

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК ВИПУСК 2

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ВИПУСК 2



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Національна академія правових наук України

**Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності**

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**

Науково-практичний збірник

Випуск 2

Київ 2012

УДК 347.(77+78)

С89

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 9 від 25 жовтня 2011 р.)

Р е д а к ц і й н а к о л е г і я :

О. П. Орлюк, доктор юридичних наук, член-кор. НАПрН України (голова редакційної колегії); *О. Б. Бутнік-Сіверський*, доктор економічних наук, академік АТН України; *О. Ф. Дорошенко*, кандидат юридичних наук (відповідальний секретар); *О. В. Семчик*, доктор юридичних наук, член-кор. НАН України, академік НАПрН України; *М. Я. Сегай*, доктор юридичних наук, академік НАПрН України; *Н. М. Мироненко*, доктор юридичних наук, член-кор. НАПрН України; *Б. Г. Прахов*, кандидат юридичних наук; *В. С. Дроб'язко*, кандидат філологічних наук; *В. І. Нежиборець*, кандидат економічних наук.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практичний збірн. — Випуск 2. — К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2012. — 294 с.

ISBN —

Містить наукові праці з питань, присвячених судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Вміщені в збірнику статті віддзеркалюють напрацювання фахівців інституту, що є атестованими судовими експертами, отримані за наслідками проведених протягом 2008–2011 рр. судово-експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності. Проведений аналіз дав підстави виокремити проблеми правового регулювання сфери інтелектуальної власності, запропонувати шляхи вдосконалення процесу захисту порушених прав інтелектуальної власності. Для суддів, судових експертів, патентних повірених, науковців, аспірантів, працівників сфери інтелектуальної власності й усіх, хто цікавиться питаннями захисту прав інтелектуальної власності.

Відтворення всієї книги чи якої-небудь її частини будь-якими засобами або у якій-небудь формі, зокрема і в Інтернеті, забороняється без письмового дозволу Інституту.

ISBN

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2012

Від редакційної колегії

Однією з характерних рис ХХІ століття — є стрімкий розвиток науково-технічної та духовної сфери суспільства за рахунок результатів творчої діяльності людини в сферах технологій, науки, літератури та мистецтва.

З одного боку, ця тенденція призводить до зміцнення позицій об'єктів інтелектуальної власності, як товару, у процесах та моделях світової і національних економік. З іншого — поживалення на ринку прав інтелектуальної власності спричиняє зростання кількості їх порушень.

Будь-який судовий процес, пов'язаний з порушенням прав інтелектуальної власності, або визнання недійсними охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, базується на доказуванні, і, як правило, потребує залучення фахівців зі спеціальними знаннями. В цьому контексті важливість висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, як одного з джерел доказів підготовленого фахівцями, що мають спеціальні знання та достатній досвід практичної роботи у цій сфері, важко переоцінити.

Сьогодні, відповідно до законодавства України, судові експертизи та експертні дослідження об'єктів інтелектуальної власності проводяться як спеціалізованими державними установами Міністерства юстиції України, так і атестованими Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України судовими експертами, що не є співробітниками таких установ.

Одним з важливих аспектів розвитку системи судових експертиз інтелектуальної власності в Україні, удосконалення існуючих методик та розробки нових проведення досліджень зазначених об'єктів, є безперервний науковий пошук, а також конструктивний обмін знаннями та досвідом.

З цієї метою пропонуємо вашій увазі другий випуск збірника статей, присвячених проблемам судово-експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності. Дотримуючись принципу побудови попереднього видання, матеріал другого випуску збірника статей розділено на два блоки. До першого блоку увійшли науково-теоретичні та науково-практичні матеріали

атестованих судових експертів- практиків з питань інтелектуальної власності, які є співробітниками НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Другий блок відведено для прикладів висновків судових експертиз та експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності, які також виконані зазначеними фахівцями.

Сподіваємося, що запропонований вашій увазі другий випуск збірника стане не тільки практичним посібником у питаннях формування доказової бази при захисті прав на об'єкти інтелектуальної власності, а й джерелом для нових ідей, поглядів, підходів у вашій науковій та практичній діяльності.

*Доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
директор НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
Орлюк О. П.*

I. Засоби індивідуалізації

*О. Ф. Дорошенко,
заступник директора НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
к.ю.н., судовий експерт*

ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗДАТНОСТІ ПОЗНАЧЕНЬ ВВОДИТИ В ОМАНУ СПОЖИВАЧА

Останнім часом деякі фахівці ставлять під сумнів поширення компетенції судових експертів на вирішення питань щодо встановлення оманливості позначень або здатності вводити споживачів в оману щодо товару чи особи, що виробляє товари чи надає послуги.

Така позиція спеціалістів пояснюється тим, що в переважній більшості справ про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг на вирішення експертизи судами ставляться як пов'язані між собою питання такого змісту:

1. Чи є знак для товарів і послуг А тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг В?
2. Чи є знак для товарів і послуг А таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, котра виробляє товари та надає послуги з використанням цього позначення?

Постановка на вирішення експертизи таких пов'язаних питань не є вигадкою суддів: зазвичай, саме на такій послідовності наполягають представники, принаймні, однієї зі сторін у справі, найчастіше — позивача.

Якщо вирішення першого з наведених питань одностайно віднесено фахівцями до компетенції судових експертів спеціальності 13.6, то з приводу другого існують серйозні розбіжності. Зокрема, в судових засіданнях та й у публічних виступах представники Державної служби інтелектуальної власності нерідко висловлюють сумніви щодо доцільності постановки цього питання на вирішення судової експертизи, особливо в поєднанні з дослідженням схожості позначень.

Така позиція видається на перший погляд небезпідставною.

Статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) визначено підстави

для відмови в наданні правової охорони заявленому знаку для товарів і послуг. Зокрема, згідно з п. 2. ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу [1].

У п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [2] зазначено: «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача». (Підкреслено автором).

Аналізуючи наведені положення та зіставляючи їх з правозастосовною практикою, що склалася протягом дії нинішньої редакції Закону, варто зауважити кілька важливих моментів.

1. Визначені п. 2 ст. 6 Закону підстави для відмови в наданні правової охорони (оманливість, здатність вводити в оману), на відміну від передбачених п. 3 тієї ж статті, традиційно відносять до, так званих, абсолютних підстав, тобто таких, які не пов'язуються з наявними правами, що належать іншим особам. Саме на цьому й базується аргументація фахівців ДСІВУ (Державна служба інтелектуальної власності України), коли вони заперечують проти поєднання в одному «блоці» питань щодо схожості та щодо здатності вводити в оману.

2. У наведених нормах практично об'єднуються як ідентичні три різні за природою свого виникнення властивості позначень: оманливість (рос. аналог — «ложность»), здатність вводити в оману щодо товарів, для яких реєструється знак, і здатність вводити в оману щодо особи, котра виробляє товари чи надає послуги, тобто щодо походження товару.

3. Якщо віднесення перших двох з цих підстав до абсолютних не викликає жодних заперечень, то здатність позначення вводити в оману щодо особи-виробника далеко не завжди можна розглядати як критерій, не пов'язаний з правами чи законними інтересами інших осіб.

З'ясуємо спочатку, як тлумачаться поняття «оманливість позначення», «здатність позначення вводити в оману» у спеціальній літературі.

Відомий український дослідник у сфері правової охорони товарних знаків Т. С. Демченко зазначає:

«Як свідчить порівняльний аналіз Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та законів про товарні знаки провідних країн світу, вітчизняне законодавство характеризується не лише наявністю численних прогалин в регулюванні зазначених вище питань, але й певною нелогічністю викладення правових норм.

Йдеться, зокрема, про оманливі позначення. Зазвичай, вони відносяться до категорії знаків, які не охороняються з огляду на їх протиріччя суспільним інтересам. Тоді як вітчизняний законодавець згадує про оманливі знаки, перераховуючи позначення без розрізняльної здатності» [3].

Нечисленні спроби вітчизняних теоретиків надати свої тлумачення досліджуваних понять лише підтверджують таку думку. Так, у навчальному посібнику О. Д. Левічевої (далі — Рекомендації кваліфікаційної експертизи знаків) наведено такі визначення:

Оманливі позначення (знаки) — позначення чи його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів чи послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості в позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення, що може ввести в оману споживача, — це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів чи характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності [4, 21].

Як бачимо, тут оманливість і здатність вводити в оману (байдуже щодо чого саме!) розглядаються фактично як різні ступені однієї й тієї ж властивості позначень.

Зовсім інший підхід задекларовано в рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Основи інтелектуальної власності» (далі — Рекомендації ВОІВ), де поняття **оманливості** розкрито таким чином (наводяться витяги з російськомовного видання як більш вдалого за перекладом):

«9.67. Товарным знаком, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества или любых иных свойств товаров или их географического происхождения»

нія, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства.

9.68. В даному випадку проводиться тест на ложність смислового значення самого товарного знака, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відокремити від тесту на небезпечність змішування у споживачів при використанні тотожних або схожих товарних знаків на ідентичні або однорідні товари» [5].

Зазначене видання, найбільш авторитетне з методичних джерел у сфері охорони товарних знаків, тлумачить оманливість саме як властивість позначення, об'єктивно йому притаманну, таку, що впливає із семантичних характеристик позначення. І це не лише сумнівів у «абсолютності» такого критерію. Рекомендації ВОІВ, до речі, не містять окремого поняття «здатність вводити в оману щодо товару», практично ототожнюючи останнє з поняттям оманливості.

А ось здатність позначення вводити в оману стосовно виробника розглядається в ст. 165 того ж видання зовсім в іншому контексті:

«Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей (...) степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, являются ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет. Это плохо для потребителя, однако также плохо для владельца товарного знака, который теряет объем продаж».

В Рекомендаціях кваліфікаційної експертизи знаків також міститься твердження, що *«можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)»* [4, 64].

Останні з наведених положень, як бачимо, тлумачать здатність введення в оману щодо виробника не як абсолютний критерій неохороноздатності позначень, а як такий, що базується на схожості позначень, які використовуються різними учасни-

ками ринку. Очевидно, таке тлумачення має право на життя, адже жоден з нормативних актів не містить окремого визначення цього критерію. Натомість, навіть не спеціалістам зрозуміло, що використання різними виробниками тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, позначень як торговельних марок невідворотно призводить до введення споживача в оману стосовно виробника товарів. Отож, незважаючи на те, що Закон та Правила не встановлюють зв'язку між тотожністю чи схожістю позначень та здатністю позначення вводити в оману стосовно виробника, цей зв'язок існує як суспільне явище та проявляється при використанні відповідних позначень на ринку. А тому цілком можливо видається і постановка питань, наведених на початку цієї статті, перед судовими експертами.

Аналіз практики відмови в наданні правової охорони заявленим позначенням при проведенні кваліфікаційної експертизи через здатність введення в оману щодо виробника показує, що експертами УІПВ (Український інститут інтелектуальної власності) ця підстава у більшості випадків також застосовується саме у зв'язку з уже наявними правами третіх осіб, тобто не як абсолютна.

Існує думка, що об'єктивне вирішення експертами (патентного відомства чи судовими) цих питань неможливе, оскільки результатом у такому разі є лише їхня суб'єктивна думка, що не відображає думку суспільства чи його визначеної частини. Тож здатність позначення вводити споживача в оману можна оцінити лише провівши соціологічні опитування, стверджують деякі фахівці.

З цього приводу можна заперечити. Оскільки знаки для товарів і послуг як жоден інший об'єкт інтелектуальної власності, призначені саме для сприйняття та вирізнення їх споживачами, то очевидно, що найоб'єктивнішою експертизою щодо дистинктивності знаків взагалі було б вивчення суспільної думки. Однак зрозуміло, що здійснення таких досліджень неможливе через високу вартість й тривалість у часі, тому встановлення відповідності знаків умовам надання правової охорони й покладено на спеціально підготовлених фахівців, а для оцінки охороноздатності об'єктів вироблено відповідні критерії. Практика показує, що висока кваліфікація та значний досвід експерта дозволяють ефективно вирішувати будь-які питання, що виникають у процесі набуття та захисту прав на торговельні марки. Не слід забувати й про те, що судова експертиза проводиться тоді, коли процедура реєстрації знака вже закінчена та знак використовується на ринку, існує реальний конфлікт, від якого потерпають як власники знаків, так і споживачі. Саме цим здебільшого пояснюються відмін-

ності у висновках судової експертизи та кваліфікаційної експертизи знаків.

Утім, як неважко зрозуміти, причина різних підходів фахівців до оцінки властивостей знаків полягає не в їхній кваліфікації та сфері діяльності, а в недосконалості національного законодавства. Як зауважено вище, чинні нормативні акти тлумачать поняття оманливості позначень і здатності вводити споживача в оману неконкретно та неоднозначно. Це, зокрема, створює підґрунтя для розвитку такого вкрай шкідливого явища, як недобросовісність заявників, подолати яке за допомогою механізмів, визначених нинішнім законодавством, практично неможливо.

На жаль, доводиться констатувати, що перспектива вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки виглядає досить примарною: ми щонайменше п'ять років обговорюємо, переписуємо, подаємо та повертаємо практично один і той же законопроект. Водночас, це дає законодавцеві час оцінити та зрозуміти необхідність внесення до відповідних законодавчих актів низки принципових положень:

- чіткого визначення поняття «оманливі позначення» та «позначення, що можуть ввести в оману споживача»;
- обов'язкового здійснення публікації відомостей про заявку з можливістю подання заперечень зацікавленими особами;
- концепції недобросовісності заявника при подачі заявки про реєстрацію знака.

Наявність цих норм у спеціальному законі дасть можливість, з одного боку, значно зменшити кількість судових спорів про визнання недійсними реєстрацій, а з другого — полегшити завдання судів і судової експертизи при визначенні охороноздатності торговельних марок.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.1999 р. № 751-XIV, 21.12.2000 р. № 2188-III, від 15.11.2001 р. № 2783-III, від 10.01.2002 р. № 2921-III, від 04.07.2002 р. № 34-IV, від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 22.05.2003 р. № 850-IV (далі — Закон).

2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 р. № 72.

3. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / Т. С. Демченко. — К. : Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2004.

4. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О. Д. Левічева. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2006. — 128 с.

5. Основи інтелектуальної власності. — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.

*К. А. Сопова,
науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, судовий експерт*

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Фактор інтенсивності використання торговельних марок (далі — ТМ) та розширення масштабів їх застосування не може не призвести до виникнення різноманітних колізій і спірних ситуацій, що потребують вирішення. Це вирішення повинно здійснюватися буручи до уваги специфіку торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності, характер правопорушень і виконання численних правил, які містяться в законодавстві про ТМ.

Судові справи, пов'язані із захистом прав на ТМ, вважаються складними насамперед через новизну та недосконалість українського законодавства в цій сфері.

На практиці в більшості випадків виникають три категорії спорів щодо здійснення та захисту прав на ТМ (**рис. 1**):

- 1) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг;
- 2) про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
- 3) про порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

При розгляді таких категорій спорів як визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та у спорах про порушення прав власника свідоцтва призначається судова експертиза, доцільність призначення якої зумовлена необхідністю залучення спеціальних знань.

Так, із 38 цивільних справ щодо торговельних марок, які розглядалися місцевими судами у період з 2007 до липня 2010 р. (**рис. 2**), у 25 випадках рішення приймалося на основі висновку

судового експерта, з них у 2 випадках призначалося по 2 судові експертизи (повторні та додаткові), а 1 справа стосувалася визнання 9 свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними, при розгляді якої було проведено 9 судових експертиз (дослідження кожного знака окремо). З 38 цивільних справ 10 належали до спорів про дострокове припинення дії свідоцтва через невикористання ТМ протягом останніх 3 років, у яких відсутня необхідність у застосуванні спеціальних знань узагалі. В одному випадку експертизу було призначено, проте через відсутність оплати її проведення матеріали справи були повернуті в суд. Лише у 2 випадках судова експертиза не призначалася через очевидну тотожність використовуваного позначення зареєстрованому знаку в спорах про порушення прав власника свідоцтва.

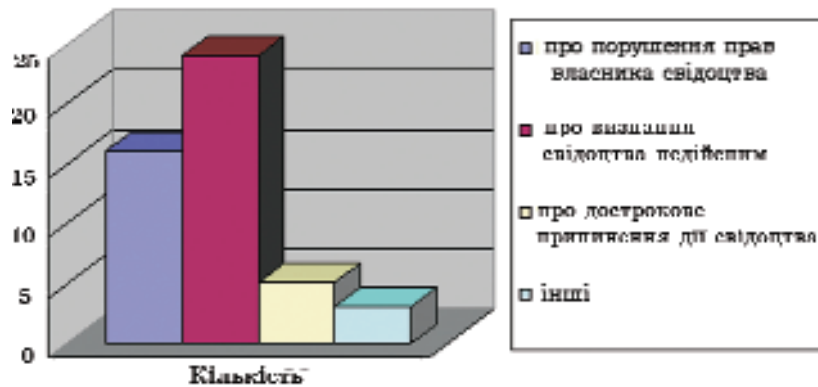


Рис. 1. Категорії судових спорів щодо захисту прав на торговельні марки, що розглядалися у порядку цивільного судочинства у період 2007–2010 рр.



Рис. 2. Кількість проведених судових експертиз у спорах щодо захисту прав на торговельні марки

Наведені на рис. 2 дані свідчать про важливість судової експертизи як засобу доказування при вирішенні судових спорів щодо захисту прав на ТМ.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, зокрема ТМ є новим, і складним дослідженням та, на відміну від інших видів судових експертиз, має притаманні лише їй особливості.

Предметом дослідження судової експертизи торговельних марок (далі — СЕТМ) є фактичні дані (обставини справи), що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Об'єктами дослідження СЕТМ є ТМ (знаки для товарів і послуг), позначення на матеріальних предметах (на упаковці, нашивці, бирці, вивісці тощо), а також відомості, що містяться в матеріалах справи.

Особливість об'єктів дослідження СЕТМ полягає в тому, що ТМ належать до об'єктів інтелектуальної власності, що є індивідуальними, унікальними за своєю природою, та є результатом творчої діяльності людини. Індивідуальність таких об'єктів зумовлює й індивідуальність підходів при їх дослідженні. Крім цього, при визначенні характеристик певного об'єкта може виникнути необхідність у визначенні його приналежності до декількох інститутів права інтелектуальної власності. Наприклад, торговельна марка може водночас досліджуватись як засіб індивідуалізації та об'єкт авторського права або позначення, котре становить комерційне найменування, що може повністю змінити методи та підходи до їх дослідження.

Предметом конкретної СЕТМ є експертне завдання, яку необхідно вирішити у ході та за результатами дослідження на основі відповідного об'єму спеціальних знань з використанням засобів і методів, що є в розпорядженні судового експерта.

У теорії судової експертизи експертні завдання поділяють на ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні та класифікаційні, де останні інколи не виділяють в окрему групу а відносять до діагностичних завдань.

Ідентифікаційна група завдань спрямована на встановлення індивідуально-конкретної тотожності об'єкта. За своєю суттю криміналістична ідентифікація — це процес встановлення тотожності об'єкта за сукупністю загальних й індивідуальних ознак на основі залишених ним слідів або їхніх відображень. Тож при ідентифікації здійснюється ототожнення об'єкта за його слідами.

Діагностичні завдання зводяться до встановлення властивостей, стану чи зміни досліджуваних об'єктів, вивчення меха-

нізму подій або певних обставин, встановлення причиново-наслідкових зв'язків між визначеними фактами.

Об'єктом ситуаційного дослідження є система властивостей матеріальної ситуації, що відображає динаміку незалежної чи основної події. За допомогою вирішення ситуаційних завдань вдається виділити нові властивості та зв'язки в досліджуваному об'єкті, сприймати його як цілісну структуру [1, 21].

Для класифікації завдань СЕТМ за групами розглянемо найбільш поширені конкретні завдання, що виникають при дослідженні ТМ. До основних з них належать такі:

- встановлення тотожності позначень;
- встановлення схожості позначень настільки, що їх можна сплутати;
- встановлення відповідності позначення умовам надання правової охорони;
- встановлення факту використання зареєстрованої торговельної марки тощо.

Особливістю вирішуваних СЕТМ завдань є те, що жодне з них фактично не можна віднести до ідентифікаційних, навіть завдання зі встановлення тотожності позначень, з огляду на природу об'єктів дослідження. Так, об'єктами дослідження СЕТМ є нематеріальні об'єкти, що виражені в матеріальній формі, наприклад позначення на упаковці та зображення торговельної марки у свідоцтві, а не об'єкт і сліди його відображення, а отже, відсутні ідентифікований та ідентифікувальний об'єкти.

При проведенні СЕТМ встановлюється тотожність двох засобів індивідуалізації (наприклад, дві зареєстровані ТМ чи зареєстрована торговельна марка та позначення на упаковці товару), кожному з яких притаманні свої ознаки та властивості, а не ототожнення об'єкта й залишених ним слідів.

Тотожність об'єктів також розглядається по-різному в теорії ідентифікації та при проведенні СЕТМ.

Так, відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [2], «Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах». Отже, при дослідженні ТМ встановлюється збіг елементів позначень, однак при цьому вони можуть відрізнятися за такими ознаками, як розмір (розмір може змінюватися залежно від упаковки), шрифт (допускається незначна різниця, що може бути не помічена споживачем) або навіть колір (у випадку коли знак зареєстрований у чорно-білому виконанні та може застосовуватися у будь-якій формі або кольорі). Кожен об'єкт має характерний лише йому комплекс ознак, а наявність незначної різниці між ними не буде помічена пересічним споживачем.

У теорії судової експертизи ідентифікувати об'єкт означає встановити (виявити) його тотожність з самим собою в різні періоди часу чи в різному його стані з використанням для цієї мети залишені ним відображень (слідів) [3, 15]. По суті об'єкт та його сліди мають притаманний лише їм комплекс ідентифікаційних ознак, які мають збігатися для висновку про тотожність. При цьому необхідно зважати, що не всі ознаки об'єктів підлягають порівнянню, а лише ті, котрі відповідають таким вимогам, як вираженість, специфічність, відносна стійкість, самостійність і незалежність тощо.

Звісно, в широкому сенсі ідентифікація — це встановлення тотожності, проте щодо ТМ їх тотожність є очевидною та не потребує застосування спеціальних знань. Тотожність двох знаків, які зареєстровані для одного й того ж класу товарів, може бути встановлена судом, а при її визначенні відсутня необхідність у виділенні індивідуально-характерного комплексу ознак або в застосуванні різних методів порівняння, наприклад таких як спосіб накладення відображень чи спосіб лінійного суміщення, що не можуть бути застосовані при проведенні СЕТМ.

Крім цього, об'єкти СЕТМ через свою нематеріальну природу не мають стійкої зовнішньої форми, що є необхідною для ідентифікації. Наприклад, не можна встановити розмір торговельної марки, тому що він може змінюватися залежно від розміру матеріального об'єкта, на якому її нанесено.

Дослідження ТМ проводиться через призму сприйняття її споживачем і в умовах, які склалися на ринку. Це також не можна назвати ідентифікацією за уявним образом, коли засобом ідентифікації є слід пам'яті, адже споживачі по-різному можуть сприймати одне й теж позначення, тобто цей образ не є повним і чітким та не має конкретної зовнішньої форми, за якою можна ідентифікувати об'єкт. У такому разі споживач постає як абстрактна категорія, що означає середній прошарок населення, а торговельна марка досліджується в комплексі порівняння її ознак, тісної взаємодії з товарами та послугами, для яких її зареєстровано, та з позиції сприйняття її середнім споживачем.

Суттєвою проблемою в проведенні експертних досліджень ТМ є відсутність методик і рекомендацій, затверджених уповноваженим органом — у нашому випадку Міністерством юстиції України.

Сьогодні ведеться робота в напрямі створення Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг, однак викладені в таких проектах криміналістичні підходи до дослідження ТМ не завжди можуть бути застосовані через природу об'єкта дослідження, його індивідуальність та унікаль-

ність, а також залежність його правового статусу від змін у законодавстві.

Тож більш доцільним видається створення методичних рекомендацій дослідження ТМ аніж створення власне методики, тобто конкретних суворих правил або певного алгоритму дослідження, котрі неможливо пристосувати в умовах постійного вдосконалення та зміни законодавства.

Методичну базу судово-експертних досліджень ТМ складають нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, а також міжнародна практика з цих питань. Основними з них є Цивільний кодекс України [4], Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5], Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3], Науково-методичні видання Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Основи інтелектуальної власності» [6], Науково-методичні рекомендації експертизи заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) [7] тощо.

Характер і методи дослідження ТМ залежать від поставлених на вирішення судової експертизи завдань і особливостей об'єктів дослідження. При проведенні судової експертизи застосовують загальні методи пізнання (аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, аналогію, абстрагування й узагальнення) та деякі загальнонаукові методи. Однак важко уявити, які при цьому виді дослідження буде проводитись експеримент або можуть бути застосовані технічні засоби, притаманні, приміром, криміналістичним видам судових експертиз.

Методологічною основою дослідження ТМ є закони формальної логіки, переважно закон достатньої підстави. Суть закону полягає в тому, що будь-яка істинна думка має достатню підставу.

Із закону достатньої підстави випливає, що будь-яка думка може бути істинною тільки тоді, коли вона обґрунтована. Закон достатньої підстави є відображенням необхідного взаємозв'язку, що існує між предметами та явищами навколишнього світу, а саме: відображенням причиново-наслідкових відношень, генетичних зв'язків тощо. Як власне у дійсності кожне явище має свою причину, свою реальну підставу, без котрої воно не могло б виникнути й існувати, так і в мисленні будь-яка думка має свою достатню підставу.

Інакше кажучи, для певного положення мають існувати достатні базові параметри, підстави, в силу яких воно вважається істинним.

У науці достатніми підставами вважаються:

- положення про перевірені факти дійсності;
- наукові визначення;

-
- раніше доведені наукові положення;
 - аксіоми;
 - особистий досвід.

Якщо при проведенні криміналістичних видів експертиз зазвичай застосовується такий закон формальної логіки, як закон тотожності, то при вирішенні завдань СЕТМ застосовується саме закон достатньої підстави та висновки ґрунтуються на фактах, які містяться в матеріалах справи та вже встановлені судом, на наукових визначеннях і доведених положеннях, що відображені в рекомендаціях закладу експертизи заявок на ТМ та міжнародних організацій, аксіомах, якими по суті є норми законодавства щодо ТМ, та на особистому досвіді судового експерта.

Для прикладу розглянемо таке конкретне завдання СЕТМ як встановлення схожості зареєстрованих ТМ.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил [2], позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на деяку різницю елементів.

Для встановлення схожості ТМ настільки, що їх можна сплутати, необхідно визначити схожість позначень, а також однорідність товарів і послуг, для яких вони зареєстровані.

Чи можна вважати це завдання ідентифікаційним, а процес його вирішення ідентифікацією чи криміналістичною ідентифікацією?

Відповідно до теорії ідентифікації, після встановлення індивідуально-характерного комплексу ознак об'єктів у процесі порівняльного дослідження проводиться порівняння виявлених однойменних ідентифікаційних ознак, встановлюються збіги та розбіжності ознак і визначаються причини розбіжностей. Порівняння ідентифікаційних ознак ведеться у напрямі від загальних до індивідуальних. При розбіжності загальних ознак об'єкт вилучається з тих, які перевіряють. Тож виявлення об'єктивних відмінностей між загальними ознаками об'єктів, робить непотрібним проведення порівняння родових (групових) й індивідуальних ознак. Відповідно, виявлення суттєвих відмінностей при порівнянні родових (групових) ознак виключає необхідність порівняння індивідуальних ознак. У обох цих випадках доходимо категоричного висновку про відмінність об'єктів за відповідними ознаками.

Порівняльне дослідження торговельних марок відрізняється від прийнятого в теорії ідентифікації. При проведенні СЕТМ порівнянню підлягають досліджувані позначення незалежно від тотожності чи розбіжності їхніх загальних, видових або часткових ознак і оцінка надається як збігам, так і розбіжно-

стям ознак. При розбіжності загальних або видових ознак об'єкти продовжують досліджуватися на наявність схожості між ними, на відміну від криміналістичної ідентифікації.

Так, при порівнянні сліду пальця руки, що належить до певного типу, наприклад, дугового, відбитки пальців рук, належні до інших типів (завиткових, петльових) виключаються та не беруться до уваги при подальшому порівнянні часткових ознак.

Однак при дослідженні торговельних марок позначення, що належать до різних видів, наприклад словесне та комбіноване, можуть бути визнані схожими. Крім цього, схожими можуть бути визнані й об'єкти, що відрізняються за загальними ознаками та навіть належать до різних об'єктів інтелектуальної власності, наприклад при дослідженні схожості між торговельною маркою та комерційним найменуванням.

Для визначення схожості торговельної марки недостатньо лише виділити та порівняти загальні, родові та часткові ознаки, що властиве для криміналістичної ідентифікації, необхідно оцінити кожну ознаку з позиції впливу її на свідомість споживачів різних категорій і груп, а також умов, які склалися на ринку.

Так при встановленні однорідності товарів й/або товарів і послуг визначається принципова ймовірність виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності потрібно брати до уваги рід (вид) товарів і послуг, їхнє призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Крім цього при дослідженні необхідно зважати на те, що спорідненість товарів і послуг тісно пов'язана з характеристиками зареєстрованого знака, його розрізняльною здатністю, ступенем його відомості в певному колі споживачів, періодом використання такого знака. І навіть кількість товарів, стосовно яких використовуються та зареєстровані знаки, має значення для переліку товарів і послуг, які будуть вважатися спорідненими.

Недостатнім для визначення торговельних марок схожими є встановлення певної сукупності схожих ознак або їх більшості. Кожна ознака повинна бути оцінена та врахована окремо чи в сукупності. Так, при встановленні схожості словесних позначень беруть до уваги звукову (фонетичну), смислову (семантичну) та графічну (візуальну) схожість. Збіг більшості ознак фонетичної схожості не свідчить про загальний висновок щодо схожості позначень за фонетичними ознаками без надання кожній або певній їх сукупності відповідної оцінки, адже навіть наголос у слові може впливати на схожість позначень в ці-

лону, яскравим прикладом зазначеного є словесні позначення ЗАмок та замОк, де наголос змінює їхнє семантичне значення.

Викладене свідчить про обмеженість застосування криміналістичних підходів при проведенні СЕТМ. Не можна також говорити про віднесення дослідження торговельних марок до діагностичних або ситуаційних досліджень у чистому вигляді, оскільки СЕТМ є складним дослідженням і потребує не притосування вже наявних підходів теорії судової експертизи, а вироблення притаманних лише цьому виду дослідження методичних підходів.

При вирішенні основного завдання при проведенні СЕТМ може виникати численна кількість підзавдань ідентифікаційного, діагностичного та ситуаційного характеру в широкому їх значенні. Крім цього, через унікальність об'єктів дослідження також можливе вирішення, так званих, нестандартних (евристичних) завдань, які потребують від експерта самостійного пошуку. Саме вирішення нестандартних завдань при проведенні СЕТМ дає підстави вважати її науковим дослідженням, однак проведення якого чітко регламентоване процесуальним законодавством. Експертному дослідженню торговельних марок притаманні риси наукового дослідження, такі як: логічність викладеного матеріалу, взаємозв'язок між ходом і результатами дослідження, формування висновків, можливість перевірки отриманих результатів тощо. Водночас таке дослідження базується на процесуальних принципах, які чітко регламентовані законодавством, а саме: процесуальний порядок призначення експертизи (відповідна ухвала суду чи постанова слідчого), неможливість виходу за межі наданих матеріалів дослідження, оформлення результатів дослідження в процесуальний документ — висновок судової експертизи, яка проводиться конкретною процесуальною особою — судовим експертом з дотриманням визначених законодавством принципів.

СЕТМ, певною мірою, має суб'єктивний характер, оскільки базується більше на логічному мисленні та досвідченості експерта, ніж на чітко встановленій послідовності застосування методів, прийомів і технічних засобів (методика судової експертизи), що застосовуються при проведенні інших видів судових експертиз, особливо криміналістичних. Висловлена у висновку позиція експерта означає суб'єктивний характер відомостей, що в ньому містяться та з одного й того ж питання в різних експертів можуть бути різні думки, що створює підстави для проведення повторної експертизи.

Проте, як зазначає О. Ф. Дорошенко, слід розуміти, що висновок експерта — це не поверхове судження про факти об'єктивної дійсності, а результат практичної діяльності — прове-

дення дослідження — та теоретичної роботи — аналізу та формулювання відповідей на питання. Тож висновок експерта є не просто констатацією фактів об'єктивної реальності та їх описом. Експерт дає цим фактам своє пояснення в системі понять певного класу експертиз. Межі цього судження експерта визначені завданнями, що їх ставить суд [8, 144].

Отже, висновок експерта при дослідженні торговельної марки є відображенням його дослідницької (науково-дослідної) діяльності з виявлення, аналізу й оцінки виділених ознак і властивостей об'єктів експертизи на підставі наданих на дослідження матеріалів, у результаті яких формуються висновки (думка експерта), які мають значення для вирішення справи по суті.

Відомості, що містяться у висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (зокрема торговельних марок), з огляду на їхню наукову обґрунтованість, мають більше гарантій достовірності ніж інші докази, визначені процесуальним законодавством. Саме науковий характер фактичних даних, які містяться у висновку експерта, а також низка об'єктивних факторів таких як незацікавленість судового експерта в матеріалах справи, застосування спеціальних знань, відображення у дослідженні послідовності формування висновків і можливість повторно перевірити результати експертизи, і є гарантією його об'єктивності та достовірності.

Визначені теорією судової експертизи методи та підходи до дослідження об'єктів не можуть бути повністю пристосовані до проведення СЕТМ. Зважаючи на правову природу таких об'єктів дослідження, як торговельні марки, складність вирішуваних завдань і вибір методів для їх вирішення при проведенні СЕТМ вимагає вироблення притаманних лише цьому виду дослідження методичних підходів.

Список використаних джерел

1. Зинин А. М. Судебная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. — М. : Юрайт ; Право и закон, 2002. — 320 с.

2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвержені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116, в редакції Наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 р. № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.

3. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская / под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профес. Р. С. Белкина. — М. : НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. — 990 с.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами) // ВВР. — 2003. — № 40. — Ст. 356.

5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-XII (зі змінами) // ВВР. — 1999. — № 7. — Ст. 36.

6. Основи інтелектуальної власності : [наук.-метод. вид. / ред. Г. І. Якіменко]. — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.

7. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посібн.] / О. Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел, власн. і права, 2006. — 128 с.

8. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об'єктів інтелектуальної власності : монографія / О. Ф. Дорошенко. — К. : Лазурит-Поліграф, 2008. — 206 с.

К. А. Сопова
науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, судовий експерт

**ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ
СПОЖИВАЧА ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ
ТОВАРИ ЧИ НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ**

Судові спори, пов'язані зі здійсненням і захистом прав на торговельні марки вважаються складними насамперед через новизну та недосконалість українського законодавства в цій сфері. Україна не належить до країн з прецедентним правом проте певна судова практика вирішення спорів щодо торговельних марок все ж таки існує.

Так, наприклад, Вищим господарським судом України неодноразово приймалися рекомендації (роз'яснення) про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність, зокрема про торговельні марки [1, 2]. Однак поза увагою залишилося питання застосування норм, які містять поняття «введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу».

Автором було переглянуто 48 цивільних справ щодо захисту прав на торговельні марки, які розглядалися судами загальної юрисдикції з 2007 р. по липень 2010 р. При цьому виявлено, що під час розгляду справ як у спорах про визнання

свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, так і у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва виникало питання: чи є позначення таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги? Наведене питання виносилося на вирішення судової експертизи та було додатково поставлене разом з питанням щодо схожості позначень або зареєстрованих знаків. При цьому з усієї кількості поставлених на вирішення судового експерта питань, найбільшу кількість становили саме питання щодо визначення схожості позначень і можливості введення в оману щодо особи, котра виробляє товар або надає послугу [3]. Ця тенденція спостерігається й у спорах щодо торговельних марок, які розглядаються господарськими судами України.

Однак, чому при розгляді різних категорій справ виникають однакові питання? Звернімося до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) [4], у якому поняття «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги» згадується, принаймні, в таких нормах:

• ст. 6 [4] визначені підстави для відмови у наданні правової охорони позначенню, що заявляється як знак: п. 2 *«Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які...*

(...) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»;

• ст. 16 [4] містить способи використання знака для товарів і послуг та випадки, коли власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак: п. 5 *«Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:*

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

Використання в нормах Закону однакового поняття «введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги» для регулювання різних за суттю відносин призвело до плутанини та помилкового застосування законодавства.

Розглянемо спори щодо торговельних марок, у процесі яких виникає питання щодо визначення можливості введення в оману споживача щодо виробника чи особи, що надає послуги.

1. По-перше, це позови про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі тотожності чи схожості зареєстрованих знаків для таких самих або споріднених товарів і послуг, тобто коли зареєстрований знак не відповідає абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [4], відповідно до якого: *«Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг»*. Одночасно вказують і підставу, передбачену абз. 5 п. 2 ст. 6¹ Закону [4] з посиланням на те, що пізніше зареєстрований знак вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. При розгляді справ такої категорії на вирішення судової експертизи виносяться питання:

1) чи є знак А за свідоцтвом України № *** та знак Б за свідоцтвом України № *** тотожними чи схожим настільки, що їх можна сплутати;

2) чи є знак Б за свідоцтвом № *** таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

2. По-друге, це позови щодо порушення прав власника свідоцтва та заборону використання позначення. Позивачі в цій категорії спорів посилаються на п. 1 ст. 20², де визначено, що є порушенням прав власника свідоцтва, та п. 5 ст. 16³ Закону

¹ «Не можуть одержати правову охорону також позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу».

² «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України».

³ «Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

[4] (право забороняти третім особам використовувати тотожні чи схожі із зареєстрованим знаком позначення).

При розгляді зазначеної категорії справ на вирішення судової експертизи виносяться такі питання:

- 1) чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) та знак Б за свідоцтвом України № *** тотожними чи схожим настільки, що їх можна сплутати;
- 2) чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

Або судовим експертом вирішується єдине питання: чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком Б за свідоцтвом України № *** або може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

Отже, ситуація коли споживач буде введений в оману, за українським законодавством, може виникати принаймні у двох випадках:

- 1) унаслідок реєстрації позначення, що є оманливим, або таким, яке може ввести в оману;
- 2) внаслідок використання на ринку тотожного або схожого із зареєстрованим знаком позначення.

У першому випадку, тобто у спорах про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним, критерій «здатність вводити в оману споживача» є властивістю позначення, коли власне позначення в цілому або будь-який з його елементів є оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

У другому випадку, а саме у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва, виникає ситуація, коли внаслідок використання іншою особою схожого із зареєстрованим знаком позначення для споріднених товарів і послуг споживач буде введений в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Тож використання схожого позначення із зареєстрованим знаком може призвести до сплутування позначень і товарів різних виробників та, як наслідок, — споживач буде вважати, що товар з використанням схожого позначення є товаром власника зареєстрованого знака (який уже відомий споживачеві та з яким він був знайомий раніше), тобто буде введений в оману щодо виробника.

Тож при встановленні невідповідності позначення абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [4] його дослідження проводиться, беручи до уваги положення п. 4.3.1.9. Правил [5], де зазначено, що:

«до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє

товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Для встановлення, чи є позначення оманливим або таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [4], експертом проводиться дослідження семантики позначення щодо товарів і послуг, для яких він заявлений або зареєстрований, та заявника (власника), вказаного в заявці чи виданому свідоцтві.

Відповідно до Рекомендацій проведення експертизи заявлених на реєстрацію позначень [6], «для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або таким, що може ввести в оману, експерт повинен проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу позначення».

Отже, аналіз заявленого позначення чи торговельної марки, охорона якого оспорується, з точки зору їх здатності вводити в оману споживача щодо товару чи виробника здійснюється без зіставлення з правами третіх осіб, зокрема з товарними знаками, що вже набули правової охорони. Можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, при використанні позначення, повинна визначатися на основі аналізу смислового значення власне позначення чи сутності певних його елементів, якщо вони породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Тож підстава, передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [4] належить до, так званих, абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони*.

Навіть при встановленні схожості зареєстрованих знаків, тобто невідповідності одного з них абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [4] зареєстрований пізніше знак не може бути визнаний таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу лише на підставі встановленої схожості та за умови, що він не містить вказівки на будь-якого відомого на ринку виробника товарів чи особу, яка надає послуги.

Однак, як свідчить судова практика, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [4] сьогодні застосовується і як відносна підстава для відмо-

* Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об'єктами прав третіх осіб оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції товарного знаку, зокрема основну функцію — індивідуалізаційну [7].

ви в реєстрації позначення, з огляду на відсутність у Законі норм про недобросовісність заявника. Проте аналіз зазначеної норми вже розглядавсь автором у попередніх роботах [7], тому не буде розкриватись у межах цього дослідження.

У спорах щодо порушення прав власника свідоцтва небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, може виникнути внаслідок сплутування позначень споживачем. Однак у таких спорах визначається не властивість позначення, а виникнення ймовірної ситуації, коли споживач не здатен відрізнити товари різних виробників, які марковані тотожними чи схожими позначеннями.

Проте при цьому залишається відкритим закономірне питання, чому Законом передбачено ситуацію, коли споживач може бути введений в оману при використанні схожого із зареєстрованим знаком позначення, а при використанні зареєстрованих знаків така норма відсутня.

