

*Кузьминский О. О.,**здобувач кафедри цивільного права та процесу
факультету права та масових комунікацій**Харківського національного університету внутрішніх справ*

ВИКОРИСТАННЯ СХОЖОГО (ІМІТОВАНОГО) КОМЕРЦІЙНОГО (ФІРМОВОГО) НАЙМЕНУВАННЯ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. У статті розглядається проблематика встановлення схожості комерційного, фірмового найменування, критерії оцінювання відомості комерційного, фірмового позначення та ступені ідентичності.

Ключові слова: комерційне (фірмове) найменування, схожість, критерії оцінювання, ступінь ідентичності.

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови, засновані на конкуренції, необхідності просування товарів і послуг, динамічному розвитку ринкових технологій, вимагають популяризації та однозначної впізнаваності суб'єкта підприємницької діяльності, його товарів, робіт і послуг. Тому важко оцінити необхідність надійного правового регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг.

Спостерігається парадоксальна ситуація, яка полягає в тому, що при всіх наявних у цій правовій сфері проблем у юридичній науці недостатньо відповідних комплексних наукових досліджень. Дослідженню питання встановлення ідентичності (тотожності) комерційного, фірмового найменування, кваліфікації тотожності товарів (послуг) сприяють роботи великих вчених, серед яких В.М. Сергєєв, А.Г. Красовська, Є.О. Данилина, П.О. Попова та ін.

Аналіз робіт дає можливість стверджувати, що доведення схожості комерційного, фірмового найменування є досить складним. Ситуацію ускладнює, ще й те, що законодавство України не містить положень, методик, конкретних визначальних критеріїв встановлення схожості комерційних, фірмових найменувань.

Мета статті – встановлення схожості комерційного (фірмового) найменування, ступеня схожості, визначення критеріїв встановлення такої схожості, а також використання комерційного (фірмового) найменування щодо неоднорідних видів діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. На практиці існують непоодинокі випадки, коли суб'єкти підприємницької діяльності існують на ринку, маючи однакові комерційні, фірмові найменування, але при цьому відсутній конфлікт їхніх прав та інтересів, а те, що ними виробляється не вводиться в обіг споживачів. Водночас власник права на комерційне, фірмове найменування може прагнути, аби воно не використовувалося іншими особами. Для цього йому необхідно довести принаймні два факти. По-перше, підтвердити пріоритет права на спірне комерційне, фірмове найменування. По-друге, обґрунтувати можливість введення в обіг споживачів щодо джерела походження товару та шкоду, яка завдається чи може завдатися в результаті неправомірного використання спірного найменування іншою особою.

Порушенням прав власника комерційного, фірмового найменування буде використання без його дозволу не тільки тотожного позначення, але й схожого до нього ступеня змішування, адже в разі порушення цього права його правовласник

знає збитків – у результаті падає рівень продажів, доходи правовласника, оскільки частину ринку збуту товарів та послуг захоплює порушник, товари якого є більше дешевими, хоча і не завжди якісними.

Як правило, завдані збитки визначаються не тільки недоотриманими доходами, але й значним зниженням довіри споживачів, сподівання яких від якості товарів чи послуг не виправдалися. Таким чином, завдається шкода не тільки репутації комерційному, фірмовому найменуванню, а й діловій репутації його правовласника.

При розгляді проблематики встановлення схожості комерційного, фірмового найменування необхідно не тільки встановити ступінь схожості спірного позначення та комерційного, фірмового найменування, але й визначити, чи може така схожість привести до змішування діяльності юридичних осіб, товарів та послуг у свідомості споживача.

Як зазначено в п. 4 ст. 489 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), не допускається використання комерційного позначення, здатного ввести в оману щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються [1, с. 348].

Таким чином, у разі колізії права на комерційне найменування з правом на фірмове найменування або торговельну марку, питання вирішується за традиційним принципом пріоритету виникнення права (перший у часі – перший у праві). Проте, якщо у випадку з фірмовим найменуванням і торговельною маркою визначення моменту виникнення права на них не становить великої складності, то у випадку з комерційним позначенням це досить важко. Адже право на комерційне позначення ніде не реєструється і в цьому вони схожі з авторським правом. Користуючись цією обставиною, недобросовісний правовласник теоретично може вимагати припинення використання відомої торговельної марки (наприклад, «Nike» або «Adidas») на території України тільки тому, що до виникнення права на ці торговельні марки на території він використовував ідентичне комерційне найменування в якості назви магазину спортивних товарів.

