

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

УДК 343.123

Римарчук Римма Миколаївна,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»

Римарчук Галина Сергіївна,

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Постановка проблеми. Розвиток торговельних марок набув достатньо великих масштабів та змісту в останні десятиліття. Торгові марки – це знаки, що служать для позначення походження або виробника товарів, для яких вони застосовуються. Майже у всіх юрисдикціях, коли такі знаки можуть бути відображені графічно та відрізнити товари та послуги одного підприємства від інших, вони можуть бути зареєстровані і таким чином захищені відповідно до законодавства про охорону прав на торгові марки [1]. Хоча торговельні марки в основному складаються зі слів і логотипів, останні події в європейському та, зрештою, і світовому законодавстві та тенденції споживчого характеру призвели до появи нових форм торговельних марок, найбільш суперечливими з яких були кольори та аромати.

Аналіз дослідження проблеми. Теоретична база цього дослідження побудована на працях вчених: Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранова, К. І. Бріна, А.Л. Василевського, К.Д. Веркмана, Н.Д. Голева, А.А. Залевської, Л.Р. Зиндера, А.А. Ісакова, З.П. Комолова, І.М. Копиленка, Р.І. Мокшанцева, В.В. Наумова, М.Є. Новичихин, Н.А. Стадильської, А.В. Суперанської, Л.В. Щерби та ін.

Мета статті – показати, що товарний знак є частиною фірмового корпоративного стилю, найбільш запам'ятовується, є виразною і візу-

альною складовою частиною вигляду будь-якого підприємства або організації. Відповідно, велика відповідальність лягає на плечі тих, хто створює товарний знак, і тому від них вимагається високий рівень професіоналізму.

Виклад основного матеріалу. Світове явище – інтелектуальна власність – вийшло за рамки національних кордонів, стало поштовхом для міжнародної торгівлі та бізнесу, тісно переплітається з мистецтвом, наукою, освітою, інформаційними технологіями, засобами масової інформації тощо. Ми знаходимо це у всіх площинах нашого життя незалежно від професії, віку чи соціального статусу. Інтелектуальна власність вміщає в себе ресурс людського потенціалу та потенціалу, який приводить у рух глобальний механізм міждержавної конкуренції та оціночного соціального розвитку.

Міжнародна торгівля та торгівля як соціально-економічне явище пронизуються різними факторами, які заохочують, а з іншого боку – обмежують у певних ситуаціях ділову активність. На ринку товарів і послуг торговельна марка відіграє ключову роль у торгівлі товарами та серед комерційних найменувань, що є його невід'ємною частиною, за якою визначається показники репутації та клієнтська база. Ураховуючи основне правило вільної конкуренції, можна очікувати, що торговці почнуть шукати різні способи просування своєї продукції

або надання послуг, які, зрештою, можуть почати зловживати владою та монопольним становищем, отримавши незаконну вигоду від репутації іншого гравця на ринку, підробки тощо.

Торгові марки, а також комерційні назви виконують свою природню функцію індивідуалізації: це означає розрізнити одного торговця / виробника / постачальника від іншого на ринку та представити правильне і належне уявлення про походження товарів / послуг відносно того, до якої компанії або виробника це належить. Із цієї особливої причини, а також для захисту учасників ринку, торговців та покупців створюється спеціалізована правова база. Торговельні марки та торгові назви отримали достатній правовий захист у численних положеннях національних та європейських законів про захист товарних знаків та комерційних найменувань. Однак ми все ще можемо спостерігати ситуацію, коли в процесі захисту прав інтелектуальної власності судді повинні проконсультуватися, тобто отримати відповідні рекомендації, з Європейським судом для отримання попереднього рішення, щоб зрозуміти підхід до розгляду справи та отримати рекомендації щодо кожної окремої справи з прив'язкою до відповідних обставин [1, с. 135–143].

Після огляду та ретельного вивчення прецедентної практики та юридичної практики стає очевидним, що обидві сторони повинні працювати на основі єдиного консолідованого підходу, який включає ідею щодо захисту товарних знаків та комерційних найменувань. Беручи до уваги той факт, що товарні знаки та комерційні назви можуть використовуватися однаково, вивчення основних характерних рис обох є необхідним.

