

Яш К. П.,

аспірант кафедри цивільного права

Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ПИТАННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВИХ МАРОК ТА ВВЕДЕННЯ СПОЖИВАЧА В ОМАНУ

Анотація. У статті розглядається питання схожості торгових марок та, як наслідок, уведення споживача в оману, що є важливими елементами встановлення вторинного порушення прав на торгову марку. Аналіз проводиться на основі дослідженні судових справ у різних країнах. Досліджується практика Європейського Союзу, Сінгапуру, Канади, Південної Африки, Сполучених Штатів, Китаю та Нової Зеландії.

Особлива увага приділяється дослідженню значення введення споживача в оману. У зв'язку із цим розкривається покроковий підхід, згідно з яким досліджуються схожість торгових марок, ідентичність або схожість товарів чи послуг, імовірність уведення споживача в оману, яка виникає внаслідок схожості. Розглядаються й обставини, що враховуються в даного роду справах, а саме: виразність торгової марки, наскільки вона стала відомою; період часу, протягом якого використовувалася торгова марка; вид товарів чи послуг, для яких вона використовується; природа торгових відносин у відповідному секторі; ступінь подібності між торговими марками за зовнішнім виглядом, звуком або ідеями, які вони несуть.

Досліджується проблематика суб'єкта, який був уведений в оману. Огляду підлягають такі категорії: «пересічний споживач», «уважний споживач», «споживач, який трюхи поспішає».

Розбирається методологія проведення загального аналізу, що полягає у встановленні схожості торгових марок за зовнішнім виглядом, за звучанням та за значенням, яке закладається автором. Наголошується на необхідності врахувати клас товарів та послуг, для яких використовуються знаки для товарів та послуг; проаналізувати цільову категорію споживачів. Важливим є врахування супутніх обставин, можливість передбачити результат, що може мати місце, коли обидві торгові марки будуть водночас у використанні різних власників.

Також аналізується процес доказування фактичної схожості торгових марок. Порушено питання допустимості, достатності та цінності деяких видів доказів, як-от опитування групи споживачів та врахування думок експертів і спеціалістів.

Ключові слова: торгова марка, схожість, споживач, введення в оману.

Постановка проблеми. Відомі бренди – дорогі та привабливі для споживача, оскільки товарний знак на них свідчить про високу якість; на їх розвиток та рекламу пішли чималі ресурси. Але є й ті, хто не готовий вкладати багато коштів та зусиль у створення власної торгової марки, натомість уже відомий логотип стає об'єктом їхніх маніпуляцій.

Досвідчені порушники у сфері прав інтелектуальної власності добре знають, що використання чужої торгової марки

для виробництва власних товарів є незаконним, тому пробують видозмінити товарний знак таким чином, щоб уникнути відповідальності, проте таки використати популярність відомої марки та ввести споживача в оману.

Питання схожості торгових марок досліджували Луїс Хармс, Роберт Боун, Стівен Олсен та інші. В Україні проблематику торгових марок досліджували Геннадій Андрощук, Ольга Рассомахіна, Алла Герц та інші.

Метою статті є дослідження проблеми схожості торгових марок та значення введення споживача в оману; аналіз суб'єкта, який має бути введений в оману; глобальна оцінка судами справ із даної проблематики та доказування фактичного введення в оману.

Виклад основного матеріалу дослідження. У міжнародній практиці існує три типи порушення прав на торгову марку. У разі первинного все досить просто: порушник використовує ідентичний із зареєстрованою торговою маркою знак для реалізації товарів чи послуг, які є ідентичними з тими, для яких відповідна торгова марка зареєстрована. Для вторинного порушення характерне використання ідентичної із зареєстрованою торговою маркою для схожих товарів та послуг або схожої торгової марки для ідентичних товарів та послуг. Саме в разі такого використання у споживача може виникати характерний сумнів стосовно справжності відомої йому торгової марки.

У справі *Ceramiche Caesar Spa v. Caesarstone Sdot-Yam Ltd* Сінгапурський апеляційний суд під час встановлення схожості торгової марки CAESARSTONE із зареєстрованою раніше CAESAR і визначення, чи існує ймовірність уведення споживачів в оману, встановив щонайменше два аспекти цього явища:

- помилкове прийняття однієї торгової марки за іншу;
- чи буде відповідний сегмент споживачів сприймати конкурентні торгові марки як різні, чи буде введений в оману щодо походження торгових марок і сприйматиме послуги під такими марками як такі, що походять з одного джерела або джерел, які між собою економічно пов'язані [2].

