

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Факультет правничих наук
Кафедра приватного права

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

освітній ступінь - магістр

на тему: **«ДОКАЗУВАННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
У ПРАКТИЦІ ЕКСПЕРТНОГО ВІДОМТВА ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
УКРАЇНИ**

**PROVING THE SIMILARITY OF TRADEMARKS IN THE UA PTO
AND PRACTICE OF THE COURTS OF UKRAINE»**

Виконала: студентка 2-го року навчання,
Спеціальності
081 Право

Семенина Вікторія Володимирівна

Керівник Новосельцев І.І., старший
викладач кафедри приватного права,
кандидат юридичних наук (Україна),
доктор права (Франція)

Рецензент _____

Магістерська робота захищена з
оцінкою _____

Секретар ЕК _____

«__» _____ 2022 р.

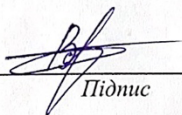
Київ – 2022

Декларація
академічної доброчесності
студента/ студентки НаУКМА

Я Решетня Вікторія Валеріївна,
студент(ка) 2-го року навчання факультету правничих наук НаУКМА,
спеціальність „Право“,
адреса електронної пошти viktoriia.reshetnya@ukma.edu.ua

- підтверджую, що написана мною кваліфікаційна/магістерська робота на тему «Показування схожості торговельних марок у правничій експертиско-віраційній та судовій практиці України/Proving the similarity of trademarks in the legal expert and court practice» відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, передбачених пунктами 3.1.1-3.1.6 Положення про академічну доброчесність здобувачів НаУКМА від 07.03.2018 року, зі змістом якого ознайомлений/ознайомлена;
- підтверджую, що надана мною електронна версія роботи є остаточною і готовою до перевірки;
- згоден/ згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності, у будь-який спосіб, у тому числі порівняння змісту роботи та формування звіту подібності за допомогою електронної системи Unichesk.
- даю згоду на архівування моєї роботи в репозитаріях та базах даних університету для порівняння цієї та майбутніх робіт.

14.06.2022
Дата


Підпис

Решетня В.В.
Прізвище, ініціали

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК.....	9
1.1. Поняття та сутність торговельної марки та її співвідношення з поняттям позначення.....	11
1.2. Поняття схожості торговельних марок як основа концепції схожості торговельних марок до ступеня сплутування.....	16
1.3. Правове значення концепції схожості торговельних марок до ступеня сплутування.....	19
1.4. Тест для встановлення схожості торговельних марок: на підставі аналізу законодавства та практики ЄС та України.....	21
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРАКТИЦІ ЕКСПЕРТНОГО ВІДОМСТВА ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ	41
2.1. Доказування схожості торговельних марок у практиці експертного відомства України.....	41
2.1.1. Нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою НОІВ	45
2.1.2. Доказування схожості торговельних марок: аналіз практики Апеляційної палати за 2019-2021 роки.....	47
2.2. Доказування схожості торговельних марок у судах України	70
2.2.1. Нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок у господарських та цивільних судах України.....	72
2.2.2. Доказування схожості торговельних марок: аналіз практики Верховного Суду за 2019-2021 роки.....	75

2.3. Порівняння доказування схожості торговельних марок в практиці експертного відомства та судовій практиці України	87
ВИСНОВКИ	98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	102
СПИСОК ДОДАТКІВ	115

ВСТУП

Вибір теми роботи зумовлений в першу чергу її актуальністю. У сучасному світі складно переоцінити значення брендів (торговельних марок) у виборі товарів та послуг споживачами, а відтак від них залежить і успішність бізнесу.

Майнові права інтелектуальної власності, зокрема і на торговельні марки, є одним із найважливіших активів компаній, а відтак складно переоцінити важливість їх охорони та захисту. Успішність здійснення такої охорони чи захисту залежить також, зокрема і від застосування концепції схожості торговельних марок, з якою ми стикаємося на всіх етапах існування торговельної марки, як об'єкта інтелектуальної власності – від реєстрації (чи навіть прийняття рішення про реєстрацію певного позначення, як торговельної марки) до захисту прав на торговельну марку у Апеляційній палаті або суді.

Оскільки здійснювати захист майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку можна і у експертному відомстві (зокрема, шляхом звернення до Апеляційної палати) і у судах, а успішність такого захисту напряду залежить від доказування (аргументування своєї позиції щодо схожості або несхожості торговельних марок та підтвердження її належними, достовірними та допустимими доказами), яке має свої особливості у згаданих органах державної влади, доцільним є дослідження особливостей такого доказування у кожному з них.

Актуальність дослідження зумовлена потребою у комплексному аналізі особливостей доказування схожості торговельних марок у експертному відомстві та судах України: особливостей засобів доказування, якими послуговуються у кожному з цих органів, оцінки доказів та оцінки схожості торговельних марок, адже остання Апеляційною палатою здійснюється самостійно, у той час як суди, як правило, потребують залучення експертів, оскільки для встановлення такої схожості потрібні спеціальні знання.

Наукове значення полягає у тому, що ця робота є першою спробою у рамках одного дослідження комплексно дослідити особливості доказування схожості торговельних марок у експертному відомстві України та у судових справах щодо захисту прав на торговельні марки, які розглядаються у порядку цивільного та господарського судочинства та здійснити їх порівняння.

Практичне значення цієї роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використанні при обранні аргументів для підтвердження або спростування схожості торговельних марок у Апеляційній палаті та судах, а також у виборі органу для звернення за захистом своїх невизнаних або порушених прав на торговельну марку у кожному конкретному випадку, з врахуванням особливостей доказування схожості у кожному з них.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у процесі доказування при вирішенні спорів щодо майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки Апеляційною палатою та при розглядів справ у порядку цивільного та господарського судочинства.

Предметом дослідження є особливості доказування схожості торговельних марок у експертному відомстві та судах України.

Метою дослідження є на основі аналізу законодавства та практики Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності України, Касаційного цивільного та Касаційного господарського судів Верховного Суду, встановити особливості доказування схожості торговельних марок до ступеня сплутування у експертному відомстві та судах України, як підстави для відмови у наданні охорони позначенню схожому до ступеня сплутування з раніше зареєстрованою торговельною маркою, так і захисту прав на торговельну марку шляхом заборони використання схожих до ступеня сплутування з нею позначень.

Завданнями дослідження є:

- на основі аналізу законодавства та практики ЄС та України визначити поняття та правове значення схожості торговельних марок, а також

виокремити тест на встановлення схожості торговельних марок до ступеня сплутування;

- дослідити особливості доказування схожості торговельних марок у практиці експертного відомства України на підставі аналізу рішень Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності України;
- дослідити особливості доказування схожості торговельних марок у практиці судів України на підставі аналізу постанов Касаційного цивільного та Касаційного господарського судів України;
- здійснити порівняння доказування схожості торговельних марок перед експертним відомством та у судах України.

Теоретичним підґрунтям для написання магістерської роботи стали праці українських (К.А. Сопової, Ю.М. Капіци, О.Ф. Дорошенка) та зарубіжних (M. Sinjela, D. Fields, I. Fhima, D. S. Gangjee, N. Wilkof) вчених.

Емпіричною базою дослідження стала практика Європейського Суду Справедливості, Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності України, Касаційного цивільного та Касаційного господарського судів Верховного Суду України.

Методологічна основа дослідження. Для досягнення поставлених у дослідженні мети і завдань використано філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання. За допомогою формально-логічного методу було досліджено нормативно-правове регулювання відносин щодо охорони та захисту прав на торговельні марки та правовідносин, що виникають у процесі доказування; системний метод використовувався для встановлення тесту на визначення схожості торговельних марок, класифікації та систематизації основних аргументів та доказів у Апеляційній палаті та судах, розроблені додатків 1-4 до цієї магістерської роботи. Герменевтичний метод використовувався для тлумачення змісту, зокрема наукових джерел, а також практики судів та Апеляційної палати. Діалектичний метод дозволив з'ясувати особливості доказування схожості торговельних марок у судах та Апеляційній палаті у кожній з категорій спорів, що ними вирішуються. Порівняльно-правовий

метод використовувався для виявленого спільного та відмінного у встановленні схожості торговельних марок у ЄС та Україні (для визначення тесту на встановлення схожості), а також порівняння засобів доказування, вимог до доказів, надання, збору та оцінки доказів у Апеляційній палаті та в судах України. Інституційний метод застосовувався для з'ясування ролі Апеляційної палати та судів у системі захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки. За допомогою біхевіористського методу досліджувалися особливості сприйняття торговельних марок пересічним споживачем. У роботі також використовувалися статистичний та математичний методи при вивченні актів судової практики, практики Апеляційної палати, збір та аналіз матеріалів правозастосування.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Концепція схожості торговельних марок до ступеня сплутування¹, або для зручності використання «схожості торговельних марок», не є новою, а її значення у праві інтелектуальної власності складно переоцінити. Ми зустрічаємося з нею на кожному етапі - від реєстрації торговельної марки, її використання і до захисту прав на торговельну марку, у передбачений законодавством спосіб.

Концепція схожості торговельних марок відома не лише в праві інтелектуальної власності України, але, зокрема, і у праві Європейського Союзу (далі – «ЄС»).

Охорона торговельних марок на рівні Європейського Союзу, з врахуванням вже прийнятих на той момент Паризької конвенції з охорони промислової власності у 1883 р. та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків у 1891 р., була розвинута *«прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ради про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), та у 1993 р. Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти»*².

На сьогоднішній день законодавство з цього питання зазнало змін, зокрема, замість Директиви №89/104/ЄЕС³ була прийнята спершу Директива №2008/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування»⁴, а згодом

¹ Капіца Ю. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / ред. Ю. Капіца. Київ : Вид. дім "Слово", 2006, с. 269.

² Капіца Ю. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / ред. Ю. Капіца. Київ : Вид. дім "Слово", 2006, с. 269.

³ Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок" : Директива Європ. екон. співтовариства від 21.12.1988 р. № 89/104/ЄЕС : станом на 22 жовт. 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_352#Text (дата звернення: 22.05.2022).

⁴ Директива N 2008/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування" : Директива Європ. Союзу від 22.10.2008 р. №

Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015 р. «Про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок»⁵. У свою чергу, Регламент Ради (ЄС) № 40/94 «Щодо торговельної марки Співтовариства» був спершу замінений на Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 «Про торговельну марку Співтовариства» - у 2009 р., а згодом на Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 р. «Про торговельну марку Європейського Союзу»⁶ (далі – «**Регламент (ЄС) 2017/1001**») - у 2017 р.

Для визначення умов надання правової охорони торговельним маркам та з'ясування інших аспектів, які пов'язані з такою охороною, а отже і у контексті застосування концепції схожості торговельних марок, варто звертати особливу увагу на практику Європейського Суду Справедливості (далі – «Суд»), оскільки саме в ній більш детально розкривається суть положень Директив та Регламентів Європейського Союзу щодо правової охорони торговельних марок.

Водночас, в Україні питання правової охорони торговельних марок регулюється Цивільним кодексом України⁷ (далі – «**ЦК України**»), Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – «**Закон про знаки**»)⁸, Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116⁹ (далі – «**Правила**»), Правил погодження питань про

2008/95/EC : станом на 15 січ. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_930#Text (дата звернення: 22.05.2022).

⁵ Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок : Директива Європ. парламенту і Ради (ЄС) від 16.12.2015 р. № 2015/2436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_031-15#Text (дата звернення: 22.05.2022).

⁶ Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент Європ. Союзу від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text (дата звернення: 22.05.2022).

⁷ Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 7 трав. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

⁸ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII : станом на 14 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

⁹ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Наказ Держ. патент. відомства України від 28.07.1995 р. № 116 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790¹⁰, тощо. Варто зазначити, що експертне відомство, а у деяких випадках і суд, послуговуються також Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами та доповненнями¹¹ (далі – **«Методичні рекомендації»**), хоча останні і не є законодавчим актом.

Щоб зрозуміти поняття схожості торговельних марок, природу цієї концепції та її правове значення, потрібно зрозуміти кожен її складовий елемент. З'ясувати що слід розуміти під поняттям торговельна марка, дослідити поняття схожості торговельних марок як такої, та врешті з'ясувати що таке «ступінь сплутування» і яка його роль у цій важливій, але непростій концепції.

1.1. Поняття та сутність торговельної марки та її співвідношення з поняттям позначення

Під торговельною марка слід розуміти *«позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб»*¹². Саме таке визначення цього поняття надається законодавством України. На сьогоднішній день, визначення цього поняття майже ідентичне в ЦК України, і в спеціальному Законі про знаки.

Цікаво, що ще донедавна, в законодавстві не було єдиного підходу до термінології, яку необхідно застосовувати, коли йшлося про таке позначення, яке дозволяє відрізнити товари одних виробників від інших, і яке може отримати

¹⁰ Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг : Наказ МОН України від 04.08.2010 р. № 790 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

¹¹ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91 (зі змінами). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

¹² Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ : станом на 14 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

правову охорону відповідно до законодавства. Так, ЦК України вже на той момент оперував поняттям торговельна марка, у той час як спеціальне законодавство послуговувалося зовсім іншим терміном – «знак для товарів і послуг».

Реформа 2020 року у сфері інтелектуальної власності* внесла ясність у це питання, і, відтак, на законодавчому рівні залишився лише один термін – «торговельна марка». Так, законом України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» були внесені зміни, зокрема, у Закон про знаки. Відтак, фактично термін «знак для товарів і послуг», який використовується у джерелах та нормативно правових актах до 2020 року є ідентичним терміну «торговельна марка» і був замінений ним у спеціальному законодавстві у ході реформи з метою уніфікації підходів до цього поняття. З чого випливає, що різниці, як такої, між цими поняттями немає. Водночас, коректніше надалі послуговуватися саме терміном «торговельна марка».

Якщо ж говорити про різницю між поняттям «торговельна марка» та поняттям «позначення», яке також можна зустріти у спеціальному законодавстві, і не лише у визначенні першого, але і цілком окремо, то варто звернути увагу на наступні моменти.

По-перше, відповідно до тлумачення, яке надається у словнику¹³ під поняттям «позначення» слід розуміти дію за значенням позначити, позначати, а також позначку (у першому значенні)¹⁴. Водночас, «позначка» у першому значенні цього поняття - це *«мітка, знак і т. ін., зроблені для відрізнєння або*

* У межах цієї реформи було внесено зміни у спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності, прийнято закон про створення національного органу інтелектуальної власності та низку підзаконних нормативно-правових актів для боротьби, зокрема з патентними зловживаннями. Зокрема, було прийнято закон України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями».

¹³ Словник української мови. Тлумачні словники української мови. URL: <http://sum.in.ua/> (дата звернення: 22.05.2022).

¹⁴ ПОЗНАЧЕННЯ – Академічний тлумачний словник української мови. Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sum.in.ua/s/poznachennja> (дата звернення: 22.05.2022).

позначення чого-небудь, указування на щось»¹⁵. Тобто, позначення – це певний знак, мітка для вирізнення і позначення будь-чого (у нашому контексті – позначення товару або послуги).

По-друге, вже з самого визначення поняття «торговельна марка» можна зрозуміти, що «позначення» є ширшим поняттям, аніж «торговельна марка». Іншими словами, усі торговельні марки є позначеннями, але, водночас, не кожне позначення є торговельною маркою.

По-третє, з цього ж таки визначення, ми розуміємо, що торговельною маркою є тільки таке позначення, яке має розрізняльну здатність, тобто наділене властивістю відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Простіше кажучи, особа (як виробник товару чи надавач послуги) звертається до уповноваженого органу – на сьогоднішній день таким органом є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»^{*16} (далі – ДП «Укрпатент» або «Укрпатент») – подаючи на реєстрацію певне позначення (воно може бути словесним, графічним, комбінованим, тощо**), і вже в ході експертизи буде встановлено чи може воно бути торговельною маркою, тобто чи володіє воно цією основною властивістю – відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших. Саме розрізняльна здатність дозволяє відмежувати торговельні марки від будь-яких інших позначень, які можуть наноситися на товари.

¹⁵ ПОЗНАЧКА – Академічний тлумачний словник української мови. *Академічний тлумачний словник української мови*. URL: <http://sum.in.ua/s/poznachka> (дата звернення: 22.05.2022).

* Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» визначив, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

¹⁶ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 р. № 703-IX: станом на 5 січ. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

** Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону про знаки: *"Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнєння товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається"*.

При цьому сам факт реєстрації не є вирішальним у цьому розмежуванні. Позначення є торговельною маркою, навіть якщо воно ще не було з якихось причин зареєстроване, так звані незареєстровані торговельні марки, основне це розрізняльна здатність такого позначення. Хоча, не можна не згадати про інший підхід до розуміння торговельної марки – вузький. Відповідно до якого, позначення, яке не отримало правову охорону, у порядку встановленому законодавством, не стає торговельною маркою.

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що такого вузького підходу часто дотримуються для цілей проведення експертизи об'єкта інтелектуальної власності для єдності термінології та розмежування вже зареєстрованого об'єкту – протиставленої торговельної марки та об'єкту, який лише подається на реєстрацію – заявлене позначення. Зокрема, відповідно до Методичних рекомендацій: *«...з метою забезпечення єдності термінології представляється доцільним використовувати для зареєстрованих позначень терміни «знак для товарів і послуг», «торговельна марка», а термін «позначення» вживати стосовно незареєстрованих позначень і інших об'єктів, що не є зареєстрованими знаками»*¹⁷.

Ключова різниця між правом промислової власності та авторським правом полягає у тому, що права на об'єкти промислової власності (до яких відносяться торговельні марки, поряд із винаходами, промисловими зразками, тощо) виникають з моменту державної реєстрації, а не з моменту створення такого об'єкту. Відтак, у особи, яка звернулася до Укрпатенту право на торговельну марку виникне, лише у тому випадку, якщо буде прийнято позитивне рішення про реєстрацію останньої, а до цього часу, навіть якщо особа використовувала цю торговельну марку/позначення і сама його придумала (розробила дизайн, придумала нове словесне позначення, лого, тощо) у неї не буде прав

¹⁷ Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (закл.)/ МІОУ, КНДІСЕ; кер. Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: С.В. Мельник, І.В. Стародубов, О.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПВ; НДІВ НАПрНУ. 0108U005823. К. : КНДІСЕ, 2009.

інтелектуальної власності на торговельну марку (не слід плутати з правами такої особи як автора створеного нею об'єкта).

Законодавство України встановлює умови для надання правової охорони торговельним маркам, а також передбачає підстави для відмови в реєстрації останніх. Водночас, відсутність розрізняльної здатності не єдина причина з якої у реєстрації торговельної марки може бути відмовлено.

Такі підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, іншими словами для відмови в реєстрації, можуть бути абсолютними або відносними.

На такий поділ підстав звертає увагу, зокрема науковець К. Сопова, відмічаючи, що такий поділ спирається на положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції:

До абсолютних підстав відносяться такі, які визначають критерії здатності виконувати знаком його основної - індивідуалізуючої функції, що визначається самим поняттям знаку.

Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони ТМ дозволяють без зіставлення з іншими об'єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію – розрізняльну. Відносні підстави повинні дати відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить споживача в оману тощо), у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об'єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються¹⁸.

Так, як правильно зазначає науковець К. Сопова, абсолютні підстави для відмови в наданні охорони позначенню стосуються існування невідповідностей між сутністю торговельної марки та товарами/послугами, щодо яких проситься правова охорона, відносно особи заявника. У той час як відносні підстави – спрямовані на забезпечення дотримання більш ранніх прав третіх осіб, набутих у спосіб передбачений законом.

¹⁸ Концепція недобросовісності заявника у законодавстві про торговельні марки продовжує залишатись мрією... - Катерина Сопова - Персональний сайт. Катерина Сопова - Персональний сайт. URL: <http://sopova.com.ua/2020/09/концепція-недобросовісності-заявник/> (дата звернення: 22.05.2022).

Саме серед відносних підстав для відмови ми і стикаємося з тим, що називаємо концепцію схожості торговельних марок до ступеня сплутування, але не тільки там. Зазвичай для встановлення наявності таких підстав, експертна комісія повинна застосувати певні відповідні, так звані, тести. У цьому випадку йтиметься про тест для визначення ступеня схожості торговельних марок.

Перед тим як перейти до значення схожості торговельних марок та тесту для визначення її рівня або іншими словами встановлення схожості торговельних марок, зупинимося на самому понятті схожості торговельних марок та його дефініції.

1.2. Поняття схожості торговельних марок як основа концепції схожості торговельних марок до ступеня сплутування

Для того, щоб дати визначення поняття схожості торговельних марок*, доречно розпочати із дефініції схожості.

Відповідно до визначення, яке надається в Академічному тлумачному словнику, «схожий» – це такий, *«який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось»*¹⁹.

З зазначеного можна зробити висновок, що схожість торговельних марок – це така властивість останніх, коли одна торговельна марка (або позначення) має спільні або подібні риси з іншою торговельною маркою/позначенням, нагадує останню.

Однак самої по собі схожості торговельних марок недостатньо, йдеться про досягнення певного рівня такої схожості, який виключатиме співіснування двох таких торговельних марок на одному ринку (в одній сфері застосування).

* У цьому підрозділі йдеться саме про схожість торговельних марок між собою або з іншими позначеннями як таку, а не концепцію схожості торговельних марок.

¹⁹ СХОЖИЙ – Академічний тлумачний словник української мови. Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sum.in.ua/s/skhozhyj> (дата звернення: 22.05.2022).

У праві Європейського Союзу, концепція схожості до ступеня сплутування, згадується у положеннях ст. 8 Регламенту (ЄС) 2017/1001 – в тексті статті можна зустріти поняття «ймовірність сплутування», яке в оригіналі звучить як «likelihood of confusion» і є відповідником в законодавстві України поняття «схожість до ступеня сплутування»*:

У разі заперечення власника раніше зареєстрованої торговельної марки, торговельна марка, на реєстрацію якої подано заявку, не підлягає реєстрації:

якщо через ідентичність або схожість з раніше зареєстрованою торговельною маркою та ідентичність або схожість з товарами чи послугами, які охоплюють торговельні марки, існує ймовірність сплутування частиною громадськості на території, на якій раніше зареєстрована торговельна марка перебуває під охороною...²⁰.

Відповідно до тлумачення наданого Судом: «*під схожістю до ступеня сплутування слід розуміти ризик, що громадськість може вважати, що товари та послуги, для яких раніше зареєстрована торговельна марка та ті, щодо яких подано заявку на реєстрацію торговельної марки виробляються/надаються одним і тим самим суб'єктом господарювання або, у деяких випадках, економічно пов'язаним з ним суб'єктом господарювання*»²¹²²²³²⁴.