Для правильного розуміння, тлумачення та застосування законодавства щодо торговельних марок необхідно розмежувати два поняття «введення в оману» та «змішування позначень».

Розглянемо норми законодавства зарубіжних країн, які регулюють аналогічні відносини, й терміни, що в них застосовуються (див. табл. 1).

Таблиця 1

Законодавство зарубіжних країн, яке регулює відносини у сфері реєстрації та використання торговельних марок

Регламент Ради ЄС № 207/2009 від 26.02.2009 р. про торговельну марку Спільноти [8]	
Абз. (g) п. 1 ст. 7 Абсолютні підстави для відмови Не можуть бути зареєстровані: (g) торговельні марки, які за своєю суттю є такими, що можуть ввести в оману публіку, наприклад, щодо природи, якості чи географічного походження товарів або послуг.	Article 7. Absolute grounds for refusal 1. The following shall not be registered: (g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service.
Абз. (b) п. 1 ст. 9 Права, що надаються торговельною маркою Спільноти 1. Торговельна марка Спільноти надає її власнику виключні права. Власник має право заборонити використання в ході торгів-	Article 9. Rights conferred by a Community trademark 1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all

Таблиця 1 (продовження)

<p>лі третіми особами, що не мають його згоди:</p> <p>(b) будь-якого знака, який ідентичний або схожий з торговельною маркою Спільноти щодо ідентичних або схожих товарів чи послуг, в результаті чого існує вірогідність їх замішування частиною публіки; ймовірність замішування охоплює ймовірність асоціації між знаком і торговельною маркою.</p>	<p>third parties not having his consent from using in the course of trade:</p> <p>(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trademark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trademark.</p>
<p>Ідентичні терміни містяться в Законах щодо торговельних марок Великобританії [9] та Німеччини [10].</p>	
<p>Закон про торговельні марки Грузії від 25.05.1999 р. [11]</p>	
<p>АБСОЛЮТНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ</p> <p>4.-(1) Знак або комбінація знаків не можуть бути зареєстровані як торговельна марка, якщо:</p> <p>(d), існує імовірність введення в оману публіки (відносно особливостей, якості, географічного походження чи інших характеристик товарів)</p>	<p>ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL OF REGISTRATION</p> <p>4.-(1) A sign, or combination of signs shall not be registered as a trademark where it:</p> <p>(d) is likely to deceive the public (as to the features, quality, the geographical origin or other characteristics of the goods).</p>
<p>ВИКЛЮЧНІ ПРАВА</p> <p>6. (2) Особа, котра має виключні права може перешкоджати третім особам використовувати торговельну марку в торгівлі, яка:</p> <p>(b) ідентична захищеній торговельній марці, й товари такі подібні, що є ризик замішування, зокрема й замішування, засноване на асоціації;</p> <p>(c) подібна до захищеної торговельної марки, і товари ідентичні або такі подібні, що є ризик замішування марок, у тому числі замішування, засноване на асоціації</p>	<p>EXCLUSIVE RIGHT</p> <p>6. (2) The person enjoying exclusive rights may prevent third parties from using a trademark in the course of trade that is:</p> <p>(b) identical to the protected trademark and the goods are so similar, that there is a risk of confusion including confusion based on association;</p> <p>(c) similar to the protected trademark, and the goods are identical or so similar that there is a risk of confusion of the marks including confusion based on association.</p>

Таблиця 1 (продовження)

Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина четверта від 24.11.2006, набув чинності з 01.01.2008 р. [12]	
<p>Ст. 1483. Підстави для відмови у державній реєстрації товарного знака</p> <p>3. Не допускається державна реєстрація як товарних знаків позначень, які становлять або містять елементи:</p> <p>1) що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару чи його виробника</p>	<p>Ст. 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака</p> <p>3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:</p> <p>1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.</p>
<p>Ст. 1484 Виключне право на товарний знак</p> <p>3. Ніхто не має право використовувати без згоди правовласника схожі з його товарним знаком позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, чи однорідних товарів, якщо у результаті такого використання виникає імовірність змішування.</p>	<p>Ст. 1484. Исключительное право на товарный знак</p> <p>3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.</p>
<p>Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) [13, 14]</p>	
<p>Ст. 16 Права, що надаються</p> <p>1. Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні чи схожі позначення для товарів або послуг, які є ідентичними чи схожими на ті, стосовно яких реєструється товарний знак, де таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У випадку використання ідентичного позначення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх повинна вважатися презумпцією.</p>	<p>Article 16 Rights Conferred</p> <p>1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.</p>

Отже, законодавство щодо торговельних марок зарубіжних країн виділяє такі терміни, як «*позначення, яке може ввести в оману споживача*» та «*схожість позначень, що може призвести до змішування*» при їх використанні. Перше поняття означає негативну властивість позначення, що перешкоджає його реєстрації, а друге — «*змішування позначень*» — стосується негативного наслідку, коли споживач не може відрізнити тотожні або схожі позначення на однакових чи однорідних товарах або послугах.

Застосування зазначеної термінології є доречним, адже для встановлення змішування (сплутування) позначень достатньо визначити їхню схожість та однорідність товарів і послуг для яких вони зареєстровані. А для встановлення ймовірності введення споживача в оману при використанні схожих позначень, необхідно довести відомість (популярність) одного з них споживачу та виникнення в нього стійкої асоціації між цим позначенням і конкретним виробником, що по суті, не вимагається Законом [4] при визначенні порушення прав власника торговельної марки.

Для запобігання неправильному застосуванню норм, які містять поняття «введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги» та беручи до уваги законодавства щодо торговельних марок зарубіжних країн, пропонуємо внести зміни в п. 5 ст. 15 Закону [4] та викласти його в такій редакції:

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

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;*
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання знаки можна сплутати (або «виникає імовірність їх змішування»);*
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати;*
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати (або «виникає імовірність їх змішування»).*

До внесення в Закон наведених змін пропонується під поняттям «*можливість введення в оману щодо особи, яка вироб-*

ляє товари чи надає послуги» у п. 5 ст. 15 Закону [4] розуміти «змішування (сплутування) позначень» і на вирішення судової експертизи у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва виносити єдине питання: чи є позначення А на упаковці (продукті, товарі, етикетці тощо) схожим зі знаком Б за свідоцтвом України № *** настільки, що їх можна сплутати або внаслідок їх використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги? При відповіді на зазначене питання «*можливість введення в оману споживача*» буде розумітись як наслідок, який у будь-якому разі може виникнути при використанні на одному ринку схожих із зареєстрованим знаком позначень для таких самих або споріднених товарів і послуг.

Список використаних джерел:

1. Рекомендації президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10.06.2004 р. № 04-5/1107.

2. Рекомендації президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертів у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 29.03.2005 р. № 04-5/76 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://arbitr.gov.ua/news/236/>

3. Щукіна К. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / К. Щукіна, В. Краценко. / Теорія і практика інтелектуальної власності [науково-практичний журнал] / НДІ ІВ АПрН України. — 2008. — № 2 (40). — С. 3–14.

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 7. — Ст. 36 (зі змінами).

5. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116, в редакції Наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 р. № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.

6. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : [навч. посіб.] / О. Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006 — 128 с.

7. Щукіна К. Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу / К. Щукіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : [науково-практичний журнал]. — 2009. — № 6 (50). — С. 81.

8. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark (codified version) [Electronic resource]. — Access mode: <http://eur-lex.europa.eu>.

9. Trade Marks Act 1994 / [Electronic resource] / Режим доступу: <http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>.

10. Trademark Law as amended on July 16, 1998. GERMANY. [Electronic resource]. — Access mode: http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap2.htm#no8.

11. Trademark Law of Georgia [Electronic resource]. — Access mode: http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=30.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 г. (с изменениями) / [Электронный ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

13. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, редакція від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=981_018.

14. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. The TRIPS Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994 / [Electronic resource]. — Access mode: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2.

К. А. Сопова

*науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, судовий експерт*

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВИ «ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ» ПРИ ВИКОРИСТАННІ СХОЖИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Постановка проблеми. Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення кількості судових позовів про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі — Закон) [1], а саме через те,

що позначення, зареєстроване як знак, вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Зазначена підстава досить часто вказується поряд з іншою підставою, що передбачена абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1], а саме визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.

Значну кількість спорів, які виникають між власниками схожих позначень, можна пояснити намаганням власника пізніше зареєстрованого знака для товарів і послуг при виході на ринок зі спорідненою продукцією скористатися репутацією іншої особи, власника більш раннього знака. Використання схожого з раніше зареєстрованим знаком позначення надасть можливість суб'єкту підприємницької діяльності без значних зусиль і витрат вийти на ринок, особливо якщо знак вже отримав достатню відомість та довіру у споживачів.

Що ж стосується пояснення причини зростання кількості позовів або заперечень проти реєстрації позначень на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того, що позначення вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, це питання потребує більш детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оманливі позначення або такі, що вводять в оману досліджував не один науковець, наприклад В. М. Могилевський, Є. О. Арієвич, В. М. Мельников, застосування підстави, передбаченої абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], експертизою заявлених позначень висвітлено в роботах О. Д. Левічевої та В. В. Орлової. Проте питання щодо застосування критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» приділялося значно менше уваги. Не визначено, які саме позначення або їхні елементи можуть бути віднесені до такої категорії позначень.

Мета статті: зробити аналіз проблеми застосування критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» як підстави для відмови в реєстрації позначення чи як підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [2], до позначень, які є оманливими чи такими, що

можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Отже, до оманливих позначень відносять ті, що повністю чи певні елементи котрих сприймаються споживачем як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів або пояснень. Наприклад, оманливим буде вважатися позначення, що містить пряму вказівку на виробника, яка насправді не відповідає дійсності.

Своєю чергою, до позначень, що можуть ввести в оману споживача, належать позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їхнього географічного походження або виробника, що насправді не відповідають дійсності.

Крім цього, небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), проте може побічно вказувати на певну особу, наприклад, унаслідок того, що воно є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов'язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару.

Так само зазначено і в рекомендаціях кваліфікаційної експертизи знаків, яка проводиться експертами Українського інституту промислової власності (Укрпатент) [3, 64]: «можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)».

Однак серед науковців існує і протилежна позиція щодо застосування підстави «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу», згідно з

якою вона належить до абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони та встановлюється на основі аналізу елементів позначення, без зіставлення з об'єктами, права на які належать третім особам.

Супротивники цієї позиції вважають, що підстава «здатність введення в оману» повинна застосовуватися до ситуацій існування інших торговельних марок, фірмових найменувань чи об'єктів авторського права. При використанні зазначених позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, споживач буде введений в оману щодо справжнього виробника товару чи особи, що надає послуги.

Аналіз обох позицій і доцільність застосування їх в умовах сьогодення надасть можливість визначити шляхи вирішення спірних ситуацій на ринку, що виникають при використанні конфліктних позначень.

У Рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [4, 180] міститься таке пояснення щодо позначень, які вводять в оману:

«Товарним знакам, які можуть ввести в оману споживачів відносно характеру, якості або будь-яких інших властивостей товарів або їх географічного походження, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства.

В даному випадку реалізується тест на неправильність смислового значення самого товарного знаку, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відрізнити від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використанні тотожних або подібних товарних знаків на ідентичні або однорідні товари».

Тож у зазначеному виданні наявне чітке розмежування між двома поняттями «введення в оману» та «схожість позначень настільки, що їх можна сплутати». Перше повинно застосовуватись як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони в інтересах суспільства, а друге належить до, так званих, відносних підстав і застосовується в інтересах третіх осіб.

Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об'єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію — індивідуалізаційну. 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) в разі його реєстрації порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об'єкти, зокрема на торговельні марки, що вже охороняються.

Таким чином було побудовано відповідні норми Федерального закону Російської Федерації «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» від 23.09.1992 р. [5], який діяв до 01.01.2008 р. — дати набуття чинності новим Цивільним кодексом Російської Федерації (далі — ЦК РФ) [6]. У ст. 6 «Абсолютные основания для отказа в регистрации» містився п. 3 : «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя». У ст. 7 ЦК РФ «Иные основания для отказа в регистрации» перераховані позначення, що не можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг: які є тотожними чи схожими з раніше зареєстрованими торговельними марками, найменуваннями місця походження товарів, фірмовими найменуваннями тощо.

У ст. 1483 ЦК РФ [6] прямо не названі абсолютні та відносні підстави для відмови в наданні правової охорони, проте умовно їх можна поділити так само, як і в Законі [5], що діяв до набуття чинності новим Цивільним кодексом [6], оскільки для кожної групи підстав встановлені різні строки для визнання реєстрації на знак недійсною.

У Роз'ясненні «О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»», затвердженим Наказом Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам Російської Федерації від 06.07.2004 р. № 12 [7] чітко визначено, що підстава «здатність позначення вводити в оману споживача щодо товару або його виробника» застосовується лише як абсолютна. Аналіз заявленого позначення чи товарного знака, охорона якого оспорується, з точки зору його здатності вводити в оману споживача щодо товару чи виробника здійснюється без зіставлення з правами третіх осіб, зокрема з товарними знаками, що вже набули правової охорони.

Поділ підстав для відмови в наданні правової охорони на абсолютні та відносні цілком виправданий. Так, позначення, що заявляється як знак для товарів і послуг, перевіряється на наявність абсолютних підстав для відмови на основі аналізу його елементів, відносні підстави використовуються як мотив для заперечення проти реєстрації позначення, якщо така реєстрація порушує права третіх осіб.

Отже, на думку прибічників такої позиції, наприклад Є. О. Арієвича [8], «здатність введення в оману» не рівнозначна «змішуванню позначень при їх схожості». Змішування

означає можливість сплутати між собою два позначення, коли зареєстровані знаки схожі між собою та споживач, побачивши пізніше зареєстрований знак, при неможливості порівняти їх одночасно, вирішить, що бачив його раніше, хоча насправді він бачив «старший» знак¹. У такому разі змішування позначень призводить до результату, коли споживач, сплутавши позначення, здатен купити не той товар, тобто буде введений в оману стосовно товару.

Поява в торговельній мережі такого ж товару, маркованого схожим знаком (ступінь схожості, звісно, також є достатньо індивідуальним поняттям), може пройти для споживача абсолютно непомітно, він може сприйняти це як логічне вдосконалення брендової політики виробника чи як удосконалення характеристик товару. При цьому якість нового товару може бути не гіршою, ніж якість товарів власника «старшого» знака, отже, споживач не постраждає. Постраждає, а точніше — зазнає збитків, власник торговельної марки.

Отож сплутування (змішування) позначень може бути частковим випадком введення споживача в оману.

Якщо погодитись з такою позицією, то стає очевидним й інший частковий випадок введення в оману споживача щодо раніше зареєстрованих знаків, який наводиться не одним науковцем, наприклад О. Д. Левічевою та Є. О. Арієвичем [3, 75; 8, 23]. Цей випадок стосується, так званої, серії торговельних марок. Заявлене позначення може бути не схожим настільки, що його не можна сплутати з жодним із серії знаків, наприклад, *LEPTAKAR* — з жодним із серії знаків *LEPTADENT*, *LEPTANOR*, *LEPTALON*. Однак використання знака *LEPTAKAR* для споріднених товарів, буде вводити в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, позаяк він буде сприймати його як продовження серії знаків однієї особи.

Розглянемо приклад, запропонований В. М. Могилевським [9, 13].

Припустимо, що зареєстровані знаки А та Б різних виробників є схожими настільки, що їх можна сплутати, та використовуються вони щодо однорідних товарів. При цьому знак Б почав використовуватись в Україні пізніше, ніж знак А. Після використання знака Б споживачі, знайомі з товаром певного виробника, маркованим знаком А, побачивши однорідний товар, маркований знаком Б іншого виробника, вирішать, що це товар першого виробника, таким чином вони будуть введені в оману. Проте з тривалим використанням знаків формується інша група споживачів, які першими купували товар, марко-

¹ «Старший» знак вживається у значенні зареєстрованого знака для товарів і послуг з більш раннім пріоритетом.

ваний знаком Б, та бачили рекламу саме цього товару. Побачивши товар зі схожим знаком А, вони вирішать, що це товар того ж виробника, що й товар зі знаком Б, тобто теж будуть введені в оману. Мова в цьому прикладі йде про двостороннє введення в оману.

Варто зазначити, що чим довше використовується на ринку схожий знак, тим меншою є імовірність введення в оману споживача. Тож якщо схожість знаків є сталою, незмінною у часі характеристикою, то ймовірність введення споживача в оману через схожість позначень може з часом змінюватися. Причина зрозуміла: власник пізніше зареєстрованого знака проводить власні рекламні кампанії, зазвичай, акцентуючи увагу споживача на відмінностях свого знака від раніше зареєстрованого. Тож, якщо в перший період використання такого знака власник свідомо чи несвідомо використовував репутацію конкурента, в подальшому його товари набувають власної репутації.

На практиці може виникнути ситуація, коли власник «старшого» знака подає позов про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настільки, що їх можна сплутати, а власник пізніше зареєстрованого знака подає зустрічний позов — на підставі того, що раніше зареєстрований знак вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Адже Законом [1] не передбачено, що підстава «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу» повинна застосовуватися, зважаючи на першість у реєстрації чи поданні заявки. Своєю чергою, обидва схожі позначення, не зважаючи на першість у реєстрації чи набуття певної репутації на ринку, не можуть бути визнані такими, що можуть ввести в оману, інакше це було б підставою для визнання недійсними обох свідоцтв на знаки.

Непоодинокі й випадки, коли недобросовісні особи реєструють на своє ім'я позначення, що використовувалось іншою особою без реєстрації та набуло відомості на території України, проте ще не визнане добре відомим відповідно до ст. 25 Закону [1].

Припустимо, що торговельна марка Rolex не зареєстрована сьогодні в Україні і не визнана добре відомою ні Апеляційною палатою, ні судом. Якщо застосовувати перший підхід, тобто посилатися на підставу для відмови в наданні правової охорони «можливість введення в оману» лише як на абсолютну, тоді в реєстрації цього позначення на ім'я будь-якої іншої особи неможливо відмовити. Однак український споживач буде введений в оману щодо особи, котра виробляє товар, оскільки може подумати, що він виготовлений всесвітньо відомою компанією.

Зважаючи на відсутність визначеного законодавством поділу підстав для відмови в наданні правової охорони на абсолютні та відносні, а також для уникнення конфліктів на ринку і спорів у судових інстанціях, експерт кваліфікаційної експертизи відмовляє в реєстрації позначення на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того, що позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу внаслідок схожості його з позначенням, яке належить третій особі. Проте експерт кваліфікаційної експертизи знаків не може володіти знаннями про всі права, що були набуті в Україні третіми особами. Він може лише брати до уваги випадки, коли протиставлене позначення відоме широкому колу осіб.

Однак, якщо критерій «здатність позначення вводити в оману» буде застосовуватися лише до знаків, які схожі з комерційними позначеннями, що вже мають певну відомість і репутацію на ринку, то чи справедливе таке застосування щодо маловідомих позначень?

Такі випадки, коли реєструється позначення, що раніше використовувалось іншою особою без реєстрації, є недобросовісною конкуренцією. З прийняттям змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», внесеними згідно із Законом № 689-VI (689-17) від 18.12.2008 р. [10], з'явилася можливість захистити свої права відповідно до норми ст. 4, в якій зазначено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх, або схожі на них позначення в господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

У попередній редакції зазначеної норми замість «суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати позначення», була «уповноважена особа, яка має пріоритет на використання позначень», що ускладнювало її застосування до вказаних ситуацій через незрозумілість, хто саме може бути уповноваженою особою.

З вирішенням зазначеної проблеми, шляхом прийняття змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [10], стало можливим визнати такі дії осіб недобросовісною конкуренцією. Однак виникає інша проблема — визнати свідомість на спірне позначення недієвим, адже такої підстави, як визнання свідомості на знак для товарів і послуг недієвим на підставі недобросовісної подачі заявки чи дій, що є недобросовісною конкуренцією, в ст. 19 Закону [1] не зазначено.

У таких випадках, залишається лише подавати до суду позови на підставі пп. а п. 1 ст. 19 Закону [1], а саме невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, через те що зареєстрований недобросовісною особою знак може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (особи, що використовувала таке позначення без реєстрації).

Проте існує й інша думка науковців, що пп. в п. 1 ст. 19 Закону можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об'єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах. На думку Т. С. Демченко, таке трактування вищевказаної правової норми надало б можливість забезпечити більш ефективний захист прав добросовісних користувачів товарних знаків і могло б слугувати певною заміною концепції недобросовісності заявника², принаймні, до безпосереднього закріплення останньої на рівні вітчизняного законодавства [11, 67].

Варто зазначити, що з прийняттям змін до Закону [1], буде передбачено норму з прямою вказівкою на недопустимість реєстрації позначень, які подані заявником недобросовісно.

Так, відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» п. 1 ст. 5 Закону [1] пропонується доповнити новим абз. 2 такого змісту:

«Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо набуття права на нього: (...)

б) є недобросовісною конкуренцією».

Пункт 3 ст. 6 пропонується доповнити новими абз. 7 та 8 такого змісту:

«Не може бути зареєстровано право на знаки щодо позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, право на які набуто іншою особою у будь-якій визнаній Україною державі, зокрема державі-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо заявка, об'єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом або представником названої особи без її дозволу та відсутні докази, що виправдовують таке подання;

знаками, що на дату подання (пріоритету) заявки використовувались іншою особою в будь-якій визнаній Україною державі, зокрема державі-учасниці Паризької конвенції про

² У суб'єктивному значенні, недобросовісність заявника полягає у тому, що він на момент подачі заявки усвідомлював або повинен був усвідомлювати, що заявлене позначення законно використовується іншою особою та що привласнення такого позначення може порушити чийсь права [16, 73].

охорону промислової власності, і, які все ще використовуються в таких державах, якщо на дату подання (пріоритету) заявки заявник діяв недобросовісно».

Зазначені зміни мають запобігти випадкам подання заявки та реєстрацію позначень недобросовісними особами, чи агентами чи представниками без дозволу особи, яка використовувала таке позначення до дати подання заявки.

Однак сьогодні, зважаючи на практику судових інстанцій, у таких випадках позови про визнання свідоцтва на знак недійсним подаються на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме: на підставі невідповідності знака умовам надання правової охорони через те, що його використання вводить в оману споживача у зв'язку з його схожістю з позначенням, що використовувалось іншою особою без реєстрації.

Так, у тих же рекомендаціях ВОІВ [4, 194] визначено, що:

«9.165. Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою. В даному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є імовірність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака не працює і споживач може не купити той товар, який він хоче. Це погано для споживача, проте також погано для власника товарного знаку, що втрачає обсяг продажу».

Отже, згідно з рекомендаціями ВОІВ, імовірність введення в оману споживача може також виникати внаслідок сплутування товарів різних виробників через використання ними то-тожних або дуже схожих між собою позначень.

Висновки

Отож за відсутності чітко визначеної законодавством норми, що регулює питання захисту прав на позначення, яке використовується без реєстрації, та запобігає отриманню прав на нього недобросовісними особами, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу» може застосовуватися не лише як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони заявленим позначенням. Як свідчить судова практика, посилення на абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] може бути підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, який схожий з позначенням, що раніше використовувалося без реєстрації та набуло достатньої відомості серед споживачів на

території України, з огляду на недопустимість отримання монополних прав на нього недобросовісними особами.

Проте зазначену підставу недоцільно затососувати поряд з підставою, передбаченою абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1], при схожості зареєстрованих торговельних марок, адже остання застосовується, зважаючи на першість у реєстрації чи подання заявки. Для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі схожості з раніше зареєстрованим знаком достатньо посилатися на абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1], який передбачає, що «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 7. — Ст. 36 (зі змінами).

2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 р. № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.

3. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : [навч. посіб.] / О. Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.

4. Основи інтелектуальної власності : [наук.-метод. вид-ня / ред. Г. І. Якіменко]. — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.

5. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 р. № 3520-1 (с изменениями). Не действителен с 01.01.2008 [Электронный ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 24.11.2006 (с изменениями) / [Электронный ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

7. Роз'яснення «О неправомірності ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного Закона», утверждённый Указом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 12 от 06.07.2004 р. / [Электронный ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

8. Ариевич Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность. (Регистрация товарных знаков) / Е. А. Ариевич // Патенты и лицензии. — М. : 2000. — № 9. — С. 21–26.

9. Могилевский В. М. Знаки, вводящие всех в заблуждение // Юридическая практика. — 2006. — № 9. — С. 13.

10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236/ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 36. — Ст. 164 (зі змінами).

11. Демченко. Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : [монографія] // НДІ інтелектуальної власності АПРН України. — 2008. — № 2 (40). — С. 3–14.

*Н. В. Самоловова,
старший науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
І. П. Дорохіна,
науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,*

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКИ СЛОВЕСНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) уже давно є невід'ємною частиною сучасного повсякденного життя суспільства та кожного споживача. Вони використовуються учасниками товарообігу всіх країн світу як засіб для індивідуалізації своїх товарів і послуг. Саме тому товаровиробники змагаються за привернення уваги споживача, використовуючи як торговельні марки літери, слова, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів і будь-яку їх комбінацію.

Дослідження, проведені відомим голландським фахівцем з торговельних марок К. Веркманом, свідчать, що словесні знаки становлять основну частку — до 80 % від загальної кількості зареєстрованих позначень. Це пов'язано з тим, що таким знакам властива найбільша запам'ятовуваність завдяки одночасній дії їх семантичних та фонетичних складників [1].

Аналіз практики проведення судових експертиз стосовно зазначеного об'єкта судовими експертами, що працюють в НДІ ІВ НАПрН України, свідчить про аналогічні показники. Так, загальна кількість експертних досліджень, які виконано судовими експертами НДІ ІВ НАПрН України за період з 2001 по 2009 рр. щодо знаків, становить 312 висновків, у 245 з яких досліджуються словесні позначення, тобто 78,5 % від їхньої загальної кількості. При цьому в більшості випадків на вирішення судової експертизи виносяться питання щодо встановлення тотожності чи схожості зареєстрованого знака та позначення, що використовується порушником, щодо споріднених товарів і послуг [2].

У своїй діяльності судові експерти використовують, поряд з іншими джерелами, Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у яких зазначено: *«При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість»* [3]. Необхідно пам'ятати, що при дослідженні словесних знаків саме *«смислова схожість... може застосовуватись як самостійний критерій»* [4].

У науково-методичній літературі [4, 5] розглянуто лише загальне поняття семантики словесних позначень і основні ознаки, на підставі яких визначається смислова схожість. Більш глибокі дослідження, котрі б розкривали якісні характеристики семантики словесних позначень, у наведених роботах відсутні.

Метою роботи є дослідження якісних характеристик семантики словесних знаків, які впливають на загальний висновок щодо схожості/несхожості словесних позначень, зокрема й шляхом узагальнення експертної практики, що за 9 років роботи НДІ ІВ НАПрН України є значною.

Звернемося до словника: *«семантика, -и, ж. Значення мовних одиниць — окремих слів, фразеологізмів, складових частин слова тощо»* [6].

Історично склалося так, що з моменту, коли людина почала вживати слова, вони слугували для того, щоби викликати у свідомості образи тих предметів, які вони символізували. Така цілісність сприйняття образів за допомогою символів зумовила те, що акцент уваги споживача щодо сприйняття словесного знака припадає саме на його семантичне навантаження.

За загальним правилом, схожість семантичних ознак позначень наявна, коли вони породжують однакові чи схожі асоціації, певне інтелектуальне враження. Стосовно слів, що виконані кирилицею, ситуація зрозуміла, наприклад, збіг семантичних ознак позначень «Фрукталія»–«Фрукталіта» (які використовуються для фруктових напоїв) може бути підставою для висновку про схожість позначень до ступеня змішування, незважаючи на фонетичні розбіжності. Водночас розбіжність семантичних ознак може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, навіть за наявності фонетичної схожості, наприклад позначення «Карат»–«Карате».

Дослідження позначень, виконаних літерами латинської абетки, мають особливості, що, переважно пов'язані з тим, як саме пересічний споживач сприймає та розуміє те чи те позначення. Чи воно є таким, що має певне семантичне значення, а отже, може породжувати однакові або схожі асоціації. При цьому необхідно брати до уваги, що лексика кожної мови формується протягом багатьох століть у тісному зв'язку з іншими мовами, передусім, грецькою та латиною, які історично були джерелами нових слів для різних мов. Наприклад, слово «глобус», яке походить від латинського «*globus*» («куля») [7], було скальковано в різні мови без зміни його значення та набуло таких форм: латиною, німецькою, польською, словенською, хорватською — *globus*; іспанською, італійською, португальською — *globo*; французькою, англійською — *globe* [8]; російською, українською, білоруською — глобус.

Прикладів запозичення можна навести нескінченно багато. Усім знайомі такі слова, як «константа», «форма», «фігура», «фортуна», «хроніка» «автограф», «вето», «бонус» і багато інших, що мають своє походження від латинської та грецької мов, вони вже давно не сприймаються як іншомовні, та входять до слів загального вжитку в різних народів.

Наведене дає підстави для твердження, що при дослідженні семантики слів іншомовного походження, необхідно розглядати етимологію досліджуваних мовних одиниць з позиції сприйняття та розуміння пересічним споживачем закладених у позначеннях ідей. Так, англійське слово «*legal*», що походить від латинського «*Legitimus, a, um*» — «законний, установлений законом» існує і в українській мові в значенні — «легальний» та сприймається українським споживачем як таке, що має певне семантичне значення.

Англійське слово «*regal*», яке походить від латинського «*regalis*», існує і в українській мові в значенні «регалії» та сприймається українським споживачем також як таке, що має своє конкретне семантичне значення.

Отже, дослідження семантики слів «REGAL» та «LEGAL» дають підстави для твердження, що, з огляду на їхнє латинське походження, вони сприймаються українським споживачем як такі, що мають семантичне значення «регалії» та «легальний», тобто є різними за семантикою. Таке дослідження за семантичним критерієм може бути підставою для висновку про несхожість цих словесних позначень, попри їхню звукову схожість. За аналогією з наведеним прикладом можна визнати несхожими й такі словесні позначення, як «*diva*» та «*viva*».

Непоодинокі випадки, коли досліджувані позначення мають однакову морфему — корінь — і різні закінчення, що змінюють слова в цілому. Так, означення «*actimia*», «*actimio*», «*actimel*» є фантазійними та не мають певного значення, проте всі вони мають однакове буквосполучення «*acti*», з якого всі вони починаються. Етимологічним аналізом цієї словесної одиниці встановлено, що це слово латинського походження (від «*actio*» і «*onis*» — *дія, справа*, [7]), яке в англійській мові набуло такого вигляду:

«act 1. справа, вчинок; 2. акт, дія;
acting 1. діючий, виконуючий обов'язки;
action 1. дія, вчинок; 2. діяльність, робота;
active 1. активний, діяльний; 2. дійовий;
activity 1. діяльність; 2. активність, енергія» [9].

В українській мові використовують слова «активний», «активація», «активізувати», «активність», «активно», «активіст» та багато інших, що мають своє походження від того ж латинського «*actio*».

Отож слова, що починаються на «*acti*», означають якусь дію, діяльність, активність, енергійність і асоціюються у споживачів саме з такими рисами, не зважаючи на свою фантазійність, викликають однакову асоціацію, тобто є семантично схожими.

За аналогією з наведеними прикладами можна визнати схожими словесні позначення, наприклад, «Флора» — «FLORENA» «INTEL» — «INTELCON» або «REVOLUTION» — «Революція» — «REVOLUTY».

Як відомо, українська мова належить до слов'янської групи мов індоєвропейської сім'ї. Формування лексики кожної мовної групи має певні закономірності, пов'язані з входженням лексем як одиниць словарного складу мови до певного етимологічного гнізда, що об'єднують генетично та дериваційно пов'язані лексичні одиниці [10]. Тож лексеми різних мов, належні до однієї групи мов, мають єдине джерело походження та, як наслідок, схоже фонетичне і графічне відображення.

Так, українське слово «горіння», належне до слов'янської групи мов, для кожної з них, має різну фонетику, наприклад:

болгарською — горене;
сербською — горење;
словенською — *gorenje*;
білоруською — гарэння;
македонською — горенье;
російською — горение [11].

З наведеного видно, що перелічені слова походять від одного кореня -гор- та мають схоже фонетичне звучання, і словенське слово, що виконано латиницею, також. Згідно з правилами транслітерації ця лексема читається як [горенье], що є близько до його перекладу на російську мову — [горение], значення якого абсолютно зрозуміле українським споживачам, беручи до уваги двомовність останніх.

Позначення, що протиставляється «*Gorinna*» виконане літерами латинської абетки, є фантазійним, тобто не має певного значення, але його початкова частина теж корінь -гор-. Транслітерація цієї лексеми літерами української абетки виглядає як [горіння], що перекладається на словенську як «*Gorenje*».

Отож близькість фонетичного звучання «*Gorenje*» та «*Gorinna*» в поєднанні із семантичною схожістю за рахунок входження цієї лексеми до одного етимологічного гнізда, дає підстави для твердження про схожість зазначених позначень.

Цікавим є приклад, у якому фонетична складова нерозривно поєднана із семантичним критерієм, попри самостійність останнього. Розглянемо на прикладі позначень «*Energy FM*» та «*NRJ FM*».

Досліджуючи фонетичну складову буквосполучення «*NRJ FM*», необхідно зауважити, що український споживач, найімовірніше, буде вимовляти його в одному з наступних варіантів:

[Енарджей ефем]
[Енежей ефем]
[Енаджи ефем]
[Енерджи ефем]
[Енерждей ефем]

З огляду на те, що словесний елемент «*FM*» вказує на діапазон, у якому здійснюють сповіщення радіостанції, є описовим для послуг у сфері радіомовлення, розглянемо сильний, розрізняльний елемент «*NRJ*». Досліджуючи його за семантичним критерієм встановлено, що слово є вигаданим і не має певного значення. Однак за рахунок вимови окремих літер [N] [R] [J] у буквосполучення «*NRJ*», воно може сприйматися споживачами як слово «*energy*», що в перекладі з англійської означає «енергія, сила»[9].

На підставі викладеного можна визнати позначення «*Energy FM*» та «*NRJ FM*» схожими за семантичним критерієм. За ана-

логією з наведеними прикладами можна визнати семантично схожими словесні позначення «Empty» — «Mpt» та «Enter»—«Ntr».

Однак у деяких випадках різниця ідей, що закладена в позначеннях, може не мати вирішального значення при дослідженні словесних знаків. Наприклад, досліджуючи семантику словесних позначень «ТІАРА» та «ТІАРЕ» необхідно зазначити, що:

ТІАРА — *и, ж. 1. Головний убір стародавніх східних царів, жерців, який був символом вищої влади, високого становища. 2. Триярусний головний убір римського папи [6].*

ТІАРЕ — *вид трав'янистих рослин із роду Гарденія сімейства Маренові [12].*

З наведеного видно, що розглядувані лексичні одиниці мають різне смислове значення. Однак потрібно брати до уваги враховувати сприйняття цих позначень пересічним споживачем. Зважаючи на те, що обізнаність і використання слова «ТІАРЕ» обмежується лише спеціалістами, котрі працюють у галузі біології та рослинного світу, тобто вузького кола осіб, далеко не кожний пересічний українець сприймає слово «тіаре» як таке, що має певне значення. Це дозволяє визнати позначення «ТІАРА» та «ТІАРЕ» схожими до ступеня змішування.

Проведений аналіз свідчить, що, при вивченні семантичних значень досліджуваних словесних позначень, семантика кожного з них повинна розглядатися з позиції обізнаності пересічного споживача та поширеності його використання. Наприклад, для більшості американців торговельна марка «Shasta» викликає в пам'яті образ засніжених гір. Європейці, незнайомі з американськими ландшафтами, почують у цьому слові лише шиплячий звук [13].

Дослідження семантичної складової словесних знаків дає підстави для таких тверджень:

- семантичний і фонетичний критерії нерозривно пов'язані один з одним, а останній впливає на визначення семантики досліджуваних лексем;
- семантика слів повинна розглядатися не тільки щодо порівнюваних позначень, а й зважаючи на обізнаність споживачів щодо такого слова та поширеність його використання;
- при дослідженні семантики слів іншомовного походження необхідно розглядати етимологію досліджуваних мовних одиниць з позиції сприйняття закладених у позначеннях ідей пересічним споживачем.

Викладене є результатом узагальнення експертної практики, не міститься у відомих джерелах методичної та довідкової літератури й може бути використане при створенні окремої ме-

тодики дослідженнях словесних знаків на предмет встановлення їхньої схожості до ступеню змішування на стадії науково-технічної експертизи, а також можуть стати у пригоді судовим експертам при розгляді матеріалів судових справ.

Список використаних джерел

1. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / К. Веркман. — М. : Прогресс, 1986. — 518 с.
2. Щукіна К. Судова експертиза торговельних марок через призму статистики / К. Щукіна, В. Кращенко // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 2-3
3. Наказ Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28.07.1995 р. № 116 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.), затверджений Мін'юстом України 02.08.1995 р.: станом на 22.09.1997 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
4. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О. Д. Левічева. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2006. — 128 с.
5. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, М. М. Ковальова, М. В. Мельніков / за ред. П. П. Крайнева — Вінниця : Фенікс, 2008. — 376 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. — К. : Перун, 2004. — 1440 с.
7. Попов А. Н. Латинский язык / А. Н. Попов, П. М. Шендяпин. — М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1956. — 383 с. — (Хрестоматия Грамматика Словари).
8. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.abbyuonline.ru/translate> 2010.
9. Англо-український, україно-англійський словник / уклад. Н. М. Биховець, І. І. Борисенко, Г. О Герасименко та ін.; за редакцією Ю. О. Жлуктенка. — К. : Перун, 1997. — 696 с.
10. Черниш Т. О. Компаративно-типологічне дослідження слов'янської лексики в контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями : дис. д-ра філол. наук: 10.02.03 р. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 485 арк. — Бібліогр. : арк. 416-470.
11. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://pereklad.online.ua/> 2010.
12. Тиаре [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.aroma-beauty.ru/product/5272.htm> 2010.
13. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы / Г. Чармэссон; пер. с англ. Л. Корпан. — СПб. : Питер, 1999. — 224 с.

II. Авторське право

С. А. Петренко,
*керівник Центру експертних досліджень НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
судовий експерт, к.ю.н.*

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА КРИТЕРІЯМ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

*Судова експертиза — це дослідження експертом
на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,
явищ і процесів, які містять інформацію
про обставини справи, що перебуває у провадженні
органів дізнання, досудового та судового слідства.*

Спираючись на досвід проведення судових експертиз і експертних досліджень в сфері інтелектуальної власності, можна зазначити, що глобально всі питання, які ставляться на вирішення експертизи, поділяються на дві категорії:

- 1) дослідження, пов'язані з відповідністю об'єктів інтелектуальної власності критеріям охороноспроможності;
- 2) дослідження пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Не є винятком в цьому контексті дослідження об'єктів авторського права.

I. Дослідження пов'язані з відповідністю потенційних об'єктів авторського права критеріям охороноспроможності

Ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» чітко визначено перелік творів, які не належать до об'єктів авторського права:

- а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;*
- б) твори народної творчості (фольклор);*
- в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміні-*

стративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіо-передач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах «г» і «д» частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону».

Решта творів повинні бути результатом творчої діяльності (оригінальними) та мати матеріальну форму вираження. При цьому, оригінальність може бути абсолютною (нічого подібного раніш не існувало) чи відносною (вір є похідним).

Отже, коли на вирішення експертизи ставиться запитання: **«Чи містить у собі ознаки об'єкта авторського права твір ХХХХХ?»**, — експерту необхідно дослідити та надати висновок щодо оригінальності твору і його матеріальної форми вираження. Щодо другого аспекту, тут все просто: примірник твору надходить на експертизу на матеріальному носії (паперовий, електронний тощо).

Більш складним для дослідження є питання визначення оригінальності. Якщо твору, з приводу якого поставлено запитання, не протиставлено інші твори для порівняльного аналізу, то він апріорі є оригінальним. І тут не має значення, наскільки велика його оригінальність. Відповідно до доктрини авторського права, особистість автора більшою або меншою мірою була втілена у форму вираження твору, знайшла в ньому своє віддзеркалення. Отже, для твору, з позиції авторсько-правової охорони, достатньо будь-якого рівня оригінальності. Наприклад, технічна документація у формі літературного твору має дуже низький рівень оригінальності, але ж він там таки є.

Тепер розглянемо випадок, коли досліджуваному твору протиставляється інший твір іншого автора.

Якщо ці два твори мають різні форми вираження чи однако-ві форми вираження, але твори не ідентичні один одному, то кожен з них **може бути** визнано оригінальним незалежно від

того, який є першотвором, а який — похідним. Наприклад, рядковий (дослівний) переклад твору іноземного автора не має оригінальності — це рутинна, нетворча, хоча й копітка, робота. Аби переклад набув оригінальності, необхідно здійснити його літературну обробку. Не є результатом творчої праці додавання/видалення по тексту літературного твору деяких слів, словосполучень, виправлення помилок — це питання коректури, що здійснюється за правилами граматики та правопису. При цьому сценарій, кінострічка, п'єса, комп'ютерна гра за книгою є творами, що мають оригінальність. Також не притаманна оригінальність репродукціям картин тощо.