Тут же було застосовано покроковий підхід, де перевірялися три елементи:

1. Схожість торгових марок.
2. Ідентичність або схожість товарів чи послуг.
3. Імовірність уведення споживача в оману, яка виникає внаслідок схожості [2].

Суди також ураховують декілька визначних ознак під час з'ясування ймовірності введення споживача в оману. Усі ознаки не є обов'язковими для кожної справи, проте список буде корисним для дослідження.

Так, у справі *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée* Канадський Верховний Суд навів перелік обставин, які

варто врахувати у визначенні того, чи виникає сумнів стосовно схожості торгової марки у «споживача, який трохи поспішає»:

- виразність торгової марки, наскільки вона стала відомою;
- період часу, протягом якого використовувалася торгова марка;
- вид товарів чи послуг, для яких вона використовується;
- природа торгових відносин у відповідному секторі;
- ступінь подібності між торговими марками за зовнішнім виглядом, звуком або ідеями, які вони несуть [3].

Варто наголосити, що перелік не є вичерпним, різні чинники можуть відігравати різну роль залежно від особливостей справи.

Окрему увагу потрібно приділити суб'єкту, який має бути введений в оману внаслідок схожості торгових марок. За аналогією зі споживчим правом уводиться термін «пересічний споживач».

Вибірка людей, які будуть імовірними споживачами відповідних товарів чи послуг, повинна братися до уваги під час встановлення можливості введення споживача в оману. Типовою проблемою є те, що не завжди вдається чітко встановити споживачів тих чи інших товарів та послуг, оскільки останні використовуються різними верствами населення, які відрізняються рівнем освіченості й іншими характеристиками. Типовим споживачем прийнято вважати розумного споживача. Презюмується, що такий споживач є досить обізнаним і спостережливим.

У справі *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel Bv* Суд Справедливості Європейського Союзу навів дуже вдалу характеристику пересічного споживача. Так, пересічний споживач зазвичай сприймає торгову марку загалом, не переходить до аналізу її деталей. Варто врахувати також і той факт, що споживач дуже рідко має можливість здійснити пряме порівняння між торговими марками, довіряє неідеальній картинці про таку торгову марку, яка є в його пам'яті. Навіть більше, потрібно враховувати і той факт, що рівень уваги типового споживача буде різнитися залежно від категорії товарів та послуг, про які йдеться [4]. В основному люди приділяють більше уваги купівлі дорогих предметів тривалого вжитку, аніж тривалому огляду предметів побутового використання.

Питання постає і щодо кількості споживачів, яка є достатньою для дослідження вибірки. Обов'язок довести той факт, що значна кількість споживачів певного виду товарів може бути введена в оману стосовно схожої торгової марки лягає на власника торгової марки [5]. Саме тому власник торгової марки та його юрист мають це врахувати під час наведення аргументів.

У судовій практиці вживається і категорія «уважний клієнт». Залежно від виду товару споживачі можуть бути уважнішими і рідше припускатися помилок. У справі *Claude Ruiz-Picasso and Others v. European Union Intellectual Property Office* говориться, якщо фактично встановлено що певний товар пересічний споживач купує лише після ретельного вивчення, то судом має бути враховано такий факт. У результаті це зменшує ймовірність введення споживача в оману стосовно такого товару [6].

У справі *Ceramiche Caesar Spa v. Caesarstone Sdot-Yam Ltd* зазначено, що торгову марку треба розглядати як єдине ціле [2]. Тенденцією в розгляді справ щодо порушення прав на торгову марку є застосування загального аналізу. Так, право на знак для товарів та послуг існує на цілісну марку як зареєстровану, а не на її окремі елементи [7]. Це не означає, що панівна ознака торгової марки не відіграє ролі у визначенні ймовірного введення

споживача в оману. Навпаки, дослідженню такої ознаки має бути приділена особлива увага [1].

Загальний аналіз застосовується в багатьох справах, зокрема й у справі *The Pianotist Company Ltd*. Відповідно до нього дві марки потрібно порівняти як за зовнішнім виглядом, так і за звучанням; потрібно врахувати клас товарів та послуг, для яких вони використовуються; проаналізувати цільову категорію споживачів. Важливо врахувати всі супутні обставини справи і передбачити результат, який може мати місце, коли обидві торгові марки будуть водночас у використанні їхніх власників. Якщо після врахування всіх вищеперелічених обставин ви доходите висновку, що існує можливість введення споживача в оману, тоді варто відмовити в реєстрації чи використанні конкурентної торгової марки. Акцент має бути не на тому факті, що один із власників торгової марки зазнає шкоди, а інший отримує неправомірну вигоду, а саме на тому, що споживач буде введений в оману [8].