* Далі в тексті роботи "ймовірність сплутування" та "схожість до ступеня сплутування" будуть вживатися як взаємозамінні поняття, оскільки змістовно не відрізняються одне від одного, а є лише наслідком різних підходів до перекладу з англійської мови поняття "likelihood of confusion".

²⁰ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark: Regulation of 14.06.2017 no. 2016/0345/COD. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1001> (date of access: 22.05.2022).

²¹ Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO. The Court of Justice of the European Union. 5 March 2020. C-766/18 ECLI:EU:C:2020:170 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=4009553B2A40AE986E93B2B554BE058D?text=&docid=224114&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=334188> (date of access: 22.05.2022), paras. 5-6.

²² Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 33.

²³ Bimbo v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 8 May 2014. C-591/12 P. ECLI:EU:C:2014:305 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151966&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337300> (date of access: 22.05.2022), para. 19.

²⁴ Patent- och registreringsverket v Mr Mats Hansson. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2019. C-705/17. ECLI:EU:C:2019:481. (European Union).

Відтак, **схожість до ступеня сплутування** – це така властивість однієї торговельної марки по відношенню до іншої, яка може складати враження у споживачів, що товари/послуги марковані нею, є такими ж, як і товари чи послуги, марковані торговельною маркою, яка була раніше зареєстрована, і виготовляються/надаються однією і тією ж особою.

Таким чином схожість до ступеня сплутування – це по-перше, відносна підстава для відмови в наданні правової охорони певному позначенню, як впливає зі змісту ст. 8 Регламенту (ЄС) 2017/1001. По-друге, відповідно до тлумачення Суду, це певний ризик, що товари або послуги марковані позначеннями схожими між собою будуть вважатися такими, що виробляються/надаються певним одним виробником (або пов'язаною з ним особою).

Аналогічний підхід застосовується і в законодавстві та правозастосовній практиці України.

Закон про знаки визначає умови надання правої охорони торговельним маркам, і саме у ньому можна знайти згадку про схожість торговельних марок до ступеня сплутування. Так, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону про знаки:

Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

.....

Більше того, концепція схожості торговельних марок до ступеня сплутування, знайшла своє відображення і в ч. 5 ст. 16 Закону про знаки, в якій визначено, що:

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, забороняється реєструвати позначення, яке є схожим до ступеня сплутування з раніше зареєстрованою торговельною маркою, використовувати таке позначення, що плавно нас підводить до питання правового значення концепції схожості торговельних марок. Встановлення правового значення цієї концепції - це, іншими словами, знаходження відповіді на питання: чому два схожих до ступеня сплутування позначення не можуть співіснувати на одному ринку товарів та послуг та отримати правову охорону.

1.3. Правове значення концепції схожості торговельних марок до ступеня сплутування

Необхідність уникнення такої схожості між позначеннями, яка може призвести до сплутування торговельної марки одного власника із торговельною маркою або іншим позначенням іншого, впливає із необхідності торговельної марки володіти розрізняльною здатністю, про яку вже згадувалося вище, що зумовлюється основною функцією чи, іншими словами, призначенням торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших:

Основна функція торговельної марки забезпечувати можливість встановлення походження товару споживачем або кінцевим користувачем, надаючи їм можливість, без будь-якої ймовірності

*сплутування, розрізняти товари та послуги одного виробника від товарів та послуг іншого*²⁵.

Це впливає в першу чергу зі ст. 4 Регламенту (ЄС) 2017/1001, в якій йдеться про те, що *«торговельні марки, можуть складатися з будь-яких позначень, за умови, що такі позначення, здатні вирізняти товари або послуги одного підприємства з-поміж товарів або послуг інших підприємств»*²⁶.

Така функція торговельної марки зумовлена також тим, що *«торговельна марка є найбільш візуально помітним знаком на товарі, який приваблює споживачів купити саме цей товар»*²⁷. Значення торговельної марки і те, що їй надається правова охорона, зумовлюються, перед усім, тим, що торговельна марка *«служує важливому суспільному інтересу – забезпечення споживачів впевненістю у тому, що вони купують товар того походження, якого вони думають, що купують, і отримують ту якість, яку вони асоціюють з певною конкретною торговельною маркою»*²⁸.

Хоча *«сама по собі торговельна марка не є гарантією якості»*²⁹ (вона не тотожна сертифікату якості і не покликана гарантувати відповідність певним високим стандартам якості), однак в силу тісного зв'язку з товарами певного виробника, вона може викликати у споживачів певні асоціації з цим виробником і конкретні очікування щодо якості товару, в тому числі. Саме тому, так важливо, щоб позначення володіло розрізняльною здатністю і дозволяло споживачам чітко встановлювати зв'язок між товаром чи послугою, маркованими цим позначенням і їхніми виробником чи надавачем.

²⁵ Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. The Court of Justice of the European Union. 29 September 1998. C-39/97. ECLI:EU:C:1998:442 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337920> (date of access: 22.05.2022), para. 28.

²⁶ Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент Європ. Союзу від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text (дата звернення: 22.05.2022).

²⁷ Sinjela M. Chapter IV. Trademarks. *Collected courses of the Hague Academy of International law*. P. 355.

²⁸ Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc. Supreme Court of Canada. 2 June 2006. 30839. 2006 SCC 22 (Canada). URL: <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2294/index.do?r=AAAAAQAKTWF0dGVsIEluYwE> (date of access: 22.05.2022), para. 21.

²⁹ Sinjela M. Chapter IV. Trademarks. *Collected courses of the Hague Academy of International law*. P. 356.

Однак це не єдина причина, чому торговельні марки повинні володіти розрізняльною здатністю, ще однією не менш важливою причиною є те, що з часом певне позначення стає тісно пов'язане з власником такої торговельної марки і його репутацією. Саме тому відповідно до ст. 9 (2) (b) Регламенту (ЄС) 2017/1001: *«власнику торговельної марки надається право забороняти використання позначень схожих до ступеня сплутування з торговельною маркою для таких самих або тотожних товарів чи послуг»*³⁰.

Варто відмітити також той факт, що у випадку, якщо сплутування позначення споживачем по факту мало місце, однак воно стосувалося товарів чи послуг одного і того ж виробника/надавача, то з юридичної точки зору концепція схожості до ступеня сплутування не застосовуватиметься, оскільки не буде завдано так званої шкоди інтересам³¹.

Відтак, правове значення концепції схожості торговельних марок до ступеня сплутування полягає у забезпеченні уникнення існування двох ідентичних або майже ідентичних об'єктів права інтелектуальної власності та гарантії збереження розрізняльної здатності торговельної марки, аби споживачі могли встановити чіткий зв'язок між товаром або послугою та джерелом їх походження. Також ця концепція слугує певною превенцією порушення майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

1.4. Тест для встановлення схожості торговельних марок: на підставі аналізу законодавства та практики ЄС та України

У попередніх підрозділах цієї магістерської роботи було з'ясовано у чому полягає суть концепції схожості до ступеня сплутування торговельних марок та визначено її значення у правовій охороні торговельних марок, однак залишається

³⁰ Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент Європ. Союзу від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text (дата звернення: 22.05.2022).

³¹ Wilkof N. When being confused is not confusion: are you confused?. *The IPKat*. URL: <https://ipkitten.blogspot.com/2015/05/when-being-confused-is-not-confusion.html> (date of access: 22.05.2022).

нерозкритим питання, як все ж таки встановлювати наявність або відсутність такої схожості між двома позначеннями, яка може стати причиною їх сплутування споживачами.

Дослідниками цієї теми часто звертається увага на те, що:

Така оцінка часто надмірно спрощується чи звужується до основного акценту на порівнянні торговельних марок, про які йдеться та товарів та послуг, для яких вони використовуються. Але на практиці, все значно складніше, адже є і інші фактори, які можуть впливати на сприйняття споживачами торговельних марок і впливати на їх рівень схожості у свідомості споживачів. Комплексний аналіз схожості торговельних марок до ступеня сплутування включає в себе набагато складніший підхід і вимагає брати до уваги кілька додаткових факторів, таких як ступінь розрізняльної здатності торговельних марок, чи є торговельні марки складними або комбінованими, а також яка роль таких факторів як канали збуту та сприйняття споживачами у відповідному секторі суспільства (з поміж інших)³².

Вперше тест на встановлення схожості до ступеня сплутування торговельних марок був встановлений Судом у справі SABEL BV проти Puma AG і з цього часу зазнав лише незначних змін³³³⁴.

³² Book review of The Confusion Test in European Trade Mark Law by Ilanah Fhima and Dev S. Gangjee, *The Law Journal of International Trademark Association*. 2020. Vol. 110, no. 6. P. 970-971. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/the-trademark-reporter/TMR_Vol_110_No_06_Book_Review_Fields.pdf (date of access: 22.05.2022).

³³ Book review of The Confusion Test in European Trade Mark Law by Ilanah Fhima and Dev S. Gangjee, *The Law Journal of International Trademark Association*. 2020. Vol. 110, no. 6. P. 969. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/the-trademark-reporter/TMR_Vol_110_No_06_Book_Review_Fields.pdf (date of access: 22.05.2022).

³⁴ SABEL BV v Puma AG. The Court of Justice of the European Union. 11 November 1997. C-251/95 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA>, (date of access: 22.05.2022), para 23.

Відповідно до встановленої практики Суду, існування ймовірності сплутування торговельних марок споживачами *«повинне братися до уваги в цілому, беручи до уваги всі фактори, які стосуються обставин справи»*³⁵³⁶³⁷.

Дослідниця К. Сопова, на приклад, виділяє такі стадії оцінки схожості торговельних марок: доречна (відповідна) громадськість; порівняння товарів; порівняння знаків; висока дистинктивність; глобальна оцінка імовірності змішування [сплутування]³⁸. Такий підхід дослідниці загалом узгоджується з практикою Суду.

Далі проаналізуємо підхід, що застосовується у ЄС до встановлення схожості торговельних марок та порівняємо його із тим підходом, який застосовується в Україні. На підставі аналізу виведемо загальний тест на встановлення схожості торговельних марок до ступеня сплутування.

Тест на встановлення схожості торговельних марок у законодавстві та практиці ЄС

З аналізу практики Суду, можна зробити висновок, що оцінку схожості до ступеня сплутування можна умовно розділити на кілька етапів. Слід мати на увазі, що при оцінюванні схожості торговельних марок не завжди доречними є всі такі етапи, як і жоден з них не є більш або менш важливий ніж інший.

³⁵ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 34.

³⁶ SABEL BV v Puma AG. The Court of Justice of the European Union. 11 November 1997. C-251/95 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA> (date of access: 22.05.2022), para. 22.

³⁷ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para. 44.

³⁸ Сопова К. А. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об'єкт дослідження судової експертизи. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 2. С. 45–61. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/08/Sopova_K.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

Першим етапом встановлення схожості торговельних марок є визначення відповідної громадськості. На цьому етапі також слід брати до уваги територію правової охорони торговельної марки та рівень спостережливості споживачів.

Вказане прямо випливає із ст. 8 (1) (b) Регламенту (ЄС) 2017/1001, яка наголошує, що слід брати до уваги частину громадськості на відповідній території правової охорони торговельної марки.

Для визначення відповідної громадськості слід, з врахуванням товарів та послуг, які маркуються відповідними торговельними марками, *«визначити споживачів, які, на відповідній території, є схильними використовувати ці товари чи послуги»*³⁹. При цьому, відповідно до судової практики, у випадку встановлення схожості до ступеня сплутування раніше зареєстрованої торговельної марки та торговельної марки, на реєстрацію якої подано заявку, відповідною громадськістю повинні вважатися *«лише ті споживачі, які схильні використовувати і товари та послуги, щодо яких зареєстрована раніше торговельна марка, і ті, товари та послуги, щодо яких подано торговельну марку на реєстрацію»*⁴⁰.

З судової практики випливає, що під громадськістю слід розуміти пересічного споживача товарів чи послуг. У своїй практиці Суд зазначає, що: *«сприйняття торговельних марок пересічним споживачем товарів та послуг відіграє вирішальну роль в загальній оцінці такої ймовірності сплутування.*

³⁹ Construlink — Tecnologias de Informação, SA v EUIPO. The General Court. 17 February 2017. T-351/14 (European Union). URL: <https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T35114.html> (date of access: 22.05.2022), para. 44.

⁴⁰ Basic AG Lebensmittelhandel v OHIM. The General Court. 26 June 2014. T-372/11 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011TJ0372&from=EN> (date of access: 22.05.2022), para 28.

Пересічний споживач зазвичай сприймає торговельну марку в цілому, не вдаючись до аналізу різноманітних деталей»⁴¹⁴²⁴³.

Відповідно до судової практики, під час загальної оцінки схожості до ступеня сплутування «слід брати до уваги пересічного споживача такої категорії товарів та послуг, який в розумних межах добре поінформований та в розумних межах спостережливий і уважний. При цьому потрібно брати до уваги той факт, що рівень спостережливості пересічного споживача має властивість змінюватися в залежності від того про які категорії товарів чи послуг йдеться»⁴⁴. Оскільки рівень спостережливості споживачів напряду залежить від конкретних товарів та послуг, до уваги слід брати такі фактори «як те, чи використовуються такі товари або послуги щоденно, ціна таких товарів або послуг, а також те, чи потребують вони спеціальних технічних знань»⁴⁵⁴⁶.

Другим етапом встановлення схожості торговельних марок є порівняння товарів та послуг, для позначення яких використовується торговельна марка.

Схожість товарів та послуг, маркованих торговельними марками є одним із ключових критеріїв для встановлення схожості до ступеня сплутування, без наявності якого, про будь-яке сплутування торговельних марок не може бути і

⁴¹ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 45.

⁴² SABEL BV v Puma AG. The Court of Justice of the European Union. 11 November 1997. C-251/95 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA>, para. 23.

⁴³ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 35.

⁴⁴ Mundipharma AG v OHIM. The Court of First Instance. 13 February 2007. T-256/04. ECLI:EU:T:2007:46 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66388&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=340921> (date of access: 22.05.2022), para. 42.

⁴⁵ Xiaomi, Inc. v EUIPO. The General Court. 5 December 2017. T-893/16. ECLI:EU:T:2017:868 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=197427&doclang=EN> (date of access: 22.05.2022), para. 25.

⁴⁶ CareAbout GmbH v OHIM. The General Court. 16 December 2015. T-356/14. ECLI:EU:T:2015:978 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=173069&doclang=en> (date of access: 22.05.2022), para. 25.

мови. Не дарма у спрощеному підході для встановлення схожості торговельних марок до ступеня сплутування⁴⁷, він є одним із двох факторів, що беруться до уваги, а схожість до ступеня сплутування не встановлюється лише із схожості між собою торговельних марок.

Його важливість зумовлюється тим фактом, що, якщо торговельні марки використовуються для різних товарів, а отже не можуть викликати у споживачів враження, що виготовляються/надаються одним і тим самим суб'єктом господарювання, то для встановлення схожості до ступеня сплутування не буде жодних підстав.

Відповідно до судової практики, *«для встановлення схожості товарів чи послуг, всі відповідні фактори, які стосуються цих товарів чи послуг повинні бути взяті до уваги»*⁴⁸. Вже з самого формулювання «всі відповідні фактори» очевидно, що такий перелік є невичерпним та повинен визначатися в кожній конкретній справі, виходячи з її фактичних обставин.

До основних факторів Суд відносить природу товарів, що порівнюються, призначення таких товарів, способи їх використання, а також те, чи перебувають вони у конкуренції одне з одним, або чи є такі товари взаємодоповнюючими; серед інших факторів, які можуть братися до уваги – наприклад, канали збуту таких товарів⁴⁹. Для того, щоб встановити, що товари знаходяться в конкуренції

⁴⁷ Book review of The Confusion Test in European Trade Mark Law by Ilanah Fhima and Dev S. Gangjee., *The Law Journal of International Trademark Association*. 2020. Vol. 110, no. 6. P. 969. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/the-trademark-reporter/TMR_Vol_110_No_06_Book_Review_Fields.pdf (date of access: 22.05.2022).

⁴⁸ El Corte Inglés SA v OHIM. The Court Of First Instance (Fourth Chamber, Extended Composition). 11 July 2007. T-443/05. ECLI:EU:T:2007:219 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62405&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345398> (date of access: 22.05.2022), para. 37.

⁴⁹ El Corte Inglés SA v OHIM. The Court Of First Instance (Fourth Chamber, Extended Composition). 11 July 2007. T-443/05. ECLI:EU:T:2007:219 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62405&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345398> (date of access: 22.05.2022), para. 37.

між собою, «повинен бути елемент взаємозамінності між ними»⁵⁰¹ – як наприклад між смартфонами та комп'ютерами.

У той же час, послуги вважаються тотожними, якщо «послуги для яких використовується раніше зареєстрована торговельна марка входять до більш загальної групи послуг, про реєстрацію торговельної марки щодо яких подано заявку»⁵².

Третім етапом встановлення схожості торговельних марок є безпосереднє порівняння торговельних марок. На цьому етапі досліджується візуальна, фонетична та смислова схожість позначень.

«Встановлення схожості між торговельними марками носить фактичний характер»⁵³⁵⁴, тобто встановлення того чи є певні торговельні марки схожими настільки, що можуть стати підставою сплутування, повинне вирішуватися судами виходячи з фактичних обставин кожної конкретної справи, беручи до уваги відповідні критерії встановлення схожості. Такими критеріями є «візуальна, фонетична та смислова схожість позначень, що ґрунтується на загальному враженні, яке справляє позначення, беручи до уваги, в тому числі, їх дистинктивні та домінуючі елементи»⁵⁵. Загальне враження, яке справляє

⁵⁰ Pedro Díaz, SA v OHIM. The Court of First Instance (Second Chamber). 4 November 2003. T-85/02. ECLI:EU:T:2003:288 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48370&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6011278> (date of access: 22.05.2022), para. 35.

⁵¹ Sergio Rossi SpA v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 18 July 2006. C-214/05 P. ECLI:EU:C:2006:494 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=57018&doclang=EN> (date of access: 22.05.2022), para 57.

⁵² Gérard Meric v OHIM. The Court of First Instance (Fifth Chamber). 7 September 2006. T-133/05. ECLI:EU:T:2006:247 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63669&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345658> (date of access: 22.05.2022), para. 29.

⁵³ Billa AG v EUIPO. The General Court (Ninth Chamber). 4 December 2019. T-524/18. ECLI:EU:T:2019:838 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221301&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350999> (date of access: 22.05.2022), para. 19.

⁵⁴ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 50.

⁵⁵ Billa AG v EUIPO. The General Court (Ninth Chamber). 4 December 2019. T-524/18. ECLI:EU:T:2019:838 (European Union). URL:

позначення, можна простіше назвати певним образом, який складається у свідомості споживача при сприйнятті такого позначення і запам'ятовується йому.

«Сприйняття торговельних марок пересічним споживачем товарів та послуг відіграє вирішальну роль в загальній оцінці схожості позначень до ступеня сплутування»⁵⁶. Слід розуміти, що пересічний споживач зазвичай сприймає позначення «в цілому, не вдаючись до аналізу різноманітних деталей»⁵⁷. Саме тому, відповідно до встановленої судової практики, «для того, щоб встановити схожість двох торговельних марок, необхідно брати до уваги кожен торговельну марку в цілому»⁵⁸⁵⁹.

Встановлення схожості може проводитися *«виключно на підставі порівняння домінуючих елементів, лише за умови, що всі інші елементи такої торговельної марки є незначними»⁶⁰.*

Деякі особливості є у порівнянні словесних та комбінованих торговельних марок. Словесна торговельна марка, яка є тотожною або схожою із словесним елементом комбінованої торговельної марки, може бути визнана схожою до ступеня сплутування з комбінованою, *«лише у тому разі, якщо такий словесний*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221301&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350999> (date of access: 22.05.2022), para. 55.

⁵⁶ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 45.

⁵⁷ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 35.

⁵⁸ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 56.

⁵⁹ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), paras. 41-42.

⁶⁰ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 42.

елемент комбінованої торговельної марки є домінуючим»⁶¹. За загальним правилом, «коли торговельна марка складається із словесних та графічних елементів, словесний елемент, вважається елементом з більшою розрізняльною здатністю, ніж графічний елемент (а отже домінуючим), оскільки пересічний споживач, зазначаючи про товари, швидше вживатиме найменування, а не описуватиме графічні елементи»⁶².

Після того як визначено домінуючі елементи торговельних марок, здійснюється порівняння їх візуальної, фонетичної та смислової схожості.

Для оцінки **візуальної схожості** позначень має значення наявність кількох літер в однаковому порядку між ними, розміщення таких літер у слові, та навіть те, наскільки слово є коротким, тощо. В оцінці візуальної схожості двох торговельних марок *«найбільше значення відіграє наявність, у кожній з них, кількох літер в тому самому порядку»⁶³. За загальним правилом, «ні наявність графічних елементів, ні різниця в одній літері не може зменшити схожість між цими позначеннями, спричинених наявністю частини однакових літер»⁶⁴.*

Хоча загалом споживачі *«звертають більшу увагу на першу частину позначення, ніж на закінчення»⁶⁵*, якщо позначення відрізняються лише однією літерою, а всі інші однакові, то *«різниця в одній літері не є достатньою, щоб*

⁶¹ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 20.

⁶² Honda Motor Europe v OHIM. The Court of First Instance (Fourth Chamber). 9 September 2008. T-363/06 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006TJ0363&from=FR> (date of access: 22.05.2022), para. 30.

⁶³ Creaton South-East Europe Kft. v EUIPO. The General Court (Sixth Chamber). 24 March 2021. T-168/20. ECLI:EU:T:2021:160 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522letters%2Bin%2Bthe%2Bsame%2Border%2522&docid=239257&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17605#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 46.

⁶⁴ Nitto Pharmaceutical Industries Ltd v EUIPO. The General Court (Sixth Chamber). 25 June 2020. T-550/19. ECLI:EU:T:2020:290 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gitana&docid=227750&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24689#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 47.

⁶⁵ Honda Motor Europe v OHIM. The Court of First Instance (Fourth Chamber). 9 September 2008. T-363/06 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006TJ0363&from=FR> date of access: 22.05.2022), para. 38.

зменшити подібність між усіма іншими літерами, які становлять більшу частину цього позначення – такі знаки вважаються візуально схожими»⁶⁶. Однак, як впливає із судової практики, у випадку, «якщо словесне позначення є відносно коротким, навіть різниця в одному приголосному виключатиме ймовірність існування високого рівня візуальної схожості між двома позначеннями»⁶⁷.

Якщо раніше зареєстрована торговельна марка «повністю входить у склад позначення, на реєстрацію якого подано заявку, в якій вона займає незалежну роль – то це породжує візуальну та фонетичну схожість між порівнюваними позначеннями»⁶⁸.