Цікава ситуація складається за умов, коли два твори різних авторів ідентичні один одному й кожен з авторів наполягає на самотійності створення свого твору. Гіпотетично така ситуація може бути, і якщо відсутні докази зворотного, то обидва твори, безумовно, є оригінальними. Та на практиці, певно, хтось у когось вкрав або списав. За таких обставин тільки один з двох творів є оригінальним, а другий — його відтвореним примірником. Отже, щоб відповісти у цій ситуації на питання щодо відповідності твору критерію оригінальності необхідно встановити, який твір створено раніше та хто його автор. По суті, ці аспекти (дата створення й авторство) взаємопов'язані один з одним.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», *«...за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора»*.

Що це означає? Якщо матеріали справи не містять доказів того, «перу» якого саме автора належить твір (визначення авторського стилю, манери, техніки написання твору), то експерт з питань дослідження об'єктів авторського права може спиратися лише на дату створення твору.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», *«Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей»*.

Отже, якщо автори проставили на примірниках своїх творів дати чи надали до суду, органам дізнання або слідства інші документи, що підтверджують факт і певну дату створення творів, то експерт з питань дослідження об'єктів авторського права спирається лише на цю доступну інформацію, спеціально її не

перевіряючи. Якщо суд, органи дізнання чи слідства прийняли цю інформацію як належний доказ, то в експерта відсутні підстави піддавати це сумніву. За таких обставин з двох творів оригінальним буде той, який створено раніше.

Отже, беручи до уваги отримані експертом у результаті дослідження проміжні результати щодо існування твору в матеріальному вигляді та притаманності йому оригінальності як результату творчої діяльності автора, надається обґрунтований висновок про *наявність або відсутність у творі ХХХХХ ознак об'єкта авторського права*.

При цьому експертом з питань дослідження об'єктів авторського права в межах його компетенції проведено об'єктивне та повне, дослідження зважаючи на обсяг наданих йому на дослідження матеріалів.

Та не завжди такі результати об'єктивного та повного дослідження об'єктів авторського права в обґрунтованому висновку є тими фактичними даними на підставі яких встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. І в цьому немає вини судового експерта, котрий проводив дослідження об'єктів авторського права.

У чому ж справа?

1. При визначенні відповідності твору критерію оригінальності не завжди достатньо спиратися на «презумпцію авторства», якщо є щонайменше два варіанти одного твору різних авторів. Необхідно проводити експертизу щодо встановлення авторства й ідентифікації авторського стилю, техніки та манери написання. Проте такі дослідження не належать до компетенції експертів з питань інтелектуальної власності. Це завдання авторознавчої експертизи та, в деяких випадках, мистецтвознавчої експертизи, почеркознавчої експертизи (коли твір наявний у формі рукопису), експертизи відео- звукозапису та фототехнічної експертизи.

Приклад:

*Підтвердження авторства Михайла Шолохова
на роман «Тихий Дон»*

Много лет ведутся бесконечные дебаты и острые злые споры о том, кто же все-таки автор «Тихого Дона»: писатель Михаил Шолохов или его земляк казак Федор Крюков? Главный камень преткновения: как мог столь молодой человек, каким был Михаил Шолохов, написать в двадцать два года первую книгу романа-эпопеи, а затем и все остальные тома этого титанического труда, который каждой строкой выдает человека, умудренного немалым житейским да и литературным опытом.

Одни утверждают, что ничего странного в том нет, ведь Томасу Манну удалось в юном возрасте написать «Бuddenброки», талант не знает метрик. Другие считают это возрастное несовпадение чуть ли не главным доказа-

тельством, что подлинное авторство «Тихого Дона» принадлежит более зрелому казачьему писателю Федору Крюкову. Третьи по той же причине выводят, что роман Шолохов написал сам, но воспользовался дневниками белого казачьего офицера...

2. При встановленні, дати створення твору (фіксації його на матеріальному носії) доречно перевірити (підтвердити/спростувати) задекларовану автором дату. Один із варіантів таких дій. Це визначення дати фактичної фіксації твору на матеріальному носії. Та знову ж таки, проведення такого дослідження не належить до компетенції експерта з питань об'єктів інтелектуальної власності. Це завдання технічної експертизи й, у випадках фіксації твору в електронному форматі, експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

Приклади:

- а) твір зафіксовано на старому папері, надруковано недавно але друкарською машинкою, дата створення — третя. Висновок: дата створення твору за датою фіксації на матеріальному носії, якщо відсутні інші об'єктивні докази дати створення;*
- б) твір зафіксовано тільки в цифровому форматі на оптичному носії інформації. Є дата створення файлу, є дата запису файлу на оптичний носій інформації, є дата остаточної зміни файлу та є дата створення твору, зазначена автором на творі у файлі. Висновок: дата створення твору.*

На завершення хотілося б зазначити таке:

1. При призначенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справах, пов'язаних з порушенням прав на об'єкти авторського права, необхідно чітко проводити межу між завданнями, вирішення яких належить до компетенції експертів з дослідження об'єктів інтелектуальної власності й експертів за іншими експертними спеціальностями.
2. Повнота дослідження експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справах, пов'язаних з порушенням прав на об'єкти авторського права, та об'єктивність зроблених експертом висновків у деяких випадках може досягатися лише за умови призначення комплексних експертиз або залучення до проведення експертизи фахівців з інших галузей знань.

Почеркознавча експертиза

Головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Ця експертиза вирішує і деякі неідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах чи в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з

наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Авторознавча експертиза

Основним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація автора тексту.

Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), а також неідентифікаційні завдання (діагностичні) про умови складання тексту, факт викривлення ознак писемного мовлення тощо, класифікаційні завдання про місце формування мовленнєвих навичок, рідну мову, освіту автора документа.

Технічна експертиза документів

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм і експертизу матеріалів документів.

Головними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

- встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їхнього первинного змісту;
- виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабко видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих і згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;
- установлення виду й ідентифікація приладів письма за штрихами;
- визначення відносної давності виконання документа чи його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, які перетинаються;
- встановлення цілого за частинами документа.
- встановлення документа, виготовленого монтажем із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки;
- ідентифікація особи, що надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця.

Головні завдання експертизи друкарських форм є такі:

- установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках;
- встановлення належності літер певному комплекту шрифту;

- установлення типу, системи, марки, моделі й інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машини, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їхніх знаків;
- установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машині;
- встановлення типу, системи, марки, моделі копіювально-розмножувальної техніки (електрофотографічні апарати, факси) й ідентифікація засобів копіювально-розмножувальної техніки за їх відбитками;
- установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа;
- установлення типу й ідентифікація комп'ютерної техніки за виготовленим за їх допомогою документом.

Експертизою матеріалів документів установлюються рід, вид (інша класифікаційна категорія) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини та ін.), а також їхня спільна (різна) родова (групова) належність; визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Фототехнічна експертиза

Головні завдання фототехнічної експертизи:

- ідентифікація знімальної апаратури за негативами, а також апаратури, що застосовувалась для виготовлення позитивів (збільшувачі, кадрувальні рамки, глянсувачі та ін.);
- ідентифікація негатива за позитивом;
- ідентифікація типу (марки) фото- та кіноматеріалів, які застосовуються для зйомки і для виготовлення фотознімків і кінофільмів;
- ідентифікація предметів, приміщень і ділянок місцевості, відображених на знімках (негативах);
- визначення технологічних і технічних характеристик зйомки та виготовлення фотознімків і кінофільмів;
- визначення розмірних характеристик зображень на фотознімках (кінокадрах) або їхніх негативах;
- відновлення первісних зображень на фотознімках.

Експертиза відео-звукозапису

Основні завдання експертизи відеозвукозапису:

- встановлення технічних умов та технології отримання відеозвукозапису;
- ототожнення особи за фізичними параметрами голосу.

Експертиза комп'ютерної техніки та програмних продуктів

Основні завдання експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів:

- установлення технічного стану комп'ютерно-технічних засобів;
- визначення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;
- виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях;
- установлення відповідності програмних продуктів певним параметрам.

Мистецтвознавча експертиза

До об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать твори мистецтва, а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія з метою віднесення їх до порнографічної чи еротичної та до такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Головні завдання мистецтвознавчої експертизи:

- проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
- визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
- визначення оціночної чи страхової вартості твору;
- визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

III. Недобросовісна конкуренція

*Г. О. Андрощук,
завідувач лабораторії правового
забезпечення розвитку науки та технологій
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
к.екоп.н., доцент, судовий експерт*

ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ ПРО НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ: ДІЇ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ЗМІШУВАННЯ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ)

Вступ. Проблемам судової експертизи та експертизи у справах щодо об'єктів інтелектуальної власності присвячені дисертаційні дослідження О. В. Безуха [1], Ж. В. Васильєвої-Шаламової [2], О. Ф. Дорошенка [3], О. В. Когут [4], О. С. Кравченко [5], деякі аспекти висвітлені в наукових публікаціях П. П. Крайнева, Г. В. Прохорова-Лукіна, Н. Мещерякової та ін. фахівців. Однак сьогодні в Україні ще не сформовані базові наукові підходи, відсутні обґрунтовані методики експертного дослідження, не вирішена низка інших проблем теоретичного та практичного змісту, що мають суттєве значення для формування доказової бази в судовому процесі. *«Якщо ж брати судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, — зауважує О. Ф. Дорошенко, — то вона взагалі не має глибокого теоретичного підґрунтя, і вимагає надзвичайної уваги, враховуючи суттєве зростання кількості цивільно-правових спорів, пов'язаних із захистом порушених прав (майнових та немайнових) на об'єкти інтелектуальної власності»* [3, 77]. Ще більшою мірою це стосується експертизи у справах про недобросовісну конкуренцію, зокрема дій, що спричиняють змішування. Однією з причин цього є відсутність або недостатність у експертів спеціальних знань, оскільки конкурентне право (право на захист від недобросовісної конвенції — *Unfair Competition Law*) у вищих юристи не вивчають. Метою статті є висвітлення деяких теоретичних і практичних положень дій, що спричиняють змішування, при експертизі у справах про недобросовісну конкуренцію.

Дії, зазначені в Ст. 10bis. Ст. 10bis (3) Паризької конвенції про охорону промислової власності містить неповний перелік трьох типів проявів недобросовісної конкуренції, а саме: дії, що можуть призвести до змішування; дії, які дискредитують конкурентів; дії, які можуть ввести в оману громадськість. Ос-

кільки дії, які можуть спричинити змішування, й ті, що вводять громадськість в оману, дуже схожі та часто збігаються, розглянемо їх більш детально.

Дії, що спричиняють змішування

Загальні випадки змішування. Ст. 10bis (3) Паризької конвенції зобов'язує країни-учасниці забороняти всі дії, що за своєю природою здатні спричинити змішування (ввести в оману) у різний спосіб щодо організації, товарів або промислової чи комерційної діяльності конкурентів. Ст. 10bis (3) 1 охоплює дуже широке поле випадків у комерційній діяльності та стосується знаків, етикеток, гасел, упаковки, форми та кольору товарів або інших ознак розпізнавання, застосовуваних підприємцями. Тож не тільки ознаки, що використовуються для впізнавання товарів, послуг або певних підприємців, але також власне зовнішній вигляд товарів і репрезентація послуг вважаються суттєвими, коли йдеться про заборону введення в оману. Наприклад, ст. 2598 (1) Цивільного кодексу Італії чітко зазначає, що ті, хто використовують імена чи знаки розпізнавання, зазвичай, введуть в оману і призведуть до змішування з іменами чи знаками іншої особи, чи буквально імітують продукцію конкурента, чи будь-якими іншими засобами створюють змішування щодо назв, знаків, товарів або діяльності конкурентів, чинять недобросовісну конкуренцію. Схожим чином відповідно до ст. 6 іспанського Закону про недобросовісну конкуренцію будь-яка дія, що може призвести до змішування стосовно діяльності, досягнень або підприємства іншої особи, включно з подібністю асоціацій, які виникають у споживачів щодо комерційного походження, вважається недобросовісною. У країнах, де дотримуються традицій загального права, поняття «комерція під чужим іменем» досить широке, щоб надавати захист від змішування через різні види характеристик, товарів тощо.

Згідно зі ст. 10bis (3) 1 Паризької конвенції «намір» спричинити змішування не дає підстав для визначення тієї чи іншої дії актом недобросовісної конкуренції. Однак недобросовісність імітатора може вплинути на вибір санкцій, що будуть застосовані. Крім цього, не завжди необхідно, щоб змішування сталося насправді, позаяк схожість на змішування часто є достатнім доказом для судового рішення про наявність недобросовісної конкуренції. Зрештою, охорона від змішування надається без жодних обмежень у часі. Захист — протягом усього часу, доки є імовірність змішування, проте передбачений достатній простір для використання характеристик, які не приводять до змішування стосовно товарів, послуг і підприємництва, аби не обмежувати конкуренцію на певному ринку.

Проте, як тільки ринковий продукт стає традиційним або загальновідомим, він втрачає свій оригінальний чи характерний вигляд, імовірність змішування визначити стає ще важче.

Дві основні галузі, в яких найчастіше виникають змішування: з одного боку, вказівки на комерційне походження, а з другого — зовнішній вигляд товарів. Утім це не виключає і не обмежує охорону інших атрибутів або досягнень від змішування [6].

Види змішування

Змішування можна визначати по-різному. Основний тип змішування полягає в тому, що певний товарний знак настільки схожий на охоронюваний товарний знак, що, здатний викликати змішування у значної частини споживачів щодо комерційного походження товарів і послуг. Факторами, які часто розглядаються для визначення виникнення змішування, є міра розрізняльної здатності захищеного знака, масштаби діяльності та репутація його власника, рівень інформованості споживачів і, звісно, схожість знаків і відповідних товарів або послуг. У багатьох країнах поняття змішування не зводяться лише до простого змішування стосовно комерційного походження, а поширюються також на випадки змішування, коли створюється враження міцних ділових зв'язків між двома користувачами одним і тим же товарним знаком або подібними товарними знаками, тобто йдеться про змішування-плутанину з огляду на приналежність до організації. Однак використання ідентичного чи схожого знака для вочевидь не пов'язаних між собою чи зовсім різних товарів, зазвичай, не підпадає під дію охорони, тому що значна відмінність товарів або послуг переконує споживачів, що джерела походження товарів і послуг різні та що між користувачами знаків не існує ділових стосунків. Третя форма змішування, на яку посилялися, наприклад, у ст. 43 (а) Закону Ленхема в США та у ст. 53 австралійського Закону про торговельну діяльність, називається змішуванням щодо спонсорства. У такому випадку змішування споживачі вважатимуть, що товари та послуги не походять від одного й того ж джерела та що два підприємства не мають настільки тісних і тривалих ділових стосунків, аби спричинити змішування щодо приналежності до організації. Однак споживач очікуватиме, з огляду на схожість знаків, на типи товарів або послуг, для яких використовується знак, та з огляду на те, як він вживається іншим користувачем, що використання захищеного знака іншим користувачем було вповноважене угодою на певний період часу. Цей тип змішування можливий, наприклад, коли третя сторона використовує знак (без дозволу) для оздоблення своїх товарів. Однак, на відміну від змішуван-

ня через хибну приналежність, цей третій тип змішування не має такого ж статусу, як решта визначених підстав для задоволення судового позову згідно із законодавством про товарні знаки, адже його точні юридичні межі поки не визначені. Ця концепція змішування може стосуватись, так званих, рекламних прав «пабліситі», коли йдеться про знаних митців, відомих осіб засобів масової інформації чи спортсменів, а також прав на комерційне використання, коли йдеться про персонажів літературних і мистецьких творів. Ці права стосуються нових ринкових методів маркетингу, згідно з якими підприємствам надається «ліцензія» на певний період часу використовувати популярність або славу, символами яких є імена чи схожість з певними персонажами або героями, позаяк таке використання, як вважається, стимулює споживчий попит на продукцію чи послуги того, хто отримав таку ліцензію. Споживачі, зазвичай, вводяться в оману застосуванням імені чи схожості на персону або героя у зв'язку з товарами чи послугами та вважають, що така особистість або власник прав на літературних героїв, які також можуть бути зареєстрованими як товарний знак, дали повноваження на використання своєї особи чи літературного героя [6].

Змішування стосовно зазначень. Зазначенням може бути будь-який знак, символ або емблема, які повідомляють споживачеві, що товар чи послуга має певне комерційне походження, навіть якщо не повідомляється точна назва джерела. Зазначення можуть бути об'ємними та необ'ємними знаками, етикетками, гаслами (слоганами), упаковкою, кольорами чи мелодіями, але не обмежуються цим переліком. Охорона від змішування стосовно зазначень товару вже існує в межах спеціального законодавства про товарні знаки, знаки обслуговування та фірмові найменування. Однак така охорона часто має обмежений характер. Обмеження може стосуватися поширення конкретного закону на певний вид вказівок або конкретного обсягу охорони. Тож охорона від змішування згідно із законодавством про недобросовісну конкуренцію, може застосовуватись у тих випадках, коли конкретний законодавчий акт не дає загального захисту від змішування. Цей аспект стосується також захисту загальновідомих товарних знаків від змішування, як вимагається у ст. 6bis Паризької конвенції.

Обмежене застосування спеціального законодавства. Загальне застосування законодавства про товарні знаки, зазвичай, обмежене певними характеристиками. Наприклад, у деяких країнах чинність законодавства про товарні знаки не поширюється на назви літературних творів або фільмів, загальний вигляд товарів, інтер'єр крамниць, кольори чи поєднання кольорів, робо-

чий одяг. Що стосується знаків обслуговування, хоча більшість країн мають системи реєстрації таких знаків, ті країни, котрі такої системи не мають, потребують захисту згідно з нормами запобігання проявам недобросовісної конкуренції. Крім цього, навіть у країнах, де розрізняють і реєструють об'ємні товарні знаки, все ж на деякі форми вони можуть не поширюватися. Наприклад, форми, визначені виключно природою товарів, зовнішній вигляд, якого товари набули внаслідок певної технічної чи промислової функції, та конфігурація товарів, яка визначає їхню суттєву цінність, не беруться до уваги Директивою ЄС про уніфікацію законів про товарні знаки. Застосування доктрини функціональності, що зокрема, має особливий розвиток у США, дає аналогічні результати. Крім цього, захисту відповідно до законів про товарні знаки можуть часом запитувати тільки для тих знаків, які були належним чином зареєстровані в країні, де подається позов про захист. У цьому разі ст. 6bis Паризької конвенції робить виняток на користь загальновідомого знака, що не потребує реєстрації для захисту від можливого змішування знака, який є репродукцією чи імітацією загальновідомого знака та вживається для позначення ідентичних або подібних товарів. Варто зазначити, що товарний знак може бути відомий у певній країні ще до реєстрації чи використання в цій країні внаслідок дії реклами або завдяки репутації цього знака в інших країнах.

Законодавство про недобросовісну конкуренцію може забезпечувати охорону від змішування для зазначень або позначень, які не є охороноздатними згідно із законом про товарні знаки. Утім наявність захисту для певного знака згідно із законом про недобросовісну конкуренцію залежатиме частково від причин відсутності захисту для незареєстрованих знаків відповідно до конкретного закону. Якщо на якийсь знак може поширюватися конкретний закон, але знак не відповідає основним вимогам цього закону, вважатиметься, що в такій відрегульованій системі захисту цей знак не повинен захищатися згідно із законом про недобросовісну конкуренцію таким самим чином, як він захищався б відповідно до конкретного закону. Ось чому стверджують, що захист від змішування має надаватися лише згідно із законом про недобросовісну конкуренцію, якщо використання характерних ознак або знаків, які потребують захисту, мають достатню виразність для того, щоб відрізнити товари, послуги чи іншу підприємницьку діяльність від такої ж або схожої діяльності інших учасників ринку. І все ж для заохочення реєстрації товарних знаків деякі закони про недобросовісну конкуренцію потребують більшого, ніж мінімальний, рівня розпізнавальної здатності для

захисту незареєстрованих характерних ознак. Наприклад, ст. 2 (1) Закону про запобігання недобросовісної конкуренції Республіки Корея потребує, щоб позначення було «загальновідомим», що в деяких випадках може обмежити чинність охорони до одного конкретного регіону.

Ступінь розпізнавальної здатності характерної ознаки, що не захищається відповідно до закону про товарні знаки, визначається за тими ж критеріями, що застосовуються до зареєстрованих знаків, зокрема й із значенням і зовнішнім виглядом характерної ознаки та її унікальності порівняно з іншими характерними ознаками в таких самих або схожих галузях діяльності. Навіть якщо такої розпізнавальної здатності бракує з природних причин, наприклад, завдяки описовому характерові знака конкретних товарів або послуг, характерна ознака може бути захищеною, якщо вона набула «розрізняльної здатності внаслідок використання» чи вторинного значення у країні, де подається позов про захист. Вторинне значення передбачає, що внаслідок тривалого та важливого використання знака на ринку значна кількість споживачів дізналася про нього й ототожнюватиме діяльність, що здійснюється під цим знаком, з конкретним комерційним джерелом походження товару. Наприклад, у Німеччині товарний знак «4711» для парфумів вважається достатньо виразним унаслідок загального усвідомлення, що товари з цим знаком походять із конкретного джерела. Фактично, рівень вторинного значення залежить від ринку певних товарів або послуг і міри описовості характерної ознаки у зв'язку з певними товарами чи послугами. Рівень вторинного значення (чи відсоток споживачів, які його ототожнюють), необхідний для досягнення достатньої розпізнавальної здатності різниться залежно від судової практики певної країни. У деяких країнах (особливо характерно для Німеччини) проводяться опитування громадськості чи дослідження ринку та ставлення споживачів, які дають емпіричні дані для оцінки ступеня вторинного значення, а в інших країнах (особливо в Італії та Франції) самі суди зважують, чи набули характерні ознаки достатньої розпізнавальної здатності [6].

Аналіз вторинного значення також застосовується до позначень, які вилучені із сфери закону про товарні знаки. Наприклад, конфігурація чи форма (зовнішній вигляд) товарів, вилучених із-під охорони відповідно з Директивами ЄС про уніфікацію законів щодо товарних знаків, може все ж потребувати (роз'яснення) вторинного значення споживачам на деяких ринках. За таких обставин захист від змішування цілком виправданий, якщо існує можливість переконати спо-

живачів зробити помилковий висновок про те, що підроблені товари, які мають знайому конфігурацію, вироблені оригінальною фірмою-виробником. Проте, не завжди легко встановити необхідний ступінь вторинного значення, тому що конкретна конфігурація товарів має бути впізнаною для споживачів як ознака конкретного походження товару. Якщо згідно зі спеціальним законодавством, вищезазначений виняток має на меті відмову від розгляду ознак товарів, як таких, які взагалі не варто захищати, наприклад, якщо використовуються тільки загальноописові тексти, то згідно із законом про недобросовісну конкуренцію, в такому захисті, імовірно, також буде відмовлено [6].

Обмеження сфери охорони товарних знаків. Обмеження сфери охорони в рамках законодавства про товарні знаки, можуть також сприяти дозволу захисту торговельних ознак з метою недопущення змішування згідно із законом про недобросовісну конкуренцію. Хоча законами про товарні знаки передбачається захист від використання зареєстрованого товарного знака, якщо таке використання може заплутати клієнта, можуть існувати різноманітні підходи щодо тлумачення конкретних сфер застосування захисту проти такого змішування. Наприклад, захист від використання однакового чи подібного товарного знака може обмежуватися тільки такими товарами та послугами, за якими згадуваний товарний знак зареєстрований. Якщо ідентичний або схожий на зареєстрований товарний знак використовується для інших товарів чи послуг, і якщо таке використання спричиняє змішування, захист може застосовуватися лише за законом про недобросовісну конкуренцію чи за принципами «пасінг-оф» (тобто, здійснення комерції під чужим ім'ям). Узагалі товарні знаки підлягають захисту проти використання однакових або схожих товарних знаків не лише стосовно ідентичних товарів чи послуг, а й стосовно схожих товарів і послуг. Названий тип захисту виводиться з, так званого, принципу спеціалізації, адже захист стосується первісної функції товарного знака, спрямованої на можливість розрізнити товари одного підприємства від тих, що виробляються його конкурентами й іншими учасниками ринку. Тож якщо захист товарного знака не можна застосувати, бо товари та послуги, що розглядаються, не схожі (хоча змішування щодо джерела їхнього походження справді може виникнути), методи захисту від змішування можна знайти в законі про недобросовісну конкуренцію. Проте існують також закони про товарні знаки, в яких схожість, яка спричиняє змішування, розглядається як єдиний критерій для захисту, не вважаючи схожість товарів і послуг вирішальним факто-

ром, а лише одним з кількох вирішальних факторів. Такий тип передбаченого законом захисту охоплює всі типи змішування [6].

Критерії, якими користуються для визначення схожості ознак, за невеликими розбіжностями, однакові в усьому світі. До вирішальних факторів належать: загальні елементи зовнішнього вигляду, вимовляння та значення вербального перекладу розглядуваних знаків, але вирішальним фактором стає загальне уявлення пересічного споживача про певні товари чи послуги. Зокрема, якщо товари передбачені для масового споживання, пересічний споживач звертає менше уваги на часткові елементи товарних знаків. Оскільки, зазвичай, два знаки не порівнюються один з одним, на практиці схожі елементи ознак виявляються важливішими, ніж ті, що відрізняються. Схожість товарів або послуг залежить, переважно від того, чи вважають споживачі, що товари чи послуги походять з одного джерела. Водночас вони не мають бути функціонально взаємозамінними чи конкурентними.

Захист від змішування може бути занадто обмеженим для, так званих, загальновідомих знаків і, зокрема, для знаків з високою репутацією. Ст. 6bis Паризької конвенції потребує від країн-учасниць захищати відомі в їхніх країнах товарні знаки від використання схожих товарних знаків, яке може призвести до змішування, але таке зобов'язання стосується тільки ідентичних або схожих товарів. У деяких випадках неавторизоване використання загальновідомих знаків для різних товарів або послуг може спричинити змішування серед споживачів. Наприклад, якщо знак використовувався для широкого асортименту товарів чи послуг й інтенсивно рекламувався чи відомий завдяки сформованому іміджу його власника, споживачі можуть радше асоціювати такий знак з достеменним походженням і рівнем якості, ніж з товарами чи послугами певного типу. Такі асоціації також можуть спричинити змішування. Відповідно до ст. 6bis Паризької конвенції, країни-учасниці не повинні запроваджувати зазначений поширений захист, але в цьому випадку може бути застосований закон про недобросовісну конкуренцію. Питання, чи настільки загальновідомий товарний знак у цій країні, аби підпасти під дію ст. 6bis Паризької конвенції, має вирішуватися в кожному конкретному випадку на основі фактів. Звісно, **фактологічне визначення відомості товарного знака базується на його репутації та іміджі у відповідних торговельних колах та групах споживачів, розташованих у тому місці й у той час, які стосуються певного випадку.** Часто беруться до уваги такі фактори, як невід'ємні характерні риси товарного знака, тривалість

його використання в зазначеній країні, обсяги реклами й інформаційних кампаній про нього в різноманітних засобах масової інформації та асоціації з певними товарами чи послугами, що він викликає.

Згідно з типовими законами про товарний знак, використання схожих знаків має відповідати правилам використання товарного знака, тобто слугувати ознакою комерційного походження товарів або послуг. Отже, використання орнаментів на рекламних матеріалах або для покращання зовнішнього вигляду товарів, наприклад, кулькових ручок, попільничок чи навіть використання орнаментальної конфігурації для самих виробів, приміром, сережок у формі товарного знака, не завжди розглядається як таке, що підпадає під сферу діяльності типових законів про захист товарного знака. Проте захист від такого типу використання можна спробувати знайти в законі про недобросовісну конкуренцію. Одним з прикладів закону про товарний знак, який має дуже широку сферу застосування у вищезазначених випадках, є Уніфікований закон країн Бенілюкс про товарні знаки від 1971 р., який надає широке визначення того, що вважається зареєстрованими знаками, які можуть бути захищеними від будь-якого несанкціонованого використання ідентичного чи схожого товарного знака третіми сторонами, що може завдати шкоди дійсному власникові товарного знака [6].

Фірмові найменування. Аналогічні обмеження на захист від несанкціонованого використання торговельних або комерційних ознак можна знайти в розділі «Захист фірмових найменувань». Фірмові найменування слугують для визначення та розпізнавання підприємств і їхньої комерційної діяльності від інших. У ст. 8 Паризької конвенції передбачається зобов'язання захищати фірмові найменування в усіх країнах Паризького союзу без зазначення типів такого захисту та методів його надання. Проте фірмові найменування мають бути захищеними без будь-яких письмових або реєстраційних зобов'язань. У більшості країн фірмові найменування вже підлягають захисту від загрози змішування. Такий захист застосовується не тільки в тих випадках, коли фірмові найменування підпадають під спеціальні закони, а й у випадках, коли вони підлягають захисту за спеціальними положеннями закону про недобросовісну конкуренцію, цивільного права, корпоративного чи торгового права. Зазвичай, прямі конкурентні відносини між підприємствами, про які йдеться, не є вирішальним фактором, але вони беруться до уваги при вирішенні, чи не призводить використання ними однакових або схожих фірмових найменувань до виникнення змішування у споживачів стосовно ідентифіка-

ції підприємств чи відносин між ними. Захист може поширюватися за межі певної області, в якій фірмове найменування використовувалося раніше, тому що торговельна практика чи схожість обсягів і спектра діяльності підприємств часто беруться до уваги під час розгляду справ у суді. Тож захист фірмових найменувань від змішування може інколи бути ширшим, аніж рівень захисту товарного знака, що передбачений законом про захист товарного знака [6].

Змішування стосовно форми товару. Вигляд або форма товарів також можуть спричиняти змішування у споживачів. Якщо вигляд товару настільки добре відомий, що споживачі співвідносять його з конкретним комерційним джерелом (наприклад, пляшка Кока-Коли), тоді така форма може розглядатись як ознака, що підлягає захисту. Варто зазначити, що в багатьох країнах існує спеціальне законодавство, котре регулює питання захисту промислових зразків і використовується для доповнення законів про захист авторських прав на твори, так званого, прикладного мистецтва, чи навіть заміняє їх. Відповідно до такого законодавства забороняється використання ідентичного чи схожого зовнішнього вигляду ідентичних або схожих товарів. Проте сфера застосування спеціальних законів про захист промислових зразків, як і законів про захист товарного знака, також обмежена в кількох позиціях, які значною мірою різняться в різних країнах. У ситуаціях, які схожі на ті, що передбачені спеціальними законами про захист товарного знака, такі обмеження можуть стосуватись як загального застосування законів про захист промислового зразка певних товарів, так і до точних сфер застосування захисту, передбачених спеціальним законодавством. Наприклад, якщо захист промислового зразка оформлення вигляду товарів обмежений використанням дизайну лише для тих товарів, на які цей промисловий зразок зареєстровано, то захист щодо копіювання промислового зразка дизайну для інших товарів можна отримати тільки за законом про недобросовісну конкуренцію, якщо відтворений промисловий зразок вводить в оману чи спричиняє змішування щодо комерційного походження товарів [6].

Що стосується захисту від змішування товарів загалом, більшість положень законів про недобросовісну конкуренцію заснована на прецедентах, часто з посиланнями на практику буквальної імітації. У межах цієї певної сфери закону про недобросовісну конкуренцію часто зазначалося, що згідно з принципами існування вільного ринку, учасники ринку можуть імітувати промислові зразки чи інші форми, вигляд або візуальні характеристики товарів, які не захищені спеціальни-

ми законами, такими, як закони про винаходи, авторське право, закони про промислові зразки чи, можливо, про захист товарного знака (наприклад, згідно зі ст. 11 (1) Закону про недобросовісну конкуренцію Іспанії, імітація досягнень і комерційних ініціатив інших осіб дозволяється у випадках, якщо вони не захищені виключним правом. Проте, ст. 11 (2) містить виняток із цього правила, що поширюється на випадки недобросовісної конкуренції). Деякими з цих спеціальних законів навіть свідомо не передбачено надання захисту згідно із законом про недобросовісну конкуренцію у випадках, які підпадають під дію спеціального законодавства, якщо промислові зразки, що розглядаються, можуть бути захищені згідно із зазначеним законодавством. Наприклад, ст. 14 (5) Уніфікованого закону країн Бенілюкс про промислові зразки від 1975 виключає дії, спрямовані на захист промислових зразків, які підлягають реєстрації, згідно із законом про недобросовісну конкуренцію у випадках, коли такий захист можна було б надати, коли б такі промислові зразки були належним чином зареєстровані. Тож тільки існування можливості змішування стосовно вигляду товарів є недостатньою підставою для заяви про недобросовісну конкуренцію, якщо промисловий зразок перебуває під захистом спеціального закону та виробництво імітації такого товару підпадають під чинність такого закону. Водночас, можливість змішування стосовно продукції може бути достатньою підставою для захисту згідно із законом про недобросовісну конкуренцію, якщо промисловий зразок, що розглядається, має деякі оригінальні риси, але не може бути зареєстрованим як промисловий зразок, бо не відповідає іншим вимогам відповідного закону, чи якщо заявка на реєстрацію подана, але ще не набула чинності.

Якщо дизайн, форма чи інші характерні не функціональні риси продукції значною мірою асоціюються споживачами з конкретним джерелом або походженням, небезпека змішування щодо джерела походження продукції, зазвичай, вважається випадком недобросовісної конкуренції. Питання про те, чи виникає таке потенційне змішування внаслідок імітації, буде вирішено за допомогою факторів, описаних вище стосовно ознак товарів, тобто після вивчення питання, чи не набули характерні риси товару значною мірою вторинного значення, а дизайн товарів, що розглядаються, оцінюватиметься щодо їх схожості. У деяких країнах (зокрема, в Японії) визнають, що ризик виникнення змішування щодо джерела походження можна зменшити за допомогою відмови від права на кшталт чітко видимої заяви, яка спростовує можливе уявлення про те, що продукт або послуга походять з іншого, ніж насправді, джерела.

Проте визнається, що такі відмови від права нечасто та незначно зменшують ризик виникнення змішування.

Захист від змішування щодо джерела комерційного походження продукту можна також отримати згідно зі спеціальним законом про товарні знаки, якщо чинне законодавство про товарні знаки передбачає захист об'ємних знаків або зовнішнього оформлення товарів. Проте якщо вигляд товарів не зареєстрований як товарний знак, чи якщо певні форми товарів не включено до типових правил захисту товарних знаків, такі ж принципи, як і зазначені вище, можуть застосовуватися для захисту проти змішування щодо форм і вигляду товарів згідно із законом про недобросовісну конкуренцію.

Введення в оману

Загальні положення. Введення в оману можна визначити як дії з метою створення неправильного уявлення про товари та послуги конкурента. Це, мабуть, одна з найпоширеніших форм недобросовісної конкуренції, до того ж, дуже шкідлива. Введення в оману може мати дуже серйозні наслідки: споживач, покладаючись на неправдиву інформацію, може понести фінансові (чи навіть більш серйозні) збитки. Чесний конкурент втрачає клієнтів. Відкритість ринку зменшується, що має негативні наслідки для економіки загалом і для економічного добробуту зокрема.

Оскільки достовірність справедливо вважається одним з головних принципів чесної торговельної практики, існує загальне визнання того, що заборона омани дуже важлива для концепції чесної конкуренції. Або, як зазначено у ст. 10bis Паризької конвенції, будь-яка ознака чи заява, що може ввести в оману, повинна, зокрема, розглядатись як така, що суперечить практиці чесної торгівлі.

Ось чому більшість країн-членів Паризького союзу включили положення про заборону дій або практики, здатних ввести в оману, до своїх правових систем (чи навіть прийняли спеціальні закони з цього приводу). Крім цього, суди розробили особливо детальні тлумачення прецедентів для розгляду випадків введення в оману. Навіть у країнах, де в минулому захист проти омани був менш розвинутий, аніж в інших державах, сучасний розвиток подій свідчить про заходи щодо прийняття суворішого законодавства. Та в пошуках ефективних юридичних рішень різні країни вибирають досить несхожі методи. Важливим фактором цих розбіжностей слугує той факт, що введення в оману передусім спрямоване на споживача, а не безпосередньо на конкурентів. Там, де захист прав споживачів насамперед розглядається як справа кримінального законодавства, його виконання доручається урядовим правоохоронним органам. Проте у відпо-

відних законах більшості країн, де діє спеціальне законодавство про недобросовісну конкуренцію, існує окреме положення проти введення в оману (зокрема, в Бельгії, Болгарії, Німеччині, Угорщині, Люксембурзі, Нідерландах і Швейцарії) а отож, застосовується цивільне право [6].

Водночас, закони про введення в оману створюють досить різнопланову картину, більшість країн розрізняє звичайне введення в оману, яке навіть може бути ненавмисним і особливі випадки введення в оману, що можуть мати дуже неприємні наслідки. Для вирішення найсерйозніших справ про введення в оману, таких як злісне введення в оману чи омана в галузях охорони здоров'я та використання ліків, деякі країни запроваджують кримінальні санкції на додаток до заходів цивільного права. Більше того, деякі справи про потенційну оману, такі, як премії, подарунки, продаж товарів зі знижкою й оплата транспортних витрат, часто розглядаються дуже детально. Ще більш суворі обмеження застосовуються органами саморегулювання, що в деяких країнах (зокрема у Великобританії) досягли дуже високого розвитку у справі захисту проти введення в оману.

У низці країн захист проти випадків введення в оману є, до певної міри, результатом міжнародної гармонізації. З огляду на те, що комерція та засоби комунікації, такі як телебачення, стають дедалі більш міжнародними, дії та випадки введення в оману, зокрема в галузі реклами, рідко зупиняються перед кордонами якоїсь однієї країни. Різні види національного законодавства призводять не лише до різних, і таким чином не завжди адекватних заходів щодо захисту споживачів, а й часто негативно впливають на вільний обіг товарів і послуг. Країни, пов'язані економічними зв'язками в межах загального ринку, мають особливу потребу в гармонізації відмінних одне від одного національних законодавств про захист від введення в оману. Тож у 1984 ЄС прийняв Директиву про недостовірну рекламу з метою встановлення мінімальних об'єктивних критеріїв для визначення, чи вводить реклама в оману. Деякої гармонізації вдалося досягти в скандинавських країнах і країнах Африки.

Поняття «введення в оману». Загальновизнано, що поняття «введення в оману» не обмежується відверто недостовірними заявами чи твердженнями, що можуть створити неправильне уявлення про товар у споживача. *Навпаки, вважається достатнім той факт (згідно зі ст. 10bis (3) З Паризької конвенції), що ознаки, які розглядаються, можуть вести в оману.* Навіть здавалося б правильні заяви можуть розглядатись як оманливі. Якщо, наприклад, забороняється викори-

стання певних хімічних речовин під час виготовлення хліба, суди багатьох країн розглядатимуть рекламну заяву про те, що певні сорти хліба, виготовлені без використання хімічних речовин, як оманливу, тому що, правильна за суттю, така заява викликає помилкове уявлення про те, що факт, який рекламується, є чимось надзвичайним. Так само товар, про який ідеться, не повинен обов'язково бути гіршої якості в об'єктивному сенсі, якщо його ознаки чи заяви про нього не мають спокусливого ефекту для споживача. Наприклад, якщо громадяни країни віддають перевагу товарам місцевого виробництва перед іноземними, неправильні заяви про те, що іноземні товари є товарами місцевого виробництва, вважаються оманливими, навіть якщо імпортні товари якісніші [6].

Вважається, що питання, чи є факт омани дійсним, має визначатися реакцією адресата на ту чи ту заяву, а не намірами того, хто цю заяву зробив. Проте дійсне визначення й оцінка цієї реакції може відрізнятись у різних країнах, а також залежати від типу адресатів (споживачів або торговців) і від типу товарів і послуг. Паризька конвенція покладає вирішення цього питання на країни-учасниці (так само, як і Директива ЄС про недостовірну рекламу). Різні погляди на те, які норми повинні застосовуватись, є результатом різних відповідей на такі запитання:

- Чи повинна заборона введення в оману захищати пересічного чи (також) менш інформованого, менш вимогливого споживача?
- Як визначається реакція громадськості? Емпірично чи шляхом узагальненої оцінки, яку робить суддя?
- Скільки адресатів мають бути введеними в оману, щоб визнати рекламну заяву такою, що вводить в оману?

У деяких країнах (зокрема, в Бельгії, Франції, Італії, Нідерландах, Іспанії та США (як передбачено Розділом 43 (а) Закону Ленхема)) відповідні норми встановлюються на основі поняття пересічний споживач. Там, де суди в своїх оцінках покладаються на особистий досвід суддів, існує тенденція припускати, що зазвичай *пересічний споживач* досить добре поінформований і освічений, тобто має достатній імунітет, аби бути введеним в оману. У таких країнах поріг обману значно вищий. Хоча часто підкреслюється, що достатнім приводом є факт, що, очевидно, чимало адресатів було введено в оману, існує тенденція віддавати перевагу середній кількості тих, хто був уведений в оману.

Проте, в Німеччині більше уваги приділяють менш освіченим, менш вимогливим споживачам, на яких можуть легко вплинути недостовірні заяви. Факти введення в оману часто

доводяться емпіричними методами, шляхом проведення опитувань серед споживачів, і поріг обману встановлений на дуже низькому рівні — 10–15 % споживачів.