Загальний аналіз вигляду, звукових та концептуальних характеристик торгової марки був згаданий у справі *Sabel Bv v. Puma Ag, Rudolf Dassler Sport*. Дослідження візуальної, звукової та концептуальної подібності знаків має ґрунтуватися на загальному враженні, яке створює торгова марка, з урахуванням відмінних і основних елементів [9].

Взаємозалежність досліджуваних обставин аргументується у справі *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwynmayer Inc*. Зазначається, що менша схожість між категоріями товарів чи послуг може компенсуватися більшою схожістю торгових марок, і навпаки [10]. Це означає, що навіть якщо класи товарів однієї торгової марки і конкуруючої торгової марки досить віддалені один від одного, усе ж велика схожість торгових марок може вводити споживача в оману.

Чим більша унікальність раніше зареєстрованої торгової марки, тим більший ризик уведення споживача в оману. Оскільки захист торгової марки залежить від потенційної можливості введення споживача в оману, знаки з надзвичайно відмінними характеристиками як самі собою, так і завдяки репутації користуються ширшим захистом, ніж марки з меншим рівнем унікальності [10].

Далі пропоную зосередитися на впливі панівних ознак торгової марки на оцінювання схожості. У справі *Matratzen Concord GmbH v. OHIM* говориться про те, що складний товарний знак не можна розглядати як подібний до іншого, який ідентичний або подібний до одного з компонентів складного товарного знаку. Хоча виняток потрібно зробити тоді, коли такий компонент є ключовим у формуванні загального враження, яке створює складний товарний знак. Це той випадок, коли компонент торгової марки є явно основним, про який пам'ятатиме споживач, унаслідок чого інші компоненти лише створюватимуть обрамлення. Варто також пам'ятати, що елемент складної торгової марки, який є описовим щодо товарів чи послуг, охоплених реєстрацією, не може вважатися таким, що домінує [11].

У дослідженні схожості торгових марок варто також приділити увагу особливостям конкретної юрисдикції та мови. Одне питання – це дослідження схожості торгових марок, які являють собою слова англійського алфавіту в Англії. Інше – дослідження схожості цих же торгових марок на території однієї із країн Європейського Союзу, до того ж результат може відрізнятися від країни до країни. Так, у Нідерландах рівень сприйняття англійських слів буде значно відрізнятися від такого

рівня в деяких регіонах Франції чи Італії. І зовсім інше враження стосовно схожості тих же торгових марок буде у країнах Співдружності Незалежних Держав.

Намір або мотив відповідача в перейнятті торгової марки іноді враховується під час визначення того, чи може торгова марка ввести споживача в оману стосовно схожості на марку позивача [1]. Ми вважаємо за доцільне враховувати це як елемент суб'єктивної сторони, оскільки особа, яка імітує торгую марку іншого, явно має бажання скористатися репутацією вже відомої марки. Існує й інша думка про те, що суб'єктивна сторона не є важливою у визначенні питання схожості торгових марок [12].

У доказуванні введення споживача в оману потрібно визначити, про який клас продуктів чи послуг ідеться. Якщо це товари побутового вжитку, то думка та досвід звичайних покупців є належними та достатніми. Якщо це не специфічні продукти, то свідчення осіб, які працюють у цій сфері, не є необхідними, а деколи навіть недопустимі, оскільки суд повинен з'ясувати саме загальне, середньостатистичне уявлення про торгую марку [13].

Свідчення експертів та спеціалістів зазвичай не є потрібними у справах про введення споживача в оману стосовно схожості торгових марок, оскільки вони схильні замаскувати думку споживачів, яка є первинною та ключовою в такого роду справах [14].

Проведення опитувань важливо в такому разі, часто порушуються такі питання:

- проблема допустимості таких доказів;
- проблема цінності таких доказів, зважаючи на те, яким способом проводилося опитування.

Що стосується допустимості таких доказів, то належно проведено опитування зазвичай має місце у процесі. Щодо цінності таких доказів, суди зазвичай ставляться до них скептично. Важливим є те, щоб питання, сформульовані в опитуванні, унеможливили наперед зумовлену відповідь [15].

Висновки. Отже, питання схожості торгових марок та введення споживача в оману є ключовими елементами встановлення вторинного порушення права на торгую марку. У процесі розгляду справи судовий орган повинен буде з'ясувати, чи може одна торгова марка бути сприйнята за іншу належними споживачами. Визначними ознаками, які впливають на ухвалення рішення, є індивідуальність торгової марки та її поширення, період, протягом якого вона перебуває у використанні, вид товарів чи послуг, природа торгових відносин у відповідному секторі, ступінь подібності торгових марок за зовнішніми ознаками, звуковими характеристиками й ідеями, які вони втілюють.