Позначення вважаються **фонетично схожими**, «якщо значна частина позначень звучить ідентично»⁶⁹. Фонетична схожість дуже тісно пов'язана із візуальною схожістю позначень. Так само, як і з візуальним сприйняттям, «якщо у частини, що однаково вимовляється низька розрізняльна здатність, то тоді звертатиметься увага на закінчення слова»⁷⁰. Також при такій оцінці, варто враховувати, що зазвичай торговельні марки є фантазійними, тобто вигаданими,

⁶⁶ Nitto Pharmaceutical Industries Ltd v EUIPO. The General Court (Sixth Chamber). 25 June 2020. T-550/19. ECLI:EU:T:2020:290 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gitana&docid=227750&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24689#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 44.

⁶⁷ Inter-Ikea Systems BV v OHIM. The Court of First Instance (Third Chamber). 16 January 2008. T-112/06. ECLI:EU:T:2008:10 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522one%2Bletter%2522&docid=69712&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8061#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 54.

⁶⁸ For Tune v EUIPO. The General Court (Third Chamber). 12 December 2017. T-815/16. ECLI:EU:T:2017:888 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=AETERNATUM&docid=197646&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=31145#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 53.

⁶⁹ Elena Grebenshikova v OHIM. The General Court (Third Chamber). 5 December 2013. T-394/10. ECLI:EU:T:2013:627 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=SOLVO&docid=145243&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=32976#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 24.

⁷⁰ Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel v EUIPO. The General Court (Fifth Chamber). 28 November 2019. T-644/18. ECLI:EU:T:2019:817 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=VISCOTECH&docid=221106&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36335#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 33.

і споживач тому «сприймає їх як набір окремих звуків, які розташовані в певній послідовності»⁷¹.

Для оцінки смислової схожості слід встановити значення тих слів, які відомі або можуть бути відомі споживачеві. При цьому, «пересічний споживач при сприйнятті словесного позначення обов'язково підсвідомо поділить його на словесні елементи, які для нього матимуть певне значення, або які нагадуватимуть відомі йому слова»⁷², при цьому він робитиме це «навіть в тому випадку, якщо лише один із елементів такого словесного позначення є йому знайомим»⁷³.

У випадку якщо позначення, що порівнюються не мають «жодного конкретного значення чи семантичного змісту, то порівняння смислової схожості не проводиться»⁷⁴.

Таким чином схожість позначень оцінюється із врахуванням критеріїв візуальної, фонетичної та смислової схожості, якщо їх можна застосувати, виходячи з обставин конкретної справи та беручи до уваги наявність сильних – з високою розрізняльною здатністю, та слабких елементів у них.

Четвертим етапом встановлення схожості торговельних марок є визначення рівня розрізняльної здатності (дистинктивності)* позначень, який може бути слабким або високим (у випадку добре відомої торговельної марки).

⁷¹ Сопова К. А. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об'єкт дослідження судової експертизи. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 2. С. 57. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/08/Sopova_K.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

⁷² Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel v EUIPO. The General Court (Fifth Chamber). 28 November 2019. T-644/18. ECLI:EU:T:2019:817 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=VISCOTECH&docid=221106&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36335#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 47.

⁷³ TenneT Holding BV v EUIPO. The General Court (Seventh Chamber). 27 September 2018. T-70/17. ECLI:EU:T:2018:611 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=NorthSeaGrid&docid=206178&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42973#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 138.

⁷⁴ FF Group Romania SRL v EUIPO. The General Court (Tenth Chamber). 8 July 2020. T-659/19. ECLI:EU:T:2020:328 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Yorma%2BEberl&docid=228294&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=44692#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 84.

* В цьому контексті йдеться навіть не стільки про розрізняльну здатність позначення як таку, як про його впізнаваність споживачами – добру відомість.

Так, зокрема, «чим більш дистинктивне позначення (володіє більшою розрізняльною здатністю), тим більша ймовірність сплутування, а тому, знаки з високою розрізняльною здатністю чи то по замовчуванню, чи то завдяки визнанню, яке вони отримали на ринку, користуються більшим захистом»⁷⁵.

Однак «визнання репутації раніше зареєстрованої торговельної марки не може ставити під сумнів висновок, що торговельні марки справляють загальне враження, яке є занадто різним аби можна було встановити схожість до ступеня сплутування»⁷⁶. Простіше кажучи, рівень доброї відомості серед споживачів торговельною марки матиме значення, лише в тому випадку, якщо між порівнюваними позначеннями буде певний рівень схожості.

П'ятим етапом встановлення схожості торговельних марок є встановлення інших факторів, які мають значення для глобальної (загальної) оцінки схожості до ступеня сплутування (наприклад, взаємозв'язок між схожістю товарів і послуг та схожістю позначень; обставини використання торговельної марки на упаковках під час здійснення їх реалізації, тощо).

Відповідно до врегульованої судової практики схожість до ступеня сплутування повинна встановлюватися «виходячи також із взаємозалежності між певними факторами, в тому числі взаємозалежності між схожістю знаків та схожістю товарів і послуг маркованих ними»⁷⁷. Таким чином, «низький рівень схожості між цими товарами та послугами може компенсуватися високим рівнем схожості між позначеннями та навпаки»⁷⁸.

⁷⁵ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 18.

⁷⁶ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 27.

⁷⁷ Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. The Court of Justice of the European Union. 29 September 1998. C-39/97. ECLI:EU:C:1998:442 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337920> (date of access: 22.05.2022), para. 17.

⁷⁸ Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. The Court of Justice of the European Union. 29 September 1998. C-39/97. ECLI:EU:C:1998:442 (European Union).

Як слушно зазначає К. Сопова, з посиланням на методичні вказівки проведення експертизи торговельних марок ЄС: *«не вбачається можливим викласти у підсумку, чи має певний фактор більше значення ніж інші, тому що ці фактори будуть відрізнятись в залежності від конкретних обставин справи»*⁷⁹⁰.

Шостим етапом, і останнім, у визначенні схожості торговельних марок до ступеня сплутування є глобальна (загальна) оцінка схожості до ступеня сплутування, з врахуванням того, що було встановлено на попередніх етапах.

Тест на встановлення схожості торговельних марок у законодавстві та практиці України, у порівнянні із тестом, застосовуваним у ЄС

Для того, щоб з'ясувати як здійснювати оцінку схожості до ступеня сплутування та які фактори при цьому брати до уваги в Україні, необхідно звернутися до підзаконного нормативно правового акту, який і деталізує питання порівняння позначень - Наказу Держпатенту України №116 від 28.07.1995 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (далі – **«Наказ № 116»**).

Відповідно до п. 4.3.2.4. Наказу № 116: *«Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів»*⁸¹.

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337920> (date of access: 22.05.2022), para. 17.

⁷⁹ Сопова К. А. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об'єкт дослідження судової експертизи. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 2. С. 45–61. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/08/Sopova_K.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

⁸⁰ *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion. Global Assessment*. European Union: EUIPO, 2022. P. 889. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000000000> (date of access: 22.05.2022).

⁸¹ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Наказ Держ. патент. відомства України від 28.07.1995 р. № 116 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

Цим же ж п. 4.3.2.4. Наказу № 116 визначено своєрідний тест на встановлення схожості, який для цілей застосування концепції схожості до ступеня сплутування можна звести до таких етапів:

- 1) Порівняти позначення - визначити ступінь схожості між ними;
- 2) Порівняти товари і послуги.

Тобто фактично застосовується вже згадуваний двоетапний тест для оцінки схожості до ступеня сплутування позначень, який є дещо спрощеним.

Тим не менше, як можна буде прослідкувати із застосування його судом або Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності (далі – **«Апеляційна палата»**), то для оцінки схожості до ступеня сплутування враховуються також інші аспекти.

Варто відмітити, що ВС України займає позицію, що схожість торговельних марок до ступеня сплутування має оцінюватися *«з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні»*⁸².

Фонетична схожість позначень, що порівнюються, може бути також менш важливим фактором, аніж візуальна схожість останніх, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає позначення, яким маркуються товари: споживач сприймає упаковку такого товару та не вдається до аналізу окремого слова чи слів^{83,84}.

Семантична схожість – це *«подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення»*⁸⁵. Якщо у словниках немає визначення слів, що входять до складу позначень, то встановити їх семантичну

⁸² Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.12.2020 у справі № 910/9435/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/93661804-7e808cf58be34bea97417610d703e8d9> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸³ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/83059424-a57e872506b0f5aed2a8ef593e13ec82> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸⁴ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/89767999-4af59cce3cab6cddb31880ca3c5845d30> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸⁵ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.04.2019, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 24.06.2019 № 1065. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/beauty-hub-res-2019.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

схожість не видається можливим, адже останні є фантазійними, тобто вигаданими⁸⁶⁸⁷. Варто також розуміти, що наявність у позначенні «навмисної фонетичної помилки» не впливає на смислове навантаження позначення та не надає торговельній марці необхідного рівня розрізняльної здатності⁸⁸⁸⁹.

Наступним важливим етапом у встановленні схожості торговельних марок є порівняння товарів та послуг. Так, відповідно до п. 4.3.2.5. Наказу №116:

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Якщо ж позначення використовується для товарів та послуг, які мають різне коло споживачів та призначення, то використання навіть схожих між собою позначень, не зможе призвести до їх сплутування споживачами, а отже і немає підстав стверджувати про схожість до ступеня сплутування між такими⁹⁰.

Таким чином, концепція схожості до ступеня сплутування застосовується при наданні правової охорони торговельним маркам в Україні із застосуванням наступного тесту: (1) порівняти товари та послуги, враховуючи наступні критерії: рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів та (2) встановити

⁸⁶ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 02.10.2020 № 1944. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/biolex-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸⁷ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 08.10.2020 № 1981. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/anapiron-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸⁸ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 08.10.2020 № 1992. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/tairoff-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

⁸⁹ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.07.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 25.08.2020 № 1617. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/huny-buny-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

⁹⁰ Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.07.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 04.08.2020 № 1457. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/living-water-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

схожість позначень, беручи до уваги звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість. При цьому з практики судів та Апеляційної палати можна зробити висновок про застосування і інших критеріїв, зокрема, наприклад те, що до уваги повинне братися сприйняття позначення пересічним споживачем.

На перший погляд може здатися, що на відміну від підходу ЄС, в Україні оцінка здійснюється з використанням занадто простого тесту і без урахування багатьох важливих факторів. Таке враження є закономірним, адже як можна побачити з аналізу підходів до оцінки схожості до ступеня сплутування в Україні та ЄС здійсненого у цій роботі, тест оцінки схожості Судом включає шість етапів, у той час як, за законодавством України, порівнювати необхідно лише позначення між собою та товари і послуги, які ними маркуються.

Для того, щоб переконатися, що насправді, не зважаючи на те, що Наказ № 116 передбачає лише цих два етапи для оцінки схожості до ступеня сплутування, на практиці така оцінка позначень в Україні, здійснюється з врахуванням і інших критеріїв, та в цілому, узгоджується з практикою Суду, проведемо паралельний аналіз відповідності критеріїв встановлених Судом з критеріями, які застосовуються для оцінки в Україні.

Першим етапом відповідно до підходу Суду є встановлення відповідної громадськості, при цьому Суд зазначає, що *«сприйняття торговельних марок пересічним споживачем товарів та послуг відіграє вирішальну роль в загальній оцінці такої ймовірності сплутування»*⁹¹⁹²⁹³. Не зважаючи на те, що це прямо не передбачається, як окремий етап встановлення схожості торговельних марок

⁹¹ Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022), para 45.

⁹² SABEL BV v Puma AG. The Court of Justice of the European Union. 11 November 1997. C-251/95 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA>, para. 23.

⁹³ Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022), para. 35.

законодавством України, суди та Апеляційна палата керуються тим самим принципом при здійсненні такої оцінки – зокрема, Верховний Суд України займає позицію, що *«схожість торговельних марок до ступеня сплутування має оцінюватися з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні»*⁹⁴. Таким чином, при оцінці схожості до ступеня сплутування позначень в Україні також слід брати до уваги сприйняття таких позначень пересічним споживачем.

Щодо другого і третього етапу – порівняння позначень та порівняння товарів та послуг, що ними маркуються – то все досить очевидно. Ці два етапи є невід'ємними складовими оцінки схожості до ступеня сплутування. При цьому і в їх врахуванні немає особливої різниці, адже товари та послуги порівнюються з врахуванням їх певних властивостей та характеристик, а порівняння позначень здійснюється в цілому, виходячи із фонетичної, візуальної та смислової схожості. І хоча, законодавство України прямо не передбачає врахування домінуючого елемента позначення при здійсненні такого порівняння позначень, на практиці *«компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень»*⁹⁵.

Четвертий етап передбачає визначення розрізняльної здатності позначення в цілому, який може бути високим, у випадку із добре відомими торговельними марками. Не можливо однозначно стверджувати про те, що на практиці в Україні він враховується так само, як в практиці Суду, однак була як мінімум одна спроба врахування розрізняльної здатності добре відомих торговельних марок судом України, де суд зазначив, що *«... набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що **таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю,***

⁹⁴ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.12.2020 у справі № 910/9435/19, URL: <https://opendatabot.ua/court/93661804-7e808cf58be34bea97417610d703e8d9> (дата звернення: 24.05.2022).

⁹⁵ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91 (зі змінами). С. 127. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів»⁹⁶.

П'ятий етап не можна назвати обов'язковим, адже він застосовується Судом, коли доцільно, виходячи з фактичних обставин кожної конкретної справи, а отже не має сенсу зупиняти свою увагу на ньому. І шостий етап – загальна оцінка схожості до ступеня сплутування позначень – хоч і теж не передбачається прямо законодавством України, як окремий етап оцінки, однак закономірно, що не можливо встановити наявності схожості до ступеня сплутування без узагальнення усіх попередньо встановлених фактів та здійснення такого загального аналізу – встановлення чи є все таки позначення такими, що можуть викликати у споживача ймовірність сплутування цих позначень чи ні.

Таким чином, на практиці в Україні фактично застосовуються ті ж самі підходи для оцінки схожості до ступеня сплутування, що і Судом, а тому можна зробити висновок, що відмітної різниці у застосуванні концепції схожості до ступеня сплутування торговельних марок в Україні та ЄС немає.

Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити наступні висновки, щодо поняття та правового значення схожості торговельних марок.

Під схожістю до ступеня сплутування слід розуміти ризик, що громадськість може вважати, що товари та послуги, для яких раніше зареєстрована торговельна марка та ті, щодо яких подано заявку на реєстрацію торговельної марки виробляються/надаються одним і тим самим суб'єктом господарювання або, у деяких випадках, економічно пов'язаним з ним суб'єктом господарювання. Такого сплутування слід уникати задля забезпечення чіткого розуміння споживачами джерела походження товару або послуги. Встановлення схожості позначення до ступеня сплутування з раніше зареєстрованою торговельною маркою тягне за собою відмову у реєстрації такого позначення.

⁹⁶ Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 19.11.2015 р. у справі № 760/18843/15-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/54029560-9db4ed705d8a32cd86ef85a3e657285a> (дата звернення: 24.05.2022).

Для визначення ж ризику такого сплутування здійснюється оцінка такої схожості.

Комплексний аналіз (оцінка) схожості торговельних марок до ступеня сплутування включає в себе не лише порівняння товарів та послуг та торговельних марок, але вимагає брати до уваги кілька додаткових факторів, таких як ступінь розрізняльної здатності торговельних марок, чи є торговельні марки складними або комбінованими тощо. Вперше тест на встановлення схожості до ступеня сплутування торговельних марок був встановлений Судом у справі SABEL BV проти Puma AG і з цього часу зазнав лише незначних змін.

На основі аналізу законодавства, наукових підходів, практики Європейського Суду Справедливості, практики судів та Апеляційної палати було визначено критерії встановлення схожості торговельних марок до ступеня сплутування, які необхідно брати до уваги як підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню або заборони використання такого позначення, та здійснено спробу систематизувати їх у обширний тест для такого встановлення. Хоча, такий тест більше ґрунтується на практиці Суду та деякі його критерії (етапи) прямо не передбачені законодавством України, він може бути застосований для визначення схожості до ступеня сплутування в Україні також, адже такі критерії знайшли своє відображення у практиці Апеляційної палати, Методичних рекомендаціях та, подекуди, навіть в практиці судів.

Загалом, хоч не вбачається можливим визначити чи має певний фактор більше значення ніж інші, тому що ці фактори будуть відрізнятись в залежності від конкретних обставин справи, пропонується наступний тест для визначення схожості позначень до ступеня сплутування:

(1) визначення відповідної громадськості - на цьому етапі також слід брати до уваги територію правової охорони торговельної марки та рівень спостережливості споживачів;

(2) порівняння товарів та послуг, для позначення яких використовується торговельна марка;

(3) порівняння торговельних марок – на цьому етапі досліджується візуальна, фонетична та смислова схожість позначень;

(4) визначення рівня розрізняльної здатності (дистинктивності) позначень, який може бути слабким або високим (у випадку добре відомої торговельної марки);

(5) встановлення інших факторів, які мають значення для глобальної (загальної) оцінки схожості до ступеня сплутування (наприклад, взаємозв'язок між схожістю товарів і послуг та схожістю позначень; обставини використання торговельної марки на упаковках під час здійснення їх реалізації, тощо);

(6) глобальна (загальна) оцінка схожості до ступеня сплутування, з врахуванням того, що було встановлено на попередніх етапах.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ СХОЖОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРАКТИЦІ ЕКСПЕРТНОГО ВІДОМСТВА ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

2.1. Доказування схожості торговельних марок у практиці експертного відомства України

Дослідження доказування схожості торговельних марок у практиці експертного відомства України проводитиметься на підставі аналізу рішень Апеляційної палати Укрпатенту, оскільки такі рішення відображають як обґрунтування позиції експертної комісії, так і аргументи заявника (особи, що подала заперечення), а також містять перелік доказів, які було взято до уваги або відхилено при прийнятті рішення. Ще однією причиною аналізу саме таких рішень є те, що останні є у вільному доступі, оскільки публікуються Апеляційною палатою на офіційному вебсайті Укрпатенту, доступному за посиланням <https://ukrpatent.org/uk/articles/ap-tm>, у той час як рішення експертної комісії не публікуються, а результат розгляду заявки можна побачити лише зі статусу останньої – позначення зареєстровано і видано свідоцтво на торговельну марку, або у реєстрації позначення відмовлено.

Беручи до уваги досить велику кількість рішень Апеляційної палати, вважаємо за доцільне, проаналізувати рішення за останні три роки що передують року написання магістерської роботи. Відтак, аналізуватиметься практика Апеляційної палати за 2019 – 2021 роки. При цьому, детальний аналіз наводитиметься лише рішень, прийнятих Апеляційною палатою у 2021 році.

Перед тим як перейти до безпосереднього аналізу практики Апеляційної палати Укрпатенту, для початку пояснимо основні моменти процедури реєстрації торговельних марок та роль Апеляційної палати Укрпатенту у цій процедурі.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону про знаки, право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на торговельну марку є

офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Національним органом інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р.⁹⁷

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону про знаки, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Укрпатенту заявку. Вимоги до заявки, яка може бути подана у паперовій або електронній формі, встановлюються ст. 7 Закону про знаки та Правилами (пункт 2).

Далі здійснюється відповідне діловодство Укрпатентом щодо заявки, зокрема експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки. Відповідно до п. 4 Правил така експертиза складається з трьох етапів, таких як встановлення дати заявки (це важливо оскільки правова охорона позначенню як торговельній марці надається не з дати реєстрації/ видачі свідоцтва, а саме з дати подання заявки – відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про знаки); формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи.

Цікаво, що у статті 10 Закону про знаки зазначається лише про проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, тобто експертизи по суті, але не встановлення дати заявки. Такий підхід є більш слушним, оскільки не зважаючи на всю, вже згадувану, важливість дати подання заявки, видається не зовсім логічним відносити встановлення такої дати до експертизи заявки, а не, наприклад, діловодства щодо заявки.

Відповідно до пп. 4.2 Правил, який передбачає вимоги до проведення формальної експертизи, завданням останньої є встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону про знаки (тобто формальним вимогам до заявки – вимогам до форми та змісту останньої) та обсягу прав, що заявляються заявником. Якщо пройдено формальну експертизу, далі можна переходити до експертизи по суті.

⁹⁷ Торговельні марки. *Укрпатент*. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/signs> (дата звернення: 24.05.2022).

Вимоги до цієї експертизи містяться у пп. 4.3 Правил, який визначає завданням останньої перевірку позначення на відповідність умовам надання правової охорони. Такі умови, як вже згадувалося, встановлюються у ст.ст. 5 та 6 Закону про знаки.

Саме на етапі експертизи по суті ми стикаємося з концепцією схожості до ступеня сплутування торговельних марок і необхідністю встановлення наявності або відсутності такої схожості експертним відомством – пп. 4.3.2 Правил. Правила послугуються поняттям пошук тотожних або схожих позначень.

Відповідно до пп. 4.3.2.4. позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Як вже згадувалося у Розділі 1 цієї магістерської роботи, тест, який застосовується експертним відомством включає в себе два елементи: визначення ступеня схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; а також, визначення однорідності товарів або послуг. Перед цим здійснюється пошук схожих або тотожних позначень.

Після проведення експертизи приймається рішення про реєстрацію позначення або відмову в реєстрації останнього, зокрема, якщо воно схоже до ступеня сплутування з іншим позначенням, яке отримало правову охорону раніше щодо іншої особи.

Рішення Укрпатенту може бути оскаржене заявником або третьою особою (власником раніше зареєстрованої торговельної марки). Право на оскарження передбачено ст. 15 Закону про знаки, пп. 3.8 Правил та Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 року № 433⁹⁸ (далі – **«Регламент Апеляційної палати»**).

⁹⁸ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : Наказ М-ва розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України від 02.03.2021 р. № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text> (дата звернення: 24.05.2022).

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону про знаки: *«Заявник може оскаржити рішення НОІВ за заявою у судовому порядку або до Апеляційної палати...»*.

Відповідно до абз. 12 ч.1 ст.1 Закону про знаки:

Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України.

Відтак, рішення Укрпатенту про відмову в реєстрації позначення як торговельної марки може бути оскаржене, зокрема у Апеляційній палаті Національного органу інтелектуальної власності.

Таким чином, ми з'ясували, що для того, щоб зареєструвати торговельну марку необхідно звернутися до Укрпатенту, який на підставі експертизи прийме рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації, та що таке рішення можна оскаржити до Апеляційної палати (заявник може звернутися з запереченням). Більше того, ми визначили, що саме на етапі кваліфікаційної експертизи застосовується концепція схожості торговельних марок. Встановлення такої схожості позначення до ступеня сплутування з торговельною маркою, яка отримала правову охорону раніше, є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації позначення як торговельної марки.