Серед найбільш значних останніх нововведень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» зауважимо введення відповідальності за поширення оманливої інформації. Це відображено в новій ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». В основу цих змін покладена узагальнена практика Антимонопольного комітету України, судів у цій галузі конкурентного права, а також міжнародно-правова база, що регулює ці питання. Адже такі відомості часто використовують в рекламі, особливо задля маніпулювання результатами опитування обмеженої кількості населення тощо. Така інформація ставить рекламодавця у більш зручне становище, порівняно з конкурентом. Тепер законодавство передбачає відповідальність за введення в оману не тільки за допомогою недостовірної інформації, а й неточних або неповних відомостей (наприклад, «висмикнутих» з контексту), які створюють помилкове враження щодо певних товарів або послуг.

Неправомірне використання чужих досягнень («дармова їзда верхи»)

Загальні положення. Окрім імовірності змішування, існують інші обставини, що згідно із різноманітними доктринами можуть вважатися доречними з огляду на імітацію показників, продукції та інших ринкових товарів, і серед таких обставин дії неправомірного використання або ж «дармова їзда верхи» на досягненні іншої особи, визнаних споживачами або іншими учасниками ринку, такими як дилери, торговці та постачальники.

Часто такі досягнення стосуються певних ознак продукту, але вони можуть мати винятково технічний характер.

У таких випадках захист залежить від кількох вимог, які відрізняються в різних країнах. Недобросовісність конкуренції розглядається як результат не тільки очевидної експлуатації негативної слави, ознаки, комерційного успіху продукту або технічного досягнення конкурента без належного зусилля спрямованого на значний відхід від характерних рис такого досягнення, але також ризику ушкодження репутації наявного бізнесу.

Як мінімальна передумова ознака чи продукт мають певним чином відрізнятися (що може бути на рівні, недостатньому для захисту згідно з відповідним законодавством). Оскільки обсяг захисту може залежати від ступеня виразності,

повністю банальні ознаки або продукти, зазвичай, не підпадають під категорію тих, які потребують захисту від звичайної імітації.

Винятково з позицій систематизації, поняття «дармова їзда верхи» має кілька загальних характеристик, спільних з поняттями змішування чи введення в оману. «Дармова їзда верхи» на ринкових досягненнях іншої особи може бути визначена як будь-яка дія, що виконується конкурентом або іншим учасником ринку з метою безпосередньої експлуатації промислового чи комерційного досягнення іншої особи для своїх ділових цілей без значного відходу від початкових досягнень. У такому значенні «дармова їзда верхи» — найпоширеніша форма конкуренції шляхом імітації. Проте, згідно з принципами вільного ринку, експлуатація чи «присвоєння» досягнень іншої особи є несправедливими лише за певних (специфічних) обставин. Водночас дії, що приводять до змішування чи вводять в оману, звичайно означають «дармову їзду верхи» на досягненнях іншої особи, але, зазвичай, визнаються формами «дармової їзди верхи», що є завжди недобросовісними.

Під час визначення наявності захисту ринкових досягнень від недобросовісної конкуренції за відсутності змішування, нерідко зазначається, що звичайна експлуатація чужих досягнень не суперечить принципам вільної ринкової системи. Тож захист згідно із законом про недобросовісну конкуренцію не може розглядатися просто як альтернативний шлях забезпечення захисту, котрий був би наданий без зобов'язання відповідати різноманітним вимогам захисту, які накладаються відповідним законодавством про промислову власність. Оскільки було досягнуто певної рівноваги інтересів на відповідному ринку шляхом прийняття відповідних законів про патенти, промислові зразки, товарні знаки та ін., цю рівновагу варто також брати до уваги при застосуванні законодавства про недобросовісну конкуренцію. Зазвичай, може бути відмовлено в захисті згідно із законом про недобросовісну конкуренцію, якщо досягнення, що було скопійоване чи присвоєне, охоплене відповідним законодавством про промислову власність і якщо можна було отримати хоча б на певний період часу, той вид захисту, за яким звертаються до закону про недобросовісну конкуренцію, згідно з цією галуззю законодавства — принцип переважного права.

Як зазначено вище, власне до захисту можуть звернутися, якщо положення спеціального законодавства не охоплює досягнення, що розглядаються, наприклад, якщо закон не може бути застосований до досягнень, яких було досягнуто до певної

дати чи якщо захист, який надається певним законом, не є достатньо широким, аби запропонувати необхідне в конкретному випадку рішення.

Деякі закони про промислову власність чітко надають такий захист згідно з положенням про недобросовісну конкуренцію, і до них можна звернутись у зв'язку з досягненнями, що не підлягають захисту згідно зі спеціальним законом. Інші закони про промислову власність чітко та ясно унеможливають додатковий захист згідно із законом про недобросовісну конкуренцію, коли це стосується винаходів, товарних знаків або форм продуктів, які підлягають захисту згідно з тими законами. І все-таки не завжди зрозуміло, які інтереси приводяться законодавством у рівновагу шляхом прийняття спеціального закону. Навіть законодавчі коментарі не прояснюють це питання повністю. Отже, загальний підхід до надання захисту від «дармової їзди верхи» згідно із законом про недобросовісну конкуренцію полягає в тому, аби зробити такий захист доступним за певних обставин, які мають відрізнитись у певних аспектах від тих обставин, за яких спеціальним законодавством надається захист. Визначення таких обставин часто є можливим тільки певними всеохоплюючими положеннями, а тому, зазвичай, здійснюється прецедентним правом. Щодо тих видів «дармової їзди верхи», які вказуються нижче, специфічні обставини, що призводять до акту недобросовісної конкуренції, вже визнані у багатьох країнах: ослаблення характерної якості чи рекламної цінності товарного знака, незаконне присвоєння репутації, повна імітація та, так звані, паразитичні дії. Всі вони розглядаються надалі [6].

Використання чужої репутації. Інший вид незаконного привласнення, який був визнаний в останні роки, як такий, що суперечить чесній діловій практиці, це недобросовісне використання репутації, або престижу ринкових досягнень інших промислових чи комерційних підприємств. Ця доктрина особливо стосується привласнення добре відомих ознак. Наприклад, якщо якість товару чи послуги зі справжнім товарним знаком призвела до того, що споживачі асоціюють цей товарний знак із певним походженням товару чи незмінною властивістю товару, його незаконне використання для інших товарів чи послуг без спричинення змішування щодо їх походження, може все-таки розцінюватись як неправомірне присвоєння репутації. Ця доктрина може так само стосуватися вигляду продукту, але в такому разі зовнішній вигляд повинен сприйматись як показник певного рівня якості, імід-

жу чи престижу. Проте підхід до цього виду привласнення у різних країнах відрізняється. Наприклад, якщо у Франції присвоєння престижу іншого товарного знака чи продукту, зазвичай, вважається недобросовісним, в Іспанії такий тип привласнення цілком чітко забороняється без подальшого розгляду ст. 12 Закону про недобросовісну конкуренцію від 1991р. У Німеччині для того, щоб третій особі було дозволено привласнення, необхідно, щоб не передбачалася вторинна експлуатація цього товарного знака. У США не встановлено заперечень щодо привласнення, якщо це не створює імовірності змішування, наприклад, щодо спонсорства, з метою якого до уваги береться престиж товарного знака.

Використання чужого товарного знака чи знака обслуговування можливе в більш або менш завуальованій формі привласнення. Наприклад, конкурент може використати загалом схожий, але помітно відмінний товарний знак, зате він при цьому свідомо близько наближається до характерних і добре відомих особливостей іншого товарного знака. Як альтернативу він може використати цей товарний знак у рекламі своїх товарів з власним товарним знаком для того, щоб перенести імідж добре відомого товарного знака на свої товари; або знову ж таки він може використати чужий товарний знак, застосовуючи такі кваліфікувальні терміни, як «модель», «вид», «стиль» та ін. (проте у деяких країнах термін «підходить для» чи інші схожі терміни можуть бути використані, коли йдеться про запасні частини й аксесуари). У цьому сенсі не обов'язково, щоб учасник ринку був безпосереднім конкурентом власника товарного знака, якщо тільки є імовірність зашкодити ексклюзивному іміджу або репутації товарного знака чи компанії [6].

Розглянемо практичні аспекти викладеного вище на прикладі конкретного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, проведеного автором в одній досить гучній справі останніх років.

18.03.2005 р. до атестованого судового експерта з питань інтелектуальної власності, головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Г. О. Андрощука надійшов запит від ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» стосовно надання експертного висновку.

На вирішення спеціаліста було поставлено такі запитання:

1. Чи можна вважати словесне позначення «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» за свідоцтвом України № 44318?

2. Чи можна вважати зображення (зразок додається), що використовується ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» на етикетці, схожим настільки, що його можна



сплутати із зображенням (зразок додається), що використовується на етикетці ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”»?



3. Чи можна вважати, що етикетка горілки «„Nemiroff” УКРАЇНСЬКА БЕРЕZOVA ОСОБЛИВА (НА БРУНЬКАХ)» є імітацією етикетки горілки «Союз-Віктан НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ»?
4. Чи можна стверджувати, що ТОВ «Фірма „Союз Віктан” ЛТД» має пріоритет на позначення «На березових бруньках» відносно ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236-96/ВР?
5. Чи можна стверджувати, що ТОВ «Фірма „Союз Віктан” ЛТД» та її продукція, а саме горілка «На березових бруньках» здобула високий рівень ділової репутації на ринку України?
6. Чи існує імовірність сплутування споживачем горілки «Союз-Віктан НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ» з горілкою «„Nemiroff” УКРАЇНСЬКА БЕРЕZOVA ОСОБЛИВА (НА БРУНЬКАХ)»?

Дослідження

1. Чи можна вважати словесне позначення «БЕРЕZOVA (на бруньках)» схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ» за свідоцтвом України № 44318?

При експертизі словесних позначень насамперед звертається увага на їхню схожість, а не на їхню відмінність, адже саме схожі елементи сприяють змішуванню товарних знаків.

Товарні знаки можуть бути схожими між собою більшою чи меншою мірою.

Для визначення схожості словесних позначень застосовуються положення п. 4.3.2.6. Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвержені наказом Державного патентного ві-

домства України від 28.07.1995 р. № 116 (далі — Правила), «при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість».

Отже, для визначення схожості словесних позначень, спеціаліст досліджував їхню звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість.

Для встановлення звукової схожості позначень, спеціаліст застосовував дані табл. 1.

Таблиця 1

Дослідження звукової (фонетичної) схожості позначення «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» та торговельної марки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» за свідоцтвом України № 44318

№ з/п	Назва ознаки	Позначення «БЕРЕЗОВА (на бруньках)»	Торговельна марка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»
1	Транскрипція	БЕРЕЗОВА НА БРУН'КАХ	НА БЕРЕЗОВИХ БРУН'КАХ
2	Наявність близьких і однакових звуків	-	Н
		-	А
		Б	Б
		Е	Е
		Р	Р
		Е	Е
		З	З
		О	О
		В	В
		А	И
			Х
		Н	Б
		А	Р
			У
		Б	Н'
		Р	К
		У	А
		Н'	Х
К			
А			
Х			

Таблиця 1 (продовження)

3	Близькі звуки, що утворюють позначення	НА	НА	Збіг: 100 %
		БЕРЕZOBA	БЕРЕZOBIХ	Збіг: 85 %
		БРУН'КАХ	БРУН'КАХ	Збіг: 100 %
4	Розміщення однакових звуків один щодо одного	Розміщення однакових звуків у позначеннях, які порівнюються, один щодо одного збігається на 50 % у першій частині позначень («БЕРЕZOBA НА» та «НА БЕРЕZOBIХ») та на 100 % у другій частині позначення («БРУН'КАХ» ТА «БРУН'КАХ»)		
5	Наявність однакових складів та їх розміщення	НА	НА	
		БЕ	БЕ	
		РЕ	РЕ	
		ЗО	ЗО	
		ВА	ВИХ	
		БРУНЬКАХ	БРУНЬКАХ	
6	Кількість складів у позначеннях	7	7	
7	Близькість складу голосних	А	А	
		Е	Е	
		О	О	
		У	У	
8	Близькість складу приголосних	Н	Н	
		Б	Б	
		Р	Р	
		З	З	
		В	В	
		Х	Х	
9	Характер однакових частин у позначеннях	Однакові частини в позначеннях, які порівнюються, мають розпізнавальний характер. Частини позначень «НА» та «БРУНЬКАХ» фонетично співпадають, а «БЕРЕZOBA» та «БЕРЕZOBIХ» є формами одного слова (різняються за числом та відмінком) та є фонетично близькими, незважаючи на різницю закінчень		
10	Входження одного позначення до іншого	Позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» повністю входить до торговельної марки «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»		
11	Наголос	БЕРЕZOBA (на бруньках)	НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ	

Отже, на основі фонетичного аналізу наведеного в табл. 1, можна дійти висновку, що порівнювані позначення складають з трьох частин, як показано у табл. 2.

Таблиця 2

Виділення частин позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» та торговельної марки «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»

Позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)»	Торговельна марка «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»
1) БЕРЕZOBA	1) НА
2) НА	2) БЕРЕZOBIХ
3) БРУНЬКАХ	3) БРУНЬКАХ

Вказані у табл. 2 елементи позначень потрібно порівнювати, зважаючи що *при експертизі словесних позначень, насамперед звертають увагу на їхню схожість, а не на їхні відмінності, адже саме схожі елементи спричиняють змішування*. Отже, спеціаліст згрупував порівнювані елементи таким чином:

- 1) «БЕРЕZOBA» та «БЕРЕZOBIХ»,
- 2) «НА» та «НА»,
- 3) «БРУНЬКАХ» і «БРУНЬКАХ»

При порівнянні вказаних елементів позначень, можна дійти висновку, що вони є фонетично схожими для українських споживачів. Порівнювані елементи позначень відрізняються в першій порівнюваній частині. Зважаючи на те, що основним і визначальним впливовим елементом вказаних позначень є слово «БЕРЕZOBA -A (-BIХ)», фонетична різниця між порівнюваними позначеннями не має визначальної ролі для встановлення істотних фонетичних відмінностей. Друга та третя частини порівнюваних позначень є фонетично тотожними.

Отже, беручи до уваги кількість збігу ознак порівнюваних позначень, можна стверджувати про їхню фонетичну (звукову) схожість до ступеня змішування.

Наявність у позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» додаткового символу — дужок не впливає на загальне зорове сприйняття, позаяк основним визначальним елементом цього позначення є слово «БЕРЕZOBA», розміщене в першому рядку, відповідно, воно має основне графічне розрізняльне значення. Спеціалістом було взято до уваги такі графічні елементи, що мають істотний вплив при визначенні схожості позначень, як поєднання кольорів. Позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» і торговельна марка «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ» виконані в кольоровій гамі, що є схожою до ступеня змішування — зелено-білій.

Таблиця 3

**Дослідження графічної схожості позначення «БЕРЕZOBA
(на бруньках)» і торговельної марки
«НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»**

№ з/п	Назва ознаки	Позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)»	Торговельна марка «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»
1	Загальне зорове враження	Загальне зорове враження порівнюваних позначень збігається, з огляду на те, що, споживач, зазвичай, сприймає першу частину слова — «БЕРЕZOBA», «НА БЕРЕZOBIХ». Ці частини слова є графічно схожими. Збіг графічних елементів становить 85 %. Наявність у позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» додаткового символу — дужок — не впливає на загальне зорове сприйняття, тому що основним визначальним елементом позначення є слово «БЕРЕZOBA»	
2	Графічне написання, зокрема й характер написання букв	Позначення виконане оригінальним шрифтом	Торговельна марка виконана стандартним шрифтом
3	Колір, яким виконані позначення, чи поєднання кольорів	Визначальне слово «БЕРЕZOBA» виконане <u>зеленим</u> кольором на <u>білому</u> тлі. Уточнення в дужках «(на бруньках)» виконане <u>чорним</u> кольором на <u>білому</u> тлі	Торговельна марка виконана <u>білим</u> кольором на <u>зеленому</u> тлі
4	Розташування букв одна щодо одної	Букви розміщені у <u>стовпчик</u> таким чином: «БЕРЕZOBA (на бруньках)»	Букви розміщені у <u>стовпчик</u> таким чином: «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ»
5	Алфавіт, буквами якого написано слово	Кирилиця	Кирилиця

Отже, позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» і торговельна марка «НА БЕРЕZOBIХ БРУНЬКАХ» є графічно схожими.

Семантична схожість словесних позначень встановлюється на підставі наступних ознак, наведених у табл. 4.

На основі аналізу наведеного у табл. 4, експерт дійшов висновку, що порівнювані позначення є семантично схожими, позаяк вони вказують на те, що така горілка виготовлена з використанням спирту, настояного на березових бруньках.

Також спеціаліст взяв до уваги те, що тлумачний словник російської мови В. Даля дає визначення поняття горілки, настояної чи перепущеної через березові бруньки та називає її одним словом — «березовка» або «березуха». Експертом було

встановлено, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» взявши за основу рецепт такої горілки, змінила, вдосконалила та випустила концептуально новий продукт на ринку горілчаних виробів — горілку особливу «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ». Щодо цієї горілки була організована широкомасштабна рекламна кампанія в усіх засобах масової інформації, а також при проведенні різноманітних соціальних заходів, отже, вона отримала розрізняльну здатність і довіру споживачів, про що свідчать результати маркетингових досліджень, проведених компанією «Маасмі Рейтинг». Зважаючи на вищенаведене, експерт дійшов висновку, що ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» розробила позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» наслідуючи, а не копіюючи концепцію, котру застосувало ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД».

Таблиця 4

Дослідження семантичної схожості позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» та торговельної марки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ».

№ з/п	Назва ознаки	Позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)»	Торговельна марка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»
1	Подібність закладених у позначення понять, ідей	Згідно з Новим тлумачним словником української мови, БЕРЕЗА — лісове білокоре дерево з тоненьким довгим гіллям і серцевидним листям; БРУНЬКА — ще не розвинений пагін рослини, зачаток квітки або стебла з листям	
		«БЕРЕZOBA (на бруньках)» — горілка з використанням спирту, настояного на березових бруньках	«НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» — горілка з використанням спирту, настояного на березових бруньках
2	Збіг значення слова в різних мовах	Українська: «БЕРЕZOBA (на бруньках)». Російська: «БЕРЕZOBAЯ (на почках)». Англійська: «BIRCHEN POTION (on buds)»	Українська: «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ». Російська: «НА БЕРЕZOBAЫХ ПОЧКАХ». Англійська: «BIRCHEN BUDS POTION»
3	Збіги елементів позначень, на який припадає логічний наголос	БЕРЕZOBA	БЕРЕZOBAЫХ

У розглядуваному випадку важливим моментом є те, що змішування може виникнути через подібність у написанні, вимові та значенні слова (слів). Подібності в одній з указаних

сфер достатньо для порушення, якщо воно може ввести громадськість в оману.

Що стосується подібності в написанні, важливу роль відіграє графічне виконання торговельної марки. Подібність у вимові важлива в тому сенсі, що торговельні марки, які мають різне написання, можуть вимовлятися однаково, тому на вимову зважають при усних сповіщеннях; навіть якщо подібності в написанні можна уникнути шляхом використання доволі неподібних графічних символів, це не має ніякого значення, якщо два позначення порівнюються усно.

Подібність у значенні може призвести до змішування й тоді, коли обидві торговельні марки передають одну й ту ж ідею. Торговельна марка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» і позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)», які використовують для горілки висловлюють одну й ту ж думку — горілка з використанням ароматних березових спиртів.

Найбільш важливим моментом є те, що споживач не має змоги порівняти торговельні марки одна з одною; він, зазвичай, стикається з однією з них у магазині, супермаркеті. Тож він може сприймати товари, пропоновані під іншим знаком, за той товар, який він справді хоче купити. У цьому контексті потрібно брати до уваги й те, що пересічний споживач має середню пам'ять. З огляду на те, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та ДП «Українська горілочна компанія „Nemiroff”» є найбільш відомими виробниками лікєро-горілочаних виробів на території України, це примножує шанси пересічного споживача, як мінімум, засумніватися щодо того, чи є торговельна марка, з якою він стикається, тією маркою, яку він знає. Було б набагато складніше сплутати більш відому та менш відому торговельні марки, ніж дві дуже відомі.

За результатами вищенаведеного порівняльного аналізу спеціаліст дійшов висновку, що позначення «БЕРЕZOBA (на бруньках)» є схожим до ступеня змішування з торговельною маркою «БЕРЕZOBA НА БРУНЬКАХ».

2. Чи можна вважати зображення (зразок додається), що використовується ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» на етикетці, схожим настільки,





що його можна сплутати із зображенням (зразок додається), що використовується на етикетці ДП «Українська горілочна компанія „Nemiroff»?»



Для здійснення порівняння зображень, які використовуються ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”», спеціаліст вважає за доцільне виділити їхні елементи та порівняти їх.

Таблиця 5

**Дослідження схожості елементів позначень,
які використовуються ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД»
та ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”»**

№ з/п	Назва ознаки	Зображення, яке використовує ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» 	Зображення, яке використовує ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» 
1	Тло, на якому виконано зображення	Зображення виконане на білому тлі з нанесеними на нього рисками різної товщини чорного та сірого кольорів, що імітує кору берези	Зображення виконане на білому тлі з нанесеними на нього рисками різної товщини чорного та сірого кольору, що імітує кору берези
2	Колір і поєднання кольорів, яким виконано зображення	Зображення виконане таким поєднанням кольорів: білий, чорний, сірий, світло-зелений, темно-зелений, жовтий, гірчичний	Зображення виконане таким поєднанням кольорів: білий, чорний, сірий, світло-зелений, темно-зелений, жовтий, гірчичний
3	Виділення певних елементів порівнюваних зображень	<p>1. Дві березові бруньки жовтого кольору з гірчичним забарвленням по краях зображені у вертикальному положенні з вигнутими краями.</p> <p>2. Два березових листки, одна половина яких виконана світло-зеленим кольором, а друга — темно-зеленим.</p> <p>3. Гілочка, на якій розміщено березові — листки та бруньки.</p> <p>4. Тло, що імітує березову кору</p>	<p>1. Дві березові бруньки жовтого кольору з гірчичним забарвленням по краях зображені у вертикальному положенні з вигнутими краями.</p> <p>2. Два березових листки, одна половина яких виконана світло-зеленим кольором, а друга — темно-зеленим.</p> <p>3. Гілочка, на якій розміщено березові листки та бруньки.</p> <p>4. Тло, що імітує березову кору</p>
4	Розташування елементів зображення один щодо одного	1. Основне зображення, гілочка з березовими бруньками та листочками, розташована на тлі, що імітує березову кору	1. Основне зображення, гілочка з березовими бруньками та листочками, розташована на тлі, що імітує березову кору

Таблиця 5(продовження)

		2. Дві березові бруньки розміщені між двома березовими листками	2. Дві березові бруньки розміщені між двома березовими листками
5	Закладені в зображення поняття, ідеї	Березова гілки з двома листками та бруньками на тлі березової кори	Березова гілки з двома листками та бруньками на тлі березової кори
6	Загальне зорове враження від зображень	Загальне зорове враження від порівнюваних зображень збігається, з огляду на те, що зображення виконані в одній кольоровій гамі та є схожими настільки, що їх можна сплутати	

Зображення повинні порівнюватися загалом і більше значення повинно надаватися загальним елементам зображення, що можуть ввести в оману без виділення відмінностей, які можуть бути не помічені пересічним споживачем.

Збіг певних елементів позначення становить 85 %. Порівнювані зображення як в цілому, так і щодо їхніх елементів є такими, що схожі до ступеня змішування.

Експерт вважає, що зображення, яке використовує ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» на центральній частині етикетки горілки є дистинктивним елементом. З огляду на це та беручи до уваги їхню схожість до ступеня змішування, можна дійти висновку, що порівнювані зображення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, експерт у процесі здійсненого порівняння дійшов висновку, що зображення, яке використовує ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» є таким, що його можна сплутати із зображенням, яке використовує ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД».

3. Чи можна вважати, що етикетка горілки «„Nemiroff” УКРАЇНСЬКА БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА (НА БРУНЬКАХ)» є імітацією етикетки горілки «Союз-Віктан НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»?

Етикетка горілки, котру використовує ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» та етикетка горілки, яку використовує ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» є комбіновані, тобто вони містять як словесні елементи, так і зображувальні. Детальний порівняльний аналіз етикеток подано у нижченаведеній таблиці.

Таблиця 6

Порівняння етикеток горілки ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» та ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»

№ з/п	Назва ознаки	Етикетка горілки ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» «БЕРЕЗОВА (на бруньках)»	Етикетка горілки ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»
1	Тло етикетки	У верхній і у нижній частинах етикетки тло біле, а у центральній частині етикетки тло імітує березову кору	У верхній і нижній частинах етикетки тло прозоре, а в центральній частині етикетки тло імітує березову кору
2	Кольорова гама етикетки	Етикетка виконана з використанням таких кольорів: білий, сріблястий, зелений, чорний, жовтий, червоний.	Етикетка виконана з використанням таких кольорів: білий, золотистий, зелений, чорний, жовтий.
3	Верхня частина етикетки	Розміщено торговельну марку виробника в колі, виконану сріблястим кольором. Під торговельною маркою виробника розміщено два зображувальні елементи, що імітують гілки з листками зеленого кольору	Розміщено торговельну марку виробника в овалі, розтягнутому по горизонталі, виконану золотавим кольором в зелено-золотавій рамці
4	Центральна частина етикетки	<p>1. Розміщено назву товару: «Українська березова особлива (на бруньках)» таким чином: слово «Українська» виконано білим кольором на зеленій стрічці, вигнутій вверх на тлі, що імітує березову кору; слово «березова» виконано зеленим кольором на тлі, що імітує березову кору; слово «особлива» виконано меншим розміром шрифту, порівняно з двома попередніми словами, чорним кольором на тлі, що імітує березову кору; слово «(на бруньках)» виконано чорним кольором на тлі, що імітує березову кору.</p> <p>2. Під назвою товару розміщено зображувальний елемент: гілка з двома березовими листками та двома бруньками на тлі, що імітує березову кору</p>	<p>1. Розміщено назву товару «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» виконану білим кольором на стрічці зеленого кольору з золотистою рамкою, вигнутій вверх.</p> <p>2. Під назвою товару розміщено напис “ГОРІЛКА ОСОБЛИВА” стандартним шрифтом, чорним кольором на прозорому тлі.</p> <p>3. Під вказаним надписом розміщено зображувальний елемент: гілка з двома березовими листками та двома бруньками на тлі, що імітує березову кору.</p> <p>4. Під зображувальним елементом розміщено напис, виконаний чорним кольором, курсивом: «Гармонійне поєднання весняного настрою, легкого смаку та досконалої прозорості створено самою природою».</p>

Таблиця 6 (продовження)

			5. У лівому нижньому куті центральної частини етикетки вказано місткість, а у правому — міцність. Посередині розміщено надпис на зеленій стрічці в золотавій рамці, вигнутій униз: «PRODUCT OF UKRAINE» білими літерами, стандартним шрифтом
5	Нижня частина етикетки	1. У правому куті нижньої частини етикетки розміщено назву виробника латинськими літерами сріблястим кольором вертикально. 2. У лівій половині нижньої частини етикетки розміщено такі надписи: «Український експортер алкоголю № 1» червоним кольором стандартним шрифтом; «PRODUCT OF UKRAINE», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА» чорним кольором, стандартним шрифтом. Біля інформаційних надписів: міцність, ДСТУ та місткість розміщено зображувальний елемент зеленого кольору, який імітує гілку з листками	На прозорому тлі нанесено назву виробника в латинській транслітерації випуклими прозорими літерами
6	Виділення меж етикетки	Уся етикетка виділена сріблясто-зеленою рамкою	Елементи верхньої та центральної частин етикетки виділені золотаво-зеленою рамкою

Для комбінованих етикеток, зазвичай, достатньо подібності словесної частини, адже подібність у вимові призводить до схожості до ступеня змішування між ними. Адже пересічний споживач, зазвичай, обирає потрібну йому продукцію за її назвою, розміщеній на етикетці. Назва горілки «БЕРЕZOBA (на бруньках)» є схожою до ступеня змішування з назвою «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ».

Подібність у зображувальній частині може призвести до змішування тільки тоді, коли зображувальна частина є дистинктивним елементом етикетки. Зображення гілки з березовими бруньками та листками на тлі, що імітує березову кору, є дис-

тинктивним елементом етикеток з огляду на те, що воно розміщене на центральній частині етикеток і привертає увагу споживачів, оскільки воно є єдиним зображувальним елементом етикеток. Вказане зображення, котре використовує ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» є схожим настільки, що його можна сплутати із зображенням, яке розмістило на центральній частині етикетки своєї горілки ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» — «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ».

Крім цього, беручи до уваги те, що етикетка горілки ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» та ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» є комбінованою, будь-яка подібність у словесних елементах етикеток буде привертати до себе ще більше уваги, якщо зображувальні елементи етикеток подібні. Навіть зважаючи на те, що словесні елементи на етикетці «БЕРЕZOBA (на бруньках)» виконані з використанням оригінальних графічних символів, етикетки в цілому є подібними до ступеня змішування через подібність їхніх зображувальних елементів, зважаючи на те, що ці елементи є дистинктивними.

Спеціаліст вважає за необхідне зазначити, що порівнюючи комбіновані етикетки, які містять словесні елементи та зображення, котрі відповідають ідеї та змісту такого словесного елемента, різниця у словесній частині етикеток не буде унеможливити змішування, якщо зображувальні елементи є схожими до ступеня змішування.

Проаналізувавши основні елементи етикеток як єдиний об'єкт, спеціаліст дійшов висновку про їх схожість, з огляду на такі міркування. Умовно розділивши етикетку на три частини — верхню, центральну та нижню, — можна побачити, що елементи в цих частинах є схожими до ступеню змішування, навіть зважаючи на відмінності в назві виробника та його торговельній марці. Так, у центральній частині етикеток розміщено назву виробника виконану блискучим сріблястим і золотавим кольорами, відповідно. У центральній частині розміщено назву товару, виконану у біло-зеленій кольоровій гамі, та зображувальний елемент — гілку з двома березовими листками та бруньками. У нижній частині етикетки розміщено назву виробника в латинській транслітерації. Також містяться такі надписи, як «PRODUCT OF UKRAINE» та «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА» на етикетці «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» у центральній частині, а на етикетці «БЕРЕZOBA (на бруньках)» — у нижній частині. Тло центральної частини етикеток імітує березову кору.

Спеціаліст взяв до уваги той факт, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» перша ввела в господарський обіг горілку «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» і почала активно просувати її на

ринку, що сприяло тому, що цей продукт уже набув розрізняльної здатності та на момент виходу на ринок горілки «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» вже не був новинкою на відповідному ринку. Отже, ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» уже могло спрогнозувати, яким попитом буде користуватися його новий продукт і могло, навіть без рекламних та інших інформаційно-ознайомчих акцій, розраховувати на те, що споживач знає подібний продукт.

Спеціаліст дійшов висновку, що є всі підстави вважати, що при створенні етикетки для горілки ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» була взята за основу етикетка вже відомої на той час горілки ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ».

Отже, якщо споживач запитає горілку “на бруньках”, може виникнути ситуація, за якої можливість сплутування буде порівняно високою. Адже, як ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД», так і ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» отримала високу ділову репутацію на ринку лікєро-горілчанних виробів. Отже, за ситуації, коли можливість сплутування виникала б між більш відомим і менш відомим виробником, споживачу було б набагато простіше визначитися, продукції якого виробника він віддає перевагу. А в ситуації, коли сплутування виникає між продукцією в одному ціновому сегменті двох однаково відомих виробників можливість сплутування є дуже високою, особливо зважаючи на схожість етикеток вказаної продукції.

Отже, в процесі здійсненого порівняльного аналізу етикеток, які використовують ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» для своєї продукції «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» та «БЕРЕЗОВА (на бруньках)», відповідно, експерт дійшов висновку, що етикетка горілки «„Nemiroff” УКРАЇНСЬКА БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА (НА БРУНЬКАХ)» є імітацією етикетки «Союз-Віктан НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ».

4. Чи можна стверджувати, що ТОВ «Фірма „Союз Віктан” ЛТД» має пріоритет на позначення «На березових бруньках» щодо ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236-96/ВР?

Згідно з Новим тлумачним словником української мови, «*Пріоритет — ... перевага над кимсь, чимсь*».

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 07.06.1996 р. (далі — Закон про недобросовісну конкуренцію), «*Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг,*

інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання».

З метою встановлення пріоритету спеціалістом було досліджено та порівняно дату введення в господарський обіг і виходу на ринок горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» та «БЕРЕЗОВА (на бруньках)»

Спеціалістами ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» було розроблено рецептуру горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ», яку 19.06.2002 затверджено в Департаменті з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів, а 20.06.2002 р. — в Державному департаменті продовольства. З 21.06.2002 р. горілку «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» було вперше введено в господарський обіг.

Ще в травні 2003 р. на VIII-й Спеціалізованій виставці напоїв «Alco + Soft'2003», яка проводилася в м. Києві, ця горілка здобула золоту медаль за якість.

25.12.2003 р. між ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та АТЗТ «Українська незалежна ТВ-корпорація» було укладено договір про надання ефірного часу для трансляції реклами горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» в ефірі телеканалу «Інтер» після 23:00 до 31.12.2004 р. З огляду на те, що телеканал «Інтер» має один з найвищих рейтингів серед каналів національного телебачення, можна стверджувати, що така рекламна кампанія була помічена широким колом телеглядачів.

ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» належним чином зареєстрував свої права на новий продукт, отримавши свідоцтва на знак для товарів і послуг. Етикетка горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» охороняється свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 44318 та № 44319.

Отже, з 2002 р. горілка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» була належним чином введена на товарний ринок України, широко рекламувалася й отримала визнання споживачів, які високо оцінили її якість. Також права на позначення й етикетку «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» були належним чином зареєстровані ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД».

Згідно з повідомлення з офіційного веб-сайту ДП Українська горілочна компанія «Nemiroff» (URL: <http://www.nemiroff.com.ua/main/ukrainian/news/801.html>) від 16.02.2005 р., *«В рамках Міжнародної виставки «ПродЕкспо-2005» компанія Nemiroff представляє новий продукт — горілку особливу Nemiroff «Українська березова особлива», виробництво якої розпочато в лютому поточного року».*

Зважаючи на наведене є всі підстави вважати, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» першою ніж ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» вивела на ринок особливу горілку особливу «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ». Внаслідок широкомасштабної рекламної кампанії горілка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» стала відомою широкому колу споживачів. А отримання золотої медалі за якість ще в травні 2003 засвідчило високу довіру споживачі до такого нового продукту та його відмінні якісні характеристики.

Отже, є всі підстави вважати, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» має пріоритет на позначення та оформлення етикетки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» перед ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» відповідно до ст. 4 Закону про недобросовісну конкуренцію. Адже, ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» набагато раніше, ніж ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» розробила назву «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ», рецептуру особливої горілки, концептуальний дизайн етикетки та належним чином вивела її на ринок. Уже після того, як такий продукт ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» став відомим і здобув певний рівень популярності серед споживачів, ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» випустила горілку «БЕРЕЗОВА (на бруньках)».

5. Чи можна стверджувати, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та її продукція, а саме горілка «На березових бруньках» здобула високий рівень ділової репутації на ринку України?

Для визначення рівня ділової репутації, що його здобуло ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД», спеціалістом було проаналізовано такі фактичні дані.

Завод ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» був засновано в 1994 р. як виробник лікєро-горілчаних напоїв. Сьогодні ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» — це сучасна українська компанія з виробництва алкогольних і безалкогольних напоїв. Це підприємство динамічно розвивається й оперативно реагує на зміни споживчих смаків і тенденцій розвитку різних груп напоїв. Зокрема, завод спеціалізується на виробництві високоякісної горілки.

ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» перебуває в постійному русі та розвитку. Розширюється асортиментний ряд як за товарними категоріями, так і за ціновими класами, удосконалюються смакові властивості й оформлення продукції.

В умовах сучасного ринку стратегія орієнтації на споживача, якої дотримується ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД», — це вже не спосіб досягнення конкурентноздатності, а необхідна складова управління бізнесом.

Місія компанії — виробництво високоякісної продукції для задоволення потреб споживачів, задля чого вона нарощує темпи виробництва та реалізації.

Завод ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» застосовує сучасні високі технології для виробництва якісної та безпечної продукції. Так, споживачі вже знають продукцію цього виробника та оцінюють її як таку, що є високоякісною.

Згідно з рейтингом Світового клубу алкогольних брендів мільйонників*, торговельна марка «SV» («Союз-Віктан») визнана брендом № 1 у світі за темпами росту серед регіональних і міжнародних горілчаних брендів.

Темп росту в 2004 р. становив 109 % порівняно з результатами 2003 р.

Також, ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» постійно підтримує культурні заходи.

Отже, спеціаліст вважає, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» в результаті старанної та наполегливої праці, нарощування темпів промислового розвитку свого підприємства, активного рекламування та здійснення заходів соціального характеру здобула високий рівень ділової репутації на ринку України.

Продукція ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД», а саме горілка особлива «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» також отримала певний рівень ділової репутації. Одним із продуктів, що користується найбільшою популярністю серед споживачів є особлива горілка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ», яка виготовляється на основі зернового спирту «Люкс» з додаванням ароматних спиртів, настояних на березових бруньках і травах звіробою та кмину. Для цієї горілки був спеціально розроблений оригінальний дизайн етикетки в біло-зеленій кольоровій гамі із характерним зображувальним елементом.

Для просування такої горілки на ринок, ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» здійснила рекламну кампанію, що складалася з реклами на телебаченні, в мюзиклах, друкованих засобах масової інформації, рекламу на зовнішніх носіях та інші рекламні акції. Перелік проведених ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» заходів щодо ознайомлення споживачів з горілкою «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» наведений нижче:

- 1) вересень–жовтень 2003 р. — рекламна кампанія на каналах національного телебачення;
- 2) листопад 2003–січень 2004 р. — спонсорство фільму «За двома зайцями», що транслювався в новорічну ніч з 31.12.2003 на 01.01.2004 р.;

* Світовий клуб мільйонників об'єднує алкогольні бренди, продаж яких перевищив 1 млн кейсів (1 кейс = 9 л).

-
- 3) березень 2004 р. — спонсорство сольних концертів популярного заслуженого артиста України Андрія Данилка (сценічний образ — «Верка Сердючка») «Хіти на березових бруньках»;
 - 4) розміщення рекламного ролика горілки «На березових бруньках» на відеокасетах формату VHS з оригінальною повною версією фільму «За двома зайцями» перед фільмом і після фільму (загальний тираж — 13 000 екземплярів);
 - 5) листопад 2004 р. — зовнішня реклама на щитах у містах України (Київ, Біла Церква, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кременчук, Кривий Ріг, Херсон, Кіровоград, Луганськ, Львів, Луцьк, Маріуполь, Мукачеве, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Харків, Черкаси, Чернігів, Чернівці);
 - 6) листопад 2004–січень 2005 р. — спонсорство фільму «Три мушкетера»;
 - 7) листопад 2004 р. — реклама в журналі «Кабаре+», який розповсюджується в ресторанах;
 - 8) грудень 2004 р. — реклама в журналі «Кабаре+», який розповсюджується в ресторанах;
 - 9) 2005 р. — реклама в журналах «Напої+», «Кабаре»;
 - 10) 2005 р. — спонсорство програми «Імперія кіно», яка виходить в суботу на телеканалі «1+1» з 19.02.2005 р.;
 - 11) 27.02.2005 р. — у межах «Свята льодової і снігової скульптури», проведеного за ініціативою та участю ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» близько 100 тон льоду і снігу було використано для створення 7 грандіозних фігур в київському парку ім. Т. Г. Шевченка. Фінал свята був присвячений випуску ювілейної 500-мільйонної пляшки ТОВ «Союз-Віктан” ЛТД», якою стала горілка «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»;
 - 12) березень–травень 2005 р. — проведення рекламної кампанії «Канкан» на телеканалах національного телебачення.

Як видно із вищенаведеного списку заходів, рекламна кампанія горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» проводилася різноманітними способами, починаючи з вересня 2003 р. безперервно.

Отже, проаналізувавши тривалість існування на ринку горілки «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ», активне широкомасштабне її просування на ринку, враховуючи те, що ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» здобула високий рівень ділової репутації, можна дійти таких висновків. Горілка особлива «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» отримала високий рівень ділової репутації на ринку України та визнання споживачів, які

за час її існування на ринку високо оцінили її якість, про що свідчать численні винагороди за якість, отримані на міжнародних конкурсах.

6. Чи існує імовірність сплутування споживачем горілки «Союз-Віктан НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» з горілкою «Nemiroff» УКРАЇНСЬКА БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА (НА БРУНЬКАХ)»?

При визначенні можливості сплутування досліджуваних позначень, насамперед, слід брати до уваги сприйняття порівнюваних продуктів споживачем. У відомому посібнику ВОІВ «Основи інтелектуальної власності» з цього приводу зазначено таке:

«9.165. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака не працює і споживач може не купити той товар, який він хоче. Це погано для споживача, проте також погано для власника товарного знака, який втрачає обсяг продажу.

9.169. Не вимагається ніякого наміру викликати змішування з боку порушника, як не вимагається ніякого фактичного змішування. Сама ймовірність змішування і є тестом. І це єдиний шлях функціонування системи.