При доказуванні моменту в часі виникнення виключного права на комерційне, фірмове найменування у випадку конфлікту прав необхідно довести, що позначення набуло відомості в певний час у межах певної території. Не буде складним доведення схожості спірних позначень, якщо їх використовували в невеликому масштабі й не набуло широкої відомості. Але в цьому випадку потрібно з'ясувати за якими критеріями оцінювати відомість комерційного, фірмового позначення і як доводити відомість того чи іншого позначення в суді.

Крім часу виникнення права при конфлікті прав, слід оцінити ступінь відомості найменувань, а також порівняти сфери та вид фактичної діяльності правовласників (ділова і територіальна). Адже неправомірним використанням комерційного, фірмового найменування є саме таке використання, яке здатне ввести

в оману суб'єкта цивільно-правових відносин. Використання в одному регіоні комерційного найменування, схожого до ступеня змішування з фірмовим найменуванням або торговельною маркою, які відомі в межах іншого регіону, навряд чи можна визнати таким, що вводить в оману споживачів.

Аналогічний підхід є доречним і щодо сфер діяльності правласників: таким, що вводить в оману споживачів слід визнавати схоже використання комерційного найменування, яке здійснюється відносно тих же або однорідних видів діяльності (товарів і послуг), що і схоже фірмове найменування (схожа торговельна марка). В іншому випадку говорити про введення в оману споживачів щодо приналежності права на найменування можна говорити лише у випадках, коли схоже фірмове найменування (торговельна марка) є широко відомим і навіть його використання відносно неоднорідних видів діяльності (товарів і послуг) створює ризик введення в оману споживачів.

Схожість до ступеня змішування спірних найменувань можна визначити так, що позначення, яке використовується, хоча зовні і має окремі відмінності, але схоже з оригінальним комерційним, фірмовим найменуванням до такого ступеня, що здатне викликати ототожнення з ним у сприйнятті потенційних споживачів. Такий висновок повинен робитися на основі сприйняття не окремих елементів, а на підставі загального сприйняття спірних найменувань у цілому. Оцінка такої схожості є дуже складним процесом. Беручи ж до уваги те, що вирішення питання новизни комерційного, фірмового найменування потребує спеціальних знань, причому не тільки у сфері права інтелектуальної власності, займатись оцінкою схожості повинні тільки експерти-фахівці у відповідній галузі знань.

Слід визнати, що для визнання схожості до ступеня змішування комерційного, фірмового найменування достатньо лише загрози введення в оману споживачів, а не реального змішування.

Оскільки комерційне, фірмове найменування орієнтоване насамперед на потенційних споживачів, експертна оцінка схожості позначень повинна проводитися з огляду на суб'єктивне враження «середнього споживача» чи «споживача із середнім ступенем уважності», що не має спеціальних знань і навичок у відповідній сфері. При цьому порівняння двох позначень, виходячи із середнього рівня знань споживача, лише зовні є простим.

Нині в науковій літературі, законодавстві та судовій, адміністративній практиці відсутні методики, загальні критерії оцінки схожості комерційного, фірмового найменування. Це можна пояснити тим, що при всій різноманітності видів найменувань у кожному конкретному випадку оцінювати схожість позначень необхідно окремо. Але деякі із загальних критеріїв спробуємо сформулювати.

Оцінку схожості найменування необхідно встановлювати при послідовному, бажано віддаленому в часі порівнянні комерційних, фірмових найменувань. Не повинно допускатися знаходження одночасно двох позначень, що порівнюються при проведенні експертизи, оскільки споживач зазвичай не має перед очима одночасно виробу з оригінальним та імітованим і найчастіше змушений керуватися нечіткими загальними спогадами про одне з них. У свідомості споживача, як правило, залишаються відмітні, домінуючі елементи комерційного, фірмового найменування. Тому їх треба розглядати наче «по пам'яті». З огляду на це можна сформулювати один з оціночних критеріїв: схожість має місце, якщо найменування не відрізняються одне від одного в основних, домінуючих елементах, тобто відсутнє істотне розходження між ними і могло бути сприйняте середнім споживачем. Отже, при вирішенні питання про схо-

жість різниця в деталях або елементах позначень не повинна відігравати визначальну роль.