Саме на цьому етапі – експертизи, йдеться про доказування схожості/несхожості, а також при поданні апеляції на рішення Укрпатенту. Фактично до Апеляційної палати можуть подаватися нові докази для підтвердження, зокрема несхожості позначення з торговельною маркою, що отримала правову охорону раніше.

Цікаво, що з прийняттям Регламенту Апеляційної палати процедура доказування стала наближеною до тої, що передбачена процесуальним законодавством України (ЦПК та ГПК України). Зупинимось детальніше на нормативному регулюванні доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою.

2.1.1. Нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою НОІВ

Питання доказування у Апеляційній палаті регулюється Регламентом Апеляційної палати. Зокрема, питанню доказів присвячено п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати.

Так, відповідно до абз. 1 ч. 1 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати:

Доказами у справі за запереченням, апеляційною заявою ... є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін чи подавця заяви, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення, апеляційної заяви...

До таких доказів, як зазначається у абз. 2 цього ж пункту, відносяться письмові (ч. 8 п. 5 Розділу I), речові (ч. 9 п. 5 Розділу I) та електронні докази (ч. 10 п. 5 Розділу I), висновки експертів (ч. 11 п. 5 Розділу I), а також пояснення учасників заперечення.

Звертаємо увагу на те, що дещо не узгоджуються між собою положення ч. 8 та ч. 10 щодо електронних документів, адже електронні документи віднесено і до письмових доказів («... документи (у тому числі електронні документи) ...» - ч. 8), і до електронних доказів («...зокрема електронні документи (у тому числі текстові документи,...» - ч. 10). Така неузгодженість не впливає на концепцію схожості, та все ж задля дотримання принципу правової визначеності, законодавцю доцільно виправити такий недолік.

Щодо пояснень учасників, то вимог до них п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати не встановлено. Варто відразу зазначити, що такі пояснення учасників могли надаватися ще на етапі експертизи – Укрпатент інформує заявника про можливу відмову в реєстрації і останній має право подати відповідь на можливу відмову в якій пояснити, навівши відповідні аргументи, чому Укрпатент у цьому конкретному випадку має прийняти рішення на користь заявника. Зокрема, в контексті концепції схожості торговельних марок, заявник

може пояснити, чому на його думку, позначення, що подається та протиставлена торговельна марка не є схожими до ступеня сплутування, вказавши на конкретні значні відмінності у їх написанні, звучанні чи семантиці, або ж у загальному сприйнятті споживачами. Відповідні письмові або усні пояснення також можуть надаватися вже безпосередньо до Апеляційної палати.

Усні пояснення можуть бути надані до Апеляційної палати у випадку, якщо розгляд заперечення відбуватиметься із викликом сторін.

До доказів, аналогічно як і цивільному та господарському процесам, ставляться певні вимоги. Зокрема, відповідно до ч. 2 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати, докази повинні бути належними, допустимими, достовірними та достатніми.

Тлумачення належності, допустимості, достовірності та достатності доказів також міститься у ч. 2 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати.

Апеляційна палата оцінює кожен доказ з точки зору його належності, допустимості та достовірності, а всі докази у сукупності з точки зору їх достатності. Так, належність доказу оцінюється через його відношення до предмету доказування, допустимість через призму додержання вимог закону при його отриманні та встановлення приписами закону вимог щодо підтвердження певних обставин лише конкретними видами доказів, а його достовірність оцінюється через можливість встановити дійсні обставини справи на його підставі. Водночас, достатність оцінюється виходячи із можливості/неможливості встановити наявність або відсутність певної обставини, на яку посилається сторона.

Відповідно до ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати: *«Кожна сторона чи подавець заяви повинні довести ті обставини, на яких ґрунтуються їх вимоги та заперечення»*. Відтак, якщо сторона не надає доказів на підтвердження своїх вимог, то нестиме процесуальні наслідки цього – відмова в задоволенні її вимог.

За загальним правилом ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати докази подаються разом із запереченням або відзивом.

Цікавим є положення абз. 4 ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати: *«Якщо наданих доказів недостатньо, колегія може запропонувати стороні або подавцю заяви надати додаткові докази, а також збирати докази з власної ініціативи при розгляді заперечень та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні...»*. Фактично це положення наділяє Апеляційну палату повноваженнями збирати докази з власної ініціативи, що не є характерним для судів.

Відповідно до ч. 5 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати, Апеляційна палата оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, у тому числі висновки експертів, не мають наперед установленної сили.

Відтак, як вбачається із цього підрозділу вимоги до доказів та доказування у Апеляційній палаті визначаються Регламентом апеляційної палати, який містить вимоги до доказів, засобів доказування, подання доказів учасниками справи, а також вимоги до їх оцінювання Апеляційною палатою. Далі перейдемо безпосередньо до аналізу доказування схожості у експертному відомстві на прикладі рішень Апеляційної палати.

2.1.2. Доказування схожості торговельних марок: аналіз практики Апеляційної палати за 2019-2021 роки

Нами було проаналізовано 196 рішень Апеляційної палати за 2019 – 2021 роки, з них 78 рішень стосувалося схожості заявленого позначення із торговельною маркою, яка отримала правову охорону раніше, що становить приблизно 40 % рішень за відповідний період. Так, на сайті Апеляційної палати розміщено 73 рішення за 2019 рік, 51 рішення за 2020 рік та 72 рішення за 2021 рік. Аналіз рішень, що стосувалися схожості торговельних марок за 2019 та 2020 роки надається у таблицях у Додатку 1 та Додатку 2 відповідно.

Нижче наводимо статистику рішень, що стосувалися схожості заявленого позначення із торговельною маркою, яка отримала правову охорону раніше, по роках.

Так, у 2019 році із 73 рішень, прийнятих Апеляційною палатою щодо торговельних марок, – 51 рішення стосувалося схожості торговельних марок, що становить приблизно 70% рішень за відповідний період. При цьому, 32 рішення з цих 51 були прийняті на користь особи, яка подала заперечення. Тобто, фактично, у 62 % випадків заявникам вдалося довести, що заявлене позначення не є схожим до ступеня сплутування із протиставленою торговельною маркою/торговельними марками.

У 2020 році із 75 рішень, прийнятих Апеляційною палатою щодо торговельних марок, – 39 рішень стосувалося схожості торговельних марок, що становить приблизно 52% рішень за відповідний період. При цьому, 25 рішень із цих 39 було прийнято на користь особи, яка подала заперечення. Тобто, фактично, у 64 % випадків заявникам вдалося довести, що заявлене позначення не є схожим до ступеня сплутування із протиставленою торговельною маркою/торговельними марками.

У 2021 році із 72 рішень, прийнятих Апеляційною палатою щодо торговельних марок, – 42 рішення стосувалися схожості торговельних марок, що становить приблизно 58 % рішень за відповідний період. При цьому, 21 рішення із цих 42 було прийнято на користь особи, яка подала заперечення. Тобто, фактично, у 50 % випадків заявникам вдалося довести, що заявлене позначення не є схожим до ступеня сплутування із протиставленою торговельною маркою/торговельними марками.

Таким чином, як можна побачити із наведених вище даних, заявникам у більш ніж половині випадків вдається довести, що заявлене ними позначення не є схожим до ступеня сплутування із протиставленою торговельною маркою/торговельними марками.

Далі дослідимо аргументи заявників та докази, які ними подавалися, а також позицію Апеляційної палати щодо схожості торговельних марок на

прикладі рішень Апеляційної палати за 2021 рік. Детальний аналіз рішень, що стосувалися схожості торговельних марок за 2021 рік надається у таблиці 3 у Додатку 3 (далі – «**Таблиця 3**»).

З аналізу зазначених рішень, можна виокремити певні типові аргументи заявників, які наводяться ними на користь реєстрації позначення. Варто уточнити, що аналізувалися рішення лише в частині аргументів щодо схожості позначення і торговельних марок, а не, наприклад, наявності у позначення розрізняльної здатності, тощо.

Першим типовим аргументом на користь реєстрації позначення буде те, що хоча позначення і протиставлені торговельні марки є схожими в певній частині/ мають спільні схожі або тотожні елементи, вони не є схожими до ступеня сплутування в цілому.

Прикладами таких аргументів будуть наступні рішення у Таблиці 3: № 1, № 5, № 6; № 8; № 16; № 23; № 25; № 27; № 36; № 39; № 41; № 42.

Виникає логічне запитання, чому такий аргумент може або не може бути взятий до уваги. Відповідь на нього криється у п. 11.1.5 Методичних рекомендацій: *«Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів»*⁹⁹. На практиці, це положення може бути застосоване двома способами наступним чином.

У рішенні Апеляційної палати від 29.11.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021 зазначається: *«Розбіжність в окремих елементах не відіграє визначальної ролі, якщо в цілому заявлене позначення асоціюється з протиставленою торговельною маркою»*¹⁰⁰.

⁹⁹ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91 (зі змінами). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

¹⁰⁰ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Aknecutan-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Водночас, у рішенні Апеляційної палати від 28.07.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 30.09.2021 № 207-Н/2021, вказано:

Однак заявлене позначення та протиставлена торговельна марка повинні аналізуватися в цілому, без поділення на окремі елементи. В цілому, заявлене комбіноване позначення завдяки композиції зображувальних елементів, їх художньому виконанню, взаємному розташуванню зображувального і словесного елемента за графічною ознакою (візуальне сприйняття) відрізняється від протиставленої торговельної марки «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720¹⁰¹.

Відтак, наявність схожих або відмінних елементів, не означає автоматично, що позначення є схожими до ступеня сплутування, оскільки оцінюється схожість позначень в цілому, а вплив кожного конкретного такого елемента визначається з урахуванням його розташування/положення та того чи є такий елемент домінуючим (сильним) чи слабким тощо.

Щодо доказів, якими підтверджується такий аргумент, то з аналізу рішень можна побачити, що немає жодних спеціальних доказів, якими можна це підтвердити, а аргументація полягає в проведенні заявником порівняльного аналізу таких зображень згідно з прийнятим тестом – порівняння смислових, звукових, візуальних ознак та в цілому. Тобто, мова йде про такий вид доказу, як пояснення учасників заперечення.

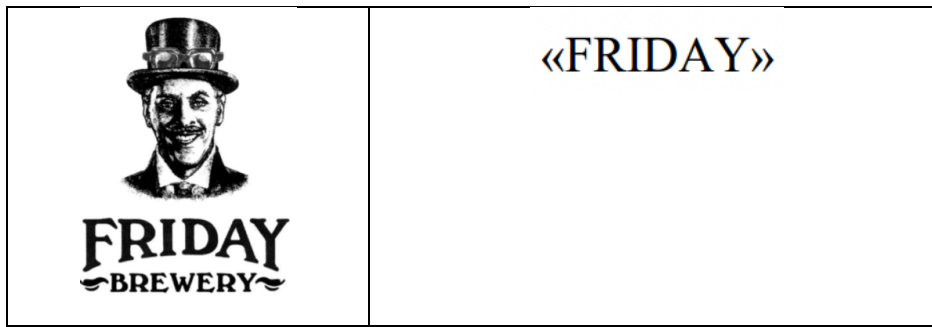
Зупинимося детальніше на аналізі цього аргументу на прикладі кількох рішень.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 28.07.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 30.09.2021 № 207-Н/2021¹⁰² здійснювалося порівняння наступних позначень:

Заявлене позначення	Протиставлена торговельна марка
---------------------	---------------------------------

¹⁰¹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁰² Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).



Як можна побачити вище, заявлене на реєстрацію позначення є комбінованим та містить у своєму складі, зокрема словесний елемент «FRIDAY», а протиставлена торговельна марка є словесною - «FRIDAY».

Експертне відомство (Укрпатент) дійшло висновку, що відповідні позначення є схожими до ступеня сплутування, а відтак у реєстрації позначення було відмовлено. Зокрема, позиція експертного відомства полягала у наступному:

*На думку представника Укрпатенту заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки **воно асоціюється з нею в цілому незважаючи на окрему різницю елементів**. Застосований у складі заявленого позначення словесний елемент «Brewery» не надає позначенню додаткової розрізняльної здатності, вказує на невизначену особу, що здійснює певну діяльність: Brewery – пивоварня¹⁰³.*

Заявник, у свою чергу, не погодився з таким підходом експертного відомства і наполягав на тому, що позначення не є схожими до ступеня сплутування. Так, заявник, серед іншого, зазначав:

*...заявлене комбіноване позначення «FRIDAY BREWERY, зобр.» та протиставлена словесна торговельна марка «FRIDAY» не є схожими, оскільки відрізняються за звуковою, графічною та семантичною ознаками. **Наявність у складі заявленого позначення оригінальних графічних елементів впливає на його загальне зорове сприйняття, яке значно відрізняється від сприйняття протиставленої торговельної марки «FRIDAY»...**¹⁰⁴.*

¹⁰³ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁰⁴ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Здійснивши відповідне порівняння позначень та врахувавши аргументи заявника на користь реєстрації позначення, Апеляційна палата дійшла висновку про несхожість таких позначень.

Отже, як впливає з вище проаналізованого рішення, такий аргумент як відмінність окремих елементів позначень, що призводить до того, що позначення не є схожими до ступеня сплутування в цілому, може бути враховано Апеляційною палатою.

Ще одним прикладом використання такого аргументу є рішення Апеляційної палати від 11.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Укрпатент» від 17.08.2021 р. № 157-Н/2021¹⁰⁵. У ньому здійснювалося порівняння наступних позначень:

Заявлене позначення	Протиставлена торговельна марка
	

Як можна побачити вище, заявлене на реєстрацію позначення є комбінованим складається із двох словесних елементів «Штрудель» та «cafe», виконаних оригінальним шрифтом, та зображувального елемента. Слово «Штрудель» виконано літерами кирилиці, де перша літера - заголовна, інші - рядкові. Слово «cafe» виконано рядковими літерами латиниці. Між словами розміщена крапка. Зображувальний елемент у вигляді трьох заокруглених смужок розташований над словесними елементами. Водночас, протиставлена торговельна марка є словесною та виконана стилізованим жирним шрифтом заголовними літерами кирилиці бірюзового кольору.

Експертне відомство зробило висновок, що заявлене позначення є схожими до ступеня сплутування з протиставленою торговельною маркою. Однак, заявник не погодився з таким підходом Укрпатенту, та стверджуючи про несхожість позначення з торговельною маркою, зазначав наступне:

¹⁰⁵ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 11.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 157-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-strudel-cafe-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленої на реєстрацію торговельної марки та протиставленої торговельної марки, та дійшов висновку про фонетичну і семантичну схожість лише їх спільного словесного елемента «штрудель». На думку апелянта, наявність слова «safe» конкретизує семантику торговельної марки.

Апелянт зазначає, що візуально (графічно) словесні елементи заявленої на реєстрацію торговельної марки і протиставленої торговельної марки відрізняються шрифтом, абеткою, кольоровим виконанням.

На думку апелянта, заявлене позначення створює привабливе і апетитне враження, оскільки виконане оригінальним каліграфічним рукописним шрифтом з ніби виконаними з шоколаду літерами написом «Штрудель-safe» і розміщеним над ним стилізованим зображенням шарів вкритого смугами шоколаду витяжного тіста.

*Таким чином, апелянт вважає, що **торговельна марка в цілому не асоціюється з протиставленою торговельною маркою і їх неможливо сплутати***¹⁰⁶.

Здійснивши відповідне порівняння позначень та відхиливши аргументи заявника на користь реєстрації позначення, Апеляційна палата дійшла наступних висновків:

*...Оскільки заявлена на реєстрацію торговельна марка та протиставлена торговельна марка містять спільний домінуючий словесний елемент «штрудель», який викликає асоціацію, пов'язану із певним видом випічки, вони мають подібність покладених у порівнюванні позначення понять. Наявність слова «safe» не надає заявленій на реєстрацію торговельній марці додаткового смислового значення, оскільки вказує на вид закладу громадського харчування...*¹⁰⁷.

Таким чином, Апеляційна палата дійшла висновку, що за ознаками схожості (фонетичною, візуальною, смисловою) заявлена на реєстрацію торговельна марка схожа з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

¹⁰⁶ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 11.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 157-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-strudel-cafe-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁰⁷ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 11.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 157-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-strudel-cafe-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Отже, як вбачається з аналізу рішення, Апеляційна палата може і відхилити такий аргумент заявника, якщо вважатиме, що зображення є схожими в цілому, а відмінні елементи не надають додаткової розрізняльної здатності такому позначенню.

Не менш цікавим прикладом звернення до такого аргументу є рішення Апеляційної палати від 06.05.2021 р., затверджене наказом ДП «Укрпатент» від 08.06.2021 № 81-Н/2021¹⁰⁸. У ньому здійснювалося порівняння наступних позначень:

Заявлене позначення	Протиставлені торговельні марки
«RHINO»	
	
	

Як можна побачити вище, заявлене на реєстрацію позначення є словесним позначенням, виконаним стандартним шрифтом літерами латиниці, де всі літери – заголовні, у той час як протиставлені позначення є комбінованими позначеннями, що складаються з словесного та зображувального елементів.

Відмовляючи у наданні правової охорони заявленому позначенню, експертне відомство обґрунтовувало своє рішення тим, що заявлене позначення є схожим до ступеня сплутування із протиставленими торговельними марками.

¹⁰⁸ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 06.05.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 08.06.2021 р. № 81-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/rhino-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

У свою чергу, заявник не погоджувався із таким висновком експертного відомства, виходячи із наступного:

За твердженням апелянта порівняння заявленого позначення та протиставлених торговельних марок вказує на їх фонетичну схожість. Але незважаючи на наявність спільних рис, досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, за графічною та семантичною ознаками. Так, заявлене позначення «RHINO» не має графічних елементів. Протиставлені позначення мають графічні елементи, які складають більше ніж 80% зображення всього знаку. Обізнаність споживачів (потенційних споживачів товарів) стосовно значення слова «RHINO», що з англійської мови перекладається як «носоріг» дуже низька. Зокрема, апелянт наводить той факт, що рівень володіння англійською мовою становить лише 18% (вище середнього) від усього населення в цілому. Факт низького рівня володіння англійською мовою дозволяє стверджувати про те, що споживач не зможе перекласти зміст слова «RHINO», отже цей переклад не створить асоціацій в уяві споживача за семантикою для порівнюваних позначень. До того ж, для споживача важливу роль головним чином буде грати зоровий характер порівняння, оскільки для інструментів (товарів 07 або 09 класів МКТП) властивим є клейма із використанням скоріше тварин або інших графічних символів, аніж нанесення простого словесного знаку. Крім того, в Україні зображення носорогу використовується в 73 знаках, які вже зареєстровані на території України¹⁰⁹.

Фактично, аргумент заявника, зводиться до того, що наявність зображувального елемента у протиставлених торговельних марках, робить їх відмінними від заявленого позначення, адже останні займають більше ніж 80% всього позначення, а відтак позначення не будуть схожими до ступеня сплутування в цілому, не зважаючи на наявність тотожного (за звучанням) словесного елемента. При цьому дуже цікавим видається аргумент заявника в частині семантики позначень, адже фактично він обґрунтовує, що без відповідного зображення носорога, пересічний споживач не надаватиме слову «RHINO» значення «носоріг», через низький рівень (18% для всього населення) володіння англійською мовою.

¹⁰⁹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 06.05.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 08.06.2021 р. № 81-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/rhino-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Апеляційна палата, порівнявши позначення, дійшла до висновку, що за ознаками схожості (фонетичною, візуальною, смисловою) заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Слід звернути увагу, що заявлене позначення таки було зареєстровано, оскільки Апеляційна палата взяла до уваги інші аргументи заявника на користь реєстрації такого позначення (щодо фактичного використання позначення).

Другим типовим аргументом є обґрунтування того, що певна частина позначення не є охороноздатною (не має розрізняльної здатності). До такого аргументу зазвичай вдаються, якщо порівнюються позначення, що складаються з кількох елементів (або словесний елемент можна умовно поділити на частини) і мають спільний елемент. Так, доведення того, що один елемент не має розрізняльної здатності – тобто є слабким, автоматично означатиме, що відмінні елементи є домінуючими (сильними), а відтак, що позначення не є схожими до ступеня сплутування.

Прикладами таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 1, № 23; № 25; № 27; № 42.

Для підтвердження відсутності розрізняльної здатності/неохороноздатності, надаються такі докази як, наприклад, інструкція щодо використання основ при виборі назви фармацевтичної речовини, приклади інших зареєстрованих позначень, які містять таку частину, що не має розрізняльної здатності, тощо.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 29.11.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021¹¹⁰ було використано такий аргумент.

У вказаному рішенні порівнювалися наступні словесні позначення:

Заявлене позначення	Протиставлені торговельні марки
---------------------	---------------------------------

¹¹⁰ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Aknecutan-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

«Akneecutan»	Акнетін
	Acnetin

Оскільки, як видно з таблиці вище, словесні позначення мають схожу частину «акне-», це саме той випадок, коли доцільно спробувати обґрунтувати відсутність розрізняльної здатності у цього елементу.

Так, заявник обґрунтовував відмінність позначень наступним:

...хоча початкові частини заявленого позначення «Акне-» та протиставлених торговельних марок «Акне-/Асне-» мають схоже семантичне значення, оскільки з німецької та англійської мов відповідно перекладаються як «вугри, вугреві висипання», однак суттєва відмінність між ними полягає у закінченнях - «-cutan» та «-tin/-tin».

Апелянт також посилається на інструкцію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо використання основ (стемів) при виборі Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин «StemBook2018», розміщену за посиланням <https://www.who.int/teams/healthproduct-and-policy-standards/inn/stembook>, та зазначає, що частини «-tin/-tin» протиставлених торговельних марок можуть викликати асоціації зі стемом «retin», які використовуються у назвах препаратів на основі ретиноїдів. Частина «-cutan» заявленого позначення, на думку апелянта, не викликає жодних асоціацій.

Апелянт наводить приклади торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я різних власників відносно товарів 05 класу МКТП, що містять у своїй назві частину «Акне-/Асне-»: «АКНЕСТОП» за свідоцтвом № 66714, «АКНЕТРЕКС» за свідоцтвом № 121960, «АКНЕВИТ» за свідоцтвом № 128954, «Белакне» за свідоцтвом № 205519, «Belasne» за свідоцтвом № 205520, «ELFA PHARM ACNEMED» за свідоцтвом № 273939.

На думку апелянта, частина «Акне-», «Акне-/Асне-» не має розрізняльної здатності і є так званим «розмитим» елементом у торговельних марках, які реєструються для товарів 05 класу МКТП, оскільки може використовуватись у назвах лікарських засобів різними виробниками¹¹¹.