9.169. Найбільш важливим моментом є те, що споживач не порівнює товарні знаки нібито на одній лінії; він, як правило, стикається зі знаком-порушником у магазині, не бачачи товару, оснащеного знаком, який споживач знає і пам'ятає більш або менш точно. Він сприймає товари, пропоновані зі знаком-порушником, за справжній товар, який він дійсно хоче купити. В цьому контексті слід враховувати те, що середній споживач має також середню пам'ять і для нього достатньо сумніву відносно того, чи є товарний знак, з яким він стикається, тим знаком, який він знає.

9.178. Четвертим важливим моментом є те, що змішування може виникнути через подібність в написанні, у вимові і в значенні знака і що подібності в одній із цих сфер достатньо для порушення, якщо воно вводить в оману громадськість.

Згідно п. 4.3.2.4. Правил «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Отже, беремо до уваги те, що:

- 1) позначення «БЕРЕЗОВА (на бруньках)» є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ»;

-
- 2) зображення, яке ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» використовує на своїй етикетці є схожим настільки, що його можна сплутати із зображенням, яке використовує ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» на своїй етикетці;
 - 3) Етикетка горілки «БЕРЕZOBA (на бруньках)» є імітацією етикетки горілки «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ»;
 - 4) ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» має пріоритет перед ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» відносно введення горілки «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ» в господарський обіг та виведення її на товарний ринок України;
 - 5) ТОВ «Фірма „Союз-Віктан” ЛТД» та його горілка особлива «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ» здобула високий рівень ділової репутації на ринку України.

Отже, ґрунтуючись із аналізу вищенаведеного, спеціаліст дійшов висновку, що існує імовірність сплутування горілки «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ» з горілкою «БЕРЕZOBA (на бруньках)».

Спеціаліст вважає за необхідне зазначити також, що такі дії з боку ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» у конкурентному праві характеризуються як паразитування на чужій репутації та підпадають під ознаки недобросовісної конкуренції. Варто звернути увагу на те, що у конкурентному праві паразитування можливе не лише на діловій репутації підприємства, а й на репутації продукції. Так, у цьому випадку зрозуміло, що вивівши на ринок горілку «БЕРЕZOBA (на бруньках)», ДП «Українська горілчана компанія „Nemiroff”» мало намір скористатися репутацією вже відомої горілки «НА БЕРЕZOVIХ БРУНЬКАХ».

Висновки. Як бачимо, експертні дослідження у справах про недобросовісну конкуренцію, порівняно з іншими справами щодо об'єктів інтелектуальної власності, є досить складними (ми б назвали їх — «вищий пілотаж»). Багато процедурних питань і досі є не врегульованими та нормативно не визначеними.

О. В. Когут у своєму дисертаційному дослідженні [4] торкається й деяких проблем проведення експертизи у справах щодо недобросовісної конкуренції: формулює зміст статті «Висновки експерта», дає пропозиції щодо унормування підстав проведення додаткової чи повторної експертизи, а також визначення кола осіб, яким може бути доручено їх проведення.

Вбачається необхідним також розширити перелік доказів висновками науковців, представників фахових і громадських організацій та результатами вивчення громадської думки: такі висновки часто слугують підтвердженням того, що певні дії суперечать торговельним та іншим чесним звичаям у підпри-

ємницькій діяльності, а дані анкетування чи соціологічного опитування використовуються при доведенні можливості змішування споживачами діяльності різних суб'єктів господарювання. З метою отримання достовірних даних при вивченні громадської думки необхідно: чітко визначити коло осіб, які можуть проводити соціологічні опитування; закріпити положення про те, що перелік питань, які можуть бути використані при опитуванні, формулюється органом Комітету, беручи до уваги думку учасників провадження; визначити порядок фінансування цієї процедури; закріпити вимоги щодо методів опитування та вибору кола опитуваних.

Аналіз особливостей розслідування деяких правопорушень та процесуального оформлення результатів показує, що: а) при доведенні неправомірності використання схожих позначень основним є доведення фактів змішування діяльності суб'єктів, які їх використовують; б) розслідування справ щодо порівняльної реклами повинно передбачити дослідження не лише факту порівняння, а й аналіз характеру наведених відомостей; в) при розслідуванні порушень про досягнення неправомірних переваг у конкуренції необхідно встановити ці переваги; г) розслідування порушень у сфері комерційної таємниці полягає в з'ясуванні фактів вжиття особою, що її контролює, необхідних заходів для збереження секретності та у з'ясуванні питання про завдання чи можливість завдання шкоди суб'єкту господарювання.

Список використаних джерел

1. Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.2004 р. / О. В. Безух; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — 19 с.
2. Васильєва-Шаламова Ж. В. Судова експертиза в цивільному процесі : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.2003 р. / Ж. В. Васильєва-Шаламова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2009. — 19 с.
3. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.2003 р. / О. Ф. Дорошенко; Акад. прав. наук України. НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2007. — 22 с.
4. Когут О. В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію : дис... канд. юрид. наук : 12.00.2007 р. / О. В. Когут; Національна академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с.
5. Кравченко О. С. Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності : автореф. дис... канд.

юрид. наук: 12.00.2003 р. / О. С. Кравченко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 16 с.

6. Андрошук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції : навч. посіб. / Г. О. Андрошук. — 3-є вид. стереотипне. — К. : ЗАТ «Ін-т інтел. власн. і права». 2004. — 304 с.

7. Шестимиров А. А. Экспертиза заявки на товарный знак / А. А. Шестимиров. — М. : ВНИИПИ, 1996. — 104 с.

8. Основи інтелектуальної власності — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.

9. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / укладачі: проф. Яременко В. В., канд. філол. наук Сліпущко О. М. — К. : Аконт, 2001.

10. Збірник нормативних актів з питань інтелектуальної власності / уклад. : В. О. Жаров та ін. — К. : Вища школа, 1998 — 486 с.

11. Знаки для товарів і послуг / кол. авторів: Л. І. Ніколаєнко, Л. А. Міняйло, Л. М. Топольська та ін. — К. : Ін Юре, 1999.

12. Андрошук Г. Визначення схожості товарних знаків (з практики судової експертизи) / Г. Андрошук, А. Горнісевич. — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2000.

13. Лист Вищого Арбітражного суду України від 15.05.1997 р. «Про деякі питання застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів» із змінами і доповненнями.

14. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.

15. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : комментарий / Г. Боденхаузен. — М. : Прогресс, 1977.

*І. О. Земцова,
науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України,
судовий експерт*

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В умовах економічної нестабільності посилюється боротьба за ринок різних товарів і послуг, боротьба за споживача, інструментами якої частково є недобросовісна конкуренція та порушення прав інтелектуальної власності.

Сьогодні покупець передусім звертається до торговельної марки як до гарантії якості товару чи послуги. Тож знаки для товарів і послуг набувають важливої ролі в їх маркетингу й у тому, як ці товари і послуги виглядатимуть в очах споживачів. Назва, чи ім'я, наділяє товари характером, індивідуальністю та відмінностями і робить їх привабливими, навіть бажаними для покупців. Більше того власне торговельна марка може становити значну цінність і приносити прибуток [1, 18].

Не секрет, що торговельні марки належать до активів, вартість яких може обчислюватися мільйонами доларів. Проте не всі знаки однаково коштовні та не всі з них однаковою мірою дозволяють підприємцеві розширювати збут товарів (послуг). Ідеться, насамперед, про такі знаки, як Coca-cola, Microsoft, Ford, Nokia, Nestle, Henkel, HP, Procter&Gamble, Nike, Jacobs, Adidas, LouisVuitton тощо. Найбільшу довіру у споживачів мають знаки тих виробників, які завдяки хорошій якості продукції та значним витратам на рекламу, а також своїй наполегливій роботі на ринку завоювали собі добре ім'я. Такі знаки, зазвичай, відомі широкому колу споживачів — їх називають загальновідомими, добре відомими (англ. *well-known*), знаменитими чи знаками, що мають добре ім'я. І саме такі знаки найчастіше стають об'єктами правопорушень, адже успіх торговельної марки робить її бажаним здобутком для конкурентів.

Усе частіше трапляються випадки, коли в гонитві за прибутком, орієнтуючись на споживчий попит і при цьому побоюючись ризику та невдач недобросовісні підприємці грають на популярності відомих знаків. Прицьому прояви такого «піратства» можуть бути найрізноманітнішими. Розглянемо найбільш поширені з них.

1. Імітація (підробка, чи мімікрія) відомого знака.

Прикладами таких знаків можуть слугувати PAVASONIC замість PANASONIC, де у літери «N» прибрали одну риску, а у випадку CAMEЦ замість CAMEL — одну риску додали до літери «L». Такі знаки дуже зручні для того, щоб ввести в оману споживача (особливо людей із слабким зором або неуважних громадян).

Ще одним прикладом може бути відома торговельна марка LOUISVUITTON, під якою французькою компанією «Луї ВюїттонМаллетієр» випускаються сумки, гаманці, валізи, модний одяг і аксесуари. Девіз цієї компанії: «Кожна валіза повинна поєднувати в собі високу мобільність і легкість».

Для виготовлення своєї продукції компанія LouisVuitton використовує не лише шкіру, але і тканини. Особливо відомі тканини в червоно-бежеву смужку, тканина в клітинку і тканина (з логотипом марки) монограми

у різноколірних поєднаннях.



Монограмна тканина є символом модного будинку LouisVuitton і виражає надійність, міцність, м'якість та легкість. Вона не підвладна появі подряпин і зовсім не промокає, добре пристосована до подорожей і до нового способу життя.

Розглянемо деякі відмінності між оригінальною продукцією торгової марки LouisVuitton та її імітацією:

Таблиця 1

Порівняння оригінальної продукції під торговельною маркою LouisVuitton та імітації

Оригінальна продукція компанії LV	Імітація
 <p data-bbox="416 1025 778 1070">продається в упаковці високої якості</p>	 <p data-bbox="831 1025 1193 1070">картонні коробки не відповідають високим стандартам LV</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 1290 802 1339">• логотип ніколи не відрізується по кромці продукції. <li data-bbox="387 1352 802 1402">• шви рівні, на однаковій відстані від кромки виробу. <li data-bbox="387 1415 802 1507">• на оригінальних виробках не використовуються реверсна фіксація або повторне накладення машинних швів 	 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 1290 1203 1346">• логотип відрізаний по кромці продукції. <li data-bbox="818 1357 1203 1406">• шви нерівні, на різній відстані від кромки виробів. <li data-bbox="818 1420 1203 1491">• використовується реверсна фіксація та повторне накладення машинних швів
 <p data-bbox="395 1731 799 1753">металеві аксесуари високої якості</p>	 <p data-bbox="818 1731 1203 1798">металеві аксесуари мають відмінний від оригінального дизайн і низьку якість</p>

Таблиця 1 (продовження)

	
<p>висока якість обробки ручки</p>	<p>низька якість обробки ручки (імітація)</p>

2. Імітація (підробка, чи мімікрія) упаковки або етикетки.

Підробка упаковки чи етикетки є для порушника одним з найважливіших моментів, навіть важливішим власне за товар. Адже споживач не може до покупки виробу оцінити його якість без порушення упаковки, і навіть придбаний товар не завжди можна негайно перевірити (наприклад, косметику). Товар може просто імітувати оригінал: в однаковому поєднанні, однаковій упаковці (див. табл. 2).


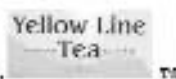

Таблиця 2

Порівняння оригінальних упаковок чаю Lipton та їх імітацій

Оригінальна продукція торговельної марки Lipton	Імітація
	

При порівнянні упаковок основне зорове враження справляє їхнє художнє оздоблення, що збігається в обох випадках.

Позначення

нанесені на    , схожі зі знаками Lipton, власником яких є компанія «Юнілевер Н. В.», графічно однаково розташовані, а також виконані з використанням однако-

вих колірних рішень). Відрізняються упаковки формами червоних рамок, логотипами та графічним виконанням чайного листя.

У розглянутих випадках недобросовісні підприємці, користуючись популярністю відомих знаків, виробляють аналогічну продукцію, марковану ідентичними чи схожими знаками (позначеннями).

На ринку постійно з'являється продукція невідомого походження під марками офіційних товаровиробників. А наявні методи боротьби не дають бажаного ефекту. І причини тут найрізноманітніші. Перша — це недосконалість законодавчої бази. Багато регламентаційних процедур у цій сфері не сформовані досі. Друга — це правовий нігілізм у цьому питанні підприємств. Інтелектуальна власність слабо залучається до господарського обороту. Мало хто поспішає запатентувати свої напрацювання, торговельні марки. Не допрацьовують у цьому напрямі й правоохоронні органи (силові структури діють розрізнено, немає єдиної налагодженої системи).

Та основна проблема — це лояльність суспільства до контрафактної продукції. Ми без особливого каяття привласнюємо чужі ідеї, купуємо нелегальну продукцію, без дозволу користуємося плодами чужої праці, підриваючи загалом не лише добробут конкретного автора, виробника, але й економіку країни.

Поява на ринку контрафактної продукції призводить до таких наслідків:

- збитки економіці держави через недоотримання податкових та інших платежів до бюджету держави й державних позабюджетних фондів;
- зниження інвестиційної привабливості (престижу країни);
- споживачі сприймають використання третіми особами відомого знаку як обставину, що вказує на їхній зв'язок з власником відомого знаку, що не відповідає дійсності;
- власник відомої торговельної марки зазнає збитків, пов'язаних з послабленням її розрізняльної здатності, в результаті того, що, зокрема, треті особи виробляють товари низької якості чи товари сумнівного походження;
- збитки здоров'ю споживачів контрафактної (фальсифікованої) продукції;
- отримання третіми особами прибутку від експлуатації престижної репутації, котрої набув власник відомого знаку в результаті величезних витрат зусиль для просування своїх товарів на ринку.

Для того щоб захистити споживача від купівлі контрафактної (фальсифікованої) продукції, важливо пам'ятати і

перевіряти наявність або відсутність на продукції таких ознак:

1. Реєстрація знака. Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), «*Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років*» (тут і надалі цитати курсивом) [2].

Отже, необхідно перевіряти не лише реєстрацію знака, але й подовження терміну дії свідоцтва на знак. **Відомості про реєстрацію знаків для товарів і послуг** опубліковані на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності» — <http://www.ukrpatent.org> — загальнодоступними і можуть бути отримані будь-якою зацікавленою особою.

2. Попереджувальне маркування — ® або ™. Відповідно до п. 10 ст. 16 Закону «Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яку вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні» [2]. Це спеціальне позначення, яке супроводжує торгову марку і вказує на факт її реєстрації. Попереджувальне маркування виконує рекламно-інформаційну функцію. Його вживання не обов'язкове та належить до прав власника знака. Уперше воно було використано в США та надалі отримало поширення по всьому світу і стало загальноприйнятим символом реєстрації торгової марки.

3. Дозвільні документи на використання знака для товарів і послуг. Відповідно до пп. 7 і 8 ст. 16 Закону, власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або на частину товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, а також має право надати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання знака [2]. Та це повинно бути підтверджено відповідними документами (договір про відчуження виключних прав на знак для товарів і послуг або ліцензійний договір про надання права використання знака для товарів і послуг), які вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані сторонами. При цьому важливо пам'ятати, що договори про розпорядження виключними правами на знак для товарів і послуг підлягають обов'язковій державній реєстрації у ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), інакше такий договір не є дійсним.

Отже споживач або підприємець, який заковує товар для подальшої реалізації, мають право запросити всі необхідні документи для ознайомлення щодо цього товару, зокрема й ін-

формацію, що підтверджує права на використаний при цьому знак. Дотримуючись хоча б цих порад, не так вже й складно відрізнити справжню продукцію від контрафактної.

Також хотілося б назвати головні причини, за яких недобросовісним підприємцям не варто поширювати контрафактну продукцію:

- немає необхідності в захисті від звинувачень у порушенні прав на знак для товарів і послуг або підробці;
- відсутність судових приписів та рішень про конфіскацію чи арешт;
- відсутність необхідності змінити назву після того, як ви вже завоювали певне положення та репутацію під старим ім'ям [1, 58].

Є ще одна причина, за якої необхідно уникати використання чужих торговельних марок, котра, хоча й не така очевидна, але не менш важлива, ніж захист від судових переслідувань. Жоден бізнесмен, який пишається якістю своєї продукції або послуг, не потерпить, щоб покупці, введені в оману схожою назвою, купували продукцію конкурентів замість його власної. У випадках, коли передбачувана торговельна марка не настільки близька до інших, щоб викликати юридично обґрунтовані звинувачення, схожість двох назв може привести до того, що одного прекрасного дня вони переплутаються в очах споживачів. Найліпша «страховка» від такої випадковості — вибір яскравої індивідуальної назви [1, 59].

Які заходи вживаються для того, щоб запобігти поширенню або хоча б зниженню кількості контрафактної продукції на ринку?

В Україні діє постійна комісія з питань інтелектуальної власності, створена при Міжнародній торговій палаті (далі — МТП), яка займається розробкою законодавчих механізмів боротьби з контрафактною продукцією, аналізує й удосконалює нормативну базу в цій сфері.

З метою сприяння бізнесу в боротьбі з піратством, дотримання прав інтелектуальної власності та затвердження принципів добросовісної конкуренції МТП ініціювала проект «Бізнес проти контрафакції і піратства» (англ. BASCAP — Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), який підтримали понад 150 компаній світу з різних секторів бізнесу, зокрема, такі світові бренди, як Sony Corporation, Nokia, Nestle, Microsoft, Henkel, GeneralMotors, Daimler, CiscoSystems, Seiko, Epson, Procter&Gamble, Chanel, BritishAmericanTobacco, Lacoste та ін. [3].

Спільними зусиллями Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства внутрішніх справ України та

Служби безпеки України на постійній основі відбуваються перевірки законності використання об'єктів інтелектуальної власності.

Так, під час рейдів УДСБЕЗ УМВС України з торгових точок київського ринку «Петрівка» вилучається контрафактна продукція на значну суму (мова йде про мільйони гривень за кожен рейд). Варто зазначити, що більшість конфіскованого товару маркована відомими торговельними марками, такими як Gucci, Chanel, LouisVuitton тощо [4].

Значний внесок у запобігання поширенню контрафактної продукції на території України та за її межами роблять митні органи.

З 01.06.2012 набув чинності новий Митний кодекс України, який сприятиме власникам брендів і державі в боротьбі з контрафакцією. Спрощено механізм знищення контрафактної продукції в досудовому порядку, скасована грошова застава в розмірі 5000 євро за внесення об'єктів інтелектуальної власності в митний реєстр, розширено перелік об'єктів інтелектуальної власності (до цього часу в митному реєстрі було зареєстровано лише 260 таких об'єктів) [5].

Задля вдосконалення державної системи захисту інтелектуальної власності потрібні відчутні зміни в таких напрямках:

- 1) висвітлення в засобах масової інформації необхідної інформації для споживачів, що стосується навіть первинних відмітних особливостей контрафактної продукції, наявності ознак, які прямо вказують на фальсифіковану продукцію (наприклад, такі як граматичні помилки в перекладі, упаковка товару неналежної якості, нечітке написання букв при дрібному шрифті тощо), а також порядку дій громадян, у яких з'явилися підстави вважати, що їм пропонується до продажу фальсифікований товар. Українські споживачі та підприємці, насамперед, повинні усвідомлювати, що купуючи чи продаючи підробку, вони стимулюють не лише тіньову економіку, але й позбавляють себе соціальних пільг, якими забезпечує їх державний бюджет;
- 2) налагодження співпраці правоохоронних органів з правопласниками. Тільки спільними зусиллями можна досягти відчутних результатів, оскільки найбільш ефективний засіб протидії контрафакту — використання цивільно-правового способу захисту прав, що є прерогативою правопласників. Найнадійнішими способами захистити свої права є внесення об'єктів інтелектуальної власності в митний реєстр і звернення правопласників до державних структур з вимогою перевірок і вилучення контрафактної продукції;

-
- 3) проведення наукових, науково-практичних семінарів, круглих столів;
 - 4) підвищення рівня правосвідомості громадян України щодо основних положень чинного законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності.

Важливо, щоб суспільство замислилося над роллю інтелектуальної власності в повсякденному житті, а також над її значенням у стимулюванні та захисті інновацій і творчості. Адже багато хто все ще вважає, що поняття «інтелектуальна власність» стосується сфери бізнесу та права, проте не актуальне для їхнього життя. У сучасній економіці, заснованій на знаннях, інтелектуальні активи є основною валютою. І економічний, і соціальний успіх та розвиток неможливі без обачного, поважного ставлення до того, що створено інтелектом і творчим началом людини.



Список використаних джерел

1. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы / Г. Чармэссон. — СПб. : Питер, 1999. — 224 с.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1994. — № 7. — Ст. 36.
3. BASCAP [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://bascap.com.ua>.
4. IPCImarket (IndustrialPropertyCopyright&Ideamarket) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://ipcimarket.com>.
5. КорреспондеТ.biz [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://korrespondent.net>.

*Т. В Коваленко,
старший науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
судовий експерт*

**СУДОВА ПРАКТИКА СУДУ ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
(За матеріалами справи № Т-154/03)**

За справою № Т-154/03 щодо спору між Biofarma SA та Bausch & Lomb Pharmaceuticals проти Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (далі — ОНМІ).

Предмет спору

06.04.1998 р. компанія Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc. (далі — третя особа) подала заявку про реєстрацію торговельної марки на території Європейського Союзу до ОНМІ відповідно до Інструкції № 40/94 від 20.12.1993 р. Торговельна марка, подана на реєстрацію, становить словесне позначення ALREX. Товари, для яких подана заявка про реєстрацію, належать до 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніцька класифікація) (далі — МКТП), а саме «фармацевтичні офтальмологічні препарати, зокрема очні краплі, розчини, гелі та мазі, що використовуються для обробки очей при інфекціях та запаленнях».

12.06.1999 р. компанія Biofarma SA (далі — позивач), власник словесної торговельної марки ARTEX, зареєстрованої у Франції, країнах Бенілюкс і Португалії для товарів 5 класу («фармацевтичні ліки, що використовуються при серцево-судинних захворюваннях: фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати: матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних зліпків»), подала заперечення проти заявленої торговельної марки, мотивуючи це існуванням ризику змішування між двома знаками відповідно до ст. 8, § 1, п. в) Інструкції № 40/94.

18.01.2000 р. ОНМІ повідомив позивача про внесення третьою особою до переліку заявлених товарів наступних змін: «продукція антиалергічна, стероїди, офтальмологічні препарати, а саме очні краплі, розчини, гелі та мазі, що використовуються для обробки очей при інфекціях та запаленнях». Цим же повідомленням ОНМІ запропонував позивачу надати відповідь, чи він підтримує своє заперечення від 04.02.2000 р. Рішенням від 28.02.2002 р. заперечення залишилося в силі. Позивач зазначив, що ризик змішування схожих торговельних марок ALREX та ARTEX залишається, незважаючи на зміну переліку товарів.

25.04.2002 р. третя особа надала відповідь на позовну заяву. Рішенням від 05.02.2003 р. (далі — оспорюване рішення) позивача було повідомлено про скасування заперечення на підставі того, що хоча товари належать до одного й того ж класу, торговельні марки не є схожими.

Позивач надав клопотання до суду:

- анулювати оспорюване рішення та «заявити, що існує ризик змішування між знаками ARTEX та ALREX щодо схожих товарів»;
- зобов'язати ОНМІ сплатити судові витрати.

ОНМІ надав клопотання до Суду:

- відмовити позивачеві в клопотанні;
- покласти судові витрати на позивача.

Третя особа надала клопотання до Суду:

- відмовити позивачеві в клопотанні;
- покласти судові витрати на позивача.

Аргументи сторін

Доводи позивача

На підтвердження свого клопотання позивач виявив порушення ст. 8, § 1, п. в) Інструкції № 40/94.

По-перше, позивач підкреслює, що товари, заявлені із конфліктуючим знаком, є однорідними за їхньою природою та ідентичною спрямованістю, а саме товари стосуються лікування проблем людського здоров'я, виробництво таких товарів здійснюється однаковими за фахом підприємствами, в однакових лабораторіях, продаж таких товарів здійснюється однаковими шляхами, наприклад медичним персоналом, рекламні матеріали розміщуються в однакових спеціалізованих вісниках і каталогах, які продаються в однакових установах, зокрема в аптеках, товари розповсюджуються в однакових медичних установах, а саме: в госпіталах, лікарнях, центрах здоров'я тощо.

Позивач додає, що якщо на цей час медикамент проти підвищеного тиску, що маркується знаком ARTEX, представлений у вигляді пігулок, можливо, в майбутньому для деяких категорій хворих він буде представлений у галеновій формі, наприклад, у формі крапель, тобто в тій же формі, що й товари зі знаком ALREX за заявкою.

По-друге, позивач зазначає, що просте візуальне порівняння знаків ARTEX та ALREX дозволяє встановити ступінь їхньої схожості. Їхня візуальна схожість — це результат збігу перших літер «А» та двох останніх літер «ЕХ». Вони також мають спільний центральний приголосний «R». Усі ці фактори призведуть до візуального змішування назв, що є достатнім для існування ризику змішування. Позивач звернув увагу на те, що по-

спішне читання рецепту медичним працівником може призвести до фатальних наслідків на підставі саме високого ступеня схожості. Відмінності лише в центральних літерах слів не впадають в око. Різниця полягає лише в одній центральній приголосній (літера «Т» замість літери «L») та її розташуванні щодо інших спільних приголосних знаків. Отже, споживач буде звертати увагу на перші й останні літери, але не на центральні.

З погляду фонетики, ризик змішування також є очевидним. Головно в тому, що голосні «А» та «Е» мають однакове місце в обох словах. Більше того, обидва знаки складаються з двох складів і цей збіг є дуже важливим. Звучання голосних «А» та «Е» є таким, що ставиться на перше місце. Той факт, що голосна «А» є першою літерою обох знаків, посилює сонорність приголосних, що слідує за нею. Позивач також пояснює, що у Франції, Португалії та країнах Бенілюкс, другий склад цих знаків вимовляється повністю та несе на собі тональний акцент. Він уточнює, що в цьому складі голосна «Е» розміщена поруч з фінальною приголосною «Х» і вищезгаданий склад французькою буде вимовлятися із застосування літер «К» та «S», які вимовляються без перерви (одночасно). У комбінації з голосною «Е» літера «Х» буде формувати дуже важливе домінуюче звучання. Перший склад в обох знаках починається з голосної «А», що також є дуже сильною сонорною пом'якшує приголосний, слабкий, що слідує за нею («L» в одному випадку та «R» в другому). Позивач додав, що обидва знаки в центральній їх частині містять літеру «R», яка позначає фрикативний приголосний.

Позивач наполягає на тому факті, що споживач рідко має можливість порівнювати знаки ALREX і ARTEX та керується першим враженням, яке залишилось у його пам'яті.

Позивач також зазначив, що Національний інститут інтелектуальної власності Франції 28.04.2000 р. виніс рішення, де констатував той факт, що знак ALREX є імітацією більш раннього знака та не може бути об'єктом охорони для зазначених ідентичних або схожих товарів.

Що стосується упаковки, наданої третьою особою, позивач зазначив, що необхідно брати до уваги лише ту форму знака ARTEX, яка була зареєстрована, та порівнювати з тією формою знака ALREX, що була подана на реєстрацію до ОНМІ. Тож необхідно розглядати два знаки, що є словесними, виконаними заголовними літерами, іменниками, без графічних елементів і кольорів, характерними літерами, котрі дозволяють відрізнити їх один від одного.

По-третє, позивач зазначив, що споживачі дійсно є спеціалісти в галузі медицини, професіонали своєї справи. Однак

кінцевим споживачем таких товарів, наприклад, є хвора людина, особа похилого віку чи підліток, будь-якого виховання та достатку, будь-якої релігії чи культури. Медичний працівник або особа, що перебуває у лікарні, можуть сплутати ці два медикаменти внаслідок схожості їхніх назв.

По-четверте, позивач пояснює, що знак не тільки виконує свою функцію походження товару з певного джерела, але також в інтересах споживачів гарантує ідентифікацію товарів. У випадку з медикаментами споживач бажав би отримати товар з певною торговельною маркою, тому що він сподівається на певне покращення здоров'я. Тож споживачеві необхідно без перешкод ідентифікувати товар і не сплутати його з іншим, який може завдати шкоди його здоров'ю. Установам або офіційним організаціям, які мають право законно реєструвати фармацевтичні препарати, не завадить обережності при прийнятті на себе відповідальності щодо реєстрації конфліктних знаків.

Позивач навіть статистичні дані Всесвітньої організації здоров'я та Міністерства здоров'я та споживання Іспанії, котрі говорять про те, що не рідко дві особи, одна з яких (гіпертонік) користується ARTEX, а інша (алергік) ALREX, походять з однієї родини та приймають ці два медикаменти водночас.

Позивач додає, що як свідчать експерти, переплутування цих медикаментів може призвести до дуже тяжких наслідків, тим паче, що в майбутньому ARTEX буде представлений у формі крапель. Ризик для здоров'я в разі переплутування знаків необхідно брати до уваги.

Доводи ОНМІ

Що стосується однорідності товарів, ОНМІ, базуючись на положеннях Постанови від 29.09.1998 р. погоджується, що взагалі існує однорідність фармацевтичних препаратів, які маркуються цими знаками. Однак ОНМІ стверджує, що ступінь однорідності може варіювати. Навіть якщо кінцевий результат усіх фармацевтичних препаратів є ідентичним, тобто виправлення проблем здоров'я, характер цих проблем може варіювати стосовно того, чи призведе таке використання до негативних наслідків.

Очні інфекції та гіпертонія лікуються різними спеціалістами, спеціалістами різного фаху, що також передбачає існування різних каналів збуту. Більше того, характер прийому двох препаратів є різним. Якщо ARTEX пропонується у формі пігулок або пігулок для внутрішнього застосування, ALREX випускається у формі більш чи менш рідких субстанцій, що наносяться безпосередньо на людське тіло. Ринок медикаментів,

які використовуються для зняття запалення чи дезінфекції очей відрізняється від ринку медикаментів для нормалізації тиску.

Зрештою, якщо й можливо, що в майбутньому ARTEX буде випускатися не тільки у формі пілюль, або пігулок, але й у формі крапель, це не питання сьогодення. Тож на сьогодні не можна проводити порівняння товарів, це буде можливо в майбутньому.

Що стосується схожості знаків, ОНМІ зазначає, що обидва знаки ARTEX і ALREX є звичайними назвами фармацевтичних препаратів, які складаються зі стандартних складів, без жодного вражаючого чи яскравого елемента. Реєстр знаків Європейського Союзу у 5 класі МКТП нараховує 296 зареєстрованих знаків, які мають в своєму складі суфікс «ЕХ».

ОНМІ зазначає, що знаки є однорідними, але стверджує, що факт існування ризику їх сплутування залежить від інших факторів, які мають бути взяті до уваги. Цими факторами, зокрема, є відомість знака на ринку, асоціація, яку повинен викликати знак зареєстрований зі знаком заявленим, ступінь однорідності між знаками, що розглядаються, та між товарами чи послугами, що цими знаками маркуються (Постанова від 11.11.1997 р., SABEL, C-251/95). ОНМІ додав, що для професіоналів ARTEX буде асоціюватися із французьким словом «артерія».

Що стосується певного кола споживачів, ОНМІ звертає увагу, що зазначені медикаменти для стимулювання тиску є ексклюзивними та реалізуються лише за рецептами лікарів, як було встановлено експертами. ОНМІ зазначає, що в Постанові від 05.03.2003 Alcon/ОНМІ — Dr/ Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01) було зазначено, що особами, які мають стосунок і доступ до офтальмологічних фармацевтичних препаратів та стерильних розчинів для офтальмологічної хірургії є особи, що спеціалізуються на медицині, зокрема офтальмологи й хірурги в галузі офтальмології. Ці спеціалісти, в силу їхніх знань, є більш уважними, інформованими, ніж пересічний споживач.

ОНМІ також зазначив, що відповідно до ст. 8, § 1, п. б) Інструкції № 40/94 не має ніякого посилення щодо моменту, коли може настати сплутування, немає ніяких доказів того, що сплутування може настати в певний момент покупки. Змішування може статися і в момент обігу маркованого товару. Тим паче, якщо виключити існування ризику сплутування на момент придбання, немає ніякого резону думати, що він може виникнути в той або той момент, наприклад, під час прийняття ліків, тим паче, що більшість осіб є доволі уважними.

ОНМІ також посилається на Постанову суду від 09.04.2003 р., де зазначено, що експерти вважають, що однорідність між роз-

глядуваними знаками є невеликою та між ними не існує ризику змішування. Цей висновок базується на тому факті, що спеціалісти-медики є високоосвіченими в своїй галузі й уважними при виборі цих товарів і послуг.

Зрештою ОНМІ зазначає, що можливий ризик для здоров'я не буде відігравати жодної ролі при оцінці ризику змішування знаків. Ст. 8, § 1 п. б) Інструкції № 40/94 не містить жодної вказівки щодо цього. Ця стаття лише забороняє реєстрацію знаків, які можуть призвести до змішування з раніше зареєстрованими чи заявленими знаками.

Доводи третьої особи

Третя особа обстоює той факт, що пігулки реалізуються у пластикових упаковках, тоді як офтальмологічні краплі, крім того, що вони реалізуються за рецептом, представлені в маленьких флаконах, оснащених маленькою піпеткою.

Товари, що розглядаються, завжди представлені в одній і тій ж формі, тому вони не є однорідними чи, щонайменше, мають дуже низький відсоток однорідності.

На доповнення третя особа навела приклади рішень, де суд констатував той факт, що жіночі сумки та жіноче взуття, хоча й належать до шкіряних виробів, не можуть бути визнані однорідними, тому що не замінюють одне одного та не становлять одне одному конкуренції. Як інший приклад було наведено факт рішення, де суд зазначив, що ігристі вина, з одного боку, пиво, коктейлі та мінеральні води, з другого боку, також не є однорідними, споживачі їх купують за певних умов і в різних випадках.

На відміну від ОНМІ, третя особа не наполягає, що конфліктні знаки є однорідними. Вона посилається на п. 25 Постанови Суду від 22.06.1999 р., де зазначено, що необхідно зважати, зокрема, на дистинктивні та домінантні елементи знаків. Закінчення «ЕХ» дуже часто використовуються в будь-яких знаках, особливо у фармацевтичній галузі. Якщо суд і визнає «певну схожість», що базується на кількості ідентичних літер, а саме початкової «А» та закінчення «ЕХ», він підкреслює візуальну різницю, що базується на позиціюванні літери «Т» в середині знака ARTEX і зазначає, що ця різниця відіграє важливу роль при візуальному сприйнятті, особливо коротких знаків.

Зрештою, третя особа зазначає, що права на знаки не є об'єктом захисту пацієнтів при некоректному використанні ліків. Це є компетенцією інших органів, аніж ОНМІ. Крім цього, гіпотеза про інтоксикацію пацієнта, що водночас страждає від високого тиску й очного запалення та якому необхідно приймати обидва медикаменти, є абсурд-

ною. Клієнт, особливо гіпертонік, є дуже обережним, стосовно медикаментів.

Відповідно до ст. 8, § 1, п. б) Інструкції № 40/94, заявленому знаку відмовляється в реєстрації, якщо він є ідентичним або схожим з більш раннім знаком для однорідних або ідентичних товарів і послуг, якщо існує ризик змішування знаків на території, де зареєстровано більш ранній знак. Ризик змішування означає асоціацію з більш раннім знаком. Відповідно до ст. 8, § 2, п. а), ii) Інструкції № 40/94, до уваги беруть більш ранні знаки, зареєстровані в країні-учасниці та датою подання заявки є більш рання дата, ніж дата подання заявки до Європейського Союзу.

Згідно з юридичною практикою, ризик змішування є ризиком, коли споживач вірить, що товари чи послуги належать одному підприємству або підприємствам, пов'язаним між собою економічно. Відповідно до цього, необхідно зважати на всі фактори кожного випадку. Ця оцінка передбачає певну незалежність між факторами, зокрема схожість знаків і схожість зазначених товарів або послуг. Отож слабкий ступінь однорідності між товарами чи послугами може компенсуватися високим ступенем однорідності між знаками та навпаки.

Більш ранній знак ARTEX зареєстровано у Франції, країнах Бенілюкс і Португалії, що і становлять певну територію відповідно до ст. 8, § 1, п. б) Інструкції № 40/94. Що стосується певного кола споживачів, ОНМІ підкреслює, що медикаменти, про які йде мова, призначаються різними спеціалістами.

Третя особа наполягає, що знаки ALREX та ARTEX не є схожими. Вона зазначає, що закінчення «EX» дуже часто використовуються в знаках, особливо в галузі фармацевтики. Обидва знаки складаються з п'яти літер. Єдиною різницею є наявність літери «Т» між літерами «R» та «E» та літери «L» між літерами «A» та «R». При цьому чотири з п'яти літер є ідентичними та розташовані в одному й тому ж порядку: «AREX». Візуальна схожість знаків є дуже великою. З погляду фонетики, знаки мають однакову структуру — два склади, перший склад містить дві літери, другий склад — три літери. Кожний знак починається з літери «A» та закінчується суфіксом «EX». Більше того, друга та третя літери кожного знака є приголосними, одна з яких є загальною (літера «R»).

Зрештою, як зазначає ОНМІ, спеціалісти проводитимуть аналогію між знаком ARTEX і французьким словом «артерія», цього факту не достатньо для візуального та фонетичного усунення схожості знаків. Варто також брати до уваги, що коло споживачів й зазначені території, а саме країни Бенілюкс, Португалія та Франція є не тільки франкофонами.

На підставі цього, необхідно зазначити, що існує велика ймовірність змішування конфліктних знаків. З огляду на це, з одного боку, великий ступінь змішування знаків та, з другого, — однорідність товарів, різниця між знаками є недостатньою для усунення ризику змішування.

Базуючись на вищезгаданому, суд дійшов висновку, що існує ризик змішування та споживачі вважатимуть, що зазначені товари походять з одного підприємства чи підприємств, пов'язаних між собою економічно.

Зрештою, існування такого ризику змішування підтверджується також фактом, що споживачі не мають змоги порівнювати знаки водночас, в пам'яті залишається лише нечітка картинка.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА ПОСТАНОВИ:

- 1) Рішення третьої судової палати Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (ОНМІ) від 05.02.2003 р. (справа R 370/2002-3) скасувати.
- 2) Зобов'язати ОНМІ сплатити власні судові витрати та судові витрати позивача.
- 3) Зобов'язати третю особу сплатити власні судові витрати.

Список використаних джерел

1. <http://oami.europa.eu>
2. Journal official online. — Janvier, 2006.
3. http://OHIMPublications/boa_compilation_2006.pdf

***Т. В Коваленко,**
старший науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України,
судовий експерт*

ОГЛЯД ДЕЯКИХ СПРАВ СУДОВИХ ОРГАНІВ ФРАНЦІЇ

Створення та захист торговельної марки є невід'ємною частиною промислової та торгової стратегії будь-якого підприємства чи компанії. Торговельна марка є важливим інструментом діяльності кожного підприємства, її значущість дає можливість підтримувати та завойовувати ринки.

Завдання промисловців не обмежується лише організацією виробництва та продажем. Їхні товари й послуги, а також обличчя підприємства, мають бути певним чином виділені на ринку. Торговельна марка при цьому стає незамінним засобом спілкування з населенням. І в цьому сенсі вона є ін-

струментом збагачення відносин між споживачами та виробниками.

Нагадаємо, що основною функцією торговельної марки є відрізнення товарів і послуг одного виробника серед однорідних товарів та послуг іншого виробника. Тож у всьому світі основною функцією торговельної марки є інформування споживача про походження товарів і послуг з певного джерела, належність їх певному виробнику. Крім цього, торговельна марка слугує гарантом якості, що притаманна товарам і послугам певного виробника.

Отож торговельна марка є засобом індивідуалізації підприємства, компанії, особи, а також товарів або послуг, які вони виробляють або надають. Торговельна марка — це головний елемент іміджу її власника, гарант якості товарів або послуг і тому вона потребує надійного захисту.

Судова система Франції складається з трьох рівнів: суд першої інстанції, апеляційний суд і касаційний суд. Існують спеціалізовані суди, належні до складу цієї трирівневої системи, наприклад, оскарження рішень спеціалізованих судів проводиться апеляційними та касаційними судами.

Розглянемо деякі відомі судові рішення щодо складових елементів торговельної марки, набуття прав на торговельну марку, втрати прав на торговельну марку та посягання на торговельну марку.

Складові елементи торговельної марки



Судова справа за позовом компанії Coca-Cola,

власника комбінованої торговельної марки полягала в тому, що компанія Coca Cola мала наміри признати недійсною реєстрацію торговельної марки «Enjoy» на підставі того, що торговельна марка «Enjoy Coca Cola» була зареєстрована раніше, ніж подана на реєстрацію торговельна марка «Enjoy» для однорідних товарів 32 класу — «безалкогольні напої».

У рішенні, що було прийняте французьким судом, у позовній заяві було відмовлено на такій підставі: *«дистинктивним елементом та домінантним елементом комбінованої торговельної марки «Enjoy Coca Cola» є саме «Coca Cola»*,

але не «Enjou» та, як наслідок, «не може призвести до змішування з більш ранньою торговельною маркою, що складається з двох словесних елементів, оскільки «Coca Cola» є домінуючим елементом та має велику розрізняльну здатність» [3].