Перше питання, на яке ми маємо відповісти, є: які пояснювальні особливості та критерії слід враховувати під час розгляду товарних знаків та комерційних назв? Далі, які моделі / підходи ми можемо використати для проведення загального аналізу та отримання відповіді, а також як результат експертизи може бути ефективно впроваджений у реальне життя з метою запобігання безперервних порушень? Усі вищезгадані питання стають наріжним каменем між правозахисниками, адвокатами та суддями [2, с. 169–180].

Для того, щоб забезпечити глибше розуміння основної ідеї, слід зазначити, що завдання, яке повинні виконувати більшість учених, полягає в аналізі спірних і найчастіше запитаних питань європейських інституцій та національних судів [3, с. 169–180; 4, с. 331–145], в тому, щоб знайти єдиний спосіб щодо того, які функції, характери-

стики та сторони зацікавленого питання повинні стати ключовими елементами експертизи, а отже, розробити єдині керівні принципи, які дадуть відповіді на найбільш поширені питання щодо товарних знаків та комерційних назв, що включає в себе, наприклад:

1) «вірогідність сплутування» – які особливості слід враховувати і з якого боку вони повинні бути оцінені, щоб отримати превентивний ефект для правопорушника не використовувати або зареєструвати подібний товарний знак або комерційне найменування;

2) «невикористання торгової марки протягом певного проміжку часу». Що мається на увазі під «невикористанням» і відповідно до чого такі обставини слід оцінювати;

3) «отримувати вигоду від репутації торгової марки або комерційного найменування» – як слід оцінювати, що включає поняття «отримати вигоду», хто несе відповідальність за одержання вигоди;

4) «словесні відмінності торгової марки та комерційних назв» – фонетична, візуальна та семантична схожість, який алгоритм експертизи на цій основі;

5) «попереднє використання зареєстрованого товарного знаку добросовісним користувачем» – як оцінювати поняття «добросовісно», які функції слід оцінювати під час прийняття рішення про «добросовісне використання» тощо.

Вивчивши певні прецедентні рішення Суду ЄС з інтелектуальної власності разом із практикою національних судів ЄС та України, ми визначаємо спірні факти, найбільш загальні об'єкти дослідження.

Вірогідність сплутування торгових марок залежить від багатьох елементів, зокрема від визнання товарного знаку на ринку, асоціації, яка може бути зроблена з використанням або зареєстрованим знаком, ступеню схожості між товарними знаками, а також між товарами та ідентифікованими послугами, з іншого боку, згідно з подальшим встановленим прецедентним правом оцінка ймовірності сплутування стосовно візуальної, звукової чи концептуальної схожості знаків повинна базуватися на загальному враженні, отриманому від сприйняття знаків, ураховуючи, зокрема, їх дистрибутивні та домінуючі складові частини [5].

Науковий погляд на цю проблему нелегко продемонструвати емпірично, визначення подібності в законі про торговельні марки – це дещо неоднозначне і несистематичне визначення і тлумачення, яке, як правило, трохи більше

в абстрактному формальному порівнянні. Учені закликають суддів розглянути подібність «звуку, вигляду та ідеї», щоб переглянути кожну оцінку в цілому та підкреслити схожість відмінностей.

Слід зазначити, що жоден окремий фактор не є диспозитивним і залежить від фактів та обставин у конкретній справі, експерт може застосувати та оцінити різні показники для кожного з факторів, а саме: подібність знаків; подібність продукції та послуг; силу знаків; маркетингове середовище; особливий сегмент споживачів; наявність фактичного сплутування; географію використання; ймовірність подолання розбіжностей; опитування споживачів; споживчі свідчення; нанесення шкоди репутації; наявність недобросовісності порушника; будь-який інший чинник, який суд може вважати достатнім [7].

Такі ж ознаки можуть застосовуватися, наприклад, до відомих торговельних марок. Товарний знак вважається добре відомим на основі таких компонентів, як: ступінь знання та визнання цієї марки у відповідному секторі громадськості; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, протяжність та географічний простір будь-якого просування знака, включаючи рекламу, а також презентацію на ярмарках або виставці товарів / послуг, до яких застосовується знак; тривалість та географічний регіон будь-яких реєстрацій та / або будь-яких заяв на реєстрацію знака тією мірою, якою вони відображають використання або визнання цієї марки; запис про успішне здійснення прав на знак, зокрема про те, наскільки знак був визнаний відомими компетентними органами; комерційне найменування, пов'язане зі знаком, тощо [8].