Водночас, Апеляційна палата критично поставилася до такого аргументу, оскільки порівнюючи позначення, брала до уваги те, що:

¹¹¹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Akneecutan-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

...при сприйнятті словесного позначення зазвичай увага споживача найбільше акцентується на його початковій частині, оскільки з неї починається огляд позначення. Отже, початкова частина словесного позначення найбільше запам'ятовується і має значний вплив на загальне враження, яке позначення справляє на споживача. При цьому, саме схожі елементи призводять до сплутування торговельних марок. Розбіжність в окремих елементах не відіграє визначальної ролі, якщо в цілому заявлене позначення асоціюється з протиставленою торговельною маркою ... торговельна марка «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 схожа з протиставленими торговельними марками з огляду на початкову частину «Акне» («Акне», «Асне»), оскільки на неї падає логічний наголос і саме вона визначає фонетичну і семантичну схожість позначень¹¹².

При цьому, для оцінки поширеності використання словесного елемента «акне» у складі назв лікарських засобів, перевіряючи аргумент заявника, Апеляційна палата дослідила доступні на фармацевтичному ринку України лікарські засоби, що призначені для лікування акне у довіднику лікарських препаратів «Компендіум», відомостях Державного реєстру лікарських засобів України, на вебсайті <https://likicontrol.com.ua>.

Так, Апеляційна палата встановила, що дозволені до застосування в Україні лікарські засоби для лікування акне мають різні назви, які можуть асоціативно характеризувати призначення препарату, при цьому словоутворювальний елемент «акне» зустрічається не часто. Відтак, Апеляційна палата не погодилася з аргументом заявника і відмовила в задоволенні заперечення.

Хоча у цьому прикладі Апеляційна палата відхилила такий аргумент, є приклади рішень, де такий аргумент було взято до уваги. Зокрема, у рішенні Апеляційної палати від 23.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Укрпатент» від 17.08.2021 р. № 155-Н/2021¹¹³. Не вдаючись до аналізу усіх аргументів і повної

¹¹² Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Aknecutan-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹¹³ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 23.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 155-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-gematogosha-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

позиції Апеляційної палати, з якими можна ознайомитися в таблиці (йдеться про п. 25 Таблиці 3), звернемо увагу на наступне обґрунтування Апеляційної палати:

*Як відомо, до складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементом словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями. **Під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів.** На думку колегії Апеляційної палати, спільна початкова частина порівнювальних позначень «ГЕМАТО», яка є частиною складних слів і означає належність до крові, відноситься до слабких елементів. **Якщо спільний (загальний) елемент у двох позначень є описовим, увага споживача звичайно сфокусована на останній частині торговельної марки...**¹¹⁴.*

Відтак, Апеляційна палата дійшла до висновку, що зважаючи на використання такого елемента різними виробниками, останній став слабким елементом, що призводить до фокусування уваги споживача на другу частину позначення – сильний його елемент.

Якщо порівняти два рішення, які наводяться вище як приклад, можна зробити висновок, що хоча за загальним правилом увага споживача зазвичай акцентується на першому/початковому елементі позначення, якщо такий елемент є слабким (у зв'язку з частим використанням різними виробниками, а відтак розмиванням – втратою розрізняльної здатності), то увага споживача буде сфокусованою на останній частині позначення. А відтак, такий аргумент має право на існування.

Цікавим у контексті дослідження доказування, а саме предмету доказування у справах, що стосуються схожості торговельних марок, є рішення Апеляційної палати від 29.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Укрпатент» від 28.05.2021 № 70-Н/2021. У цьому рішенні Апеляційна палата вказала, що:

¹¹⁴ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 23.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 155-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-gematogosha-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

...до повноважень Апеляційної палати не належить встановлення факту перетворення торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва», а «доводи апелянта стосовно наявності зареєстрованих торговельних марок та прикладів етикеток для морозива, що містять словесний елемент «Каштан» та використовуються різними виробниками морозива, не можуть бути взяті до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки вони не стосуються предмета доказування у даній справі¹¹⁵.

Такою була відповідь Апеляційної палати на аргумент заявника, що позначення «Каштан» втратило розрізняльну здатність та стало загальновживаним як позначення товарів певного виду внаслідок його тривалого використання різними виробниками.

І цілком обґрунтовано, адже Апеляційною палатою перевіряється обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах викладених у ньому мотивів, з урахуванням матеріалів заявки та встановлених обставин справи, а не будь-які інші рішення експертного відомства. Оскільки вказані позначення набули правової охорони, то остання може бути «забрана», якщо будуть оскаржуватися відповідні свідоцтва за передбаченою законодавством процедурою, але аж ніяк не в рамках розгляду питання охороноздатності зовсім іншого позначення.

У цьому рішенні Апеляційна палата також зазначила, що:

...як правило, схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації. Проте, у спірних випадках, коли розрізняльні елементи тотожні або мають певну схожість, збіг неохороноздатних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і, тим самим, може призвести до сплутування таких позначень споживачами¹¹⁶.

З зазначеного можна зробити висновок, що навіть, якщо вдасться довести неохороноздатність тотожного елементу, останній буде враховуватися при

¹¹⁵ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 28.05.2021 р. № 70-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/kashtan-zi-lvova-zobres-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹¹⁶ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 28.05.2021 р. № 70-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/kashtan-zi-lvova-zobres-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

порівнянні позначень в цілому, а не ігноруватиметься, оскільки якщо сильні елементи мають певну схожість, то неохороноздатні елементи підсилюватимуть схожість позначень в цілому.

Третім типовим аргументом є доказування, що позначення відрізняються та/або товари або послуги для яких вони використовуються не є спорідненими.

Якщо з доказуванням відмінності позначень все зрозуміло, оскільки відмінність позначень виключає навіть необхідність порівнювати товари та послуги - якщо Апеляційна палата *«за результатами дослідження за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості зробила висновок, що порівнювальні позначення не схожі у цілому, дослідження щодо визначенні однорідності товарів та послуг порівнювальних позначень, відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил, не проводиться»*,¹¹⁷ - то детальніше зупинимося на порівнянні товарів та послуг.

Як вже зазначалося у першому розділі магістерської роботи, тест на встановлення схожості, включає також порівняння товарів та послуг для яких реєструються позначення. Так, якщо товари не є такими самими або спорідненими, то виключається ймовірність сплутування. Це не означає, що у наданні охорони позначенню не може бути відмовлено з інших підстав, таких як наприклад можливість введення в оману щодо виробника тощо.

Прикладами звернення до таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 2, № 3; № 10; № 11; № 12; № 13; № 14; № 15; № 17; № 18; № 19; № 20; № 21; № 22; № 28; № 29; № 31; № 37.

Так, наприклад, у рішенні Апеляційної палати від 10.09.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 18.11.2021 № 254-Н/2021 зазначається:

Ураховуючи вид послуг, їх призначення, коло потенційних споживачів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 41 класу МКТП скороченого і уточненого переліку, наданого апелянтом у клопотанні від

¹¹⁷ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

10.09.2021 (№ Вх-36230/2021), та послуги, для яких зареєстрована протиставлена торговельна марка, **не є спорідненими**¹¹⁸.

Водночас, у рішенні Апеляційної палати від 02.11.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 16.12.2021 № 284-Н/2021, зазначається:

*Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 39 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку і скорочений перелік послуг 39 класу МКТП заявленого позначення та дійшла висновку, що заявлені послуги **є однорідними (спорідненими)** з послугами протиставленої торговельної марки, оскільки між ними існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання (послуги з транспортування людей автошляхами)*¹¹⁹.

Отже, якщо позначення не є схожими до ступеня сплутування та/або товари та послуги для яких їх зареєстровано не є спорідненими або такими самими, то можна говорити про відсутність схожості до ступеня сплутування, при цьому якщо при порівнянні позначень береться до уваги візуальна, звукова та смислова ознаки, то при порівнянні товарів/ послуг беруться до уваги вид, призначення товарів/послуг, коло потенційних споживачів тощо.

Відразу варто відмітити, що часто з метою отримання бажаної реєстрації заявники скорочують заявлені переліки товарів та послуг для яких просять реєстрації, що часто є ключовим фактором на користь реєстрації такого позначення. Перелік скорочується до тих товарів і послуг, які не є ані тотожними, ані спорідненими із тими, для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки.

Прикладами таких скорочень переліків товарів/послуг будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 2, № 8; № 12; № 13; № 14; № 15; № 17; № 18; № 19; № 21; № 40; № 41.

¹¹⁸ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 10.09.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.11.2021 р. № 254-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/MONSTER_TRUCK-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

¹¹⁹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 02.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 16.12.2021 р. № 284-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/BLABLABUS-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Четвертим типовим аргументом є те, що позначення внаслідок його використання заявником викликає у споживачів асоціацію саме з останнім, а відтак виключається можливість сплутування.

Як вже неодноразово зазначалося, концепція схожості до ступеня сплутування нерозривно пов'язана із тим, яку асоціацію викликає позначення у пересічного споживача. Адже призначення торговельної марки відрізнити товари буде виконане, якщо споживач зможе чітко зрозуміти якому виробнику належить конкретний товар, навіть якщо позначення і будуть в деякій мірі схожими між собою, і використовуватимуться для споріднених товарів.

На підтвердження цього аргументу надаються такі докази, як реєстрації позначення у інших країнах або в Україні, а також докази використання позначення для маркування або просування товарів/послуг. Для того, щоб зрозуміти, які докази можна брати до уваги, слід звернутися до визначення використання у розумінні законодавства про захист прав на торговельні марки.

Прикладами звернення до таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 5, № 6; № 7; № 8; № 9; № 10; № 11; № 15; № 16; № 25; № 26; № 31; № 32; № 36; № 37; № 38; № 39; № 42.

Так, наприклад, у рішенні Апеляційної палати від 24.06.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 14.07.2021 № 117-Н/2021 щодо реєстрації позначення «NOBU», заявник, серед іншого, обґрунтовував асоціацію у споживачів торговельної марки саме з заявником, зазначавши:

Нобуюкі Мацухіса, більш відомий як Нобу (Nobu) – всесвітньо відомий шеф-кухар, який завоював популярність завдяки фьюжн-кухні, що поєднує традиційні японські страви і південноамериканські (перуанські та аргентинські) інгредієнти. Перший ресторан японської кухні Matsuhisa відкрився в Лос-Анджелесі у 1987 році, а сьогодні ресторанна «імперія» знаменитого японського кухаря Нобу вже включає 32 ресторани по всьому світу. Японський шеф-кухар Нобу випустив чотири кулінарні книги, які відомі та популярні у багатьох країнах. Книги переведені також на українську та російську мови і доступні у вільному продажу в Україні.

Нобу також знімається у кіно, зокрема, у фільмах «Мемуари Гейші», «Остін Пауерс»¹²⁰.

Водночас, такий аргумент не завжди береться до уваги, так у рішенні Апеляційної палати від 15.11.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 09.12.2021 № 274-Н/2021 зазначається:

Надані апелянтом документи щодо використання та рекламування заявленого позначення, а також охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, власником яких є компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД, не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки¹²¹.

Проте, є випадки, коли такий аргумент, з поміж інших береться до уваги на користь реєстрації позначення. Наприклад у рішенні від 06.10.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 19.11.2021 р.:

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано документи, які свідчать про факт його тривалого використання апелянтом на території України відносно товарів 12 класу МКТП: «човни»¹²².

А також у рішенні від 28.07.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 30.09.2021 № 207-Н/2021:

Дослідивши надані матеріали, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесні елементи заявленого позначення «FRIDAY BREWERY» тривалий час використовується апелянтом в якості комерційного (фірмового) найменування, а також під час маркування товарів 33 класу МКТП. Зважаючи на тривалість його використання позначення набуло позитивної репутації, пізнаваності на ринку щодо особи апелянта¹²³.

¹²⁰ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 24.06.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 14.07.2021 р. № 117-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/NOBU-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹²¹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 15.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 09.12.2021 р. № 274-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/ORIGINAL_PR_V-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

¹²² Рішення Апеляційної палати НОІВ від 06.10.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 19.11.2021 р. № 255-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/TRACKER-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹²³ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Отже, можливість у позначення викликати асоціацію у споживача з заявником може свідчити на користь реєстрації такого позначення.

П'ятим типовим аргументом, який щоправда, зустрічається значно рідше, є дострокове припинення дії свідоцтва на протиставлену торговельну марку. На підтвердження цього надається рішення суду.

Прикладами звернення до таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 7, № 32.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 24.06.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 14.07.2021 № 117-Н/2021:

...на користь реєстрації заявленої торговельної марки слід ураховувати також обставини стосовно чинності майнових прав інтелектуальної власності на протиставлену торговельну марку, що правомірно склалися після дати подання заявки, а саме відомості про дострокове припинення дії чи визнання недійсним протиставленого свідоцтва України на торговельну марку за рішенням суду, яке набрало законної сили і відомості про що внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки¹²⁴.

Отже, якщо дію свідоцтва на протиставлену торговельну марку було достроково припинено (підстави для дострокового припинення визначено у Законі про знаки), то це береться до уваги Апеляційною палатою на користь реєстрації позначення.

Дуже схожим до попереднього є **шостий** типовий аргумент, відповідно до якого на користь реєстрації позначення, може свідчити той факт, що протиставлена торговельна марка не використовується в Україні.

Прикладами звернення до таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 27, № 36.

Так, на приклад, у рішенні Апеляційної палати від 01.07.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 02.08.2021 р. № 141-Н/2021, заявник серед іншого, заявляв:

¹²⁴ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 24.06.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 14.07.2021 р. № 117-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/NOBU-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Апелянт зазначає, що протиставлена торговельна марка «ДНПРО» за свідоцтвом № 154644 не використовується Публічним акціонерним товариством «Дім марочних коньяків «Таврія» для маркування хлібобулочних виробів. Апелянтом не знайдено жодної інформації щодо будь-якого використання протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 277693 від 25.06.2020¹²⁵.

Водночас, у жодному з цих рішень, Апеляційна палата окремо не давала оцінку цьому аргументу.

Сьомим типовим аргументом на користь реєстрації позначення є вказівка на те, що позначення та протиставлена торговельна марка мають різний споживацький сегмент. Цей аргумент по своїй суті дуже схожий до аргументу про неспорідненість товарів та послуг та до аргументу про асоціацію позначення з виробником у свідомості споживача.

Прикладами звернення до таких аргументів будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 20, № 26; № 28; № 40.

Однак, такий аргумент не береться до уваги Апеляційною палатою або ж прямо відхиляється.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 27.04.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 18.05.2021 № 60-Н/2021, зазначається:

Твердження апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних торговельних марок також не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних торговельних марок та щодо спорідненості послуг та не може слугувати підставою для скасування рішення від 07.07.2020 за заявою № т 2019 17391¹²⁶.

Восьмим типовим аргументом на користь реєстрації позначення є наявність згоди власника протиставленої торговельної марки на реєстрацію позначення. Доказами на підтвердження останнього може бути або договір між

¹²⁵ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 01.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 02.08.2021 р. № 141-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/dnipro_zobr-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

¹²⁶ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 27.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.05.2021 р. № 60-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/rozum-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

власником протиставленої торговельної марки та заявником або письмова згода власника протиставленої торговельної марки.

Прикладами використання такого аргументу та надання як доказу договору між власником протиставленої торговельної марки та заявником будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 4; № 12; № 13; № 14; № 30.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 16.08.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 12.10.2021 р. № 220-Н/2021¹²⁷ як докази надавалися: угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA ELECTRIC a.s.; угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA INVESTMENT a.s. та угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Прикладами використання такого аргументу та надання як доказу письмової згоди власника протиставленої торговельної марки будуть рішення у Таблиці 3 з наступними номерами: № 9, № 18; № 24; № 33; № 34; № 35.

Так, у рішенні Апеляційної палати від 04.11.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 15.11.2021 № 252-Н/2021, зазначається:

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано лист від 03.09.2021, в якому зазначено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», що є власником словесної торговельної марки «ТАБУ» за свідоцтвом № 29978 від 17.02.2003, не заперечує проти реєстрації словесного позначення за заявою № т 2019 19836 від 15.07.2019, у якості торговельної марки на ім'я Запорожець Анжели Олександрівни, Запорожець Віталія Володимировича, Ільїнської Аліни Олександрівни для скороченого апелянтами переліку послуг 35 класу МКТП....¹²⁸.

¹²⁷ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 16.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 12.10.2021 р. № 220-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/SKODA-zobr-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

¹²⁸ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 04.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 15.11.2021 р. № 252-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/TABU-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

Отже, нами було проаналізовано типові аргументи в контексті схожості торговельних марок до яких звертаються заявники на користь реєстрації заявленого позначення, а також типові докази, якими підтверджуються відповідні аргументи.

Додатково хочеться звернути увагу на два види доказів, які відіграють часто чи не ключову роль при застосуванні концепції схожості торговельних марок, але які не набули особливої популярності при зверненні до Апеляційної палати. Йдеться про соціологічні дослідження/опитування та висновки експертів.

Ці два види доказів часто застосовуються у судових спорах, у тому числі тих, які зокрема, стосуються схожості торговельних марок, про що детальніше йтиметься у підрозділі 2.2 цієї магістерської роботи, але чомусь майже не зустрічаються у практиці Апеляційної палати. Спробуємо пояснити чому.

Щодо висновків експерта, то питання лежатиме швидше в площині відсутності єдності у підходах до того, а хто ж має встановлювати схожість до ступеня сплутування торговельних марок – є це питанням експертизи і потребує спеціальних знань, чи все ж таки це питання до пересічного споживача, і тоді такі спеціальні знання по суті не є необхідними.

Водночас з іншої сторони, навіщо звертатися до експерта, якщо експертна комісія вже надала свою оцінку.

Теоретично заявник має право принести висновок експертизи на своє замовлення, адже це не забороняється Регламентом Апеляційної палати і, якщо виходити з підходу, що якщо вже це питання визначається експертною комісією, то можна з ним звертатися і до інших експертів, то узгоджується з таким підходом. Чому ж тоді заявники рідко приносять такий доказ?

На приклад, у проаналізованих рішеннях Апеляційної палати за 2021 рік, такий доказ надавався Апеляційній палаті лише один раз – у рішенні Апеляційної

палати від 28.04.2021 р., затвердженому наказом ДП «Укрпатент» від 01.06.2021 № 76-Н/2021¹²⁹.

Скоріше за все це пов'язано з тим фактом, що якщо схожість позначень встановлена експертним відомством, то навряд чи інший експерт зробить протилежний висновок, а також з тим, що такий доказ потребуватиме додаткових матеріальних витрат заявника, що може бути зовсім невиправданим для цілей звернення до Апеляційної палати.

Також відповідь може критися в тому, що, по суті, Апеляційна палата Укрпатенту і є тим органом, який має цю спеціальну експертизу, на відміну від суду, який залучає в таких випадках експертів, а відтак і необхідності в додаткових експертних знаннях немає.

Щодо наступного доказу – соціологічного опитування, то останній є дуже поширеним у справах про визнання торговельної марки добре відомою, і водночас, майже не зустрічається у випадках, коли йдеться про схожість торговельних марок.

Якщо виходити з підходу, що схожість тісно пов'язана з пересічним споживачем, то для встановлення такої схожості доцільним було б опитати споживачів, щоб останні порівняли заявлене позначення і протиставлену торговельну марку. Водночас, з аналізу практики Апеляційної палати за 2021 рік видно, що до такого доказу жодного разу не зверталися. Можливо, це пов'язано з процесуальною економією, або ж відсутністю чітких вимог законодавства до таких опитувань.

Таким чином, такі види доказів як висновки експертів та соціологічні опитування не користуються популярністю серед осіб, що звертаються до Апеляційної палати.

Підводячи підсумки доказування схожості торговельних марок, чи правильніше сказати їх несхожості, перед експертним відомством Укрпатенту,

¹²⁹ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 01.06.2021 р. № 76-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/shapo-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

проаналізувавши законодавство та рішення Апеляційної палати, слід зазначити наступне.

Нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою, а саме вимоги до доказів, подання таких доказів учасниками та їх оцінки визначаються Регламентом Апеляційної палати. При цьому найчастіше, на практиці, йдеться про пояснення учасників, які аргументують свою позицію із врахуванням тесту на встановлення схожості торговельних марок. Загалом усі аргументи заявників щодо спростування схожості торговельних марок було згруповано у вісім типових аргументів, частина з яких була більш успішною, аніж інші.

Рідше зустрічаються інші види доказів, наприклад, судові рішення або договори з власниками раніше зареєстрованої торговельної марки тощо. Такий засіб доказування як висновок експерта у практиці Апеляційної палати зустрічається рідко, а до соціологічних опитувань заявники і зовсім не звертаються.

2.2. Доказування схожості торговельних марок у судах України

Дослідження доказування схожості торговельних марок у судовій практиці України проводитиметься на підставі аналізу постанов Верховного Суду, а саме Касаційного цивільного суду Верховного Суду та Касаційного господарського суду Верховного Суду. Такі постанови є у вільному доступі, оскільки публікуються у Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступному за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/>. З початком повномасштабної війни в Україні доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинено, для запобігання загрози життю та здоров'ю суддів та учасників судового процесу у період воєнного стану. З огляду на це, враховуючи, що опубліковані раніше (до закриття доступу до реєстру) судові рішення збереглися у сервісах для швидкого та зручного пошуку за судовим реєстром, усі посилання

на судові рішення наводитимуться із сервісу «Опендатабот», доступного за посиланням <https://court.opendatabot.ua/#/>.

Беручи до уваги досить велику кількість постанов Касаційного цивільного та Касаційного господарського судів, у яких піднімалося питання схожості торговельних марок, вважаємо за доцільне, проаналізувати постанови за останні три роки, що передують року написання магістерської роботи. Відтак, аналізуватиметься практика Касаційного господарського суду та Касаційного цивільного суду за 2019 – 2021 роки*.

Вибір практики Касаційного цивільного суду та Касаційного господарського суду для аналізу пов'язаний із тим, що спори у сфері інтелектуальної власності (у тому числі пов'язані із правами інтелектуальної власності на торговельні марки) розглядаються і цивільними**, і господарськими судами, залежно від суб'єктного складу, до моменту створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Так, якщо спір щодо прав інтелектуальної власності на торговельну марку виникає між суб'єктами господарювання (юридичними особами/фізичними особами підприємцями), він підлягає розгляду господарськими судами із врахуванням правил щодо територіальної підсудності. Якщо ж принаймні одна із сторін такого спору є фізичною особою, то такий спір розглядатиметься у порядку цивільного судочинства***.

Хоча питання щодо схожості торговельних марок може виникати і у ході розгляду справ щодо кримінального правопорушення у сфері інтелектуальної власності, для цілей цього дослідження рішення кримінальних судів не аналізувалися. Нами також не аналізувалася практика адміністративних судів, оскільки навіть, якщо стороною у спорі є ДП «Укратент», то відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 16.10.2018 р. у справі № 910/18195/17, спори, предмет яких пов'язаний із захистом прав інтелектуальної власності, повинні розглядатися у господарських судах¹³⁰.