Товариство ISL, власник торговельної марки Φ — літера «С», перекреслена двома вертикальними лініями, зазначила, що Європейська Комісія порушила її права, маючи намір використовувати та пропонувати третім особам використовувати символ грошової одиниці € — «євро», який схожий із його торговельною маркою для послуг 36 класу — «фінансова діяльність та кредитно-грошові операції».

Суд першої інстанції Європейської Спільноти відмовив у розгляді заяви щодо заборони використання символу «євро» з таких мотивів: *«офіційний символ «євро» не є торговельною маркою, що призначена для вирізнення товарів або послуг одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб. Він слугує грошовим знаком союзу європейських країн та становить числовий індикатор»* [2].

Набуття прав на торговельну марку

Якщо заявник є фізичною особою, для цілей законності та можливості бути протиставленою, торговельна марка повинна бути зареєстрована на ім'я заявника, що складається з прізвища, власного імені та по батькові.

Міжнародна судова практика має у своєму досвіді випадки відмови в реєстрації торговельної марки на ім'я осіб, які мали наміри зареєструвати її під псевдонімом. Підставами для відмови стало таке: *«торговельна марка, зареєстрована під псевдонімом заявника не буде протиставною для третіх осіб, а також контрафакторам*»*.

Власне ім'я, однак, може бути зареєстровано як торговельна марка. Проте для цього існують певні умови кожного національного законодавства. Наприклад, касаційний суд Франції відмовив у реєстрації в складі торговельної марки відомого імені «**Alain Ducasse**» на ім'я компанії, яка ним же й була заснована на підставі того, що *«включення у склад торговельної марки відомого імені засновника не можливе без згоди його власника, оскільки компанія здійснює свою діяльність у цій же галузі. Без згоди з його боку та за відсутності відмови від прав на власне ім'я компанія не в змозі зареєструвати це власне ім'я як торговельну марку для таких самих товарів або послуг»* [4].

* Особа, винна в контрафакції (прим. автора).

Торговельна марка не повинна бути оманливою, тобто вона не повинна мати на меті обмежувати будь-яку особу використовувати терміни.

Апеляційний суд м. Парижа, розглянувши позовну заяву щодо оманливості торговельної марки «**halloween**», визнав її оманливою з таких мотивів: *«торговельна марка «halloween» з метою маркування таких товарів, як цукор і кондитерські вироби, явно не зазначає товар або послугу, проте перешкоджає іншим вільно використовувати назву свята, яке тісно пов'язане з кондитерськими виробами. Торговельна марка «halloween» вважається оманливою»* [1].

Втрата прав на торговельну марку

Для того щоб торговельна марка могла бути конкурентоздатною, вона повинна бути об'єктом справжнього, серйозного, не номінального використання.

Компанія CJ&Co була опитана стосовно того факту, що вона не представляє на ринок і не реалізує нові апарати із зареєстрованою торговельною маркою. Компанія надала докази, що торговельна марка «є об'єктом серйозного використання, оскільки вона була використана з метою створення та зберігання запасних частин для нових апаратів. Якщо зареєстрована торговельна марка використана для запасних частин нових апаратів, частин, які є складовими, що належать до складу нових апаратів і які комерціалізовані на ринку власником торговельної марки, таке використання визнається серйозним» [1]. Така умова використання торговельної марки є достатньою для визнання цієї дії серйозним, не номінальним використанням.

Крім цього, немає необхідності розглядати умову використання торговельної марки з позиції «кількість».

До суду першої інстанції була подана позовна заява компанії The Ritz Hotel щодо визнання недійсною торговельної марки «**Ritz**» для маркування одягу. Підставою для позову слугувало те, що власник торговельної марки не має наміру серйозно її використовувати, продаж одягу з торговельною маркою «**Ritz**» становить лише десяток одиниць.

За цим позовом суд визначив, що *«межами, за якими використання може кваліфікуватись як серйозне, безпосередньо не пов'язане з характером товарів і послуг, а також з їхньою комерціалізованою кількістю. Неможливо вимагати від власника торговельної марки «Ritz» великої кількості товарів, адже такі товари є товарами класу «люкс» і мають обмежене коло споживачів. Можливо лише привітати оптимізм власників магазинів з такою назвою»* [5].

Посягання на торговельну марку

Існують декілька видів контрафакції: ідентичне відтворення торговельної марки, часткове її відтворення, відтворення з додаванням інших елементів і відтворення, що становить імітацію.

У справі між торговельними марками «Arthur» та «Arthur et Felice» Касаційний суд м. Парижа прийняв рішення щодо схожості цих торговельних марок. У судовому рішенні було зазначено, що «позначення «Arthur» є ідентичним з торговельною маркою «Arthur et Felice», оскільки позначення «Arthur» відтворює торговельну марку без будь-яких додаткових змін, що залишиться непомітним з погляду пересічного споживача» [1].

Декілька судових рішень суду першої інстанції м. Парижа стосуються використання торговельних марок у назвах статей або в текстах, розміщених у засобах масової інформації. На думку суду, «використання ідентичної торговельної марки в проспектах, журналах, газетах, брошурах тощо не є актом контрафакції, оскільки в таких випадках торговельна марка слугує засобом інформації, але не реклами тих або тих товарів чи послуг, тобто не пропонує якісь товари до продажу» [6]. Однак, необхідно зазначити, що ці рішення стосуються лише ідентичних торговельних марок. Якщо торговельна марка має невелику відмінність, таке використання визнається незаконним.

Поряд із судами загальної юрисдикції, у Франції існує доволі велика кількість судів, які можна назвати спеціалізованими. Вони діють у сфері як цивільного, так і кримінального права. Інша їх назва — трибунали. У більшості цивільних судів працюють не судді-професіонали, а судді, вибрані чи призначені із галузей, де виникають спори, тобто спеціалісти, що більш глибоко розуміють суттєвість питання.

Франція має великий досвід вирішення судових питань у сфері інтелектуальної власності. Французька система юстиції визнана в усьому світі класичною системою.

В Україні, відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України передбачено, що «кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього Кодексу» [7]. Однак у процесі розгляду спору перед суддею може виникнути низка питань, відповіді на які може надати лише людина, що є спеціалістом у певній галузі. При цьому суддя має право призначити судову експертизу. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», «Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,

які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства» [8].

Оскільки в Україні існує інститут судових експертів, можливо, при вирішенні найбільш складних питань є необхідність залучати до складу суддів саме судових експертів або спеціалістів у певній галузі з правом голосу при винесенні тих або тих рішень у судових справах.

Список використаних джерел

1. Revue des Marques. — 2008. — № 51 (Juillet).
2. Jean-Christophe Grall, Meffre & Grall Avocats a la Cour «Droit des marques: un tour d'horizon de la jurisprudence recente».
3. CA Paris, 4eme ch. 28/03/07, The Coca-Cola Company c/INPI et Anaxhaoza Cadier.
4. Cassation, ch. Com., 6/0503, Alain Ducasse c/ Alain Ducasse Diffusion.
5. Aff. The Ritz Hotel c/ Courtauld Textiles.
6. 4eme ch., 31 janvier 2005, Cora c/ Guigal.
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями).
8. Закон України «Про судову експертизу» зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 03.04.2003 р. № 662-IV, від 09.09.2004 р. № 1992-IV.

ПРИКЛАДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
І ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

Приклад 1.1

У Голосіївському районному суді м. Києва розглядалася цивільна справа за позовом громадянки «М» до ТОВ «А» про припинення порушення авторських немайнових прав і відшкодування моральної шкоди.

На дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXX.

Обставини справи. Позивач звернулася до суду з позовом, у якому просить припинити порушення належних їй покійному батькові «Л» авторських особистих (немайнових) прав, а саме: зобов'язати відповідача вилучити з обігу та знищити всі примірники й носії із записом фільму «Б», підданого колоризації та цифровій обробці, зобов'язати відповідача здійснити публікацію в засобах масової інформації про допущені порушення авторських особистих (немайнових) прав, а також стягнути з відповідача на користь позивача моральну шкоду у розмірі 1 грн.

Об'єкти дослідження: примірник художнього фільму «Б», записаний на DVD-диск; примірник колоризованої версії художнього фільму «Б», записаний на DVD-диск, а також інші відомості, що містяться в матеріалах справи № XXXX.

На вирішення судової експертизи в ухвалі суду поставлені такі питання:

«1. Чи збережено при колоризації художнього фільму «Б» перекручення, спотворення чи інша зміна твору, що могла зашкодити честі і репутації «Л» як співавтора сценарію, режисера та актора оригіналу даної кінострічки 1973 р.?»

2. Чи є колоризована версія художнього фільму «Б» похідним твором відносно оригіналу даної кінострічки 1973 р.?»

Перше запитання, поставлене на вирішення судового експерта є не коректним, однак зміст його експертові зрозумілий. Для зручності дослідження, а також керуючись п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 01.06.2009 р. № 965/5), екс-

перт вважає за доцільне вирішувати поставлені питання у такій послідовності та в зміненій редакції:

1. Чи є колоризована версія художнього фільму «Б» похідним твором щодо оригіналу названої кінострічки 1973 р.?
2. Чи було здійснено при колоризації художнього фільму «Б» перекручення, спотворення чи інша зміна твору, що могла зашкодити честі та репутації «Л» як співавтора сценарію, режисера й актора оригіналу названої кінострічки 1973 р.?

Дослідження

Предметом дослідження є фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Відповідно до ст. 433 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1] аудіовізуальні твори віднесено до об'єктів авторського права.

Ст. 435 ЦК України [1] передбачено, що «1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону» (тут і надалі цитати курсивом).

Відповідно до ЦК України [1] та Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) [2], авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких формальностей.

1. Чи є колоризована версія художнього фільму «Б» похідним твором щодо оригіналу названої кінострічки 1973 р.?

Художній фільм «Б» режисера-постановника «Л» представлений на дослідження записаним на DVD-диск, що присвячений 65-річчю Великої Перемоги.

У головному меню досліджуваного DVD-диску містяться підменю з епізодами (4 епізоди: 1 — XXXX, 2 — XXXX, 3 — XXXX, 4 — XXXX), звуковими версіями (фільм представлений російською (моно та 5.1) французькою мовами), субтитрами (російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською мовами, а також без субтитрів) і додатковими матеріалами (1. Інтерв'ю с актером XXXX;

2. Завещание актера ХХХХ; 3. «ХХХХ»; 4. Фильмографии; 5. Кадры и рабочие моменты; 6. Смотрите на DVD).

При перегляді художнього фільму було встановлено, що фільм представлений у чорно-білому варіанті, тривалістю 92 хвилини, у повноекранній версії, у 3-х форматах звуку та із субтитрами 6 мовами чи без них.

Відповідно до ст. 433 ЦК України [1] та ст. 8 Закону [2], аудіовізуальні твори є об'єктами авторського права.

Ст. 1 Закону [2] містить поняття аудіовізуального твору, а саме:

«аудіовізуальний твір — твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими».

Відповідно до словника-довідника за редакцією О. Д. Святоцького та В. С. Дроб'язка [4]:

ФІЛЬМ фильм *film, (motion) picture*

Аудіовізуальний твір, створений у художній, хронікально-документальній, науково-популярній, учбовій, анімаційній, телевізійній або іншій формі на основі творчого задуму, який складається з «зображень» зафіксованих на кіноплівці або на інших видах носіїв і поєднаних у тематичне ціле послідовно пов'язаних між собою кадрів і призначений для сприйняття за допомогою відповідних технічних пристроїв. Фільм тривалістю менш ніж 52 хвилини є короткометражним фільмом [4, 239].

При аналізі наданого на дослідження художнього фільму «Б» встановлено, що він є фільмом, створеним у художній формі з хронікально-документальними кадрами, що зафіксований на матеріальному носії (DVD-диску) у вигляді послідовних чорно-білих кадрів, які відображають рухомі зображення із звуковим супроводом та містить всі ознаки об'єкта авторського права, а саме аудіовізуального твору.

Колоризована версія художнього фільму «Б» надана на дослідження записаною на DVD-диск.

У головному меню досліджуваного DVD-диску є підменю з епізодами (18 епізодів), звуковим меню (фільм у звуковому

форматі Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 та DTS) та додатковими матеріалами (1. «XXXX»; 2. Слайд-шоу).

При перегляді художнього фільму було встановлено, що фільм представлений у кольоровому варіанті, тривалістю 88 хвилин, у форматі 4:3, та у 3 форматах звуку.

Відповідно до ст. 1 Закону [2]:

*«**похідний твір** — твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів)»* (підкреслено експертом).

Відповідно до ст. 8 Закону [2] похідні твори також належать до об'єктів авторського права. Однак для того, щоб твір став похідним і отримав охорону як об'єкт авторського права, переробка первинного твору повинна бути творчою, відображати творчий внесок автора переробки. У результаті такої переробки з'являється новий твір.

Як зазначає відомий спеціаліст у сфері авторського права та суміжних прав Д. Ліпчик [4] *«похідні твори, які є плодом особистих зусиль їх авторів і свідчать про певний творчий вклад з їх боку, охороняються самостійно, з дотриманням прав автора попереднього твору»*.

З урахуванням того, що у похідному творі до елементів творчості, запозичених з раніше існуючого твору, додано елементи, внесені до нового твору, для використання похідного твору необхідно отримати дозвіл як автора цього твору, так і дозвіл автора попереднього твору» [5, 97].

Відповідно до ст. 20 Закону [2], *«перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку»*.

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки».

У словнику-довіднику за редакцією О. Д. Святоцького та В. С. Дроб'язка [4, 227, 154] зазначено, що:

ТВІР ПОХІДНИЙ произведение производное derivative work

Продукт інтелектуальної творчості, заснований на іншому існуючому творі (переклад, адаптація, переробка тощо). Оригінальність його полягає або у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову.

ПЕРЕРОБКА (ОБРОБКА) переработка (обработка) remake

Зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного й того ж жанру з метою пристосування його до інших умов використання. Переробка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за дозволом правоволодільця.

При порівняльному дослідженні запису оригінальної версії аудіовізуального твору «Б» та наданої на дослідження його колоризованої версії, експерт дійшов висновку, що при колоризації досліджуваного аудіовізуального твору була здійснена переробка твору шляхом надання кольору чорно-білим кадрам.

Однак для відповіді на поставлене запитання, необхідно не лише встановити, чи піддавався твір «Б» переробці (наприклад, зміна твору з метою пристосування його до інших умов використання), але й встановити, чи є ця переробка творчою.

У словнику кінотермінів міститься поняття колоризації:

КОЛОРИЗАЦІЯ (англ. *colorization*, від *colour* — кольоро-вий) — надання штучного кольору старим чорно-білим фільмам. Аналогова система колоризації виникла в 1985 р., цифрова — в 1987 р. Власне процес полягає в комп'ютерній обробці відеоплівки для подальшого показу по телебаченню чи випуску на відеокасетах [11].

Крім цього, в енциклопедичних словниках [12] міститься така інформація щодо технології колоризації:

«Значительную проблему при колоризации представляет большая затрата труда. Так, для каждого кадра требуется разделение на множество зон, каждой из которых в дальнейшем присваивается определённый цвет. Эта проблема не получила в свое время адекватного автоматизированного решения из-за отсутствия алгоритмов, позволяющих автоматически выделять границы значимых областей при наличии размытости или при значительной сложности, например границы волос и лица человека.

Некоторые компании, работавшие над совершенствовани-ем технологии колоризации, заявляли, что в их распоряжении находятся алгоритмы для автоматического выделения границ значимых областей. В технологии компании Legend Films задействованы механизмы распознавания форм и воссоздания фона, которые могут перемещать и изменять форму масок от кадра к кадру. Задний план у них окрашивается в отдельном процессе, учитывающем весь объём данных для определения передвижения кинокамеры. После выделения и колоризации фона начинается более привычный процесс наложения цветных масок».

«Both film and television restoration and colorization is produced by the company Legend Films (Відновлення та колоризація кіноздійснює компанія Legend Films). Their patented automated process was used to colorize around 100 films between 2003 and 2009 (Їхній запатентований автоматизований процес було використано для колоризації близько 100 фільмів у період з 2003 до 2009 рр.)» [13].

Отже, колоризація аудіовізуального твору «Б» була здійснена компанією «АААА» з використанням запатентованої технології автоматизованого процесу розфарбування чорно-білих фільмів.

Тож при колоризації аудіовізуального твору «Б» була здійснена переробка твору шляхом надання штучного кольору чорно-білому фільму, що є автоматизованим технічним процесом із застосуванням спеціальних технічних засобів. Зазначене свідчить про відсутність творчого вкладу в переробку первинного твору та виникнення на його основі нового твору — похідного твору.

Крім цього, при перегляді бонусу «Фильм о фильме» на DVD-диску з колоризованою версією художнього фільму «Б» були встановлені відомості щодо робіт, які були проведені при колоризації.

Так, генеральний продюсер проекту колоризації у своєму інтерв'ю зазначив (далі — цитування):

«Один из вызовов в таких фильмах это детали униформы, самолетов, танков, чтобы сделать все соответствующем историческим цветам. У нас были очень хорошие печатные ссылки и ссылки в фильмах, киноактеры, цвет их волос, глаз. Во время работы мы провели много исследований по медалям и деталям униформы (...).»

Головний художник проекту:

«И это занимало достаточно много времени, найти все эти детали униформы, затем процесс самой работы для подбора цветов для всех этих деталей. Процесс, который мы использовали, мы по сути начали с нуля и создавали цвет, мы использовали фотографии реального объекта, мы совмещали его с цветовым кругом и подбирали соответствие...»

Режисер:

«...эти сцены были раскрашены, были раскрашены с использованием всех тех данных, которые были нами собраны и представлены художникам компании «АААА», затем были раскрашены детали обмундирования, обмундирование, погоны, ордена, медали, мы проверяли и сверялись с историческими источниками вплоть до цвета глаз актеров...».

Продюсер колоризації компанії «АААА»:

«если вы внимательно присмотритесь то не увидите у нас голливудских цветов вы увидите цветоустановку, сделанную близко к цветовой гамме советской цветной пленки т.е. мы старались повторить цвет таким, каким он мог быть если бы «Л» получил бы цветную пленку и снимал фильм в цвете».

Режисер:

«мы ничего не добавили, ничего не убавили, мы сделали полную реставрацию изображения, убрали все дефекты пленки, которые накопились за 30 лет ее эксплуатации и хранения, убрали все дефекты, которые были на архивной пленке, которая использовалась как хроника».

Викладені інтерв'ю свідчать про те, що спеціалісти, які займалися колоризацією досліджуваного твору, провели значну роботу з реставрації зображення, видалення дефектів плівки та дефектів звуку. Для добору кольорів при розфарбування чорно-білого твору були використані історичні довідки, реальні фотографії акторів, а також зразки кольорової плівки радянських часів.

Отже, при здійсненні колоризації були проведені роботи з відновленню зображення та звукового ряду художнього фільму, а також були внесені зміни в графічний елемент аудіовізуального твору в частині кольору його виконання.

Не викликає сумніву, що проведені роботи при здійсненні колоризації потребують значних зусиль і фінансових витрат. Однак такі дії не призвели до нової форми вираження твору і, як наслідок, до створення похідного твору з огляду на таке.

Як зазначає Д. Ліпцик [5]:

«Производными являются произведения, которые основываются на предшествующем произведении. Таковыми считаются адаптации, переводы, обновленные произведения, антологии, резюме, выдержки и любая переработка ранее существовавшего произведения, в результате чего появляется иное произведение. Оригинальность производного произведения может проявляться как в композиции, так и в форме выражения (например, в адаптациях), только в композиции (например, в сборниках и антологиях) или в форме выражения (например, в переводах)» [5, 96].

Тож оригінальність (творчість) похідного твору може бути виражена в новій композиції попереднього твору чи новій формі вираження твору, оскільки *«правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі»* відповідно до п. 3 ст. 8 Закону [2].

Цифрове відновлення зображення та звукового ряду аудіо-візуального твору «Б» є лише покращеннями твору з метою переведення його в інший формат і для кращого сприйняття його глядачем. Такі дії є технічним процесом та не ведуть до появи до нової форми вираження твору.

Про це, зокрема, зазначає Д. Ліпчик [5]:

«Кинематографическое произведение, зафиксированное с помощью фотомагнитного метода и впоследствии воспроизводимое электронным способом (видеозапись) на ином носителе (видеокассете, видеодиске и т. д.) либо же существующее в компьютерной форме, не становится в силу этого новым произведением и не утрачивает своего статуса первичного произведения» [5, 79].

Для визначення того, чи могли призвести внесені зміни в графічний елемент аудіовізуального твору «Б» до нової форми вираження твору, експерт вважає необхідним дослідити структурні елементи художнього фільму як об'єкта авторського права.

Варто зазначити, що структурні елементи літературного твору можуть бути поділені на дві загальні групи — юридично неважливі та юридично значущі.

Для запозичення юридично неважливих елементів не потрібна згода автора. До цієї групи елементів належать тема, матеріал, сюжетне ядро та ідейний зміст твору.

Другу групу становлять юридично значущі елементи, котрі утворюють форму твору. Вони також діляться на дві підгрупи.

Першу підгрупу становлять елементи внутрішньої форми твору — його образи. Особливість їх полягає в тому, що їх запозичення допускається за умови створення нової зовнішньої форми для них. Так, при перекладі на іншу мову запозичується внутрішня форма твору — його образна система, але при цьому зовнішня форма твору — його мова — будується з нового матеріалу, так щоб відобразити форму оригіналу. У таких випадках потрібна згода автора на використання внутрішньої форми його твору з метою створення нової зовнішньої форми.

До другої належать елементи зовнішньої форми: мова твору з усіма її словарними та художніми особливостями. Мова твору запозиченню не піддається. Вона лише цитується із зазначенням джерела [6, 45].

Зрозуміло, що викладена М. Я. Іонасом у роботі «Произведения творчества в гражданском праве» [6] класифікація структурних елементів літературного твору не може бути застосована до аудіовізуальних творів, з огляду на складність мови кіномистецтва.

Однак при дослідженні спеціальної літератури [8; 9; 10], яка стосується кіномистецтва, за аналогією можна видіти

певні елементи внутрішньої та зовнішньої форм художнього фільму як об'єкта авторського права:

1. Внутрішня форма:

- сценарій фільму — це літературно-драматичний твір, написаний як основа для постановки фільму, де визначено тему, сюжет, проблематику, характери основних героїв тощо;
- художні образи, сюжетний розвиток подій;
- стиль і структура фільму;
- драматична будова та ритм фільму;
- час як структурний елемент кінематографічної образності (відношенню екранного часу до астрономічного) тощо.

2. Зовнішня форма:

- кадр — план (крупність планів, зображення людини та подій у системі безперервної дії монтажно-організованих кадрів, які утворюють композиційну єдність);
- монтаж (просторові можливості кінематографічного зображення, широке охоплення дійсності, різноплановість зображення);
- внутрішньокадровий час, організація фільму в часі (ритм, плавність переходів, довжина кадрів тощо);
- морганізація фільму у просторі (актор, декорація, світло);
- звук і простір (музика, шуми, мова, різність озвучення, голос у кадрі та за кадром) та ін.

Як видно із запропонованої класифікації, зовнішня форма художнього фільму — це складна система драматургічних, мовних, музикальних, живописно-пластичних, графічних та інших елементів. Зміна лише одного елементу не замовлює зміну зовнішньої форми художнього фільму в цілому. Саме тому Законом передбачено, що *«до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів»*, адже при дублюванні*, озвученні** або субтитруванні***

* ДУБЛЮВАННЯ ТЕКСТУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ дублирование текста кинематографического произведения dubbing of texts of a cinematographic work

Творча і виробнича діяльність, яка полягає в синхронному відтворенні мовної частини звукового ряду фільму шляхом перекладу, відповідної складової артикуляції дійових осіб. Автори, які беруть участь у створенні кінематографічного твору, не можуть заперечувати проти дублювання його тексту, якщо в договорі про створення кінематографічного твору не зазначене інше [4, 91].

** ОЗВУЧЕННЯ ФІЛЬМУ озвучивание фильма sound of a film

Творча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, що передає зміст мовного ряду фільму [4, 142].

*** СУБТИТРУВАННЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ субтитрование кинематографического произведения subtitling of text of a cinematographic work

Письмові тексти внизу кадрів теле- чи кінофільму, що становлять собою пояснення чи діалог або скорочений варіант його, переважно мовою оригіналу фільму — у випадку німого кіно, або в перекладі — у випадку фільму іноземною мовою. Право на позначення кінематографічного твору субтитрами становить частину права на переробку твору для кіно [4, 220].

змінюється лише звуковий ряд аудіовізуального твору в його мовній частині (переклад на іншу мову). При цьому залишаються незмінними інші елементи звукового ряду, такі як музика, шуми, звуки природи тощо.

При здійсненні колоризації аудіовізуального твору «Б» всі елементи зовнішньої форми твору залишилися незмінними, крім графічного елемента в частині його кольорового виконання (надання кольору чорно-білим кадрам). При цьому залишилися незмінними й інші графічні елементи, що створюють композиційну єдність зображення в кадрі (актори, декорації, світло тощо). А отже, такі зміни не призвели до зміни зовнішньої форми в цілому та до створення похідного твору.

Зважаючи на викладене, експерт дійшов висновку, що колоризована версія художнього фільму «Б» не є похідним твором щодо оригіналу названої кінострічки 1973 р., а є переробкою твору шляхом внесення зміни в графічний елемент аудіовізуального твору в частині його кольорового виконання.

2. Чи було здійснено при колоризації художнього фільму «Б» перекручення, спотворення чи інша зміна твору, що могла зашкодити честі та репутації «Л» як співавтора сценарію, режисера й актора оригіналу названої кінострічки 1973 р.?

Відповідно до ст. 439 ЦК України [1] «Забезпечення недоторканності твору»:

«1. Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

2. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами».

У ст. 29 Закону [2] зазначено, що *«спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора».*

Як було зазначено при дослідженні питання 1, аудіовізуальний твір є складним об'єктом авторського права, авторами якого, відповідно до ст. 17 Закону [2] визнаються:

а) режисер-постановник;

б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;

- в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;
г) художник-постановник;
д) оператор-постановник.

Одна і та сама фізична особа може суміщати дві або більше із наведених у цій частині авторських функцій».

Отже, «Л», відповідно до законодавства, не може набути авторських прав на аудіовізуальний твір «Б» як актор, проте набуває їх як співавтор сценарію та режисер-постановник.

Беручи до уваги зазначене, питання поставлене на вирішення судового експерта повинно бути змінене та викладене в такій редакції:

«Чи було здійснено при колоризації художнього фільму «Б» перекручення, спотворення чи інша зміна твору, що могла зашкодити честі та репутації «Л», як співавтора сценарію і режисера оригіналу названої кінострічки 1973 р.?»

Відповідно до словника-довідника за редакцією О. Д. Святоцького та В. С. Дроб'язка [4]:

СПОТВОРЕННЯ ТВОРУ искажение произведения **work distortion**

Спотворення справжнього значення або форми вираження твору. Становить порушення особистих немайнових прав [4, 214].

ЗМІНА ТВОРУ изменение произведения **modification of a work**

Будь-яка переробка твору. Якщо така переробка твору завдає шкоди честі або репутації автора, то вона є порушенням його особистих немайнових прав [4, 102].

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови [7]:

СПОТВОРІЮВАТИ, -юю, -юєш, *недок.*, **СПОТВОРИТИ**, -рю, -риш, *док.*, *перех.* 1. Надавати кому-, чому-небудь неприємного, непривабливого вигляду. // Позбавляючи природного вигляду, робити негарним, потворним (обличчя та його частини). 2. Робити непридатним для вжитку, використання; псувати, нівечити. // Робити неповноцінним у моральному відношенні. // Негативно впливаючи, порушувати нормальний перебіг чого-небудь. 3. *перен.* Подавати, показувати що-небудь у неправильному, перекрученому вигляді [7, 1179, 731].

ПЕРЕКРУЧУВАТИ, -ую, -уєш, *недокон.*, **ПЕРЕКРУТИТИ**, -учу, -утиш, *док.*, *перех.* 1. Крутити, надаючи вигляду спіралі; скручувати. 2. Крутити, скручувати надто сильно; псувати, розривати скручування. * Образно // *перен.* Змінювати кого-, що-небудь, змушувати стати іншим, діяти по-іншому. (...) 4. *перен.* Неправильно вимовляти, писати, навмисне чи випадково. // *Надавати чийм-небудь словам іншого змісту; пере-*

тлумачувати. // Пояснювати певні явища, події, поняття і т. ін. помилково, неправильно [7, 1179, 731].

Отже, спотворення твору означає таку зміну значення чи форми вираження твору, що надає йому неприємного, непривабливого вигляду чи позбавляє його природного вигляду та робить непридатним для використання. Перекручення твору — це така зміна значення чи форми вираження твору, яка надає йому іншого змісту, представляє чи пояснює його помилково, неправильно або в іншому значенні.

При здійсненні колоризації спотворення аудіовізуального твору «Б» може бути виражене в неправильному доборі кольору обличчя чи кольору будь-якого об'єкта живої природи, що може надавати їм неприємного вигляду або позбавити їх природного вигляду. Своєю чергою перекручення твору може бути виражене в неправильному розфарбуванні деталей одягу, машин, прапорів тощо. Проте при перегляді колоризованої версії художнього фільму аудиторія може по-різному сприймати внесені зміни. Для однієї групи глядачів забарвлення чорно-білого фільму буде сприйматись як його покращення, а для іншої групи — як надання йому неприємного, непривабливого вигляду.

У будь-якому разі вирішення питання «Чи було здійснено перекручення чи спотворення твору» належить автору цього твору чи його правонаступникам, адже думка з цього питання є суб'єктивною та не належить до компетенції експерта як спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

Експерт вважає за необхідне лише додатково зазначити, що в кіносценарії «Л» фільму «Б» відсутні посилання на будь-який колір виконання деталей або елементів об'єктів у кадрі, крім посилання на чорний і білий кольори, наприклад:

«И пока белые вареники горкой накладываются на тарелку, самолеты пьют из шлангов бензин; пар идет от вареников, а в магазины со звоном вгоняются пулеметные ленты и снаряды» (С. 5).

«И начинаются титры. Они идут на фоне мелькающих в небе истребителей. Круговерть воздушного боя: мелькают машины, то исчезая в белых облаках, то вновь появляясь оттуда» (С. 8).

«Летчики эти — пополнение. Это видно и по новеньким чемоданам у их ног, и по еще необношенной форме, и по тому, как жадно и внимательно они смотрят на черный динамик, доносящийся издали грохот и ярость боя» (С. 8).

«Подошел Макарыч, «Мессер» размалеван — дракон белые кльики скалит» (С. 13).

«...По вечернему небу черные тучи, черные шапки деревьев, темные силуэты летчиков, провожающих Зою и Машу» (С. 35).

«...Термитные снаряды били тяжелую броню черных танков со свастикой, ослепительно рвались, прожигая насквозь» (С. 45).

Крім цього, колір виконання об'єктів використовується у сценарії:

1) у переносному значенні, наприклад:

«Пунктирные трассы авиационных пушек перечеркивают небо, ловят темный силуэт самолета. Он пытается уйти, уклониться, но густые очереди настигают его — и уже в беспорядочном падении проваливается машина куда-то вниз, к синюющей земле, встающей на ребро» (С. 3).

«Медленно ползли багрово-черные тучи по вечернему небу. На фоне заката — одинокая фигура ждущего Макарыча.

И открывается берег, вербы на берегу. Карпатские горы синеют вдаль» (С. 63).

2) в інформативному та символічному значенні:

«Подшел к нему комполка. Постоял рядом молча, глядя на багровый закат, и сказал нейтрально...» (С. 11).

«И пока начштаба, схватив ракетницу, выпалил в белесое небо зеленую ракету, Ермаков с тревогой и надеждой продолжал кричать в микрофон» (С. 9) — колір ракети залежав від сигналу, який застосовувався у військах для взаємного впізнання, вказування цілі, подачі команд і освітлення місцевості на короткий час.

«А за ним и вся вторая идет, вручает летчицам золотистые букеты из желтых осенних листьев» (С. 59) — при перегляді колоризованої версії фільму видно, що листя на букетах було зеленого кольору.

Питання «Чи була здійснена при колоризації художнього фільму «Б» зміна твору, що могла зашкодити честі та репутації «Л», як співавтор сценарію та режисера оригіналу названої кінострічки 1973 р.» є питанням морально-етичного характеру.

До компетенції судового експерта належить вирішення питань на основі фактичних даних, які містять інформацію про обставини справи та не можуть базуватися на суб'єктивній думці чи оцінці певних осіб або певної категорії осіб.

При дослідженні питання 1 експертом було встановлено, що в аудіовізуальний твір «Б» при здійсненні колоризації було внесено зміни в графічний елемент твору. Такі категорії, як честь, гідність і репутація автора, — це етичні категорії, що залежать від моральних норм, усталених у суспільстві. Своєю чергою норми права встановлюють відповідальність за дії, що могли зашкодити честі та репутації автора.

Оскільки питання «Чи могли внесені зміни в аудіовізуальний твір «Б» зашкодити честі та репутації «Л» є питанням мо-

рально-етичного характеру стосується честі й репутації автора твору, то при його вирішенні, необхідно зважати саме на саме думку автора чи його правонаступників.

Судовий експерт лише звертає увагу суду на такі норми Закону [2]:

«Стаття 14. Особисті немайнові права автора

1. Автору належать такі особисті немайнові права:

(...)

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку.

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки.

На думку Д. Ліпчик [5]:

«В настоящее время ссылка на нарушение личных немущественных (моральных) прав используется для возражений против «раскрашивания» созданных в черно-белом варианте кинематографических произведений, поскольку считается, что в этом случае происходит искажение идеи первоначального произведения» [5, 124].

«Право на неприкосновенность и целостность произведения позволяет предотвращать любое его видоизменение или искажение, а также всякое посягательство на него. Оно обуславливается должной неприкосновенностью как личности его создателя, которая проявляется в произведении, так и самого произведения. Автор вправе требовать, чтобы его мысли не подвергались ни видоизменению, ни искажению, а общество вправе претендовать на пользование плодами творчества человеческого разума в их аутентичной форме» [5, 146].

Відповідно до Рекомендацій щодо правової охорони та захисту в сучасних умовах аудіовізуальних творів, створених за радянських часів, затверджених Державною службою інтелектуальної власності України [13]:

«4.2. Зацікавлені особи, що мають намір здійснити використання аудіовізуальних творів, створених за радянських часів, (канали мовлення, дистриб'ютори, кінотеатри тощо) повинні отримати дозвіл у власників майнових прав

на відповідний об'єкт авторського права, а саме: Міністерства культури і туризму України та, можливо, певної кіностудії.

Отримання дозволу може здійснюватися на підставі договорів, передбачених статтею 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Передача прав може регулюватися ліцензійним договором. В даному випадку слід керуватися статтею 1109 Цивільного кодексу України.

4.3. При здійсненні окремих видів використання аудіовізуальних творів існує необхідність отримання дозволу від авторів, що прийняли участь у створенні такого твору.

Зазначене особливо стосується переробки та (або) зміни аудіовізуального твору (наприклад, здійснення колоризації), яка може зачіпати права автора на недоторканність твору, збереження цілісності твору і протидію будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора (стаття 475 Цивільного кодексу УРСР, статті 438, 439 Цивільного кодексу України та стаття 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Іншим випадком необхідності отримання дозволу від автора (авторів) є використання окремих частин аудіовізуального твору, наприклад, назви, кадру, образу, малюнку, музики, звукової чи відео доріжки, діалогів тощо.

4.4. Окремою умовою використання радянських аудіовізуальних творів є виплата винагороди користувачами на користь правовласників. Сторони самостійно визначають розмір і порядок виплати такої винагороди.

Щодо виплати винагороди безпосередньо суб'єктам авторського права та суміжних прав, то пропонується забезпечити виплату винагороди авторам радянських аудіовізуальних творів або їх спадкоємцям на добровільній основі, яке може бути реалізовано кіностудіями на підставі доходу, отриманого від користувачів за надання права на використання таких творів» (підкреслено експертом).

Отже, вирішення питання «Чи було здійснено при колоризації художнього фільму «Б» перекручення, спотворення чи інша зміна твору, що могла зашкодити честі та репутації «Л» як співавтора сценарію та режисера оригіналу названої кінострічки 1973 р.» не потребує застосування спеціальних знань і не належить до компетенції судового експерта.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами).

-
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (зі змінами);
 3. Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» № 5.
 4. Інтелектуальна власність: словник-довідник у 2-х томах / [за заг. ред. О. Д. Святоцького]. — Т. 1. Авторське право і суміжні права / [за ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка]. — [уклад. : В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко]. — К. : Ін Юре, 2000. — 356 с.
 5. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик; пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М. : Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.
 6. Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве / В. Я. Ионас. — М. : Юридическая литература. — 1972. — 168 с.
 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.] — К., Ірпінь : Перун, 2004. — 1440 с.
 8. Кравцов Ю. А. Основы Киноэстетики. Теория и история кино : учебн. пособ. / Ю. А. Кравцов. — СПб., 2006 г.
 9. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман. — Таллин: Ээсти Раамат, 1073.
 10. Княженский А. Кино — искусство изобразительное. Из лекции во ВГИКе // Искусство Кино. — 1999. — № 7.
 11. Словарь киноматериалов. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/5707>.
 12. Колоризация. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.
 13. Рекомендації щодо правової охорони та захисту в сучасних умовах аудіовізуальних творів, створених за радянських часів. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: <http://www.sdip.gov.ua/ua/sovietunion.html>.

Приклад 1.2

Хмельницьким МВ УМВС у Хмельницькій області порушено кримінальну справу № XXXX за фактом умисного порушення службовими особами ВАТ «А» авторських прав громадянки «Б» за ч. 2. ст. 176 Кримінального кодексу України (далі — КК України).

Для проведення судової експертизи експерту було надано матеріали кримінальної справи № XXXX.

Об'єктами дослідження є:

- твір під назвою «ТП» зафіксований на паперовому носії інформації;
- твір під назвою методичний посібник «О» на паперовому носії інформації;
- інші матеріали справи № XXXX, зокрема ті, що стосуються зазначених вище об'єктів дослідження.

У постанові про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № XXXX від ХХ.05.20XX р. на вирішення експертизи поставлено такі питання:

1. Чи містять текст під назвою «ТП» ознаки об'єктів авторського права? Якщо так, то яких саме?

2. Чи наявне використання тексту методичного посібника «О» або його фрагментів, зокрема й використання з мовною чи іншою обробкою, при складанні тексту під назвою «ТП»?

Дослідження

У процесі проведення судової експертизи досліджувалися фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Для вирішення поставлених перед експертом питань використовувалися:

- методи зіставлення та порівняння, синтезу й аналізу;
- положення нормативних актів і літератури, перелічених у попередньому розділі.

Питання 1

Чи містять текст під назвою «ТП» ознаки об'єктів авторського права? Якщо так, то яких саме?

Об'єкти авторського права — це твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення, цінності і змісту твору, а також від способу і форми його вираження [1].

Авторське право поширюється лише на твори, що мають творчий характер та існують у якій-небудь об'єктивній формі: письмовій, усній, звуко- чи відеозапису, зображення тощо [4, 37].

Твір — це результат творчої діяльності. Творча діяльність є процесом створення нового, раніше невідомого, оригінального.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1] (далі — Закон):

«1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо)...» (тут і далі цитати виділені курсивом).

З позиції авторського права, поняття літературні твори охоплює будь-які оригінальні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного чи практичного характеру, незалежно від його цінності та призначення [4, 31].

Під науковим твором розуміють твір, у якому всі питання розглядаються відповідно до наукового підходу, і «основними свойствами которого являются четкость, логичность изложения, а также отсутствие выражения эмоций» [2, 118]. Для наукового твору характерно також використання як загальнонаукової, так і вузькоспеціалізованої термінології [2, 132].

При дослідженні твору «ТП» виявлено використання як загальнонаукової термінології («система», «процесс», «часть», «условие», «результат»), так і вузькоспеціалізованої термінології («хозяйственный механизм», «маркетинг», «методология», «модульное проектирование», «стажировка», «специальные знания»). Аналіз текстового матеріалу твору «ТП» дає підстави для висновку про те, що зазначений твір є цілісним документом, викладеним російською мовою, який складається з аркуша погодження, змісту та відповідних розділів (деталізація змісту наведена при дослідженні питання. Текст твору містить упорядковану, логічно пов'язану одна з одною інформацією для здійснення навчального процесу підготовки на посаду ХХХХ. У тексті твору «ТП» відсутні лексичні одиниці, фразеологічні звороти тощо, які б передавали емоції автора зазначеного твору.

За наведеними вище ознаками твір «ТП», належить до літературного твору як об'єкта авторського права, має практичне застосування в організації навчального процесу та містить ознаки науково твору.

Викладене вище дає підстави для висновку, що наданий на дослідження твір під назвою «ТП» є об'єктом авторського права та належить до літературного письмового твору науково-практичного характеру.

Питання 2

Чи наявне використання тексту методичного посібника «О» або його фрагментів, зокрема й використання із мовною чи іншою обробкою, при складанні тексту під назвою «ТП»?

Твір під назвою «ТП» (далі — твір «ТП») представлено на 19 аркушах формату А-4 друкованого тексту. Твір виконано російською мовою. На титульній сторінці твору «ТП» зазначено дату його затвердження — ХХ.ХХ.20ХХ р.