Під час проведення досліджень із цієї теми видається важливим провести саме дослідження з обох сторін: теоретичної та практичної. Застосування наукових досліджень дасть загальне широке уявлення про предмет, наприклад, під час проведення дослідження про те, що є словами в пошуковій системі Google, необхідно пояснити, як це працює для торговельних марок і комерційних найменувань і які питання щодо оголошень на пошукових інструментах можуть стати суперечливими.

Емпірична частина забезпечить ідентифікацію ряду факторів та пояснення причин, того, як вони працюють, дозволить зробити аналіз їх юридичної природи разом із встановленими між ними

відносинами та оцінити їх. За допомогою аналітичних методів необхідно провести ґрунтовне дослідження алгоритму усного вивчення товарного знаку, наприклад, встановити зв'язки всередині системи словесних особливостей та оцінити вплив цих рис на життєздатність товарного знаку або комерційного найменування.

Для підсумку у виборі методів ми хочемо визнати єдину методологічну структуру дослідження щодо перевірки/експертизи товарних знаків та комерційних найменувань.

Перш за все, переважатимуть якісні дослідження, оскільки слід уникати чисельних даних. Щоб досягти мети, потрібно перевірити вже підтвержені факти на основі досвіду: що було зібрано в практиці судочинства та окремих досліджень, якою є перспектива такого підходу для визначення, наприклад, розуміння словесного визначення торговельної марки, вираженої латинськими літерами в країнах із кириличною абеткою, як це може вплинути на популярність торгової марки та її можливість бути захищеною на цій території.

По-друге, основна увага повинна бути спрямована на практику судочинства та окремі дослідження, оскільки, виходячи з мети дослідження, це повинно стати керівними принципами для юристів, експертів та суддів у порядку рекомендацій. У такому випадку вона повинна складатися як консолідація практики, як судової, так і приватної правової, з метою порівняння та висновку щодо конкретних питань.

Висновки. Нарешті, предметна сфера товарних знаків і комерційних найменувань. Інтерпретація визначень досить широко розвивається в Україні, незважаючи на те, що вона частково узгоджується із законодавством ЄС, хоча на практиці це часто стає жорстким питанням, особливо для деяких суддів та експертів. З іншого боку, прецедентне право не розглядається як джерело права в Україні, крім того, у вітчизняному законодавчому просторі також не існує єдиного інституту правозастосовної практики як окремого суду з питань інтелектуальної власності, щоб дати пояснення та рекомендації в зацікавленій області. Ураховуючи всі ці питання, дуже важливо продовжувати проведення фундаментальних досліджень на користь чинного національного законодавства та спрямувати захист товарних знаків та комерційних найменувань, як національних, так і іноземних, у правильне русло.

ЛІТЕРАТУРА:

1. C.J. Fall, C. Giraud-Carrier Review. Searching trademark databases for verbal similarities. *World Patent Information*. № 27. Published by Elsevier Ltd., Switzerland, 2005. P. 135–143.
2. Bugdahl V. Markenrecherchen – eine subjective Momentaufnahme. *MarkenR* 2003. 05/2003. P. 169–180.
3. Buzykashvili N. E. N-grams in linguistics. Methods and means to work with documents. M. : Ditorial URSS, 2000. P. 91–130.
4. Zobel J, Dart P. Finding approximate matches in large lexicons. *Software–Practice Experience*. 1995;25. P. 331–45.
5. Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 June 2007. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Shaker di L. Laudato & C. Sas. Case C-334/05. *European Court Reports*. 2007. I-04529.
6. California Law Review Volume 94 | Issue 6 Article 1, 12-31-2006 An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement by Barton Beebe. P. 1624–1626.
7. Dr. Rayan Felix Coutinho, Internet source. URL : <http://www.woodlamping.com/wp-content/uploads/2013/04/RFC-Recognizing-Infringement-of-Your-Mark-and-what-to-do-about-it-by-Rayan-F.-Coutinho.pdf>.
8. Case T-420/03, El Corte Ingles, SA v. OHIM, Jose Matias Abril Sanchez and Pedro Ricote Saugar from 17.06.2008. URL : <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5438c5a9-cb3b-4e7a-8792-2a83efff38ee/language-en>.