¹³⁰ Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 р. у справі № 910/18195/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/77607603-42d57e457cc899da77f2e898711a9a8c> (дата звернення: 24.05.2022).

Перед тим як перейти до безпосереднього аналізу практики Верховного Суду, у спорах щодо прав інтелектуальної власності на торговельні марки, з'ясуємо підстави звернення до суду, які пов'язані із схожістю торговельних марок, а також стандарти доказування схожості торговельних марок у господарських та цивільних судах.

2.2.1. Нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок у господарських та цивільних судах України

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону про знаки: *«Захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку»*. Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України: *«Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу»*.

Відтак, у випадку порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, особа, яка вважає, що її права порушені, може звернутися до суду за захистом свого права на підставі ст. 21 Закону про знаки та ст. ст. 16, 432 ЦК України.

Питання доказування, у тому числі і схожості/несхожості торговельних марок, регулюється загальними положеннями процесуальних кодексів. Тягар доказування лежить на особі, яка посилається на схожість/несхожість торговельних марок, як свій аргумент у справі.

*До переліку аналізованих справ також увійшло кілька рішень, прийнятих на початку 2022 року, які було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

** Йдеться про загальні суди, які слухають цивільні справи, однак для цілей цієї магістерської роботи, вважаємо за доцільне згадувати їх по тексту саме як цивільні суди для відмежування від господарських судів.

*** Так, у постанові від 23.03.2021 р. у справі № 367/4695/20 Велика палата Верховного Суду зазначила: *"Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий спір вирішується за правилами іншого судочинства, а, по-друге, спеціальний суб'єктний склад цього спору, у якому однією зі сторін є, як правило, фізична особа. Отже, у порядку цивільного судочинства за загальним правилом можна розглядати будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін зазвичай є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства"*.

Положення ГПК та ЦПК у частині доказування є майже ідентичними, окрім деяких відмінностей, на які і буде звернено увагу далі.

Так, доказам та доказуванню присвячено Главу 5 ГПК України та Главу 5 ЦПК України, які містять основні положення про докази та детальніші вимоги до певних видів доказів. Для цілей цієї магістерської роботи, буде проаналізовано вимоги до доказів і доказування, передбачені процесуальними кодексами лише у загальних рисах, без надмірної деталізації, оскільки основний акцент робиться на доказування схожості торговельних марок та практики судів щодо цього питання.

Відповідно до ч.1 ст. 73 ГПК України та аналогічного положення ч. 1 ст. 76 ЦПК України: *«Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи»*. До засобів доказування відповідні статті ГПК та ЦПК відносять письмові, речові і електронні докази; висновки експертів та показання свідків.

При цьому, вимоги до доказів у ГПК та ЦПК України відрізняються. Так, у ст.ст. 76-79 ГПК України до доказів ставляться вимоги належності, допустимості, достовірності та вірогідності доказів. У той час як, у ст.ст. 77-80 ЦПК України до доказів ставляться вимоги належності, допустимості, достовірності та достатності. Оскільки відрізняється лише вимоги щодо достатності та вірогідності доказів, зупинимося детальніше лише на цих двох вимогах.

Відповідно до ст. 79 ГПК України: *«Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування»*. Це у свою чергу є підставою для застосування господарськими судами стандарту доказування «вірогідності доказів», який спонукає суди співставляти докази надані позивачем та відповідачем. Тобто необхідним є не надати *«достатню кількість доказів для*

підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони»¹³¹.

Водночас, відповідно до ст. 80 ЦПК України: *«Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування»*. Тобто, цивільними судами застосовується стандарт доказування «достатність доказів», який також застосовувався господарськими судами до внесення змін до ГПК України у 2019 році¹³².

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України: *«Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень»*. Майже аналогічне положення міститься у ч. 1 ст. 81 ЦПК України: *«Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом»*. Підстави звільнення від доказування визначаються ст. 82 ЦПК України та ст. 75 ГПК України.

Вимоги до оцінки доказів містяться у ст. 86 ГПК України та ст. 89 ЦПК України і зводяться до того, що суд оцінює докази (кожен окремо та всі у сукупності) за своїм внутрішнім переконанням, а жоден доказ не має наперед встановленої для суду сили.

Окремі вимоги до висновку експерта як засобу доказування містяться у параграфі 6 Розділу 5 ГПК України та параграфі 6 Розділу 5 ЦПК України. Особливістю цього доказу є те, що він складається експертом на підставі проведеної ним експертизи на вимогу сторони або суду, у випадку, якщо для встановлення певних обставин справи необхідні спеціальні знання. Більш детально на значенні цього засобу доказування у практиці судів зупинимося далі у ході аналізу постанов Верховного Суду, варто відмітити лише те, що немає

¹³¹ Попов С. ВС висловився щодо застосування стандарту доказування «вірогідності доказів». *Судебно-юридическая газета*. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/177650-vs-vislovivsyaschodo-zastosuvannya-standartu-dokazuvannya-virogidnosti-dokaziv> (дата звернення: 24.05.2022).

¹³² Йдеться про зміни внесені Законом України від 20.09.2019 № 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".

єдиного підходу до питання, а чи завжди для встановлення схожості торговельних марок потрібні такі спеціальні знання.

Не вбачаємо за доцільне окремо аналізувати вимоги до інших засобів доказування, оскільки вони детально визначені процесуальними кодексами та не мають особливостей у контексті доказування схожості до ступеня сплутування.

Отже, сторона спору, яка посиляється на схожість або несхожість торговельних марок як один із своїх аргументів, повинна довести таку схожість/несхожість належними, достовірними та допустимими доказами, які у своїй сукупності мають бути достатніми (у цивільному процесі) або вірогідними (у господарському процесі), при цьому кожен доказ буде оцінюватися судом за його внутрішнім переконанням, оскільки немає наперед встановленої сили. Засобами доказування можуть бути письмові, речові та електронні докази, показання свідків, але, як показує практика, схожість торговельних марок найчастіше підтверджується або спростовується висновками експертів. Вимоги щодо доказів та доказування визначаються Господарським процесуальним та Цивільним процесуальними кодексами України.

2.2.2. Доказування схожості торговельних марок: аналіз практики Верховного Суду за 2019-2021 роки

Нами було проаналізовано 70 постанов Касаційного господарського суду та Касаційного цивільного суду за 2019 – 2021 роки, які стосувалися схожості торговельних марок. При цьому, нами не бралися до уваги, хоча у них одним із питань може бути питання схожості торговельних марок між собою або з іншими позначеннями, однак воно не є для таких спорів ключовим, такі категорії спорів: спори щодо нечесної конкуренції (стороною у яких є Антимонопольний комітет України, оскільки оскаржуються його рішення), спори щодо контрафактних товарів (третьою стороною у яких є Державна митна служба України, оскільки йдеться про імпортування таких контрафактних товарів), доменні спори (останні потребують окремого дослідження).

Так, нами було проаналізовано 53 постанови Касаційного господарського суду та 17 постанов Касаційного цивільного суду. Аналіз відповідних постанов надається у таблиці у Додатку 4 (далі – «**Таблиця 4**»). Постанови Касаційного цивільного суду проаналізовано у п.п. 6, 8, 11, 12, 17, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 50, 53, 56, 58, 64 та 66 Таблиці 4. Усі аналізовані постанови згруповано на 6 категорій за предметом спору: про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, про припинення порушення прав на торговельну марку та зобов'язання вчинити дії, про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку повністю/частково, про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку, про заборону використання торговельної марки та спори з іншим предметом позову.

У аналізований нами період було прийнято 3 постанови у справах про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, оскільки остання не використовується відповідачем протягом строку встановленого законом, а позивач має намір використовувати та реєструвати позначення схоже до ступеня сплутування з останньою; 15 постанов у справах про припинення порушення прав на торговельну марку та зобов'язання вчинити дії, у яких обґрунтовувалася схожість позначення, що використовується відповідачем до ступеня сплутування із раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача; 38 постанов у справах про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним з підстави, що остання є схожою до ступеня сплутування із раніше зареєстрованою торговельною маркою на що не звернуло уваги експертне відомство; 2 постанови у справах про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку та 5 постанов у справах з іншим предметом позову.

До справ з іншим предметом позову відносяться справи: про захист авторських прав на знак для товарів та послуг; про визнання незаконними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії; про визнання незаконним та скасування висновку від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20, що набув статусу рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2018 07716; про

визнання права власності на знак для товарів і послуг та про стягнення збитків у розмірі 26 460, 00 грн та знищення зображення знака для товарів та послуг.

З проаналізованих справ вбачається, що засобами доказування схожості або несхожості торговельних марок найчастіше є висновки експертів, при цьому така схожість не доводиться ні письмовими, ні речовими чи електронними доказами, а останні можуть надаватися з метою, наприклад, підтвердження факту використання такого схожого позначення, але аж ніяк не факту схожості/несхожості. Перед тим як перейти до більш детального аналізу доказування за допомогою висновків експертів, зупинимося на ще одному виді доказів схожості – соціологічному опитуванні.

Для початку пояснимо, чому такий засіб доказування може мати місце та з чим це пов'язано. У контексті концепції схожості до ступеня сплутування торговельних марок, ключове місце займає споживач відповідних товарів та послуг, адже саме у його свідомості повинне відбуватися таке сплутування чи то, як його ще називають, змішування торговельних марок.

На цьому наголошується також і у практиці Верховного Суду, що схожість торговельних марок має оцінюватися з точки зору пересічного споживача, оскільки саме сприйняття торговельних марок ним відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні¹³³¹³⁴¹³⁵¹³⁶. Відтак, видається цілком закономірним для визначення такої «можливості» чи то «ймовірності» сплутування опитувати саме таких пересічних споживачів товарів чи послуг.

Однак, чи то з питань меншої довіри до таких доказів судів (часто сторони можуть принести опитування з протилежними результатами, а можливості призначити проведення такого дослідження, на відміну від експертизи, немає),

¹³³ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.12.2020 у справі № 910/9435/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/93661804-7e808cf58be34bea97417610d703e8d9> (дата звернення: 24.05.2022).

¹³⁴ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17. <https://opendatabot.ua/court/89767999-4af59cce3cab6cdb31880ca3c5845d30>

¹³⁵ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/87838338-a49231ad9c593f2dc74b8731ed244de0> (дата звернення: 24.05.2022).

¹³⁶ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/83059424-a57e872506b0f5aed2a8ef593e13ec82> (дата звернення: 24.05.2022).

чи то з питань економії бюджету, сторони справи рідко вдаються до використання такого засобу доказування. Ще однією причиною недовіри до опитувань може бути те, що законодавство не містить чітких вимог ні до звіту за результатами соціологічного опитування, ні до проведення такого опитування. При цьому, наприклад, науковець І. В. Батиков у своєму дослідженні звертає увагу на те, що «... споживачі можуть вважати торговельні марки схожими або несхожими під впливом таких факторів, як ціна, інтенсивність конкуренції, залученість до категорії, компетентність тощо»¹³⁷.

Схожа ситуація і, наприклад, в США, де соціологічні опитування відіграють незначну роль у справах, що пов'язані зі схожістю торговельних марок, лише у 20% справ до суду надавався такий доказ¹³⁸.

Із проаналізованих нами справ, лише у 3 із 70 справ як доказ надався звіт за результатами соціологічного досліджування: у постанові Касаційного господарського суду від 15.06.2021 р. у справі № 910/12263/18¹³⁹ (п. 19 Таблиці 4); у постанові Касаційного господарського суду від 02.11.2021 р. у справі № 910/16653/19¹⁴⁰ (п. 31 Таблиці 4) та у постанові Касаційного цивільного суду від 29.07.2020 р. у справі № 760/20696/15-ц¹⁴¹ (п. 41 Таблиці 4). Цікаво, що усі ці три справи є справами про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку повністю/частково.

Так, у справі № 910/12263/18 було надано два звіти за результатами соціологічних опитувань – проведеного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс» та проведеного ТОВ «Дослідницька компанія «ЮСС».

¹³⁷ Батиков И. В. Сходство товарных знаков до степени смешения: социологический анализ влияния факторов вовлеченности и компетентности потребителей. УДК 347.772. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2020/10/sociology/batykov.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

¹³⁸ Lotte A. Fairy tale of the average consumer: why we should not rely on the real consumer when assessing the likelihood of confusion. OUP Academic. URL: <https://academic.oup.com/grurint/article/69/10/1008/5903109> (date of access: 24.05.2022).

¹³⁹ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/97698939-877888eabcf558b74e865de9674ca338/> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁴⁰ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 910/16653/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/100843591-385ca77a42b2ad59c9d9dc1b682a7c35> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁴¹ Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 29.07.2020 у справі № 760/20696/15-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/90905946-0a8898b6e06c5a963c9ba91c36349bcb> (дата звернення: 24.05.2022).

Зупинимося детальніше на цих двох звітах за результатами соціологічних досліджень та їх оцінці судами.

Звіт про соціологічне дослідження, проведене ТОВ Центр соціальних технологій Соціополіс: цільова група - жінки віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей; вибірка - 700 респондентів (потенційні споживачі); географія дослідження - м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Одеса; терміни проведення польового етапу - з 12 по 26 вересня 2016 р.; мета дослідження - визначення рівня відомості препаратів під торговельними марками СуперОптік і ОПТИКС серед потенційних споживачів, а також визначення ступеня схожості вказаних торговельних марок (на думку потенційних споживачів)¹⁴².

Відповідно до результатів соціологічного дослідження ТОВ Центр соціальних технологій Соціополіс було встановлено, зокрема, що більшість (69,3%) представників досліджуваної цільової групи вважають торговельні марки СуперОптік і ОПТИКС майже ідентичними або настільки схожими, що їх можна сплутати.

Надаючи оцінку цьому доказу суд першої інстанції вказав, що:

...дослідивши звіт соціологічного дослідження ТОВ Центр соціальних технологій Соціополіс, дійшов до висновку, що питання, які були поставлені для опитування не стосуються предмету та підстав позову у даній справі, а вказаний звіт не досліджує обставин, які відносяться до підстав та предмету доказування. Опитування ТОВ Центр соціальних технологій Соціополіс, проведене у вересні 2016 року не є належним також з огляду на те, що опитані були лише жінки (хоча проблеми зору не носять гендерний характер) віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для своїх рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей. Незрозумілим є чому досліджувана цільова група була

¹⁴² Рішення Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/87890014-2958a2101d815b2bca28c278dadd1357> (дата звернення: 24.05.2022).

звужена лише до жінок, які протягом останніх шести місяців перед датою опитування купували препарати для покращення зору¹⁴³.

Звіт про результати соціологічного дослідження, проведений ТОВ Дослідницька компанія ЮСС з 25 квітня по 29 травня 2019 року: мета дослідження - визначити оцінку респондентами ступеню схожості між торговельними марками Оптикс і СуперОптік та між торговельними марками Оптік та СуперОптік, а також з'ясувати оцінку респондентами ймовірності сплутування ними товарів, позначеними двома вказаними парами торговельних марок, при здійсненні покупки; у дослідженні була застосована стратифікована триступенева вибірка, загальний обсяг якої становив 800 одиниць; на першому етапі побудови вибіркової сукупності були вибрані міста України з населенням понад 500 тис. осіб: Київ; Харків; Одеса; Львів; Дніпро; теоретична статистична похибка вибірки обсягом 800 респондентів (з довірчою ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3,5%¹⁴⁴.

Згідно з результатами соціологічного дослідження ТОВ Дослідницька компанія ЮСС було встановлено, зокрема, що: - більшість респондентів (понад дві третини) вважають, що вони не могли б переплутати препарати для покращення зору та профілактики його порушень, марковані торговельними марками Оптикс та СуперОптік, під час здійснення покупки одного з таких препаратів; - більшість респондентів (понад дві третини) вважають, що вони не могли б переплутати препарати для покращення зору та профілактики його порушень, марковані торговельними марками Оптік та СуперОптік під час здійснення покупки одного з таких препаратів; - більшість респондентів (67,9%) вважають, що торговельні марки Оптикс та СуперОптік, які використовуються для позначення препаратів для покращення зору та профілактики його порушень, є не схожими; - більшість респондентів (63,6%) вважають, що торговельні марки

¹⁴³ Рішення Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/87890014-2958a2101d815b2bca28c278dadd1357> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁴⁴ Рішення Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/87890014-2958a2101d815b2bca28c278dadd1357> (дата звернення: 24.05.2022).

Оптікс та СуперОптік, які використовуються для позначення препаратів для покращення зору та профілактики його порушень, є не схожими.

Надаючи оцінку цьому доказу суд першої інстанції вказав, що:

З вищевикладеного дослідження вбачається, що більшість опитаних респондентів вважають, що спірний знак відповідача 1 СуперОптік, не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача Оптікс та Оптикс. Суд наголошує, що вказане вище соціологічне дослідження для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу¹⁴⁵.

Не менш цікавою є позиція апеляційного суду щодо звітів соціологічних досліджень:

Крім того, стосовно проведених соціологічних опитувань, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду зазначає, що в 1998 р. Європейський суд справедливості у справі C-210/96 Gut Springenheide and Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt встановив стандарт пересічного споживача (average consumer) за допомогою трьох факторів. Пересічний споживач буде: reasonably informed (достатньо поінформованим), reasonably observant (достатньо уважним) і circumspect (обережним). Кожна з трьох характеристик має власні наслідки: інформування стосується рівня знань споживача; уважність відноситься до інтенсивності і здатності сприймати інформацію; обережність описує ступінь критичного ставлення споживача під час оцінки інформації від продавця. З врахуванням викладеного, колегія суддів погоджується з висновками місцевого господарського суду, що вказані вище соціологічні дослідження для суду не мають заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, до того ж при проведенні соціологічного дослідження ТОВ Центр соціальних технологій Соціополіс, питання, які були поставлені для опитування не стосуються предмету та підстав позову у даній справі, а вказаний звіт не досліджує обставин, які відносяться до підстав та предмету доказування¹⁴⁶.

Позиція Верховного Суду щодо цих доказів зводиться до наступного:

Результати соціологічних опитувань, проведених у рамках розгляду даної справи, є доказами в ній, оцінка яких з точки зору, зокрема, належності

¹⁴⁵ Рішення Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/87890014-2958a2101d815b2bca28c278dadd1357> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁴⁶ Постанова Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/94929926-e2065d3aff4faf604418437368209f4e> (дата звернення: 24.05.2022).

та вірогідності становить виключну компетенцію попередніх судових інстанцій. Суд касаційної інстанції в силу імперативного припису частини другої статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Наведене стосується як результатів соціологічних опитувань, так і проведених у справі експертних досліджень¹⁴⁷.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що звіти соціологічного дослідження беруться судами до уваги як докази на підтвердження або спростування схожості торговельних марок та оцінюються судом з точки зору їх належності та вірогідності, разом з іншими доказами.

Водночас, у справі № 910/16653/19 як доказ було надано маркетингове дослідження рівня обізнаності споживачів та фахівців щодо торговельної марки «BASFOLIAR»/«БАСФОЛІАР» від 10.08.2017, підготовлене за результатами опитування спеціалістів в галузі виробництва та реалізації хімічної продукції для сільського господарства та садівництва, а також пересічних споживачів в п'яти найбільших містах та областях України, відповідно до якого, зокрема 62,9% респондентів, яким знайомі торговельні марки «BASFOLIAR» та «БАСФОЛІАР» підтверджують, що торговельні марки Товариства викликають у них асоціації з торговельними марками позивача, при цьому, загальний процент респондентів, яким відомі торговельні марки Компанії тривалий час (більше 2-х років та більше 5-ти років від дати проведення опитування - серпень 2017 року) складає 73,3% споживачів та 76,4% фахівців¹⁴⁸.

Відповідний доказ було взято до уваги судом першої інстанції, однак залишено поза увагою судом апеляційної інстанції. Ця справа цікава тим, що опитування і експертиза, по суті, конкурують між собою, однак, на жаль, не було позиції Верховного Суду щодо цього питання, оскільки апеляційний суд не надав

¹⁴⁷ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/97698939-877888eabcf558b74e865de9674ca338/> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁴⁸ Рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 у справі № 910/16653/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/89868133-fa1e0ecbc74a2270178602064e4f5a8d> (дата звернення: 24.05.2022).

оцінки опитуванню взагалі – чим порушив норми процесуального права, що стало підставою для повернення справи на розгляд апеляційного суду, водночас Верховний Суд не може оцінювати або переоцінювати докази, відповідно до ст. 300 ГПК України.

У справі № 760/20696/15-ц як доказ було подано Звіт за результатами соціологічного дослідження Визначення особливостей сприйняття торговельної марки ТМ та слів від 08 квітня 2016 року, складений за результатами опитування 2229 осіб в таких містах України, як Київ, Вінниця, Полтава, Львів, Луцьк, Харків, Дніпропетровськ, Маріуполь, Одеса та Миколаїв. Відповідно до якого 61,9% опитаних вважають, що слова та ТМ є торговими марками одного виробника; 62,3 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом, то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ; 45,6 % споживачів визначили, що якщо вони побачать на полиці товар зі словом, то вони будуть думати, що це товар виробника власника ТМ.

Водночас, ні суд першої інстанції, ні суд апеляційної інстанції не аналізували детально відповідний доказ, а лише дослідили його та надали йому оцінку у сукупності з іншими доказами.

Відтак, окрім того, що соціологічне опитування рідко надається сторонами як доказ на підтвердження або спростування схожості торговельних марок, такий доказ ще й рідко стає одним із ключових доказів, що кладеться в основу прийняття рішення. З аналізованих постанов, не було жодної справи, де б соціологічне опитування було єдиним доказом схожості або несхожості торговельних марок. Більше того, залишається невирішеним питання конкуренції між висновком судової експертизи та соціологічним дослідженням.

Як вбачається із судової практики, висновки експертів часто є ключовими доказами схожості або несхожості торговельних марок, які часто ще й кладуться в основу судового рішення у справі.

Так, із проаналізованих 70 постанов, лише у 9 справах висновок експерта не надавався як доказ – п.п. 1-3, 7, 17, 28, 38, 66, 70 Таблиці 4. Так, висновок експертизи не надавався у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на

торговельну марку (п. 1-3 Таблиці 4), що можна пояснити тим фактом, що у таких спорах основний акцент робиться на доказуванні невикористання оспорюваної торговельної марки та тривалості такого невикористання, а схожість торговельних марок показується лише для підтвердження інтересу позивача, щоб підтвердити право на звернення до суду.