-
- Твір «ТП» складається з таких розділів:
- Лист согласования.
 - Содержание.
 - Термины и определения.
 - Перечень принятых сокращений.
 - 1. Общие положения.
 - 2. Квалификационные требования.
 - 3. Организационные и контрольные мероприятия перед началом подготовки.
 - 4. Порядок и схема подготовки:
 - 4.1 Общие положения.
 - 4.2 Общая схема подготовки.
 - 4.3 Теоретическая подготовка.
 - 4.4 Стажировка на рабочих местах.
 - 4.5 Проверка знаний по правилам и нормам системы управления охраной труда, производственным и должностным инструкциям, менеджменту и управлению.
 - 5. К индивидуальной программе подготовки и порядок её составления.
 - 6. Документирование и контроль выполнения программы.
 - 7. Теоретическое обучение:
 - 7.1 Тематический план теоретического обучения.
 - 7.2 Научно-организационное и методическое обеспечение системы теоретического обучения.

Твір під назвою методичний посібник «О» (далі — Методичний посібник) представлений на 16 аркушах формату А-4 друкованого тексту. Права інтелектуальної власності на твір належать громадянці «Б», згідно зі свідоцтва № ХХ118 від ХХ.ХХ.20ХХ р. про реєстрацію авторського права на твір Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Твір виконано українською мовою.

Методичний посібник складається з таких розділів:

Частина твору, розміщена перед першим розділ умовно названо «Вступом».

1. Елементарна база системи безперервного удосконалення кадрів.
2. Алгоритм практичної реалізації системи розвитку ключових компетенцій при індивідуальному і організаційному навчанні.
3. Технологія організації системи безперервного удосконалення кадрів.
4. Науково-організаційне і методичне забезпечення теоретичного навчання.
5. Рекомендації щодо організації удосконалення кваліфікації персоналу ЕК.

Джерела інформації.

Право на використання твору в цілому чи його частини регламентується статтями 9 та 15 [1].

Відповідно до ч. 2 та 3 ст. 15 Закону [1] використання творів у будь-якій формі та будь-яким способом вважається:

- «1) відтворення творів;
- 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
- 3) публічну демонстрацію і публічний показ;
- 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
- 5) переклади творів;
- 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
- 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
- 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
- 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
- 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;
- 11) імпорт примірників творів.

Цей перелік не є вичерпним».

При порівнянні твору «ТП» з Методичним посібником, встановлено, що Розділ 7.2 твору «ТП» містить фрагменти, які за змістом частково збігаються з розділами 2, 3 та 4 Методичного посібника. Інші розділи досліджуваних творів збігів не містять.

При детальному порівнянні Розділу 7.2 твору «ТП» з розділами 2, 3 та 4 Методичного посібника (для наочності результати якого зведено в таблицю та представлено в додатку № 1 цього висновку) встановлено, що:

• назва розділу Розділ 7.2 твору «ТП» є перекладом з української мови на російську назви розділу 4 Методичного посібника, крім слова «система», що додатково міститься в назві твору «ТП»;

• частина фрагментів тексту, що містяться в розділі 7.2 твору «ТП» є підрядковим перекладом з української мови на російську фрагментів тексту, що містяться в розділах 2, 3 та 4 Методичного посібника, без їх синтаксичної обробки (збіги перекладу виділено в таблиці жирним накресленням);

• частина фрагментів твору «ТП» збігається за змістом, а не за формою представлення з фрагментами Методичного посібника. Наприклад, «п. 7.2.2.4. Информационного и методического обеспечения, форм и методов, интенсивности учебного процесса определяется ЛПР (личность, принимающая решения)» твору «ТП» збігається за змістом з третім абзацом розділу 4 Методичного посібника: «*Форми і методи представлення інформаційного і методичного забезпечення, інтенсивність учбового процесу визначається генеральним директором компанії*» (подібні збіги виділено в таблиці червоним кольором);

• частина фрагментів п. 7.2 твору «ТП» не містить збігів фрагментів тексту, що містяться в розділах 2, 3 та 4 Методичного посібника (відмінні фрагменти виділено в таблиці курсивом).

З приводу встановлених фактів, необхідно зазначити, що «подстановка эквивалентных слов под текст оригинала не требует ничего, кроме знания словаря двух языков: того, с которого делается перевод, и другого, на который переводят. Это техническая работа, не являющаяся объектом авторского права» [2].

Крім цього, необхідно зауважити, що створення наукового твору, покликане справляти не емоційний, а раціональний вплив, тобто творчість спрямовується на зміст твору: тоді до форми висуваються лише вимоги самостійності й вона може не вирізнятися особливою оригінальністю. На відміну від творів мистецтва, котрі покликані справляти емоційний вплив, який є результатом передусім форми твору [3]. Тож виявлені в процесі дослідження розбіжності за формою викладення тих фрагментів творів, які передають однаковий зміст зумовлені винятково особливостями російської та української мов.

Отож беручи до уваги викладене вище, експерт дійшов висновку про те, що **при складанні тексту твору «ТП» використано фрагменти тексту методичного посібника «О» з їх мовною обробкою (переклад з української мови на російську).**

Додатки:

Додаток № 1 «Порівняльна таблиця № 1» — 5 аркушів.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11.07.2001 р. № 2627: зі змінами та доповненнями / ВВР. — 2001. — № 43. — Ст. 214.

2. Русский язык и культура речи : учебн. пособ. / Л. А. Баландина, Г. Р. Давидян, Г. Ф. Кураченкова, Е. П. Симонова. — М., 2005. — 250 с.

3. Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве / В. Я. Ионас. — М. : Юридическая литература. — 1972. — 168 с.

4. Крайнев П. П. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковалёва, М. В. Мельников. — Вінниця, Феникс — 2008. — 376 с.

2. Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Приклад 2.1

Відповідно до листа директора «С» ТОВ «Центр технічної інвентаризації» вих. № 905 від ХХ.ХХ.20ХХ р. на вирішення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Який саме об'єкт інтелектуальної власності під назвою «ІАСТІ» використовується ТОВ «Центр технічної інвентаризації»?

Об'єктами дослідження є інформаційно-аналітична система «ІАСТІ», а також надана розробником зазначеного об'єкта документація.

Дослідження

Перед проведенням дослідження експерт вважає за необхідне зазначити, що вся надана на дослідження інформація прийнята ним як достовірна та спеціально не перевірялася.

У процесі проведення експертного дослідження досліджувалися фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Методи, що використовуються для вирішення поставлених перед експертизою завдань — зіставлення та порівняння, синтез і аналіз.

Експертом також використовувалися положення нормативних актів та літератури, перелічених у попередньому розділі.

Дати огляду об'єкта дослідження в ТОВ «Центр технічної інвентаризації», а також документація, з якою працював експерт під час проведення експертного дослідження вказується у Дослідницькій частині висновку.

Який саме об'єкт інтелектуальної власності під назвою «ІАСТІ» використовується ТОВ «Центр технічної інвентаризації»?

XX.XX.20XX р. експертом у приміщенні ТОВ «Центр технічної інвентаризації» за адресою XXXX, досліджено розміщену в комп'ютерних файлах текстову інформацію, які, своєю чергою, фізично розташовані на диску С комп'ютера з інв. № 2007 у директоріях \SharedFiles\ та \Subsystems\. Розміщення файлів у директоріях, їхні назви та розмір наведені у додатку 1.

За результатами дослідження зазначеної інформації дійшли висновку, що текст написано мовами комп'ютерного програмування Delphi, MS C# та Oracle PL/SQL і він становить вихідний код інформаційно-аналітичної системи «ІАСТІ».

Список директорій файлів вихідних кодів для компіляції загальноживаних програмних модулів, які використовуються всіма функціями «ІАСТІ», позначено позицією (I) (Додаток 1).

Список директорій файлів вихідних кодів для компіляції функцій «ІАСТІ» позначено позицією (II) (Додаток 1).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1]:

«комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)».

Отже, у директоріях:

C:\SharedFiles

C:\Subsystems

розташовано вихідний код комп'ютерної програми «ІАСТІ».

Для ідентифікації комп'ютерної програми «ІАСТІ» представленої у вихідному коді, експертом у присутності керівника відділу комп'ютерного забезпечення ТОВ «Центр технічної інвентаризації» та запрошених фахівців організації, що супроводжує зазначену комп'ютерну програму, здійснено її компіляцію. Компіляція вихідних кодів програмних продуктів в інсталяційні програми (пакети) відбувається за такою схемою:

1. Скопіювали вихідні коди в директорію c:\src_2009\KIEVTI
2. Підключили додаткові диски:
 - a. диск M: до папки із сервером застосувань Megapolis2 командою **subst M: c:\megapolis2**
 - b. диск V: до папки із вихідними кодами командою **subst V: c:\src_2009**
3. Створили тимчасову директорію V:\KIEVTI\Temp\units
4. Компіляція коду на Object Pascal виконувалась в середовищі розробки Delphi 5 компанії Borland:

-
- 4.1. Запустили на виконання середовище розробки Delphi 5 компанії Borland
 - 4.2. Відкрили проект з меню командою File — Open Project (Ctrl + F11)
 - 4.3. Перевірили наявність необхідних шляхів у налаштуваннях проекту команда Project — Options (Shift + Ctrl + F11) на вкладці Directories/Conditionals. Для вдалої компіляції необхідні такі шляхи:
 - **Output directory** = M:\bin\TI\Назва_функції
 - **Unit output directory** = ..\..\..\Temp\Units
 - **Search path** = ..\..\..\SharedFiles\Utilities\src;..\..\..\SharedFiles\External;..\..\..\SharedFiles\Templates;..\..\..\SharedFiles\External\fast report;M:\Lib\External;M:\Bin\Libraries;..\..\.._Core\src\TIAudit
 - 4.4. Виконали компіляцію проекту командою Project — Build
 - 4.5. Перевірили наявність відповідного скомпільованого файлу в директорії M:\Bin\TI\ *Назва_функції* поточної дати та часу, в який була виконана компіляція.
 - 4.6. Повторили пункти 4.2–4.5 для всіх проектів, які написані на Object Pascal
 5. Компіляція коду на C# виконувалась у середовищі розробки Visual Studio 2008 компанії Microsoft:
 - 5.1. Запустили на виконання середовище розробки Visual Studio 2008 компанії Microsoft
 - 5.2. Відкрили рішення з меню командою File — Open Project/Solution... (Ctrl + Shift + O)
 - 5.3. Виконали компіляцію рішення командою Build — Build Solution (Ctrl + Shift + B)
 - 5.4. Перевірили наявність відповідних скомпільованих файлів в директорії M:\Bin\TI\DotNet поточної дати та часу, в який була виконана компіляція.
 - 5.5. Повторили пункти 5.2–5.4 для всіх рішень, що написані на C#

Відкомпільовану комп'ютерну програму «ІАСТІ» розпаковано в директорію C:\TI (том у пристрої C має мітку Default, серійний номер тому: F45A-E5EC). Файлова структура розпакованої (інстальованої) комп'ютерної програми «ІАСТІ» наведена в Додатку 2.

Для підтвердження працездатності досліджуваної комп'ютерної програми експертом перевірена її функціональність відповідно до наданого для дослідження Опису функціоналу інформаційно-аналітичної системи «ІАСТІ», який наведено у Додатку 3. Інформація щодо представлення функцій

комп'ютерної програми «ІАСТІ» відповідними файлами наведена в Додатку 4.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що відкомпільована комп'ютерна програма «ІАСТІ» є працездатною, та надає змоги використовувати її для вирішення завдань зазначених у «Описі функціоналу інформаційно-аналітичної системи «ІАСТІ»».

Загалом інформаційно-аналітична система «ІАСТІ» призначена для автоматизації основних бізнес-процесів і проведення контролю виробничої діяльності щодо технічної інвентаризації об'єктів.

Програмні засоби «ІАСТІ» розроблені з метою максимального охоплення всіх аспектів процесу інвентаризації нерухомого майна, реєстрації/встановлення прав власності, повної реалізації організаційних та інформаційних заходів щодо взаємодії між всіма виконавцями замовлення, а також ефективного та зручного аналізу результатів господарської діяльності.

Комп'ютерна програма «ІАСТІ» створена як модульний продукт і складається з набору функцій, кожна з яких покликана автоматизувати один або декілька процесів господарської діяльності ТОВ «Центр технічної інвентаризації». При цьому інформаційно-аналітична система «ІАСТІ» реалізує концепцію масштабування, є дуже гнучкою, що дає можливість розвивати її, за необхідності, практично без обмежень.

В основу ідеї та принципів організації інтерфейсу програми покладено можливість повної функціональної реалізації за різними параметрами процесів введення інформації (реєстрація, встановлення, внесення змін тощо), пошуку та контролю (аналіз, звіт тощо).

Виходячи з проведеного аналізу вихідного коду та функціональності комп'ютерної програми «ІАСТІ» зроблено висновок про те, що зазначена програма є самостійною розробкою на мовах програмування Delphi, MS C# та Oracle PL/SQL, яка не має аналогів на ринку України через свою утилітарну унікальність. Представлений на дослідження вихідний текст програми, його структура є оригінальними, тобто результатом творчої діяльності їхніх розробників. При цьому всі клієнтські модулі відповідають стандартам платформи Windows, а всі серверні модулі підтримують Oracle 11.

Згідно з ч. 1 ст. 420 та ч. 1 ст. 433 ЦК України [2], комп'ютерна програма належить до об'єктів права інтелектуальної власності, а саме — до об'єктів авторського права.

Грунтуючись на результатах проведеного дослідження, експерт дійшов висновку, що ТОВ «Центр технічної інвентаризації» під назвою «ІАСТІ» використовує інформаційно-аналі-

тичну систему, що є комп'ютерною програмою та належить до об'єктів авторського права.

Додатки:

Додаток 1. Вміст директорій з вихідними кодами «ІАСТІ» — 41 арк.

Додаток 2. Файлова структура інсталюваної комп'ютерної програми «ІАСТІ» — 17 арк.

Додаток 3. Опис функціоналу інформаційно-аналітичної системи «ІАСТІ» — 7 арк.

Додаток 4. Інформація щодо представлення функцій комп'ютерної програми «ІАСТІ» відповідними файлами — 2 арк.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Голос України. — 23.02.1994 р. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3792-12>.

2. Цивільний Кодекс України від 16.03.2003 р. № 435-IV, зі змінами та доповненнями станом на 06.01.2011 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15>.

3. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковальова, М. В. Мельников; за ред. П. П. Крайневої. — Вінниця : Фенікс, Інфракон. — «Інфракон-І», 2008. — 376 с.

3. Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

Приклад 3.1

У Господарського суду Львівської області розглядалася справа за позовом ТОВ «Ф» до ПАТ «К» про заборону використання ПАТ «К» корисної моделі за патентом України № 34608.

На дослідження експертів було надано матеріали господарської справи № ХХХХ.

Об'єктами дослідження є: корисна модель за патентом України № 34608; вироби (основна картка «Fishka» 1000020920134; картка-брелок, який складається із 3 частин: одна частина — з написом «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381; друга частина — з написом

«Pulls 95», третя частина — з написом «Fishka», «ОККО»); інші документи, що містяться в наданих на дослідження матеріалах справи № XXXX.

Ухвалою Господарського судді Львівської області у справі № XXXX на вирішення судової експертизи поставлено такі питання:

1. Чи є ідентичними за основними (суттєвими) та неосновними (другорядними) ознаками такі докази: Брелок, наданий ТОВ «Ф» з цифрами на ньому: «8 800 301 70 70» та написом «Цей брелок є власністю ТОВ «Б» — 1 (один) примірник і Брелок, розміщений у конверті «Fishka» з цифрами на ньому «0 800 505 118» з вкладенням у конверт: 1) Анкета «Fishka» на 1 арк. На другій половині Анкети — 2 (дві) картки, одна з написом «ОСНОВНА КАРТКА» + 1 примірник картки «Fishka», «ОККО» «1000020920134»; друга — Картка-брелок — 1 (один) примірник, який складається із 3 частин: одна частина — з написом «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381; друга частина картки — з написом «Pulls 95», третя частина — з написом «Fishka», «ОККО»?

2. Встановити та описати (детально) основні (суттєві) та неосновні (другорядні) ознаки Брелоків, наданих сторонами для проведення судової експертизи з інтелектуальної власності, які підтверджували б чи спростовували їхню ідентичність і мали б значення для вирішення справи по суті?

Дослідивши матеріали справи та з'ясувавши зміст поставлених на експертизу питань, експерт вважає за необхідне зазначити, що питання в наведеній редакції належать, найімовірніше, до компетенції товарознавчої експертизи, оскільки мова в них іде про встановлення ознак і властивостей виробів, а не ознак і властивостей об'єктів інтелектуальної власності. У такому разі поставлені питання не стосуються до експертизи об'єктів інтелектуальної власності та повинні вирішуватись експертами-товарознавцями.

Водночас, як впливає з матеріалів справи, предметом позову є припинення порушення прав інтелектуальної власності, а саме — прав на корисну модель за патентом України № 34608. Предметом зустрічного позову є визнання існування у Відповідача за первісним позовом права попереднього користування корисною моделлю за патентом України № 34608.

Отож, на думку експерта, основними питаннями, які необхідно з'ясувати для ухвалення судом рішення щодо предмета первісного та зустрічного позовів, є такі:

1. Чи використовується Відповідачем за первісним позовом корисна модель за патентом України № 34608, власником якого є Позивач за первісним позовом?

2. Якщо так, то чи є таке використання порушенням прав власника патенту — Позивача за первісним позовом, тобто чи не поширюється на дії Відповідача за первісним позовом право попереднього користування?

Відповіді на ці питання можуть бути отримані, зокрема, в результаті залучення фахівця, котрий володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності – судового експерта зі спеціальності 13.3 «Дослідження винаходів і корисних моделей». Та постановка перед експертом питань у наведеній вище редакції призведе до необхідності вирішення ним питань права, а не факту, тобто до виходу за межі повноважень судового експерта. Тож редакцію питань потрібно привести до форми, передбаченої Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»:

«Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй». (Підкреслено експертом).

Формула винаходу (корисної моделі) — це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату.

Отже, для встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) достатньо відповісти на питання, чи використано в продукті (речовині, пристрої) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі). При цьому необхідно виходити з того, всі ознаки, включені до формули винаходу (корисної моделі), є суттєвими, тому що тільки суттєві зазначаються у формулі. Несуттєві ознаки,

тобто такі, що не впливають на технічний результат, не є об'єктом порівняння.

Отож, питання, що дає можливість встановити факт використання Відповідачем за первісним позовом корисної моделі за патентом № 34608, є такі:

1. Чи використано в наданих на дослідження виробках (основна картка «Fishka» 1000020920134; картка-брелок, який складається із 3-х частин: одна частина — з написом: «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381; друга частина — з написом «Pulls 95», третя частина — з написом: «Fishka», «ОККО») кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі «Брелок» за патентом України № 34608, або ознаку еквівалентну їй?

Питання, що дозволяє встановити наявність або відсутність у Відповідача за первісним позовом права попереднього користування, може бути сформульовано таким чином:

2. Якщо так, то чи розпочалося виготовлення (застосування, продаж, пропонування для продажу, інше введення в цивільний оборот) Відповідачем за первісним позовом виробів з використанням корисної моделі за патентом № 34608 або чи було ним здійснено значну та серйозну підготовку до таких дій до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту — 29.04.2008 р.?

Експерт у межах своєї компетенції, керуючись п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.07.2008 р. № 1198/5) (далі — Інструкція), вважає за необхідне вирішувати поставлені перед ним питання в наведеній вище редакції.

Дослідження

Предметом дослідження є фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження. Для вирішення питань застосовується метод дослідження й оцінки сутєвості ознак.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (далі — Закон), «*Корисна модель — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології*» [2].

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону, об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

В розглядуваному випадку об'єктом корисної моделі за патентом України № 34608 є пристрій. До пристроїв як об'єктів корисної моделі належать машини, механізми, прилади тощо. *«Пристрій як матеріальний об'єкт характеризується наявністю конструктивних елементів (деталей, вузлів тощо), з'єднаних між собою певним чином для одержання потрібного технічного результату при його застосуванні».*

Зрозуміло, що для ідентифікації об'єкта корисної моделі, можливості відрізнити його від інших (аналогічних, схожих) об'єктів, цей об'єкт повинен формально характеризуватися множиною певних ознак. Зокрема, для пристрою такими ознаками можуть бути:

- наявність (або відсутність) певних конструктивних елементів;
- взаємне розташування елементів;
- параметри та інші характеристики елементів;
- зв'язки між елементами та форма виконання цих зв'язків;
- форма виконання елементів або пристрою в цілому;
- матеріал, з якого виготовлено елементи або пристрій в цілому.

Для визначення меж правової охорони корисної моделі потрібно стисло, але достатньо повно викласти технічну суть корисної моделі, втіливши у словесну форму всі її суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула корисної моделі.

Формула корисної моделі — це стисла словесна характеристика технічної суті корисної моделі, що містить сукупність її суттєвих ознак.

Формула корисної моделі складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу корисної моделі, розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмінній) частині. Тож в обмежувальній частині наводять ознаки корисної моделі, що збігаються з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють корисну модель від прототипу.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом — достатні для досягнення технічного результату. Інакше кажучи, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причиново-наслідковому зв'язку.

Призначення формули корисної моделі полягає в тому, щоб:

- стисло та чітко висловити технічну суть корисної моделі, а саме: відобразити в логічному визначенні об'єкт корисної моделі сукупністю її суттєвих ознак;
- визначити обсяг корисної моделі, а саме: межі прав власника патенту, наданих йому законом;

• слугувати засобом розрізнення об'єкта корисної моделі від інших об'єктів або визначення схожості для встановлення факту використання корисної моделі.

Тлумачення формули здійснюється в межах відповідних опису та креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до п. 2 ст. 28 Закону [2]:

«Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй».

1. Чи використано у наданих на дослідження виробках (основна картка «Fishka» 1000020920134; картка-брелок, який складається із 3-х частин: одна частина — з написом: «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381; друга частина — з написом «Pulls 95», третя частина — з написом: «Fishka», «ОККО») кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі «Брелок» за патентом України № 34608, або ознаку еквівалентну їй?

В електронній версії акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність», що видається та адмініструється Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України, містяться такі відомості щодо видачі патенту України на корисну модель № 34608 (бюлетень № 15 за 2008 р.):

(11)	34608	(51)	МПК (2006) A44C 25/00 G06K 19/00
(24)	11.08.2008		
(21)	u200805523	(22)	29.04.2008

(72) Костельман Володимир Михайлович (UA)

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЗЗИ ФУД» (UA)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОЗЗИ ФУД» (UA)

«FOZZI FOOD» LIMITED LIABILITY COMPANY (UA)

(54) БРЕЛОК

Формула корисної моделі:

«1. Брелок, що має носій інформації, який відрізняється тим, що його виконано у вигляді пластикової картки з отвором для ключів, на зворотній стороні якої нанесено носій інформацію у вигляді штрих-коду або магнітної стрічки, або чіпа.

2. Брелок за п. 1, який відрізняється тим, що пластикова картка має форму прямокутника з округлими кутами.

3. Брелок за п. 1, який відрізняється тим, що його розмір пластикової картки становить 1/2 або 1/3, або 1/4 від розміру стандартної пластикової картки.

4. Брелок за п. 1, який відрізняється тим, що на зворотній стороні додатково нанесено телефон гарячої лінії».

Як видно, формула корисної моделі за патентом № 34608 складається з одного незалежного (першого) та трьох залежних пунктів. Аналізуючи незалежний пункт формули, можна визначити такі ознаки корисної моделі:

- 1) брелок;
- 2) брелок має носій інформації;
- 3) брелок виконано у формі пластикової картки;
- 4) картка має отвір для ключів;
- 5) з одного боку картки міститься носій інформації — штрихкод, або магнітна стрічка, або чіп.

Надані на дослідження вироби мають такий вигляд:

- 1) основна картка:
лицьовий бік



зворотний бік



- 2) Картка-брелок:
лицьовий бік



зворотний бік



Як видно з наведених зображень, картка-брелок поділена на три частини, які можуть бути легко роз'єднані розламуванням, і кожна з яких містить власний блок інформації, логічно не пов'язаної з інформацією на інших частинах картки.

Для відповіді на поставлене запитання потрібно визначити, чи містять зображені вище основна картка та картка-брелок (її частини) кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі. Дослідження доцільно подати у формі таблиці (Табл. 1).

Таблиця 1

Наявність/відсутність ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 34608 у наданих на дослідження виробів ПАТ «К»

Ознаки незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 34608	Наявність/відсутність ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 34608 у наданих на дослідження карток			
	Основна картка «Fishka» 100002092 0134	Картка-брелок		
		перша частина — з написом «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381	друга частина — з написом «Pulls 95»	третья частина — з написом «Fishka», «ОККО»
1. Брелок	відсутня (картка не є брелоком)	присутня	присутня	присутня
2. Брелок має носій інформації	відсутня (картка не є брелоком)	присутня	присутня	присутня
3. Брелок виконано у вигляді пластикової картки	відсутня (картка не є брелоком)	присутня	присутня	присутня
4. Картка має отвір для ключів	присутня	присутня	присутня	присутня
5. З одного боку картки міститься носій інформації — штрих-код, або магнітна стрічка, або чіп	присутня	відсутня	відсутня	присутня

Аналізуючи відомості, наведені в табл. 1, легко впевнитися, що лише один з порівнюваних виробів (третья частина картки-брелока з написом «Fishka», «ОККО») містить всі ознаки, що включені до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 34608. Оскільки картка-брелок може використовуватися як цілісно, так і як одна, дві або три окремі частини

(картки), можна стверджувати, що у картці-брелоку використано кожен знак, включено до незалежного пункту формули.

Отже, в одному з наданих на дослідження виробів — картці-брелоку, що складається з 3 частин: перша частина — з написом «Страхова компанія «Універсальна» (зворот брелока) № 0 800 500 381; друга частина — з написом «Pulls 95», третя частина — з написами «Fishka», «ОККО», використано кожен знак, включено до незалежного пункту формули корисної моделі «Брелок» за патентом України № 34608.

2. Чи розпочалося виготовлення (застосування, продаж, пропонування для продажу, інше введення в цивільний оборот) Відповідачем за первісним позовом виробів з використанням корисної моделі за патентом № 34608 або чи було ним здійснено значну та серйозну підготовку до таких дій до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту — 29.04.2008 р.?

У наданих на дослідження матеріалах справи міститься копія договору № ДК-04-СL092007 від 01.10.2007 р., укладеного між ВАТ «К» — Замовником та ООО «ЛМ» (Російська Федерація) — Виконавцем, предметом якого є розробка та впровадження програми лояльності (пілотного проекту) для мережі АЗС «ОККО».

У матеріалах справи 105 міститься копія Додаткової угоди від 21.12.2007 р. до Договору про надання рекламних послуг № 1/1-2-06/94 від 01.07.2006 р., укладеного між ВАТ «Кз» та ПП «Дизайн», згідно з якою ПП «Дизайн» (Виконавець) зобов'язується здійснити розробку та запропонувати ідеї оформлення засобів ідентифікації, рекламних і роздаткових матеріалів, зокрема й фірмової документації та наповнення пакета учасника програми лояльності, зокрема основної картки пластикової та додаткової пластикової картки — картки-брелока.

У Додатку № 2 до зазначеної Додаткової угоди розміщено зображення варіантів оформлення карток, зокрема, зображення 6 варіантів оформлення лицьового боку додаткової картки-брелока.

Зважаючи на те, що ВАТ «К» було укладено зазначені вище договори та здійснено витрати, пов'язані з їх виконанням, можна стверджувати, що до дати подання заявки на видачу патенту України на корисну модель № 34608 (тобто, до 29.04.2008 р.) Відповідачем за первісним позовом здійснено значну та серйозну підготовку до виробництва пластикових карток-брелоків у межах програми лояльності. Та ці дії не можна вважати використанням або підготовкою до використання корисної моделі за патентом № 34608 з таких причин.

З наведених у матеріалах справи зображень не вбачається можливим встановити, чи містить картка-брелок носій інформа-

ції у вигляді штрих-коду, чи магнітної стрічки, чи чіпа, зазначений у формулі корисної моделі за патентом України № 34608 (Табл. 1, ознака 5), оскільки відсутні зображення зворотного боку карток, а з лицьового боку носії інформації не нанесено.

Отже, неможливо встановити, чи використано у картках, варіанти зображення яких міститься у матеріалах справи, кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі та, відповідно, — чи використовується в цих виробках корисна модель за патентом № 34608.

Інших документів, з яких можна було б визначити, що Відповідачем за первісним позовом розпочалося виготовлення (застосування, продаж, пропонування для продажу, інше введення в цивільний оборот) виробів з використанням корисної моделі за патентом № 34608 або було здійснено значну та серйозну підготовку до таких дій до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту — 29.04.2008 р., у наданих на дослідження матеріалах справи експертом не виявлено.

Отже, надані на дослідження матеріали справи № 9/70 не містять відомостей, згідно з якими Відповідачем за первісним позовом розпочалося виготовлення (застосування, продаж, пропонування для продажу, інше введення в цивільний оборот) виробів з використанням корисної моделі за патентом № 34608 або було здійснено значну та серйозну підготовку до таких дій до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту — 29.04.2008 р.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435- IV.
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ, зі змінами та доповненнями станом на 07.07.2009 р. [Електронний ресурс] // Голос України — 03.02.1994 р. — Режим доступу до закону: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>.
3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. — 2002. — № 16. — С. 356. — Ст. 887. — Режим доступу: <http://zakon.ra-da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%-2D02&p=1111410261307734>.
4. Крайнев П. П. Патентування винаходів в Україні / П. П. Крайнев, Л. І. Роботягова, І. І. Дятлик. — К. : Ін-Юре, 2000. — 340 с.
5. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковальова, М. В. Мельников;

за ред. П. П. Крайнева. — Вінниця : Інфракон. — «Інфракон-І», 2008. — 376 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К., Ірпінь: Перун, 2004. — 1440 с.

Приклад 3.2

У Київському апеляційному господарському суді розглядалася господарська справа № XXXX за позовом компанії «У» до компанії «Б» та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту України на винахід № 35554.

На дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № XXXX.

Об'єкти дослідження:

- винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р.;
- документи та інформація, які містяться в матеріалах господарської справи № XXXX, зокрема ті, що стосуються технічних рішень протиставлених вищезазначеному винаходу.

Відповідно до ухвали у господарській справі № XXXX від XX.XX.20XX р. на вирішення експертизи поставлено такі питання:

1. Чи є винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р. на винахід новим на дату заявленого пріоритету?

2. Чи має винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р. на винахід винахідницький рівень?

Дослідження

У процесі проведення судової експертизи досліджувалися фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися:

- методи зіставлення та порівняння, синтезу та аналізу;
- методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схвалена 06.02.2009 р. рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України, реєстр. № 13.3.01;
- положення нормативних актів і літератури, перелічених у попередньому розділі.

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології [1].

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (далі — Закон)[1]:

«2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);*
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу».*

Обсяг правової охорони винаходу визначаються за формулою винаходу, що складається з усіх його суттєвих ознак. Іншими словами, формула винаходу — це стисла словесна характеристика суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак [3, п. 7.1]. Відповідно до п. 6.6.1. Правил [3]: *«суть винаходу виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель)».*

За своєю структурою формула винаходу може бути одноланковою чи/і містити, відповідно, один або декілька пунктів. Одноланкова формулу винаходу застосовують для характеристики одного винаходу сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо часткових випадків його виконання або використання. Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і/або уточненням сукупності його/її ознак стосовно деяких випадків виконання та використання винаходу або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід, має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту [3, п. 7.1]. Отже, незалежний пункт формули винаходу повинен стосуватися лише одного винаходу [3, п. 7.3.2].

Пункти формули винаходу поділяються на обмежувальну та відмінну частини. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу, розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмітній) частині. Тож обмежувальна частина пункту формули винаходу містить суттєві ознаки винаходу, що збігаються з ознаками найближчого аналога (прототипу), а відмінна — суттєві ознаки, що відрізняють винахід від прототипу.

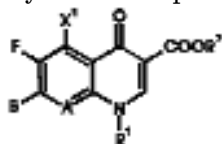
Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом — достатні для досягнення технічного результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причиново-наслідковому зв'язку [4, 121; 5, 125].

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону [1], тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень. Тож матеріали заявки й опис винаходу повинні містити не тільки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук — його можливе застосування), а й описані засоби та методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у будь-якому пункті формули, та підтвердження такого здійснення. Опис винаходу повинен містити в межах знань, достатніх для середнього спеціаліста, підтвердження здійснення ознак, які викладені в формулі винаходу.

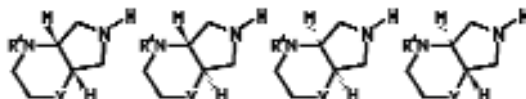
Отож визначення об'єктів винаходу та їхньої кількості здійснюється за формулою винаходу.

Здійснивши аналіз формули винаходу за патентом України № UA 35554, яка міститься у наданих на дослідження матеріалах справи, зроблено висновок про те, що вона складається з 3 незалежних та 3 залежних пунктів:

- незалежний пункт 1 та залежні пункти 2–4 містять суттєві ознаки (структурна формула, значення та взаємне розташування радикалів), якими охарактеризовано похідні хінолон-і нафтиридонкарбонової кислоти загальної формули у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, їх гідрати та солі.



- незалежний пункт 5 містить суттєві ознаки (структурна формула, значення та взаємне розташування радикалів, просторова ізомерія), якими охарактеризовано похідні енантіомерно чистого діазабіціклоалкану наступних формул:



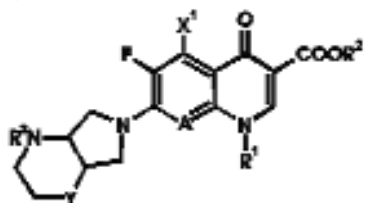
- незалежний пункт 6 містить суттєві ознаки (склад, активна речовина, призначення), якими охарактеризовано фармацевтичну композицію з антибактеріальною активністю, активним компонентом якої є похідні хінолон-і нафтиридонкарбонової кислоти наведеної вище загальної формули.

Згідно з п. 11 Правил [3], до «речовини» як об'єкта винаходу належать:

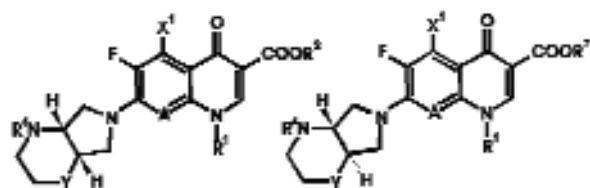
- індивідуальні хімічні сполуки: низькомолекулярні сполуки, високомолекулярні сполуки, індивідуальні сполуки з невизначеною структурою, індивідуальні сполуки, що належать до об'єктів генетичної інженерії;
- композиції;
- речовини, одержані шляхом ядерного перетворення;
- композиції невизначеного складу.

Ґрунтуючись на вище викладеному та беручи до уваги наведені в описі до патенту дані, зроблено висновок, що об'єктом винаходу за патентом України № UA 35554 є речовина:

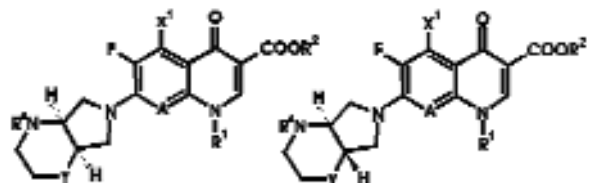
1) похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді:



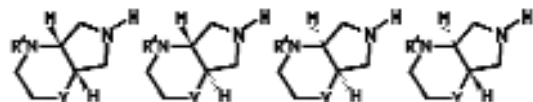
а) суміші ізомерів загальної структурної формули їхні гідрати та солі



б) окремі ізомери загальних структурних формул, їхні гідрати та солі.



2) похідні енантімерно чистого діазабіціклоалкану (для отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти) таких формул:



3) фармацевтична композиція з антибактеріальною активністю (активним компонентом композиції є похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти).

Технічним результатом винаходу за патентом України № UA 35554 є розширення асортименту похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти й одержання фармацевтичної композиції з антибактеріальною активністю на їх основі (в якості активної речовини), що має антибактеріальну активність.

1. Чи є винахід за патентом України № UA 35554 С2 від 16.04.2001 р. на винахід новим на дату заявленого пріоритету?

Відповідно до ст. 7 Закону [1]:

«3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передреє тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини».

Для відповіді на поставлене перед експертизою питання спершу необхідно встановити час, на який визначається новизна винаходу за патентом України № UA 35554.

Відповідно до інформації під кодами 21, 22, 31, 32, 33, що міститься в описі до патенту на винахід України № UA 35554 встановлено:

- 16.04.1993 р. є датою подачі заявки № 93002762 на вищезазначений винахід;
- 10.01.1992 р. є датою подачі попередньої заявки № Р 4200414 4 в Німеччині, тобто датою конвенційного пріоритету заявки № 93002762 на вищезазначений винахід.

Отож, для відповіді на поставлене перед експертизою питання новизна винаходу за патентом України № UA 35554 встановлюється на 10.01.1992 р.

Відповідно до п. 15.2.3 Порядку розгляду [2]:

«До рівня техніки включають всі патенти (в тому числі, того ж заявника), що внесені до Реєстру, від дати їх пріоритету.

До рівня техніки включають також заявки, які надійшли до Відомства з більш ранньою датою пріоритету, в тій редакції, в якій вони існували на дату пріоритету заявки, що розглядається, за дотриманням таких умов:

- заявка подана іншою особою, тобто іншим заявником;*
- заявка подана в Україні;*
- заявка не відкликана, тобто вона або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку».*

При цьому, відповідно до п. 15.2.3 Порядку розгляду [2] датою, що визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є:

- «для опублікованих описів до охоронних документів — зазначена на них дата публікації;*
- для вітчизняних друкованих видань і друкованих видань СРСР — зазначена на них дата підписання до друку;*
- для інших друкованих видань та для вітчизняних друкованих видань і друкованих видань СРСР, на яких не представлено дату підписання до друку, — дата виходу в світ, а при відсутності можливості її встановлення, — останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;*
- для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо — дата їх депонування;*
- для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, — дата надходження її до цих органів;*
- для нормативно-технічної документації — дата реєстрації її в уповноваженому на це органі;*
- для матеріалів дисертацій, виданих на правах рукопису, — дата надходження їх до бібліотеки;*
- для прийнятих на конкурс робіт — дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;*
- для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), — документально підтверджена дата, від якої стає можливим їх огляд;*
- для експонатів, розташованих на виставці, — документально підтверджена дата початку їх показу;*

• для усних доповідей, лекцій, виступів тощо — дата доповіді, лекцій, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в порядку, діючому на зазначену дату;

• для відомостей про технічні засоби, які стали відомими в результаті їх використання, — документально підтвержена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними».

Перелік виявлених у матеріалах господарської справи № XXXX документів з описом технічних рішень, які протиставляються винаходу за патентом України № 35554 наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Перелік документів з описом технічних рішень, які протиставляються винаходу за патентом України № 35554

Країна походження та номер патенту (заявки)	Дата подання заявки	Дата пріоритету	Дата публікації	Розташування в матеріалах справи
RU 2162468	11.12.1996	12.12.1995	27.01.2001	
EP 0 153 163	15.02.1985	17.02.1984 23.01.1985	28.08.1985 (заявка)	
EP 0 106 489	06.09.1983	09.09.1982 12.08.1983	25.04.1984 (заявка)	
US 5059597	10.09.1990	15.07.1988 01.03.1989	22.10.1991	
US 4988709	15.05.1989	23.05.1988	29.01.1991	
US 4990517	30.06.1989	15.07.1988 01.03.1989	05.02.1991	
EP 0 343 524	19.05.1989	23.05.1988	29.11.1989 (заявка)	
RU 2105770	11.01.1993	10.01.1992	27.02.1998	
SK 285223	29.12.1992	10.01.1992 19.03.1992	07.09.2006	
SK 285155	29.12.1992	10.01.1992 19.03.1992	07.07.2006	
PL 174853	08.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	30.09.1998	
NO 301420	22.12.1992	10.01.1992 19.03.1992	27.10.1997	
HU 219488	08.01.1993	10.01.1992	28.04.2001	
FI 110943	03.02.1999	10.01.1992 19.03.1992	30.04.2003	
FI 113771	11.01.2002	10.01.1992 19.03.1992	15.06.2004	
FI 104174	07.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	30.11.1999	
AU 669502	06.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	13.06.1996	
CN 1043142	09.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	28.04.1999	
CN 1061351	09.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	31.01.2001	

Таблиця 1 (продовження)

CN 1075499	09.01.1993	10.01.1992 19.03.1992	28.11.2001	
EP 0 551 653	28.12.1992	10.01.1992	21.07.1993	
EP 0 551 653	28.12.1992	10.01.1992	17.03.1999 (заявка)	
EP 0 350 733	30.06.1989	15.07.1988 01.03.1989	17.01.1990 (заявка)	
EP 0 230 881	09.01.1987	21.01.1986	05.08.1987 (заявка)	

З наведеної у табл. 1 інформації вбачається, що рівень техніки для встановлення відповідності винаходу за патентом України № 35554 критерію «новизна» охоплює:

- винахід за європейською заявкою № 0153163;
- винахід за європейською заявкою № 0106489;
- винахід за патентом США № 5059597;
- винахід за патентом США № 4988709;
- винахід за патентом США № 4990517;
- винахід за європейською заявкою № 0343524;
- винахід за європейською заявкою № 0350733;
- винахід за європейською заявкою № 0230881.