Римарчук Римма Миколаївна, Римарчук Галина Сергіївна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Розглянуто питання методології проведення правового аналізу товарних знаків та комерційних позначень, що сприяє забезпеченню ефективного захисту прав споживачів та необхідності залучення комплексних спеціальних знань в області технології створення засобів індивідуалізації.

Володіння загальнокультурними та професійними компетенціями, що входять у структуру спеціальних знань експерта в даній області, забезпечує повноту, всебічність та об'єктивність експертного дослідження.

Ключові слова: інтелектуальна власність, товарні знаки, комерційні позначення, експертиза торгової марки.

Римарчук Римма Николаевна, Римарчук Галина Сергеевна

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД К ОБОЗНАЧЕНИЮ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Рассмотрены вопросы методологии проведения правового анализа товарных знаков и коммерческих обозначений, которая способствует обеспечению эффективной защиты прав потребителей и необходимости привлечения комплексных специальных знаний в области технологии создания средств индивидуализации. Знание общекультурных и профессиональных компетенций, входящих в структуру специальных знаний эксперта в данной области, обеспечивает полноту, всесторонность и объективность экспертного исследования.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарные знаки, коммерческие обозначения, экспертиза торговой марки.

Rimarchuk Rimma, Rimarchuk Galyna

EUROPEAN APPROACH TO DEFINING A METHODOLOGY FOR THE CONDUCT OF LEGAL ANALYSIS OF TRADEMARKS AND COMMERCIAL NAMES

The questions of the methodology for conducting a legal analysis of trademarks and commercial names, which contributes to ensuring effective consumer protection and the need to involve complex specialized knowledge in the field of technology for creating means of individualization, are considered. Knowledge of general cultural and professional competencies that are part of the structure of the specialist's specialized knowledge in this field ensures the completeness, comprehensiveness and objectivity of expert research.

Trademarks as well as commercial names fulfill their natural function of individualization: this means distinguishing one trader / manufacturer / supplier from another on the market and presenting the correct and proper notion of the origin of the goods / services as to which company or manufacturer it belongs to. For this particular reason, as well as for the protection of market participants, producers/suppliers and buyers, a specialized legal basis is created. Trademarks and trade names have received sufficient legal protection in numerous provisions of national and European laws on the protection of trademarks and trade names. However, we can still observe the situation when, in the process of protecting intellectual property rights, judges should get proper consultation, i.e. receive appropriate recommendations from the European Court of Justice for a preliminary ruling in order to understand the approach to the case and get recommendations for each individual case relating to appropriate circumstances.

Having reviewed and thoroughly examined case-law and legal practice, it becomes apparent that countries should work on the basis of a single consolidated approach, which includes the idea of protecting trademarks and trade names. Taking into account the fact that trademarks and commercial names can be used in the same way, the study of the main features of both is necessary.

The scientific view of this problem is not easy to demonstrate empirically, that the definition of similarity in the trademark law is a somewhat ambiguous and non-systematic definition and interpretation, which is usually slightly

more abstract in the formal comparison. Scientists call on judges to consider the similarity of “sound, form and ideas” to review each score as a whole and to emphasize the similarities of differences.

It should be noted that no single factor is dispositive and depends on the facts and circumstances of a particular case, the expert can apply and evaluate different indicators for each of the factors, namely: the similarity of signs; similarity of products and services; sign strength; marketing environment; a special segment of consumers; the presence of actual confusion; geography of use; probability of overcoming differences; consumer surveys; consumer testimony; damaging reputation; any other factor which the court may consider to be sufficient.

Similar features may apply, for example, to well-known trademarks. The trademark is well-known on the basis of the following components: the degree of knowledge and recognition of this mark in the relevant sector of the public; duration, volume and geographic area of any use of the sign; duration, extent and geographical scope of any promotion of the mark, including advertising, as well as presentation at fairs or exhibitions of goods / services to which the mark is applied; duration and geographic region of any registrations and / or any application for registration of the mark, to the extent that they reflect the use or recognition of this mark; a record of the successful exercise of rights to the mark, in particular, the extent to which the mark has been recognized by the known competent authorities; trade name associated with a sign, etc.

When conducting research on this topic, it is important to conduct the research itself on both sides: theoretical and practical. The use of scientific research will give a broad general view of the subject, for example, when conducting a research on what is a word in Google’s search, it is necessary to explain how it works for trademarks and commercial names, and what issues with search engine advertising may become controversial.

Key words: intellectual property, trademarks, commercial names, trademark examination.