Не надавався висновок експерта і у 2 із 17 справах про припинення порушення права на торговельну марку, при цьому у одній із них надавався висновок спеціаліста для підтвердження схожості торговельних марок¹⁴⁹ (п. 7 Таблиці 4), а у іншій було відмовлено у задоволенні позовних вимог, у зв'язку із недоведеністю належними та допустимим доказами схожості торговельних марок.

У 2 із 38 справах про визнання свідоцтва недійсним також не надавалися висновки експерта: у одній із них експертиза ще може бути призначена судом, оскільки справа досі перебуває у суді першої інстанції, а у касації оскаржувалося забезпечення позову (п. 28 Таблиці 4), а іншій справі було відмовлено у задоволенні позову (п. 38 Таблиці 4).

Також не надавалися висновки експерта у справі про захист авторських прав на знак для товарів та послуг (п. 66 Таблиці 4), однак предмет позову теж визначено дещо дивно, а відтак не будемо детально зупинятися на цій справі, та у справі про стягнення збитків (п. 70 Таблиці 4), однак у цій справі також було відмовлено у задоволенні позову.

Натомість у 35 справах надавалося два і більше висновки експертів - п.п. 4, 13-15, 19-27, 31-34, 36, 39-45, 48, 50-52, 54, 55, 61-63, 68 Таблиці 4. При цьому, такі висновки експертів були складені і як на замовлення сторони по справі, так і на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

¹⁴⁹ Висновок спеціаліста не є висновком експерта у розумінні процесуальних кодексів, а відтак не буде належним доказом у випадку, якщо суд дійде висновку, що для встановлення схожості торговельних марок у конкретній справі необхідні спеціальні знання. При цьому інколи сторони нехтують необхідністю надання саме висновку експерта та намагаються замінити його висновком спеціаліста.

Вказане свідчить про те, що висновок експерта майже у всіх справах був визначальним при встановленні схожості торговельних марок, а у спорах де такий не надавався відмовлялося у задоволенні позову.

Коли ж така експертиза буде обов'язковою? У випадку, якщо схожість або не схожість не має очевидного характеру. Таку позицію висловив Верховний Суд у постанові від 19.08.2021 р. у справі № 910/570/16 (п. 4 Таблиці 4):

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта¹⁵⁰.

Аналогічна позиція була висловлена також у постанові від 20.02.2020 р. у справі № 910/20650/17¹⁵¹ (п. 25 Таблиці 4); постанові від 26.09.2019 р. у справі № 910/20650/17¹⁵² (п. 26 Таблиці 4); постанові від 24.11.2021 р. у справі № 760/15137/16-ц¹⁵³ (п. 29 Таблиці 4), тощо.

У цій же ж постанові від 19.08.2021 р. у справі № 910/570/16 Верховний Суд відхилив посилання на позицію суду у справі № 922/3136/16 як на таку, що прийнята щодо подібних правовідносин, вказавши:

Щодо посилань скаргників на неврахування судами попередніх інстанцій висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, колегія суддів відхиляє такі посилання, з огляду на те, що їх зроблено у справі за інших фактичних встановлених обставин справи. Зокрема, висновок Суду у справі №922/3136/16 про те, що вирішення

¹⁵⁰ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 19.08.2021 у справі № 910/570/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/99123152-4dbfd6279b0625a13e29c6f42469da39> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁵¹ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/87838338-a49231ad9c593f2dc74b8731ed244de0> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁵² Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 26.09.2019 у справі № 910/20650/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/84634097-d2e9b4a189622e2ba7daa4ba451fdbae> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁵³ Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 24.11.2021 у справі № 760/15137/16-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/101519465-c24812cf75a3a9a64b94de12c38367a3> (дата звернення: 24.05.2022).

питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг, Верховний Суд зробив виходячи із встановлених обставин справи, а саме за встановленого факту, що несхожість спірних позначень явно була очевидна і без застосування спеціальних знань¹⁵⁴.

Справа № 922/3136/16 є цікава тим, що це єдина справа, у якій Верховний Суд вказав, що для встановлення схожості торговельних марок не потрібна була експертиза, оскільки така схожість (у цій справі йшлося про несхожість) є очевидною, а відтак не потребує спеціальних знань. Так, Верховний Суд вказав:

Попередні судові інстанції у прийнятті оскаржуваних судових рішень виходили з того, що позначення «DiskontPlace» за заявкою від 21.04.2016 № т 201608829 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ЕсопотClass» за свідоцтвом від 11.04.2016 № 210334. В основу оскаржуваних судових рішень покладено згадані висновки експертизи та звіт.

Разом з тим єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у даному випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки вирішення порушеного питання (щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг¹⁵⁵.

Таким чином, виходячи із практики Верховного Суду наведеної вище, можна зробити висновок, що для встановлення схожості торговельних марок необхідні спеціальні знання, окрім випадків, коли така схожість або несхожість позначень є очевидною. Все ж, у більшості випадків у справах наявні висновки експертів для підтвердження або спростовування схожості.

Якщо такий висновок не подавався сторонами (на підставі ст. 101 ГПК України або ст. 106 ЦПК України) або у справі є два чи той більше взаємосуперечливі висновки, суд може призначити судову експертизу, керуючись ст. 99 ГПК або ст. 103 ЦПК України.

¹⁵⁴ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 19.08.2021 у справі № 910/570/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/99123152-4dbfd6279b0625a13e29c6f42469da39> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁵⁵ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/72449740-57be71ad459b5ea3fddefaf9e7d44618> (дата звернення: 24.05.2022).

При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст. 104 ГПК та аналогічної ст. 110 ЦПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами оцінки доказів.

Цікаво, що у практиці Верховного Суду зазначається, що такий висновок експерта має бути оцінений судами першої та апеляційної інстанції з точки зору пересічного споживача – постанова від 09.06.2020 р. у справі №910/15741/17¹⁵⁶ (п. 21 Таблиці 4), у постанові від 15.07.2019 р. у справі №910/18587/16¹⁵⁷ (п. 27 Таблиці 4) тощо.

Підводячи підсумки аналізу доказування схожості торговельних марок у судах, варто відзначити наступне. Вимоги щодо доказів та доказування схожості торговельних марок, у тому числі оцінки доказів судами, встановлені загальними положеннями процесуальних кодексів – ГПК України та ЦПК України. Концепція схожості торговельних марок застосовується судами у різних категоріях спорів, які нами було згруповано на шість видів за предметом позову. При цьому сторони справи не звертаються до таких засобів доказування як письмові, речові та електронні докази або покази свідків, а ключовим доказом на підтвердження або спростування факту схожості торговельних марок є висновок експерта. Щодо такого особливого засобу доказування як звіт за результатами соціологічного дослідження, то останній, на підтвердження схожості торговельних марок, сторонами подавався до суду рідко, а оцінювався судами лише у сукупності з іншими доказами.

2.3. Порівняння доказування схожості торговельних марок в практиці експертного відомства та судовій практиці України

¹⁵⁶ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/89767999-4af59cce3cab6cdb31880ca3e5845d30> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁵⁷ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/83059424-a57e872506b0f5aed2a8ef593e13ec82> (дата звернення: 24.05.2022).

У попередніх підрозділах цієї магістерської роботи, нами наведено аналіз нормативного регулювання доказування схожості торговельних марок перед експертним відомством України та у судах, а також аналіз практики експертного відомства України, на прикладі рішень Апеляційної палати (у підрозділі 2.1) та судової практики, на прикладі постанов Касаційного господарського та Касаційного цивільного судів Верховного Суду (у підрозділі 2.2) із питань схожості торговельних марок.

Із проведеного аналізу вбачається, що доказування схожості торговельних марок перед експертним відомством України та перед судами має як спільні, так і відмінні риси. Далі детально проаналізуємо схожість/відмінність такого доказування за різними його аспектами.

Слід зазначити, що суб'єкти доказування у Апеляційній палаті та судах будуть різними, оскільки звертатися до Апеляційної палати може або заявник, або третя особа (власник раніше зареєстрованої торговельної марки, які він вважає схожою із позначенням поданим на реєстрацію), а до суду може звертатися або власник раніше зареєстрованої торговельної марки або особа, яка має інтерес щодо використання торговельної марки. При цьому, у Апеляційній палаті свою позицію також буде відстоювати експерт Укрпатенту, а у суди залучатися як сторона спору Укрпатент буде не завжди, а тільки у випадках, коли таким судовим рішенням на нього будуть покладатися певні обов'язки, наприклад, якщо йдеться про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним.

Відрізняються також і підстави звернення, а відтак і предмет доказування. До Апеляційної палати звертатися можна у випадку незгоди з рішенням Укрпатенту про реєстрацію або про відмову у реєстрації торговельної марки, водночас, предмети судового спору можуть бути дуже різними. Так, нами було виокремлено шість категорій спорів залежно від предмету: про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, про припинення порушення прав на торговельну марку та зобов'язання вчинити дії, про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку повністю/частково, про захист прав

інтелектуальної власності на торговельну марку, про заборону використання торговельної марки та спори з іншим предметом позову. Цікаво, що з внесенням останніх змін у Закон про знаки у суді можна оскаржувати також рішення Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки або відмову у такій реєстрації.

Водночас, і у Апеляційної палати, і у судів схожий підхід до поняття доказу, так це будь-які фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутності обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення суб'єктів доказування.

Щодо засобів доказування, то є як спільні, такі як письмові, речові та електронні докази, висновок експерта, так і відмінні засоби доказування: для Апеляційної палати – пояснення учасників заперечення, а для судів – показання свідків.

Вимоги, які ставляться до доказів у Апеляційній палаті, а саме належність, допустимість, достовірність та достатність доказів, повністю співпадають із тими, які ставляться цивільними судами, однак у частині достатності різняться із тими, що ставляться господарськими судами, адже останні послуговуються вимогою вірогідності. Як вже зазначалося, зазначене впливає на стандарт доказування, який буде застосовано – «достатності доказів» або ж «вірогідності доказів». Варто зазначити, що стандарт «вірогідності доказів» є дещо вищим, аніж «достатності доказів», а відтак доказувати певні обставини перед Апеляційною палатою або цивільним судом, буде дещо простіше, аніж перед господарським судом.

Спільним у контексті доказування і для Апеляційної палати, і для судів є те, що кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, докази, які відповідають тим вимогам, що ставляться до них процесуальними кодексами або Регламентом Апеляційної палати. При цьому і суди, і Апеляційна палата, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням.

При цьому, цікавим є той факт, що суди не можуть збирати докази самостійно, у той час як абз. 4 ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати наділяє Апеляційну палату повноваженням збирати докази з власної ініціативи.

В контексті доказування варто зазначити, що суттєво відрізняється рівень деталізації аргументів щодо доведення схожості/несхожості торговельних марок у Апеляційній палаті та судах. Так, доводячи або спростовуючи схожість торговельних марок у Апеляційній палаті особи зазвичай вдаються до різних аргументів, які нами у підрозділі 2.1 цієї магістерської роботи було згруповано у вісім груп (вони згадуються як типові аргументи).

Першим типовим аргументом на користь реєстрації позначення буде те, що хоча позначення і протиставлені торговельні марки є схожими в певній частині/ мають спільні схожі або тотожні елементи, вони не є схожими до ступеня сплутування в цілому. **Другим** типовим аргументом є обґрунтування того, що певна частина позначення не є охороноздатною (не має розрізняльної здатності). **Третім** типовим аргументом є доказування, що позначення відрізняються та/або товари або послуги для яких вони використовуються не є спорідненими. **Четвертим** типовим аргументом є те, що позначення внаслідок його використання заявником викликає у споживачів асоціацію саме з останнім, а відтак виключається можливість сплутування. **П'ятим** типовим аргументом є дострокове припинення дії свідоцтва на протиставлену торговельну марку. **Шостий** типовий аргумент, вказує, що на користь реєстрації позначення, може свідчити той факт, що протиставлена торговельна марка не використовується в Україні. **Сьомим** типовим аргументом на користь реєстрації позначення є вказівка на те, що позначення та протиставлена торговельна марка мають різний споживацький сегмент. **Восьмим** типовим аргументом на користь реєстрації позначення є наявність згоди власника протиставленої торговельної марки на реєстрацію позначення.

Водночас, у судовому спорі сторони зазвичай вказують на схожість або несхожість торговельних марок як на свій аргумент, а на його підтвердження надають висновок експерта, який вже і деталізує порівняння позначень

відповідно до тесту на встановлення схожості торговельних марок, робить акцент на домінуючому елементів, зазначає про відмінність товарів та послуг тощо.

З аналізу наведеного у підрозділі 2.1 та підрозділі 2.2 цієї роботи вбачається, що докази, які надаються до Апеляційної палати є дещо різноманітнішими, аніж ті, які надаються, на підтвердження або спростування схожості, в суди. Для початку розберемо докази, які подаються сторонами загалом, а потім перейдемо до таких засобів доказування як висновок експерта та звіт за результатами соціологічного дослідження (соціологічне опитування), як характерними доказами саме в контексті доказування схожості торговельних марок.

Так, як можна побачити із підрозділу 2.2, на підтвердження схожості або несхожості торговельних марок сторони не надають якихось специфічних доказів, а зазвичай послуговуються висновками експертів або звітами за результатами соціологічного дослідження. Водночас, як вбачається із підрозділу 2.1, у Апеляційну палату подавалися і інші докази. Зокрема, для підтвердження відсутності розрізняльної здатності/ неохороноздатності, надаються такі докази як, наприклад, інструкція щодо використання основ при виборі назви фармацевтичної речовини, приклади інших зареєстрованих позначень, які містять таку частину, що не має розрізняльної здатності, тощо. На підтвердження дострокового припинення дії свідоцтва на протиставлену торговельну марку надаються судові рішення, а на підтвердження наявності згоди власника протиставленої торговельної марки на реєстрацію позначення - договір між власником протиставленої торговельної марки та заявником або письмова згода власника протиставленої торговельної марки.

Щодо висновку експерта, як засобу доказування, то останній подається до Апеляційної палати дуже рідко. У проаналізованих рішеннях Апеляційної палати за 2021 рік, такий доказ надавався Апеляційній палаті лише один раз – у рішенні Апеляційної палати від 28.04.2021 р., затвердженому наказом ДП

«Укрпатент» від 01.06.2021 № 76-Н/2021¹⁵⁸. Як вже вказувалося, це може бути зумовлено тим, що якщо схожість позначень встановлена експертним відомством, то навряд чи інший експерт зробить протилежний висновок стосовного тих самих позначень, або ж тим, що по своїй суті Апеляційна палата Укрпатенту є органом, який має спеціальну експертизу у відповідній сфері, а відтак відпадає необхідність у залученні особи зі спеціальними знаннями.

Як вбачається із судової практики, висновки експертів часто є ключовими доказами схожості або несхожості торговельних марок, які часто ще й кладуться в основу судового рішення у справі. Як вбачається із проаналізованих 70 постанов, лише у 9 справах висновок експерта не надавався як доказ, натомість у 35 справах надавалося два і більше висновки експертів. Висновок експерта майже у всіх справах був визначальним при встановленні схожості торговельних марок, а у спорах де такий не надавався відмовлялося у задоволенні позову.

Водночас, як свідчить практика Верховного Суду, для встановлення схожості торговельних марок необхідні спеціальні знання, окрім випадків, коли така схожість або несхожість позначень є очевидною. Із проаналізованих нами постанов у жодній суд не вказав, що висновок експерту не потрібен для встановлення схожості торговельних марок, а єдина справа у якій Верховний Суд зазначив, що висновок експерта непотрібен, адже торговельні марки слід порівнювати із точки зору пересічного споживача, розглядалася ним ще у 2018 році. Йдеться про справу № 922/3136/16, яка розглядалася Касаційним господарським судом.

При цьому, як вже зазначалося, такі висновки експертів можуть бути поданими в суд як сторонами справи, так і бути складеними на підставі експертизи, призначеної судом. Тут варто відмітити, що якщо суди у випадку наявності двох взаємовиключних висновків експерта, наділені повноваженням призначити ще одну експертизу по справі, то Апеляційна палата таких

¹⁵⁸ Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 01.06.2021 р. № 76-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/shapo-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

повноважень немає. Невирішеним залишається питання, як має надаватися оцінка висновків експерта Апеляційною палатою, якщо вони містять взаємовиключні висновки, а призначити повторну експертизу немає повноважень.

Судами ж висновок експерта оцінюється, як свідчить практика Верховного Суду, з точки зору пересічного споживача. Така конструкція видається дещо дивною, адже суд мав би оцінювати висновок експерта якраз таки із точки зору суду – на відповідність останнього вимогам, що ставляться до доказів. У чому суть такої оцінки висновку експерта судом «із точки зору пересічного споживача» на сьогоднішній день залишається без відповіді Верховного Суду.

Що ж до соціологічних опитувань, як засобу доказування схожості торговельних марок, то останні жодного разу не подавалися на підтвердження або спростування схожості торговельних марок до Апеляційної палати. При цьому, таким засобом доказування також рідко послуговуються сторони у судових справах. Із проаналізованих нами справ, лише у трьох сторонами надавався звіт за результатами соціологічного дослідження. у постанові Касаційного господарського суду від 15.06.2021 р. у справі № 910/12263/18¹⁵⁹ (п. 19 Таблиці 4); у постанові Касаційного господарського суду від 02.11.2021 р. у справі № 910/16653/19¹⁶⁰ (п. 31 Таблиці 4) та у постанові Касаційного цивільного суду від 29.07.2020 р. у справі № 760/20696/15-ц¹⁶¹ (п. 41 Таблиці 4). Як вже вказувалося, усі згадані справи є справами про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку повністю або частково.

При цьому, враховуючи, що такий доказ надається сторонами рідко, а окрім того, ще й є не єдиним доказом на підтвердження схожості торговельних марок, складно оцінити «успішність» такого засобу доказування. Більше того,

¹⁵⁹ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/97698939-877888eabcf558b74e865de9674ca338/> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁶⁰ Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 910/16653/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/100843591-385ca77a42b2ad59c9d9dc1b682a7c35> (дата звернення: 24.05.2022).

¹⁶¹ Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 29.07.2020 у справі № 760/20696/15-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/90905946-0a8898b6e06c5a963c9ba91c36349bcb> (дата звернення: 24.05.2022).

суди зазвичай не надають йому детального аналізу, а обмежуються згадкою про нього серед доказів або ж взяттям до уваги, якщо він не суперечить іншим доказам у справі, чи відхиленням у протилежному випадку.

Така недовіра сторін, а часто й суду, може бути зумовлена відсутністю чіткого законодавчого регулювання вимог до звітів за результатами соціологічного дослідження та до проведення таких соціологічних опитувань щодо встановлення схожості/несхожості торговельних марок.

Відтак, висновок експерта є ключовим доказом на підтвердження або спростування схожості торговельних марок у судах, натомість майже не використовується як засіб доказування у Апеляційній палаті. У свою чергу соціологічні опитування зовсім не подаються у Апеляційну палату для доведення схожості торговельних марок та дуже рідко подаються сторонами у суди.

Підсумувати схожість доказування схожості до ступеня сплутування у експертному відомстві України та у судах можна наступним чином:

Спільна риса	Апеляційна палата НОІВ	Суди
Поняття доказу	абз. 1 ч. 1 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати <i>«будь-які фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність обставин ...»</i>	ч.1 ст. 73 ГПК України та ч. 1 ст. 76 ЦПК України <i>«будь-які фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність обставин... »</i>
Засоби доказування	Письмові, речові та електронні докази, висновок експерта	Письмові, речові та електронні докази, висновок експерта
Вимоги до доказів	Належність, допустимість, достовірність, достатність	Належність, допустимість, достовірність, достатність (лише у рамках цивільної юрисдикції)
Обов'язок доказування	ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати Лежить на стороні, яка посилається на обставину, як на підставу своїх вимог та/або заперечень	ч. 1 ст. 74 ГПК України та ч. 1 ст. 81 ЦПК України Лежить на стороні, яка посилається на обставину, як на підставу своїх вимог та/або заперечень
Оцінка доказів	ч. 5 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати за внутрішнім переконанням Апеляційної палати	ст. 86 ГПК України та ст. 89 ЦПК України за внутрішнім переконанням суду

Водночас, доказування схожості торговельних марок перед експертним відомством та судами, має наступні відмінності:

Відмінна риса	Апеляційна палата НОІВ	Суди
Суб'єкти доказування	Заявник (особа, яка подала заявку на реєстрацію торговельної марки); Третя особа (власник раніше зареєстрованої торговельної марки); Представник Укрпатенту	Власник раніше зареєстрованої торговельної марки; особа, яка має інтерес щодо використання торговельної марки; особа, яка здійснила реєстрацію торговельної марки (як відповідач); особа, яка використовує торговельну марку (як відповідач); Укрпатент залучається лише у деяких категоріях спорів
Предмет доказування (підстави звернення)¹⁶²	Підставою звернення є незгода з рішенням Укрпатенту про реєстрацію або про відмову у реєстрації торговельної марки	Підставою звернення є порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Можна виокремити шість категорій справ за предметом спору
Засоби доказування	Пояснення учасників заперечення	Покази свідків
Вимоги до доказів	Достатність	Вірогідність (лише у рамках господарської юрисдикції)
Можливість збирати докази з власної ініціативи	Дозволяється <i>«Якщо наданих доказів недостатньо, колегія може запропонувати стороні або подавцю заяви надати додаткові докази, а також збирати докази з власної ініціативи при розгляді заперечень та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні»¹⁶³</i>	Забороняється <i>«Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів»¹⁶⁴</i>
Деталізованість аргументів на	Детальна аргументація – можна виокремити 8 типових аргументів	Аргумент сторони зазвичай зводиться до вказівки на схожість або

¹⁶² Нами досліджувалося схожість торговельних марок як предмет доказування, але по факту предмет є дещо ширшим та впливає із підстав позову/звернення.

¹⁶³ Відповідно до абз. 4 ч. 3 п. 5 Розділу I Регламенту Апеляційної палати.

¹⁶⁴ Відповідно до ч. 4 ст. 74 ГПК України та ч. 7 ст. 81 ЦПК України.

підтвердження або спростування схожості торговельних марок	сторони на підтвердження своєї позиції	несхожість торговельних марок, а вся деталізація відображається у висновку експерта як доказу, що надається стороною на підтвердження своєї позиції
Засоби доказування (окрім висновка експерта та соціологічного опитування)	Наприклад: інструкція щодо використання основ при виборі назви фармацевтичної речовини, приклади інших зареєстрованих позначень, які містять таку частину, що не має розрізняльної здатності; судові рішення; договір між власником протиставленої торговельної марки та заявником; письмова згода власника протиставленої торговельної марки тощо	Не надаються
Висновок експерта	Зазвичай не надається сторонами – у аналізованих справах надавався лише один раз	Найпоширеніший засіб доказування схожості/несхожості торговельних марок
Соціологічне опитування	Жодного разу не надавалися	Надавалися дуже рідко – у аналізованих справах надавалися лише тричі

Якщо порівняти кількість схожих та відмінних рис, можна зробити висновок, що в цілому доказування схожості у експертному відомстві та у судах є подібним, хоча і має свої особливості, про які вже згадувалося вище.