Наступний критерій – схожість комерційних, фірмових найменувань, що повинна встановлюватися не за відмінністю істотних елементів, а завдяки їх подібності. При появі на ринку великої маси товарів виникає квапливість при їх купівлі: увага споживачів зосереджена на деяких загальних елементах, а істотні ознаки в позначенні зазвичай випадають з поля зору і вони уявляються такими, що не відрізняються одне від одного. Отже, визначальне значення має бути визнане за тим, що позначення нагадують одне одного завдяки схожості кількох основних чи істотних ознак [2, с. 10].

На нашу думку, при дослідженні схожості комерційних, фірмових найменувань експерти повинні враховувати характер суб'єктивного сприйняття цих позначень, проводити їх дослідження залежно від виду комерційного, фірмового найменування. Схожість визнається в тому випадку, коли позначення своїми зовнішніми ознаками так нагадує інше, оригінальне, настільки подібне до нього, що ця подібність може ввести середнього споживача в оману щодо суб'єкта господарювання, роду та виду діяльності.

Так, при порівнянні словесних позначень слід аналізувати звукову (фонетичну), графічну (візуальну) і смислову (семантичну) схожість. Крім цього, вони повинні порівнюватися зі словесними і комбінованими позначеннями, у композиції яких входять словесні елементи [3, с. 63–64]. Позначення, що є транслітерацією одного й того ж слова, так звані запозичені слова, хоча і написані буквами різних алфавітів, можна розглядати як тотожні. А якщо має місце фонетичне входження одного позначення в інше, то вони повинні розглядатися як схожі.

Графічна (візуальна) схожість визначається завдяки загальному зоровому враженню; виду шрифту; графічному написанню з урахуванням характеру літер (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові); розташуванню літер стосовно один до одного; алфавіту, буквами якого написано слово; кольору або сполученню кольорів тощо. Смислової (семантичної) схожості визначають на підставі подібності закладених у позначеннях понять, ідей, а саме: збіг значення позначень у різних мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення; протилежність закладених у позначеннях понять, ідей [4, с. 466–468].

При вивченні питання про схожість до ступеня змішування двох найменувань, одне з яких виконано кирилицею, а інше латинкою, слід зазначити декілька аспектів. Перший стосується найменувань, виконаних у різній графіці, але при цьому фонетично і семантично схожі, другий – коли найменування, різні фонетично, але схожі семантично [5].

Якщо словесне вираження, текст має одне значення, але різні контексти визначатимуть різну їх суть, вважаємо, що необхідно звернути увагу на контекст, у якому вжито обидва словесні позначення. Відмінність мовної графіки виконання обох найменувань не впливає на їх психологічне сприйняття україномовним споживачем, оскільки перше, на що звертає увагу споживач, – це саме слово, а не його графіка. У другому випадку, психологічно найменування не можуть сприйматися україномовним споживачем як схожі, оскільки вони відмінні візуально і фонетично, а схоже смислове навантаження невідоме середньому споживачеві.

Також варто звернути увагу не лише на адекватність перекладу слів або словосполучень, але й на те, наскільки цей переклад відповідає внутрішнім потребам споживача, дає адекватне уявлення про товари або послуги. При порівнянні двох найменувань передусім варто звертати увагу на традиційні уявлення

споживачів, їх виховання та освіту, з яких складається сприйняття слів мови. Саме мова є тією основою, на яку споживач накладає свої враження від побаченого найменування.

Головне призначення комерційного, фірмового найменування полягає у відрізненні однієї особи з-поміж інших, також не повинно вводити в оману споживачів щодо дійсної діяльності певної особи. У такому разі це означає, що споживачі пов'язують комерційне, фірмове найменування з певною особою. Саме цим, зокрема, можна пояснити позицію законодавця (ч. 4 ст. 489 ЦК України), який припускає наявність у суб'єктів підприємницької діяльності однакових комерційних найменувань за умови, що споживачі не будуть введені цим в оману щодо товарів, які ці суб'єкти виробляють (реалізують), та послуг, які ними надаються. Прикладом цього може бути ситуація, коли особи продають свої товари на територіально розмежованих ринках або юридичні особи з однаковими комерційними, фірмовими найменуваннями спеціалізуються на виробленні (наданні) різних товарів (послуг). Наприклад, одна з осіб спеціалізується виключно на виробництві товарів легкої промисловості, а інша – на виробленні харчових продуктів.