Що стосується суб'єкта, який може бути введений в оману внаслідок схожості таких торгових марок, то вводиться категорія «пересічний споживач», яка залежно від особливостей справи може зміститись до категорій «уважний споживач» чи «споживач, який трохи поспішає».

Характерним для дослідження питання схожості торгових марок є застосування загального аналізу, що полягає у вивченні ключової ознаки торгової марки, загального враження споживачів, взаємозалежності досліджуваних обставин і унікальності торгової марки.

Література:

1. A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights. 4th Edition L.T.C. Harms, WIPO, Switzerland. P. 28. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdf.
2. Ceramiche Caesar Spa v. Caesarstone Sdot-Yam Ltd (2017). SGCA 30, SG. URL: [https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/delivered-judgment--ceramiche-caesar-spa-v-caesarstone-sdot-yam-ltd-2017-sgca-30-\(260417\)-pdf.pdf](https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/delivered-judgment--ceramiche-caesar-spa-v-caesarstone-sdot-yam-ltd-2017-sgca-30-(260417)-pdf.pdf).
3. Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée (2006). 1 SCR 824. 2006. SCC 23. (CanLII). URL: <https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2006/2006scc23/2006scc23.html>.
4. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel Bv, CJEU, 22 June 1999, C-342/97. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61997CJ0342>.
5. Plascon-Evans Paints (TVL) Ltd. v. Van Riebeeck Paints (Pty) Ltd (1984). ZASCA 51. URL: <http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1984/51.html>.
6. Claude Ruiz-Picasso and Others v. European Union Intellectual Property Office, C-361/04. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0361>.
7. Joseph Schlitz Brewing Co v. Houston Ice and Brewing Co 250 U.S. 28 (1919) per Holmes J. URL: <https://www.courtlistener.com/opinion/99387/joseph-schlitz-brewing-co-v-houston-ice-brewing-co/>.
8. The Pianotist Company Ltd (1906). 23 RPC 774.
9. Sabel Bv v. Puma Ag, Rudolf Dassler Sport, CJEU, 11 November 1997, C-251/95. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>.
10. Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwynmayer Inc, 29 September 1998, C-39/97. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0039&from=DE>.
11. Matratzen Concord GmbH v. OHIM (Case T-6/01). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001TJ0006&from=EN>.
12. Advantage Group Ltd v. Advantage Computers Ltd (2002) NZCA 282. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001TJ0006&from=EN>.
13. Sexwax Incorporated v. Zoggs International Limited (2014). NZCA 311. URL: <https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/pdf/jdo/96/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/549c9a1f-dc65-48fd-807d-da24b8804ba7/549c9a1f-dc65-48fd-807d-da24b8804ba7.pdf>.
14. Reckitt & Colman SA (Pty) Ltd v. SC Johnson & Son SA (Pty) Ltd (1991). ZASCA 181. URL: <http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1991/181.html>.
15. Hoechst Pharmaceuticals (Pty) Ltd. v. Beauty Box (Pty) Ltd. and Another (1987). ZASCA 5. URL: <http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1987/5.html>.

Yash K. Similarity of trademarks and confusion of the customer

Summary. The article is about similarity of trademarks and, as consequence, confusion of the customer, which is an important element of establishment of a secondary infringement of trademark rights. The analysis is performed on the case law of the European Union, Singapore, Canada, South Africa, United States, China and New Zealand.

Special attention is given to analysis of relevance of confusion of the customer. Therefore, step-by-step approach is revealed, according to which, similarity of trademarks is examined, as well identity or similarity of goods or services and probability of confusion, as result of similarity. The circumstances which are considered by court are also analyzed. These are: distinctiveness of the trademarks and the extent to which they have become known; the period of time the trademark has been in use; the nature of the goods and services; the nature of the trade in the specific sector; and the degree of similarity between the trademarks in appearance, sound and ideas suggested by them.

The person to be confused is analyzed. The following categories are reviewed: “average consumer”, “attentive consumer” and “consumer slightly in a hurry”.

The methodology of global appreciation is analyzed. It consists of establishing the similarity of trademarks by appearance, sound and ideas suggested by the author. It is emphasized to consider the class of goods and services for which mark is used and to analyze the target category of consumers. It is important to take into account the accompanying

circumstances and the ability to predict the outcome that may take place if both trademarks are used simultaneously by their respective owners.

Also, the process of proving the actual similarities of trademarks is analyzed. The questions of admissibility, sufficiency and value of certain types of evidence is raised, in particular: survey of the consumers, the opinion of experts and specialists.

Key words: trademark, similarity, consumer, confusion.