Підводячи підсумки другого розділу варто відмітити наступне.

Особливостями доказування схожості торговельних марок у експертному відомстві є: (1) нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою, а саме вимоги до доказів, подання таких доказів учасниками та їх оцінки визначаються Регламентом Апеляційної палати; (2) при цьому найчастіше, на практиці, йдеться про пояснення учасників, які аргументують свою позицію із врахуванням тесту на встановлення схожості торговельних марок; (3) загалом усі аргументи заявників щодо спростування схожості торговельних марок було згруповано у вісім типових аргументів,

частина з яких була більш успішною, ніж інші, рідше зустрічаються інші види доказів, наприклад, судові рішення або договори з власниками раніше зареєстрованої торговельної марки тощо.

Водночас, особливості доказування схожості торговельних марок полягають у наступному: (1) вимоги щодо доказів та доказування схожості торговельних марок, у тому числі оцінки доказів судами, встановлені загальними положеннями процесуальних кодексів – ГПК України та ЦПК України; (2) концепція схожості торговельних марок застосовується судами у різних категоріях спорів, які нами було згруповано на шість видів за предметом позову; (3) при цьому сторони справи не звертаються до таких засобів доказування як письмові, речові та електронні докази або покази свідків, а ключовим доказом на підтвердження або спростування факту схожості торговельних марок є висновок експерта.

Порівнявши законодавче регулювання доказування та практику Апеляційної палати і судів, можна зробити висновок, що доказування схожості торговельних марок у Апеляційній палаті та у судах, хоча і схоже, однак має деякі особливості.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки магістерського дослідження, варто відмітити, що концепція схожості торговельних марок до ступеня сплутування, не є новою, вона відома і у праві Європейського Союзу, і у праві України, а її значення у праві інтелектуальної власності складно переоцінити. Ми застосовуємо її на кожному етапі - від реєстрації торговельної марки, її використання і до захисту прав на торговельну марку, у передбачений законодавством спосіб.

Під схожістю торговельних марок слід розуміти ризик, що громадськість може вважати, що товари та послуги, для яких раніше зареєстрована торговельна марка та ті, щодо яких подано заявку на реєстрацію торговельної марки виробляються/надаються одним і тим самим суб'єктом господарювання або, у деяких випадках, економічно пов'язаним з ним суб'єктом господарювання. Такої схожості слід уникати задля забезпечення чіткого розуміння споживачами джерела походження товару або послуги. Встановлення схожості позначення до ступеня сплутування з раніше зареєстрованою торговельною маркою тягне за собою відмову у реєстрації такого позначення, а також є підставою заборони використання позначення схожого до такої торговельної марки, тощо.

На основі аналізу законодавства, наукових підходів, практики Європейського Суду Справедливості, практики судів та Апеляційної палати було визначено критерії встановлення схожості торговельних марок та здійснено спробу систематизувати їх у обширний тест для такого встановлення.

Загалом, хоч не вбачається можливим визначити чи має певний фактор більше значення ніж інші, тому що ці фактори будуть відрізнятись в залежності від конкретних обставин справи, пропонується наступний тест для визначення схожості торговельних марок:

(1) визначення відповідної громадськості - на цьому етапі також слід брати до уваги територію правової охорони торговельної марки та рівень спостережливості споживачів;

(2) порівняння товарів та послуг, для позначення яких використовується торговельна марка;

(3) порівняння торговельних марок – на цьому етапі досліджується візуальна, фонетична та смислова схожість позначень;

(4) визначення рівня розрізняльної здатності (дистинктивності) позначень, який може бути слабким або високим (у випадку добре відомої торговельної марки);

(5) встановлення інших факторів, які мають значення для глобальної (загальної) оцінки схожості до ступеня сплутування (н.п. взаємозв'язок між схожістю товарів і послуг та схожістю позначень; обставини використання торговельної марки на упаковках під час здійснення їх реалізації, тощо);

(6) глобальна (загальна) оцінка схожості до ступеня сплутування, з врахуванням того, що було встановлено на попередніх етапах.

Успішність захисту прав на торговельну марку напряму залежить від доказування схожості такої торговельної марки з іншими позначеннями або іншими торговельними марками з урахуванням наведеного вище тесту. Доказування схожості або несхожості торговельних марок є частиною предмету доказування у спорах, що розглядаються Апеляційною палатою щодо оспорування рішення про реєстрацію торговельної марки або відмову у такій реєстрації, а також у певних категоріях спорів щодо захисту прав на торговельну марку у судах.

У ході дослідження було встановлено особливості доказування схожості торговельних марок у практиці Апеляційної палати та судовій практиці та здійснено їх порівняння.

Так, нормативне регулювання доказування схожості торговельних марок перед Апеляційною палатою, а саме вимоги до доказів, подання таких доказів учасниками та їх оцінки визначаються Регламентом Апеляційної палати. При цьому найчастіше, на практиці, йдеться про пояснення учасників, які аргументують свою позицію із врахуванням тесту на встановлення схожості торговельних марок. Загалом усі аргументи заявників щодо спростування

схожості торговельних марок було згруповано у вісім типових аргументів, частина з яких була більш успішною, аніж інші.

Рідше зустрічаються інші види доказів, наприклад, судові рішення або договори з власниками раніше зареєстрованої торговельної марки тощо. Такий засіб доказування як висновок експерта у практиці Апеляційної палати зустрічається рідко, а до соціологічних опитувань заявники і зовсім не звертаються.

Водночас, вимоги щодо доказів та доказування схожості торговельних марок, у тому числі оцінки доказів судами, встановлені загальними положеннями процесуальних кодексів – ГПК України та ЦПК України. Концепція схожості торговельних марок застосовується судами у різних категоріях спорів, які нами було згруповано на шість видів за предметом позову. При цьому сторони справи не звертаються до таких засобів доказування як письмові, речові та електронні докази або покази свідків, а ключовим доказом на підтвердження або спростування факту схожості торговельних марок є висновок експерта. Щодо такого особливого засобу доказування як звіт за результатами соціологічного дослідження, то останній, на підтвердження схожості торговельних марок, сторонами подавався до суду рідко, а оцінювався судами лише у сукупності з іншими доказами.

Порівнявши законодавче регулювання доказування та практику Апеляційної палати і судів, можна зробити висновок, що доказування схожості торговельних марок у Апеляційній палаті та у судах, хоча і схоже, однак має деякі особливості. Зокрема, спільними рисами такого доказування є: аналогічний підхід до розуміння поняття «доказ»; майже ідентичні засоби доказування, окрім показання свідків та пояснень учасників заперечення; однакові вимоги, що ставляться до доказів (за винятком різних стандартів доказування у Апеляційній палаті і цивільних судів на противагу господарським судам); аналогічні вимоги щодо обов'язку доказування та оцінки доказів.

Водночас, відмінними будуть: суб'єкти доказування – у судах дещо ширше коло таких суб'єктів; предмет спору, а відтак і предмет доказування; вже

згадувані засоби доказування – у Апеляційній палаті це пояснення учасників заперечення, а у судах показання свідків; різні стандарти доказування – у Апеляційній палаті та цивільних судах – стандарт «достатності доказів», у той час як у господарських судах – стандарт «вірогідності доказів»; Апеляційна палата, на відміну від судів, наділяється повноваженнями самостійно збирати докази; у Апеляційній палаті аргументи учасників справи у частині схожості торговельних марок деталізованіші, аніж у сторін справи в суді; у Апеляційну палату на підтвердження схожості надаються більш різноманітні докази, аніж у суди, при цьому у Апеляційну палату як докази не подаються звіти за результатами соціологічних досліджень схожості торговельних марок та рідко подаються висновки експертів, у той час як, звіти соціологічних досліджень зустрічаються як докази в судах, а висновок експерта, на практиці, є ключовим доказом схожості торговельних марок у суді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Капіца Ю. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / ред. Ю. Капіца. Київ : Вид. дім "Слово", 2006. 1104 с.
2. Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торгових марок" : Директива Європ. екон. співтовариства від 21.12.1988 р. № 89/104/ЄЕС : станом на 22 жовт. 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_352#Text (дата звернення: 22.05.2022).
3. Директива N 2008/95/ЕС Європейського Парламенту і Ради "Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування" : Директива Європ. Союзу від 22.10.2008 р. № 2008/95/ЕС : станом на 15 січ. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_930#Text (дата звернення: 22.05.2022).
4. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок : Директива Європ. парламенту і Ради (ЄС) від 16.12.2015 р. № 2015/2436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_031-15#Text (дата звернення: 22.05.2022).
5. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент Європ. Союзу від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text (дата звернення: 22.05.2022).
6. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 7 трав. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 22.05.2022).
7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII : станом на 14 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

8. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Наказ Держ. патент. відомства України від 28.07.1995 р. № 116 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

9. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг : Наказ МОН України від 04.08.2010 р. № 790 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

10. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Укрпатент» від 07.04.2014 № 91 (зі змінами). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

11. Словник української мови. *Тлумачні словники української мови*. URL: <http://sum.in.ua/> (дата звернення: 22.05.2022).

12. ПОЗНАЧЕННЯ – Академічний тлумачний словник української мови. *Академічний тлумачний словник української мови*. URL: <http://sum.in.ua/s/poznachennja> (дата звернення: 22.05.2022).

13. ПОЗНАЧКА – Академічний тлумачний словник української мови. *Академічний тлумачний словник української мови*. URL: <http://sum.in.ua/s/poznachka> (дата звернення: 22.05.2022).

14. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності : Закон України від 16.06.2020 р. № 703-IX : станом на 5 січ. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення: 22.05.2022).

15. Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: С.В. Мельник, І.В. Стародубов, О.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІВ НАПрНУ. 0108U005823. К. : КНДІСЕ, 2009.

16. Концепція недобросовісності заявника у законодавстві про торговельні марки продовжує залишатись мрією... - Катерина Сопова - Персональний сайт. Катерина Сопова - Персональний сайт.

URL: <http://sopova.com.ua/2020/09/концепція-недобросовісності-заявник/> (дата звернення: 22.05.2022).

17. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark : Regulation of 14.06.2017 no. 2016/0345/COD.

URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1001> (date of access: 22.05.2022).

18. Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO. The Court of Justice of the European Union. 5 March 2020. C-766/18 ECLI:EU:C:2020:170 (European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=4009553B2A40AE986E93B2B554BE058D?text=&docid=224114&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=334188> (date of access: 22.05.2022).

19. Shaker v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2007. C-334/05 P. ECLI:EU:C:2007:333 (European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63427&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337106> (date of access: 22.05.2022).

20. Bimbo v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 8 May 2014. C-591/12 P. ECLI:EU:C:2014:305 (European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151966&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337300> (date of access: 22.05.2022).

21. Patent- och registreringsverket v Mr Mats Hansson. The Court of Justice of the European Union. 12 June 2019. C-705/17. ECLI:EU:C:2019:481. (European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214883&pa>

geIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337511 (date of access: 22.05.2022).

22. Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. The Court of Justice of the European Union. 29 September 1998. C-39/97. ECLI:EU:C:1998:442 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337920> (date of access: 22.05.2022).

23. Sinjela M. Chapter IV. Trademarks. *Collected courses of the Hague Academy of International law*. P. 355-356.

24. Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc. Supreme Court of Canada. 2 June 2006. 30839. 2006 SCC 22 (Canada). <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2294/index.do?r=AAAAAQAKTWF0dGVsIEluYwE> (date of access: 22.05.2022).

25. Wilkof N. When being confused is not confusion: are you confused?. *The IPKat*. URL: <https://ipkitten.blogspot.com/2015/05/when-being-confused-is-not-confusion.html> (date of access: 22.05.2022).

26. Book review of The Confusion Test in European Trade Mark Law by Ilanah Fhima and Dev S. Gangjee,. *The Law Journal of International Trademark Association*. 2020. Vol. 110, no. 6. P. 969–974. URL: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/the-trademark-reporter/TMR_Vol_110_No_06_Book_Review_Fields.pdf (date of access: 22.05.2022).

27. SABEL BV v Puma AG. The Court of Justice of the European Union. 11 November 1997. C-251/95 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=GA>.

28. Calvin Klein Trademark Trust v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 2 September 2010. C-254/09 P. ECLI:EU:C:2010:488 (European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81509&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=338749> (date of access: 22.05.2022).

29. Сопова К. А. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 2. С. 45–61. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/08/Sopova_K.pdf (дата звернення: 22.05.2022).

30. Construlink — Tecnologias de Informação, SA v EUIPO. The General Court. 17 February 2017. T-351/14 (European Union). URL: <https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T35114.html> (date of access: 22.05.2022).

31. Basic AG Lebensmittelhandel v OHIM. The General Court. 26 June 2014. T-372/11 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011TJ0372&from=EN> (date of access: 22.05.2022).

32. Mundipharma AG v OHIM. The Court of Justice of First Instance. 13 February 2007. T-256/04. ECLI:EU:T:2007:46 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66388&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=340921> (date of access: 22.05.2022).

33. Xiaomi, Inc. v EUIPO. The General Court. 5 December 2017. T-893/16. ECLI:EU:T:2017:868 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=197427&doclang=EN> (date of access: 22.05.2022).

34. CareAbout GmbH v OHIM. The General Court. 16 December 2015. T-356/14. ECLI:EU:T:2015:978 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=173069&doclang=en> (date of access: 22.05.2022).

35. El Corte Inglés SA v OHIM. The Court Of First Instance (Fourth Chamber, Extended Composition). 11 July 2007. T-443/05. ECLI:EU:T:2007:219

(European Union).

URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62405&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345398> (date of access: 22.05.2022).

36. Gérard Meric v OHIM. The Court of First Instance (Fifth Chamber). 7 September 2006. T-133/05. ECLI:EU:T:2006:247 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63669&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345658> (date of access: 22.05.2022).

37. Pedro Díaz, SA v OHIM. The Court of First Instance (Second Chamber). 4 November 2003. T-85/02. ECLI:EU:T:2003:288 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48370&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6011278> (date of access: 22.05.2022).

38. Sergio Rossi SpA v OHIM. The Court of Justice of the European Union. 18 July 2006. C-214/05 P. ECLI:EU:C:2006:494 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=57018&doclang=EN> (date of access: 22.05.2022).

39. Billa AG v EUIPO. The General Court (Ninth Chamber). 4 December 2019. T-524/18. ECLI:EU:T:2019:838 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221301&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350999> (date of access: 22.05.2022).

40. Honda Motor Europe v OHIM. The Court of First Instance (Fourth Chamber). 9 September 2008. T-363/06 (European Union). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006TJ0363&from=FR> (date of access: 22.05.2022).

41. Creaton South-East Europe Kft. v EUIPO. The General Court (Sixth Chamber). 24 March 2021. T-168/20. ECLI:EU:T:2021:160 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522letters%2Bin%2Bth>

e%2Bsame%2Border%2522&docid=239257&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17605#ctx1 (date of access: 22.05.2022).

42. Nitto Pharmaceutical Industries Ltd v EUIPO. The General Court (Sixth Chamber). 25 June 2020. T-550/19. ECLI:EU:T:2020:290 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Gitana&docid=227750&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24689#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

43. Inter-Ikea Systems BV v OHIM. The Court of First Instance (Third Chamber). 16 January 2008. T-112/06. ECLI:EU:T:2008:10 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522one%2Bletter%2522&docid=69712&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8061#ctx1> (date of access: 22.05.2022), para. 54.

44. For Tune v EUIPO. The General Court (Third Chamber). 12 December 2017. T-815/16. ECLI:EU:T:2017:888 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=AETERNATUM&docid=197646&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=31145#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

45. Elena Grebenshikova v OHIM. The General Court (Third Chamber). 5 December 2013. T-394/10. ECLI:EU:T:2013:627 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=SOLVO&docid=145243&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=32976#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

46. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel v EUIPO. The General Court (Fifth Chamber). 28 November 2019. T-644/18. ECLI:EU:T:2019:817 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=VISCOTECH&docid=221106&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36335#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

47. TenneT Holding BV v EUIPO. The General Court (Seventh Chamber). 27 September 2018. T-70/17. ECLI:EU:T:2018:611 (European Union). URL:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=NorthSeaGrid&docid=206178&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42973#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

48. FF Group Romania SRL v EUIPO. The General Court (Tenth Chamber). 8 July 2020. T-659/19. ECLI:EU:T:2020:328 (European Union). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Yorma%2BEberl&docid=228294&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=44692#ctx1> (date of access: 22.05.2022).

49. *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion. Global Assessment.* European Union: EUIPO, 2022. P. 889. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000000000> (date of access: 22.05.2022).

50. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.12.2020 у справі № 910/9435/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/93661804-7e808cf58be34bea97417610d703e8d9> (дата звернення: 24.05.2022).

51. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/83059424-a57e872506b0f5aed2a8ef593e13ec82> (дата звернення: 24.05.2022).

52. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/89767999-4af59cce3cab6cdb31880ca3c5845d30> (дата звернення: 24.05.2022).

53. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.04.2019, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 24.06.2019 № 1065. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/beauty-hub-res-2019.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

54. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 02.10.2020 № 1944. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/biolex-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

55. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 08.10.2020 № 1981. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/anapiron-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

56. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.09.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 08.10.2020 № 1992. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/tairoff-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

57. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.07.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 25.08.2020 № 1617. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/huny-buny-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

58. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.07.2020, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 04.08.2020 № 1457. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/living-water-res-2020.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

59. Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 19.11.2015 р. у справі № 760/18843/15-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/54029560-9db4ed705d8a32cd86ef85a3e657285a> (дата звернення: 24.05.2022).

60. Торговельні марки. *Укрпатент.*
URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/signs> (дата звернення: 24.05.2022).

61. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : Наказ М-ва розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України від 02.03.2021 р. № 433.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text> (дата звернення:
24.05.2022).

62. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 24.12.2021 р. № 295-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/Aknecutan-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

63. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.09.2021 р. № 207-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/friday-brewery-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

64. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 11.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 157-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-strudel-cafe-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

65. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 06.05.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 08.06.2021 р. № 81-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/rhino-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

66. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 23.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.08.2021 р. № 155-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/res-gematogosha-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

67. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 29.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 28.05.2021 р. № 70-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/kashtan-zi-lvova-zobr-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

68. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 10.09.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.11.2021 р. № 254-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/MONSTER_TRUCK-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

69. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 02.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 16.12.2021 р. № 284-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/BLABLABUS-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

70. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 24.06.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 14.07.2021 р.

№ 117-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/NOBU-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

71. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 15.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 09.12.2021 р. № 274-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/ORIGINAL_PR_V-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

72. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 06.10.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 19.11.2021 р. № 255-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/TRACKER-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

73. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 01.07.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 02.08.2021 р. № 141-Н/2021. URL: https://ukrpatent.org/atachs/dnipro_zobr-res-2021.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

74. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 27.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.05.2021 р. № 60-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/rozum-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

75. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 16.08.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 12.10.2021 р. № 220-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/SKODA-zobr-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

76. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 04.11.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 15.11.2021 р. № 252-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/TABU-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

77. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 28.04.2021 р., затверджене наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 01.06.2021 р. № 76-Н/2021. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/shapo-res-2021.pdf> (дата звернення: 24.05.2022).

78. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 р. у справі № 910/18195/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/77607603-42d57e457cc899da77f2e898711a9a8c> (дата звернення: 24.05.2022).

79. Попов С. ВС висловився щодо застосування стандарту доказування «вірогідності доказів». *Судебно-юридическая газета*. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/177650-vs-vislovivsyia-schodo-zastosuvannya-standartu-dokazuvannya-virogidnosti-dokaziv> (дата звернення: 24.05.2022).

80. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/87838338-a49231ad9c593f2dc74b8731ed244de0> (дата звернення: 24.05.2022).

81. Батыков И. В. Сходство товарных знаков до степени смешения: социологический анализ влияния факторов вовлеченности и компетентности потребителей. УДК 347.772. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2020/10/sociology/batykov.pdf (дата звернення: 24.05.2022).

82. Lotte A. Fairy tale of the average consumer: why we should not rely on the real consumer when assessing the likelihood of confusion. *OUP Academic*. URL: <https://academic.oup.com/grurint/article/69/10/1008/5903109> (date of access: 24.05.2022).

83. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/97698939-877888eabcf558b74e865de9674ca338/> (дата звернення: 24.05.2022).

84. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 910/16653/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/100843591-385ca77a42b2ad59c9d9dc1b682a7c35> (дата звернення: 24.05.2022).

85. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 29.07.2020 у справі № 760/20696/15-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/90905946-0a8898b6e06c5a963c9ba91c36349bcb> (дата звернення: 24.05.2022).

86. Рішення Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/87890014-2958a2101d815b2bca28c278dadd1357> (дата звернення: 24.05.2022).

87. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 у справі № 910/12263/18. URL: <https://opendatabot.ua/court/94929926-e2065d3aff4faf604418437368209f4e> (дата звернення: 24.05.2022).

88. Рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 у справі № 910/16653/19. URL: <https://opendatabot.ua/court/89868133-fa1e0ecbc74a2270178602064e4f5a8d> (дата звернення: 24.05.2022).

89. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 19.08.2021 у справі № 910/570/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/99123152-4dbfd6279b0625a13e29c6f42469da39> (дата звернення: 24.05.2022).

90. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 26.09.2019 у справі № 910/20650/17. URL: <https://opendatabot.ua/court/84634097-d2e9b4a189622e2ba7daa4ba451fdbae> (дата звернення: 24.05.2022).

91. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 24.11.2021 у справі № 760/15137/16-ц. URL: <https://opendatabot.ua/court/101519465-c24812cf75a3a9a64b94de12c38367a3> (дата звернення: 24.05.2022).

92. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16. URL: <https://opendatabot.ua/court/72449740-57be71ad459b5ea3fddefaf9e7d44618> (дата звернення: 24.05.2022).

СПИСОК ДОДАТКІВ

1. Таблиця 1. Аналіз рішень Апеляційної палати за 2019 рік (щодо схожості торговельних марок).
2. Таблиця 2. Аналіз рішень Апеляційної палати за 2020 рік (щодо схожості торговельних марок).
3. Таблиця 3. Аналіз рішень Апеляційної палати НОІВ за 2021 рік (щодо схожості торговельних марок).
4. Таблиця 4. Аналіз постанов Касаційного цивільного суду та Касаційного господарського суду Верховного Суду за 2019-2021 роки (щодо схожості торговельних марок до ступеня сплутування).