ЦК України кореспондує вказує на те, що неправомірним використанням комерційного, фірмового найменування є саме таке використання, яке здатне ввести в оману споживачів щодо юридичної особи як власника виключного права. Адже використання в одній місцевості комерційного, фірмового найменування, схожого до ступеня змішування з найменуванням, відомим у межах іншої території, навряд чи можна визнати таким, що вводить в оману.

Аналогічний підхід є доречним і щодо сфер діяльності правовласників: таким, що вводить в оману слід визнавати використання комерційного, фірмового найменування, яке здійснюється відносно таких або схожих (однорідних) видів діяльності (товарів і послуг), що і спірне найменування. В іншому випадку говорити про введення в оману щодо приналежності підприємства можна лише у випадках, коли схоже комерційне, фірмове найменування є досить відомим і навіть його використання щодо неоднорідних видів діяльності (товарів і послуг) створює ризик введення в оману споживачів.

Тому суд повинен оцінити не тільки ступінь схожості найменувань, але й одночасно порівняти сфери фактичної діяльності сторін (вид і територію), дослідити питання про реальність змішування, врахувати ту обставину, що свідчить про пріоритет виникнення виключного права на спірне позначення.

Відповідно до положень ЦК України не допускається використання комерційного, фірмового найменування, здатного ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності правовласника (ч. 1 ст. 489 ЦК України).

Зокрема, однією з форм використання комерційного, фірмового найменування, здатного ввести в оману щодо справжньої діяльності правовласника, є використання позначення, схожого до ступеня змішування з фірмовим найменуванням чи комерційним найменуванням. При визначенні схожості до ступеня змішування використовуюваного комерційного, фірмового найменування виникає питання про критерії встановлення такої схожості.

На сьогодні в судовій практиці домінує підхід, відповідно до якого порушенням права на комерційне, фірмове найменування визнається його використання з вказівкою на організаційно-правову форму діяльності юридичної особи. Відповідно до цього підходу використанням найменування, схожого до ступеня змішування з комерційним, фірмовим найменуванням слід визнати його використання в таких випадках: коли позначення містить вказівку на організаційно-правову форму, іден-

тичну з організаційно-правовою формою власника комерційного, фірмового найменування.

Але вважаємо, що для встановлення схожості комерційного, фірмового найменування цього недостатньо. Потрібно також врахувати і схожість товарів, послуг (робіт), які юридична особа виготовляє чи надає. Адже репутація комерційного, фірмового найменування поширюється і на товари, послуги (роботи). Для вирішення цього питання потрібно з'ясувати обсяг і зміст поняття «товар», з огляду на те, що вони можуть бути як родові, так і видові різного функціонального призначення.

Спеціальне законодавство України щодо комерційного, фірмового найменування не тільки не розділяє товари за їхнім призначенням, але й не містить навіть загального визначення цього терміну. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» «товар – будь-який предмет господарського обороту, у тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності» [6, с. 153].

Водночас потрібно все ж таки визначити, крім роду та виду діяльності юридичної особи, і товари чи послуги як результат такої діяльності. Адже у свідомості споживачів рід чи вид діяльності юридичної особи буде сприйматися через товари чи послуги, які вона виготовляє чи надає. Отже, потрібно встановити вид та призначення товарів (послуг) обох юридичних осіб. І лише після цього можна досліджувати тотожність, однорідність товарів (послуг) у контексті можливого порушення виключних прав.

Про тотожність, однорідність товарів (послуг) мова може йти тоді, коли товари (послуги) однієї юридичної особи включають чи охоплюють товари (послуги), які виготовляються (надаються) іншою. Згідно з рішенням суду від 23 жовтня 2002 року в справі T-388/01, ILS/ELS встановлено, що «освітні послуги» охоплюють «послуги кореспондентського навчання та організацію курсів». У британській практиці в справі *Discovery Communications Inc. v. Discovery FM Ltd* [7, с. 753–754] зазначено, що «послуги трансляції» включають «послуги радіотрансляції».

При встановленні тотожності, однорідності товарів (послуг) слід врахувати їхні синоніми (наприклад, машина – автомобіль). Істотною вказівкою може бути також факт приналежності товарів (послуг) до однакового класу товарів (послуг), відповідно до «Міжнародної класифікації товарів і послуг» [8].

Цікавим є питанням допустимості застосування за аналогією – для визначення тотожності, однорідності товарів (послуг) – положень рішення Європейського Суду [9] (далі – ЄС) у справі C-291/00 *LTI Diffusion SA v. Sadas Vertaudet SA*, щодо тотожності найменувань. Застосовуючи до товарів (послуг) позицію ЄС, сформульовану на основі тотожності найменувань, необхідно відзначити, що товари (послуги) є тотожними, однорідними, якщо вони реально однакові або містять неістотну (непомітну) відмінність для пересічного споживача.

Якщо різні засоби індивідуалізації (фірмове найменування, торговельна марка, комерційне найменування) виявляються тотожними або схожими до ступеня змішування й у результаті такої тотожності або схожості можуть бути уведений в оману споживачі й (або) контрагенти, перевага надається засобу індивідуалізації, виключне право на яке виникло раніше. Володілець такого виключного права може вимагати визнання недійсним надання правової охорони торговельній марці або повної або часткової заборони на використання фірмового найменування або комерційного найменування. Ключовим принципом при конфлікті прав на різні засоби індивідуалізації є принцип старшинства права (перший у часі – перший у праві).

Висновки. Визначення тотожності, ідентичності вказує на те, що порівнювані елементи комерційних, фірмових найменувань мають бути чітко або максимально однаковими. Іден-

тичність, тотожність між спірними найменуваннями настає тоді, коли позначення є відтворенням – без зміни чи додатку – усіх елементів, з яких складається комерційне, фірмове найменування. Однак при встановленні ідентичності (тотожності), позначення і комерційного, фірмового найменування має бути враховано ступінь обізнаності пересічного споживача, кваліфікація тотожності товарів (послуг), рід (вид) товарів, їх споживчі властивості та функціональне призначення, вид матеріалу, з якого вони виготовлені, коло споживачів, традиційний або переважний спосіб використання товарів та інші ознаки.

Література:

1. Цивільний кодекс України : [науково-практичний коментар] : в 12 т. / за ред. проф. І.В. Спасиво-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х. : ФОР Лисяк Л.С., 2012–. – Т. 7 : Загальні положення про зобов'язання та договір. – 2012. – 736 с.
2. Сергеев В.М. Фирменное наименование без защиты / В.М. Сергеев // Юридическая практика. – 1998. – № 20 (78). – С. 11.
3. Сергеев В.М. Фирменное наименование как объект правовой охраны / В.М. Сергеев // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. – Ленинград, 1978. – С. 63–68.
4. Красовська А.Г. Законодавчі основи охорони прав на комерційні найменування в Україні. Реальність і перспективи / А.Г. Красовська // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К. : Юрид. думка, 2006. – С. 460–483.
5. Данилина Е.А. Выявление сходства до степени смешения обозначений в кириллице и латинице / Е.А. Данилина, П.А. Попова [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://www.rbis.su/article.php?article=306>.

6. Закон України «Про рекламу» // Україна: інформація і свобода слова. – К. : Молодь, 1997. – С. 153–167.
7. Bently L. Intellectual Property Law / L. Bently, B. Sherman. – Oxford, 2001. – 815 s.
8. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrpatent.org.ua/ua/mijn_klasif.html.
9. [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://www.ipo.gov.uk/ipcass/ipcass-dcats/ipcass-ltjdiffusion.htm>

Кузьминский А. А. Использование сходного (имитированного) коммерческого наименования в сфере права интеллектуальной собственности

Аннотация. В статье рассматривается проблематика установления сходства коммерческого, фирменного наименования, критерии оценивания ведомости коммерческого, фирменного обозначения и степени идентичности.

Ключевые слова: коммерческое (фирменное) наименование, сходство, критерии оценивания, степень идентичности.

Kuzmyskyi O. Using of similar (imitate) commercial name in the sphere of incorporeal right

Summary. Problems of establishing the identity of commercial, company name, assessment criteria of commercial, company designation's information and degree of identity are researched in the article.

Key words: commercial (company) name, identity, assessment criteria, degree of identity.