Стосовно наведених вище документів потрібно зазначити, що згідно з міжнародними угодами заявки на один і той самий винахід можуть подаватись у кілька патентних відомств і по них паралельно може вестись діловодство. Тож на основі європейської патентної заявки EP 0350733 було подано заявку до США, за якою було видано патент США US 4990517. Підтвердженням цього факту слугують номери пріоритетних заявок, вказані під кодом (30) опису до патенту США US 4990517 та європейської патентної заявки EP 0350733. Відповідно, описи винаходів вказаної європейської патентної заявки EP 0350733 та патенту США US 4990517 є практично однаковими.

На стадії експертизи заявки, по якій було видано патент США US 4990517, у Патентному відомстві США з неї було виділено іншу заявку № 580906 від 10.09.1990 р., по якій було видано патент США US 5059597, опис якого збігається з описами патенту США US 4990517 та європейської патентної заявки EP 0350733.

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо європейської патентної заявки EP 0343524 та патенту США US 4988709, що є документами-аналогами.

Те ж саме можна сказати про деякі інші документи зазначені в табл. 1, зокрема патент України № 35554 та патент Росії RU 2105770, а також про патент Польщі PL 174853 та патент Австралії AU 669502.

Стосовно чотирьох згаданих останніми документів, патент Польщі PL 174853 та патент Австралії AU 669502 є дещо ширшими за обсягом правової охорони, адже в їхню основу покладено три аналогічні пріоритетні заявки, в той час як в основі патенту України № 35554 та патенту Росії RU 2105770 — один загальний пріоритетний документ — заявка Німеччини № 4200414 від 10.01.1990 р., яка також покладена в основу патенту Польщі PL 174853 та патенту Австралії AU 669502.

Перевірка новизни винаходу здійснюється через порівняння сукупності його ознак із сукупністю ознак найбільш близького аналога (прототипу). При цьому виявляють подібні ознаки, тобто ознаки, що ідентичні чи еквівалентні одна одній [2, п. 15.2.3].

Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, котру вони виконують, і за формою їх виконання. Еквівалентними — ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу [3, 57].

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо в рівні техніки виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні чи еквівалентні всім ознакам, які є в запропонованій заявником формулі винаходу. При визначенні еквівалентності ознак беруть до уваги їхню взаємозамінність, а також той факт, що використання ознаки аналога замість відповідної ознаки винаходу, що заявляється, не змінює його властивостей.

Якщо заявлений винахід відповідає умові новизни в незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, аналіз рівня техніки щодо відповідних залежних пунктів формули не проводять [2, п. 15.2.3].

При аналізі винаходів, корисних моделей, технічних рішень, об'єктом яких є речовина (хімічна сполука), що описана загальною структурною формулою і таким чином охоплює кількість сполук (групу сполук), до рівня техніки належить лише ті сполуки, які були реально отримані. Завдяки цьому треті особи можуть одержувати правову охорону на сполуки, що підпадають під загальну структурну формулу групи сполук, але вони не описані як спеціально одержані та досліджені та виявляють при цьому нові, невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і якісному аспектах. В патентуванні це явище має назву «селективний винахід».

Отож за умови існування в рівні техніки до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 або дати пріоритету технічного рішення, якому притаманні суттєві ознаки хоча б одного з варіантів об'єкта зазначеного винаходу, та підтверджено відомість на зазначену дату його застосування

для досягнення визначеного для винаходу за патентом України № 35554 технічного результату, винахід визнається таким, що не відповідає умові охороноспроможності «новизна».

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за європейською заявкою № 0153163 є:

- речовина — 7-заміщені-1-циклопропіл-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонові кислоти; 7-заміщені-1-циклопропіл-1,4-дигідро-6-фтор-4-оксо-1,8-нафтиридин-3-карбонові кислоти; їхній нижчий алкіловий естер чи їхня фармацевтично прийнятна кислотно-адитивна чи основна сіль;
- фармацевтична композиція на основі вищезазначених сполук.

Технічним результатом винаходу за європейською заявкою № 0153163 є нові протибактеріальні сполуки.

Формула винаходу за Європейською заявкою № 0153163 складається з 10 незалежних пунктів:

- незалежні пункти 1–9 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано конкретні сполуки, їх нижчі алкілові естери або їх фармацевтично прийнятні кислотно-адитивні або основні солі;
- незалежний пункт 10 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано фармацевтичну композицію, що містить сполуки за пунктами 1–11 разом з фармацевтично прийнятним розріджувачем та носієм.

Тож досліджувалася відомість із технічних рішень за європейською заявкою № 0153163 ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовано пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу.

З порівняння сполук, зазначених у пунктах 1–9 формули винаходу за європейською заявкою № 0153163, зі сполуками, які підпадають під структурну формулу (I) формули винаходу за патентом України № 35554, встановлено, що жодна з них не підпадає під запропоновану структурну формулу через те, що радикал «В» має іншу будову. Отже, сукупність суттєвих ознак за п. 1 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала відомою з європейської заявки № 0153163.

Через зазначене також не стала відомою з європейської заявки № 0153163 сукупність суттєвих ознак за пунктом 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, через те, що активними компонентами двох фармацевтичних композицій є різні сполуки.

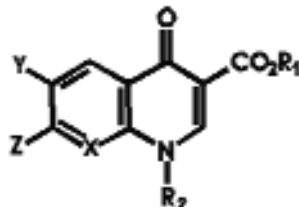
В описі винаходу за європейською заявкою № 0153163 не зазначаються сполуки, охарактеризовані суттєвими ознаками п. 5 формули винаходу за патентом України № 35554.

З огляду на викладене вище, за результатами дослідження дійшли висновку, що з винаходу за європейською заявкою № 0153163 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм.

Отже, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 чи ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту та до дати пріоритету з європейської заявки № 0153163.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за європейською заявкою № 0106489 є:

- речовина — нові нафтиридин-, хінолін- і бензоксазин-карбонові кислоти як антибактеріальні агенти з формулою:



- способи одержання нових нафтиридин-, хінолін- та бензоксазин- карбонових кислот за вищезазначеною формулою;
- фармацевтична композиція на основі сполук за наведеною вище формулою;
- окремі проміжні сполуки, що використовуються для одержання сполук за п. 1.

Технічним результатом винаходу за європейською заявкою № 0106489 є нові протибактеріальні сполуки.

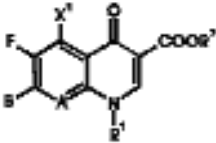
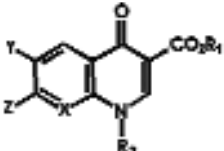
Формула винаходу за європейською заявкою № 0106489 складається з 13 незалежних та 14 залежних пунктів (див. додаток 4):

- незалежний п. 1 та залежні пункти 2–11 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано сполуки за наведеною вище загальною структурною формулою та їх фармацевтично прийнятні кислотно-адитивні чи основні солі;
- незалежні пункти 12–17 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб одержання сполук за п. 1;
- незалежний п. 18 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано фармацевтичну композицію, що містить антибактеріально ефективну кількість сполуки за пунктами 1–11 разом з фармацевтично прийнятним носієм;
- незалежні пункти 19, 21, 23, 24, 26 та залежні пункти 20, 22, 25, 27 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано певні сполуки;

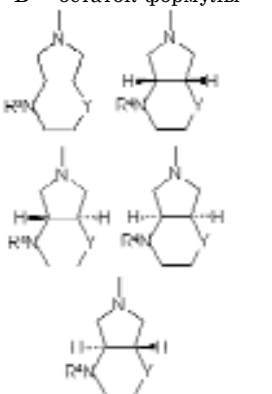

Тож, досліджувалася відомість з технічних рішень за Європейською заявкою № 0106489, ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовано пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені у табл. 2.

Таблиця 2

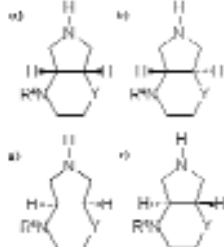
Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак за пунктами 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, з технічного рішення за європейською заявкою № 0106489

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за Європейською заявкою № 0106489	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p> 	<p>Сполука формули, яка має антибактеріальні властивості.</p> <p>При цьому, Y означає, водень, фтор, хлор або бром</p> 	<p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 подібні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну активність. При цьому, X¹ може бути H.</p> <p align="center">Ознака відома</p>
2	<p>где: A = <u>CH</u>, <u>CF</u>, <u>CCl</u>, <u>C-OCH₃</u>, <u>N</u>,</p>	<p>X є CH, CCl, CF, CO-алкіл, що має від одного до трьох атомів вуглецю, або N;</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0106489 відомі спеціально одержані сполуки, що охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу X = CH (приклад 7, 8), OH (приклад 38), OCH₃ (приклад 37), CF (приклад 10, 11), N (приклад 1, 2, 3, 5), C-NH-CH₃ (приклад 36)</p> <p align="center">Ознака відома</p>
3	<p>X¹ = <u>H</u>, <u>Hal</u>, <u>NH₂</u>, <u>CH₃</u>,</p>		Ознака відома
4	<p>R¹ = C₁-C₃-алкіл, циклопропил, фенил, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном,</p>	<p>R₂ є алкіл, що має від одного до чотирьох атомів вуглецю, або циклоалкіл, що має від трьох до шести атомів вуглецю;</p>	<p>З опису винаходу за Європейською заявкою № 0106489 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу R₂ = C₂H₅ (приклад 1-17, 21-26, 28-42)</p> <p align="center">Ознака відома</p>

Таблиця 2 (продовження)

5	<p>или А и R¹ вместе означают C-O-CH₂-CH(CH₃)-,</p>	<p>де X є С-ОН згаданий водень С-ОН і згаданий R₂ N-R₂ можуть бути замінені кільцеутворювальним радикалом</p> $\begin{array}{c} \text{---CH---CH---} \\ \quad \\ R_8 \quad R_9 \end{array},$ <p>де R₈ є водень або алкіл, що має від одного до трьох атомів вуглецю, і R₉ є водень або алкіл, що має від одного до трьох атомів вуглецю</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0106489 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням кільцеутворювального радикалу C-O-CH₂-CH(CH₃)- (приклад 19, 27)</p> <p>Ознака відома</p>
6	<p>R² = Н или C₁-C₃-алкіл,</p>	<p>R₁ є водень, алкіл, що має від одного до шести атомів вуглецю;</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0106489 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу R₁ = Н (приклад 1, 2, 3), C₂H₅ (приклад 1, 39, 40)</p> <p>Ознака відома</p>
7	<p>В = остаток формулы</p>  <p>где: Y = О или CH₂,</p> <p>R³ = оксоалкіл, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH = CH - CO₂R',</p> <p>- C H₂ - C H₂ - C N , R'²O₂CCH=CO₂R', где: R' = Н или C₁-C₃-алкіл, где: R' = Н или C₁-C₃-алкіл,</p> <p>R⁴ = Н, C₁-C₃-алкіл, ок-</p>	<p>де Z є -Z' - (CR₅R₆)_n''NR₃R₄</p> 	<p>У другому кільці сполуки структурної формули (I) за європейською заявкою № 0106489 відсутній N у такому ж положенні, як і в радикалі В сполуки за формулою (I) винаходу за патентом України № 35554.</p> <p>Зазначене, а також відсутність вказівки на ізомерію, унеможливує збіг сполуки структурної формули (I) зі сполукою за патентом України № 35554, яка має радикал В.</p> <p>Ознака невідома</p>

Таблиця 2 (продовження)

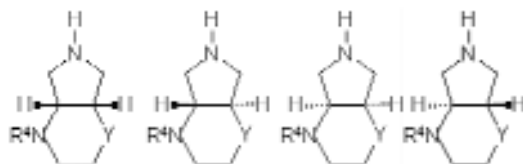
	соалкил, содержащий 2–5 атомов углерода, – CH ₂ CH ₂ CO ₂ R', –CH = CH– CO ₂ R', –CH ₂ –CH ₂ –CN, R'O ₂ CCH = C–CO ₂ R', где: R' = H или C ₁ –C ₃ -алкил		
8	в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли	її фармацевтично прийнятні кислотно-адитивні або основні солі.	З винаходу за європейською заявкою № 0106489 відомо існування фармацевтично прийнятних солей сполук за структурною формулою п. 1 формули винаходу Ознака відома
9	5. Производные энантимерно чистого диазобициклоалкана формул а), б), в) или г)  где: Y = O или CH ₂ , R ⁴ = H, C ₁ –C ₃ -алкил, для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).	Подібні сполуки відсутні	Ознака невідома
10	6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,	Фармацевтична композиція, яка містить антибактеріально активний інгредієнт та фармацевтично прийнятний носій.	Ознака відома
11	что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).	Активний інгредієнт — це антибактеріально ефективна кількість сполуки за п. 1–11	Сполуки за європейською заявкою № 0106489 відрізняються від сполук формули (I) за патентом України на винахід № 35554. Отже, як активний інгредієнт використовують різні сполуки. Ознака невідома

Примітка: Підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу.

За результатами дослідження представленими у табл. 2 зроблено висновок, що з європейської заявки № 0106489 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм.

Зокрема, не було відомо:

- існування сполук у вигляді суміші ізомерів, деяких ізомерів загальної структурної формули (I), їхніх гідратів і солей, відповідно до п. 1 формули винаходу за патентом України № 35554;
- використання вищезазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантимерно чисті діазабіциклоалкани формул

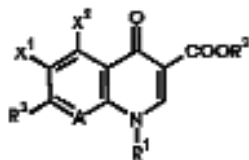


які використовуються для отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак, або ознак еквівалентних їм, не стала загальнодоступною у світі з європейської заявки № 0106489.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за патентом США № 5059597 є:

- речовина — нові похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти з антибактеріальними властивостями формули



- антибактеріальна композиція на основі сполук з наведеною вище формулою чи її адитивного продукту;
- спосіб боротьби з бактеріями;
- спосіб стимулювання росту тварин.

Технічним результатом винаходу за патентом США № 5059597 є одержання нових протибактеріальних агентів і кормових добавок.

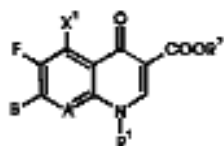
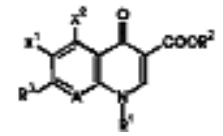
Формула винаходу за патентом США № 5059597 складається з 4 незалежних та 4 залежних пунктів:

- незалежний пункт 1 та залежні пункти 2-3 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано сполуки за наведеною вище загальною структурною формулою та їх фармацевтично придатні адитивні продукти з водою, кислотою або лужним металом;
- незалежний пункт 4 та залежні пункти 5-6 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано композицію, яка містить в якості активного інгредієнта антибактеріально ефективну кількість сполуки за п. 1;
- незалежний пункт 7 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб боротьби з бактеріями у пацієнта;
- незалежний пункт 8 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб стимулювання росту тварин.

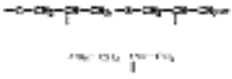
Таким чином, досліджувалось відомість з технічних рішень, які охороняються патентом США № 5059597, ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовано пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені у табл. 3.

Таблиця 3

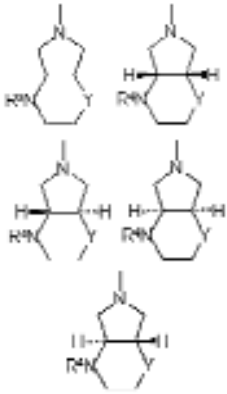
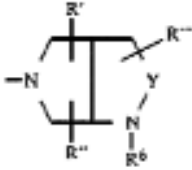
Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак за пунктом 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554, або ознак еквівалентних їм, з технічного рішення за патентом США № 5059597

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за патентом США № 5059597	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p>  <p>(I)</p>	<p>Похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти як сполуки з антибактеріальними властивостями за формулою</p>  <p>При цьому X¹ означає галоген</p>	<p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну властивість.</p> <p>Ознака відома</p>

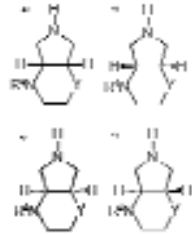
Таблиця 3 (продовження)

2	<p>где: $A = \text{CH}, \text{CF}, \text{CCl}, \text{C}-\text{OCH}_3, \text{N},$</p>	<p>A означає N або $\text{C}-\text{R}^8$, де R^8 означає H, галоген, метоксин.</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $A = \text{CH}, \text{CF}, \text{CCl}, \text{N}$ (приклад 6, 8-15, 22, 24, 25, 31-35, 40, 45, 48-54)</p> <p>Ознака відома</p>
3	<p>$X^1 = \text{H}, \text{Na}_1, \text{NH}_2, \text{CH}_3,$</p>	<p>X^2 означає водень, аміно, або галоген</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $X^2 = \text{H}, \text{Na}_1, \text{NH}_2$ (приклад 8-15, 22-25, 31-35, 40, 48-54)</p> <p>Ознака відома</p>
4	<p>$\text{R}^1 = \text{C}_1\text{-C}_3\text{-алкил, циклопропіл, феніл, котрий може бути от одного до трьох раз заміщений галогеном,}$</p>	<p>R^1 означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 3-6 атомів вуглецю, феніл необов'язково заміщений 1 або 2 атомами фтору</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $\text{R}^1 = \text{C}_2\text{H}_5, \text{циклопропіл, феніл, який заміщений 1 або 2 атомами фтору}$ (приклад 8-15, 22-25, 31-35, 40, 48-54)</p> <p>Ознака відома</p>
5	<p>или A и R^1 вместе означают $\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$,</p>	<p>A означає $\text{C}-\text{R}^8$ або, разом з R^1, утворює місток наступної структури</p> <p>або її фармацевтично придатний адитивний продукт з водою, кислотою або лужним металом.</p> 	<p>З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із спільним значенням радикалів A і $\text{R}^1 = \text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ (приклад 23)</p> <p>Ознака відома</p>

Таблиця 3 (продовження)

6	R ² = Н или C ₁ -C ₃ -алкил,	R ² означає водень, алкил, який містить 1-4 атоми вуглецю.	З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу R ² = Н, C ₂ H ₅ (приклад 8-15, 22-25, 28, 31-35, 40, 48-54)
7	<p>V = остаток формулы</p>  <p>де: Y = O или CH₂, R³ = оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH=CH-CO₂R', - C N H₂ - C N H₂ - C N , R'O₂CCH=CO₂R', где: R' = Н или C₁-C₃-алкил, где: R' = Н или C₁-C₃-алкил, R⁴ = Н, C₁-C₃-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH=CH-CO₂R', -CH₂-CH₂-CN, R'O₂CCH=C-CO₂R', где: R' = Н или C₁-C₃-алкил,</p>	<p>означає радикал</p>  <p>де R⁷ означає Н або C₁-C₄-алкил, R' означає Н, CH₃ або феніл, R'' означає Н, CH₃ або феніл, та Z означає О або S, та</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 5059597 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу R² = Н, C₂H₅ (приклад 8-15, 22-25, 28, 31-35, 40, 48-54)</p> <p>Ознака відома</p> <p>У другому кільці радикалу R³ структурної формули (I) за патентом США № 5059597 біля атома N присутній подвійний зв'язок, що унеможливає збіг сполуки структурної формули (I) зі сполукою за патентом України № 35554, яка має радикал V.</p> <p>Ознака невідома</p> <p>При цьому слід зазначити, що первісні матеріали заявки містили інформацію щодо сполук структурної формули (I) за патентом США № 5059597, які мали радикал R₃ подібний до радикалу V сполуки структурної формули (I) за патентом України № 35554, але без зазначення ізомерії. Інформація в табл. 1 зазначеного опису стосується лише можливості існування наведених у ній сполук у вигляді суміші діастереомерів або в діастереомерно чистій формі або енантіомерно чистій формі.</p> <p>* с. 24, 26, 40, 42-48, приклади А-С, 8-15, 22-25, 31-34, 40, 45, 48-54 опису винаходу за патентом США № 5059597</p>

Таблиця 3 (продовження)

8	в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.	або її фармацевтично придатний адитивний продукт з водою, кислотою або лужним металом.	З винаходу за патентом США № 5059597 відомо існування похідних 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів, їхніх гідратів та солей. Ознака відома
9	<p>5. Производные энантимерно чистого диазабиклоалкана формул а), б), в) или г)</p>  <p>где: Y=O или CH₂, R⁴ = H, C₁-C₃-алкил,</p> <p>для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	В описі винаходу за патентом США № 5059597 (наприклад, кол. 7, 17) зазначено сполуки структурної формули (III L; III K) без зазначення ізомерії, яка використовується як проміжна сполука для отримання хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти. Тобто, використовуються не окремі ізомери як у патенті України на винахід № 35554, а їхня суміш.	В описі винаходу за патентом США № 5059597 не описано використання діазабіциклоалканів формул а), б), в) или г) для отримання похідних хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти Ознака невідома
10	6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,	Антибактеріальна композиція, яка містить активний інгредієнт та розчинник.	В описі винаходу за патентом США № 5059597 (стовпчик 55 рядок 30) зазначено, що сполуки цього винаходу є активними проти широкого спектру грам-позитивних та грам-негативних мікробів. При застосуванні цих сполук гинуть грам-позитивні та грам-негативні мікроби та їх використовують для лікування, покращення стану та/або профілактики хвороби, спричиненої таки-

Таблиця 3 (продовження)

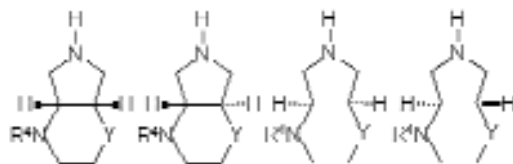
			ми мікроорганізмами. Отже, лікарський засіб на основі сполуки за формулою (I) також має високу протибактеріальну дію. Ознака відома
11	что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).	Активний інгредієнт це антибактеріально ефективна кількість сполуки за п. 1	Сполука формули (I) за патентом США № 5059597 відрізняється від сполуки формули (I) за патентом України на винахід № 35554. Отже, як активний інгредієнт використовують різні сполуки. Ознака невідома

Примітка: Підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу.

За результатами дослідження, наведеними у табл. 3 зроблено висновок, що з винаходу за патентом США № 5059597 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак еквівалентних їм.

Зокрема, не було відомо:

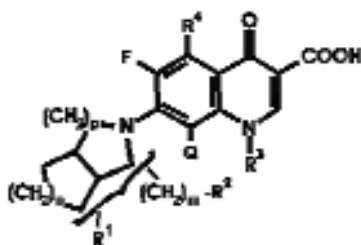
- існування сполук у вигляді суміші ізомерів, деяких ізомерів, загальної структурної формули (I) їхніх гідратів і солей винаходу за патентом України № 35554;
- використання зазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантіомерно чисті діазабіциклоалкани формул



використовуються для отримання похідних хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту з винаходу за патентом США № 5059597 та до дати пріоритету.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за патентом США № 4988709 є речовина — нова піридонкарбонова кислота формули



або її фармацевтично прийнятна сіль, а також антибактеріальна композиція на їх основі.

Технічним результатом винаходу за патентом США № 4988709 є нові протибактеріальні агенти.

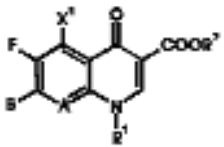
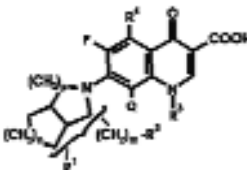
Формула винаходу за патентом США № 4988709 складається з 2 незалежних та 37 залежних пунктів:

- незалежний п. 1 та залежні пункти 3–39 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано сполуки за наведеною вище загальною структурною формулою та їхні фармацевтично прийнятні солі;
- незалежний п. 2 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано антибактеріальну композицію, що містить як активний інгредієнт ефективну кількість сполуки за п. 1.

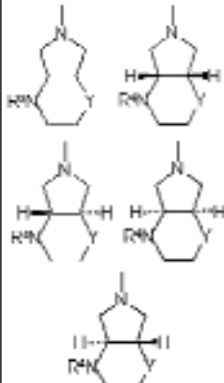
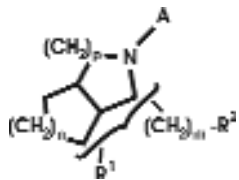
Тож досліджувалося відомість з технічних рішень, які охороняються патентом США № 4988709, ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовано пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені в табл. 4.

Таблиця 4

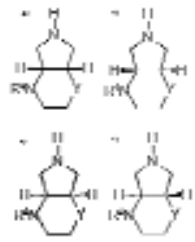
Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак за пунктом 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554, або ознак еквівалентних їм, з технічного рішення за патентом США № 4988709

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за патентом США № 4988709	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p> 	 <p>Сполуки відповідно до зазначеної формули використовуються у антибактеріальних композиціях.</p>	<p>За умови $R^2 = H$, формула (I) винаходу за патентом України № 35554 збігається з правою частиною структурної формули за патентом США № 4988709.</p> <p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 похідні хинолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну властивість.</p> <p>Ознака відома</p>
2	<p>где: A = CH, CF, CCl, C-OCH₃, N,</p>	<p>Q означає галоген.</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4988709 відомі спеціально одержані сполуки, що охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу Q = CF, N (див. табл. 1, 3 опису, приклад 1, 21, 43, 44)</p> <p>Ознака відома</p>
3	<p>$X^1 = H, Hal, NH_2, CH_3,$</p>	<p>R^4 означає водень, аміно</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4988709 відомі спеціально одержані сполуки, що охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $R^4 = H, NH_2$ (див. табл. 1-4 опису, приклад 1, 21, 43, 44).</p> <p>Ознака відома</p>
4	<p>$R^1 = C_1-C_3$-алкіл, <u>циклопропил, феніл, котрий может быть от</u></p>	<p>R^3 означає C_1-C_4-алкіл, C_3-C_5 циклоалкіл, моно або дифторфеніл</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4988709 відомі спеціально одержані</p>

Таблиця 4 (продовження)

	одного до трех раз замещен галогеном,		сполуки, що охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $R^3 =$ циклопропіл, феніл, який заміщений 1 або 2 атомами фтору (таблиці 1, 3 приклад 21, 43, 44) Ознака відома
5	или A и R^1 вместе означают C-O-CH ₂ -CH(CH ₃)-,		Ознака відома виходячи з інформації, що міститься в таблиці 2 опису винаходу патентом США № 4988709
6	$R^2 =$ H или C ₁ -C ₃ -алкил,		Ознака відома
7	V = остаток формулы  где: Y = O или CH ₂ , $R^3 =$ оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH ₂ CH ₂ CO ₂ R', -CH=CH-CO ₂ R', -C ₂ H ₄ -C ₂ H ₄ -C ₂ H ₄ -C ₂ H ₄ -CN, R'O ₂ CCH = CO ₂ R', где: R' = H или C ₁ -C ₃ -алкил, где: R' = H или C ₁ -C ₃ -алкил, $R^4 =$ H, C ₁ -C ₃ -алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH ₂ CH ₂ CO ₂ R', -CH=CH-CO ₂ R', -CH ₂ -CH ₂ -CN, R'O ₂ CCH = CO ₂ R', где: R' = H или C ₁ -C ₃ -алкил,	 де R^1 означає водень, гідрокси, C ₁ -C ₄ -алкіл, оксо, або аміно; R^2 означає водень, гідрокси, або аміно, необов'язково заміщений C ₁ -C ₄ -алкілом;	У другому кільці сполуки структурної формули (I) за патентом США № 4988709 відсутній N, що унеможливує співпадання сполуки структурної формули (I) зі сполукою за патентом України № 35554, яка має радикал V Ознака невідома

Таблиця 4 (продовження)

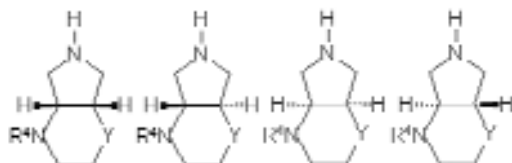
8	в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.	або її фармацевтично прийнятна сіль	З винаходу за патентом США № 4988709 відомо існування фармацевтично прийнятних солей сполук Ознака відома
9	<p>5. Производные энантимерно чистого диазбициклоалкана формул а), б), в) или г)</p>  <p>где: Y = O или CH₂, R⁴ = H, C₁-C₃-алкил, для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	Подібні сполуки відсутні	
10	6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,	Антибактеріальна композиція, яка містить активний інгредієнт та фармацевтично прийнятний носій.	У описі винаходу за патентом США № 4988709 (стовпчик 21, рядок 30-35) зазначено, що сполуки цього винаходу проявили значну антибактеріальну активність проти грам-позитивних бактерій. Отже, лікарський засіб на основі сполуки за формулою (I) також має високу протибактеріальну дію. Ознака відома
11	что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).	Активний інгредієнт це антибактеріально ефективна кількість сполуки за п. 1	Сполуки винаходу за патентом США № 4988709 відрізняється від сполука формули (I) за патентом України на винахід № 35554. Отже, в якості активного інгредієнта використовуються різні сполуки. Ознака невідома

Примітка: підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу.

За результатами дослідження, наведеними у табл. 4 зроблено висновок, що з винаходу за патентом США № 4988709 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм.

Зокрема, не було відомо:

- існування сполук у вигляді суміші ізомерів, деяких ізомерів, загальної структурної формули (I), їхніх гідратів і солей, зазначених у формулі винаходу за патентом України № 35554;
- використання зазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантімерно чисті діазабіциклоалкани формул

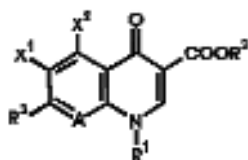


використовуються для отримання похідних хінолонта нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за патентом США № 4988709.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за патентом США № 4990517 є:

- речовина — похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонової кислоти як антибактеріальні агенти та харчові добавки формули

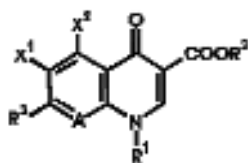


- антибактеріальна композиція, на основі вищезазначеної речовини чи її адитивного продукту в їх ефективній кількості;
- спосіб боротьби з бактеріями в пацієнта;
- спосіб стимулювання росту тварин.

Технічним результатом винаходу за патентом США № 4990517 є одержання нових антибактеріальних агентів і кормових добавок.

Формула винаходу за патентом США № 4990517 складається з 4 незалежних та 10 залежних пунктів:

- незалежний пункт 1 та залежні пункти 2–7 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано похідні 7-(піролідиніл)-3-хінолон- або -нафтиридонкарбонової кислоти формули

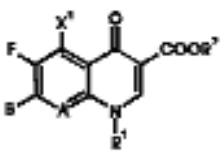
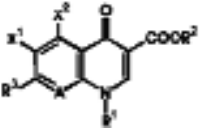


- незалежний п. 8 та залежні пункти 9–10 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано антибактеріальну композицію, що містить ефективну кількість сполуки чи її адитивного продукту за п. 1;
- незалежний пункт 11 та залежний пункт 13 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб боротьби з бактеріями в пацієнта;
- незалежний п. 12 та залежний п. 14 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб стимулювання росту тварин.

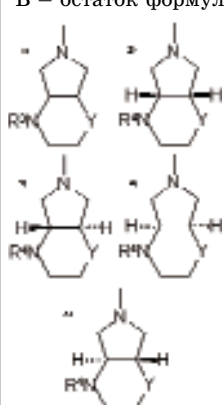
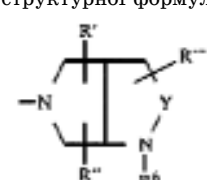
Отож досліджувалося відомість з технічних рішень, які охороняються патентом США № 4990517, ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовано пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені у табл. 5.

Таблиця 5

Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак пунктів 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак еквівалентних їм, з технічного рішення за патентом США № 4990517.

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за патентом США № 4990517	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p> 	<p>Похідні 7-(1-пірролідінил)-3-хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти формули</p>  <p>які в антибактеріально ефективній кількості входять до складу антибактеріальної композиції.</p> <p>При цьому $X^1 = \text{Hal}$</p>	<p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну властивість.</p> <p>Ознака відома</p>
2	<p>где: $A = \text{CH}, \text{CF}, \text{CCl}, \text{C-OCH}_3, \text{N},$</p>	<p>A означає N або C-R⁸, де R⁸ означає H, галоген, метил, ціано, метокси.</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4990517 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $A = \text{CH}, \text{CF}, \text{CCl}, \text{N}$ (приклад 6, 8-15, 22, 24, 25, 31-33)</p> <p>Ознака відома</p>
3	<p>$X^1 = \text{H}, \text{Hal}, \text{NH}_2, \text{CH}_3,$</p>	<p>X^2 означає водень, аміно, галоген</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4990517 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $X^2 = \text{H}, \text{Hal}, \text{NH}_2$ (приклад 8-15, 22-25, 31-35, 40, 48-54)</p> <p>Ознака відома</p>
4	<p>$R^1 = \text{C}_1\text{-C}_3\text{-алкил, пиперидил, фенил, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном},$</p>	<p>R¹ означає алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю, циклоалкіл, який містить 3-6 атомів вуглецю, феніл, неов'язково заміщений</p>	<p>З опису винаходу за патентом США № 4990517 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною</p>

Таблиця 5(продовження)

		1 або 2 атомами фтору,	формулою (I), лише із значенням радикалу $R^1 = C_2H_5$, циклопропіл, феніл, який заміщений 1 або 2 атомами фтору (приклад 8-15, 22, 24, 25, 31-35, 40, 48-54) Ознака відома
5	или А и R^1 вместе означают C-O-CH ₂ -CH(CH ₃)-	А означає C-R ³ або, разом з R^1 утворюють місток -O-CH ₂ -CH(CH ₃)-	З опису винаходу за патентом США № 4990517 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із спільним значенням радикалів А і $R^1 = C-O-CH_2-CH(CH_3)-$ (приклад 23) Ознака відома
6	$R^2 = H$ или C ₁ -C ₃ -алкіл,	R^2 означає водень, алкіл, який містить 1-4 атоми вуглецю	З опису винаходу за патентом США № 4990517 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $R^2 = H, C_2H_5$ (приклад 8-15, 22-25, 28, 31-34, 40, 48-54) Ознака відома
7	В = остаток формули  где: Y=O или CH ₂ , R^3 — оксоалкіл, що-держаний 2-5 атомів вуглецю,	R^3 означає радикал структурної формули  де R^6 означає H, необов'язково гідроксил-заміщений C ₁ -C ₄ -алкіл, а також феніл, бензил, C ₁ -C ₄ -алкоксикарбоніл, C ₁ -C ₄ -ацил, (5-метил-2-оксо-1,3-діоксол-4-іл)-метил або C ₃ -C ₈ -циклоалкіл, R^7 означає H, CH ₃ або феніл,	Відповідно до формули винаходу за патентом США № 4990517 при певних значеннях, що його ознаки характеризують сполуки лише у вигляді суміші ізомерів. змінних R^6, R^7, R'', R''' та Y замісник R^3 набуває набуває значень, подібних на перший погляд значення залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554. Однак інформація опису винаходу за патентом США № 4990517 однозначно підтверджує цей факт З прикладів 8, 40, 52, 54 відомі одержані

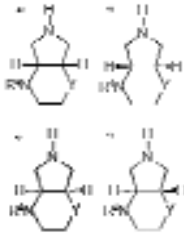
Таблиця 5(продовження)

<p>CH₂CH₂CO₂R', -CH = CH-CO₂R',</p> <p>- C H₂ - C H₂ - C N , R' O₂CCH=CO₂R', где: R' = H или C₁-C₃-алкил, где: R' = H или C₁-C₃-алкил,</p> <p>R⁴ = H, C₁-C₃-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH = CH-CO₂R', -CH₂-CH₂-CN, R' O₂CCH = C-CO₂R', где: R' = H или C₁-C₃-алкил,</p>	<p>R'' означает H, CH₃ або феніл,</p> <p>R''' означает H або CH₃,</p> <p>Y означает O, CH₂, CH₂CH₂ або CH₂-O, можливо, що CH₂-O група зв'язана з атомом азоту через O або CH₂</p> <p><i>В табл. 1 опису винаходу за патентом США № 4990517 зазначено сполуки, в яких радикал R3 подібний до залишку В (2-5 варіанти) структурної формули (I) за патентом України № 35554, але без зазначення просторового розташування атомів Н. При цьому зазначається лише про можливість існування таких сполук у суміші діастереомерів або у діастереомерно чистій формі або енантіомерно чистій формі.</i></p>	<p>ні сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення, як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 (R⁴ = H, Y = O) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладів 9-12 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення, як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 (R⁴ = H, Y = O) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладів 13, 14, 35, 48 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 (R⁴ = CH₃, Y = O) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладів 15, 22-25, 31, 32, 49-51, 53 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення, як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 (R⁴ = H, Y = CH₂) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладу 34 відомо одержання сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали якої мають такі самі значення Y = CH₂,</p>
--	---	--

Таблиця 5(продовження)

			<p>як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 для суміші ізомерів. Значення радикалу $R^3 = \text{COCH}_3$ (ацетокси) з винаходу за патентом України № 35554 не відомий.</p> <p>Таким чином, в описі винаходу за патентом США № 4990517 відсутні відомості щодо сполук, які мають ізомерні структури радикалу R^3, ідентичні ізомерним структурам залишку В (2-5 варіанти) структурної формули (I) за патентом України № 35554.</p> <p>Не відомі з опису винаходу за патентом США № 4990517 одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів з радикалом R^3, ідентичним залишку В (1 варіант) структурної формули (I) за патентом України № 35554.</p> <p>Ознака невідома</p>
8	<u>в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.</u>	<p>Похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонної кислоти формули (I) або їх фармацевтично застосовувані гідрати і кислотно-адитивні солі, а також солі лужних металів, лужноземельних металів, срібла і гуанідину по карбоксильній групі.</p>	<p>З винаходу за патентом США № 4990517 відомо існування похідних 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонної кислоти у вигляді суміші ізомерів, їх гідратів та солей.</p> <p>Ознака відома</p>

Таблиця 5(продовження)

9	<p>5. Производные энантиомерно чистого диазабициклоалкана формул а), б), в) или г)</p>  <p>где: Y = O или CH₂, R⁴ = H, C₁-C₃-алкил, для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	<p>В описі винаходу за патентом США № 4990517 (наприклад, кол. 17–18) зазначено сполуку структурної формули (III L) без зазначення ізомерії, яка використовується як проміжна сполука для отримання хинолон- і нафтиридонкарбонової кислоти. Тобто, використовується не окремі ізомери як у патенті України на винахід № 35554, а їх суміш.</p>	<p>В описі винаходу за патентом США № 4990517 не описано використання діазабіциклоалканів формул а), б), в) или г) для отримання похідних хинолон- та нафтиридонкарбонової кислоти</p> <p>Хоча значення радикалів Y, R⁴ для подібних сполук у вигляді суміші ізомерів відоме.</p> <p>Ознака невідома</p>
10	<p>6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем, что</p>	<p>Антибактеріальна композиція,</p>	<p>У описі винаходу за патентом США № 4990517 (стовпчик 55, рядок 60–65) зазначено, що сполуки даного винаходу є активними проти широкого спектру грам-позитивних та грам-негативних мікробів. При застосуванні цих сполук гинуть грам-позитивні та грам-негативні мікроби та їх використовують для лікування, покращення стану та/або профілактики хвороби, що викликана такими мікроорганізмами. Отже, лікарський засіб на основі сполуки за формулою (I) також має високу протибактеріальну дію.</p> <p>Ознака відома</p>
11	<p>в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой</p>	<p>яка містить антибактеріально ефективну кількість сполуки або її адитивного продукту за п. 1 та розчинник.</p>	<p>Ознака невідома, адже з винаходу за патентом США № 4990517 не відомо</p>

Таблиця 5(продовження)

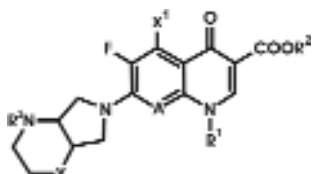
	кислоты формулы (I). общей		використання у складі фармацевтичної композиції сполук за загальною формулою (I) винаходу за патентом України № 35554: • у вигляді окремих ізомерів (варіанти 2–5 залишку В формули (I)); • у вигляді суміші ізомерів (варіант 1 залишку В формули (I)).
--	-----------------------------------	--	--

Примітка: підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу.

За результатами дослідження, наведеними у табл. 5, зроблено висновок, що з винаходу за патентом США № 4990517 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм.

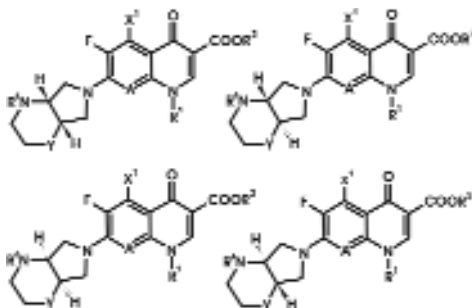
Зокрема, не було відомо:

- існування сполук у вигляді суміші ізомерів загальної структурної формули



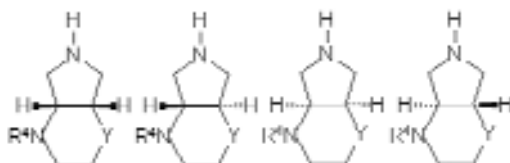
їхніх гідратів і солей;

- існування сполук у вигляді окремих ізомерів загальних структурних формул



їхніх гідратів і солей;

- використання зазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантімерно чисті діазабіциклоалкани формул

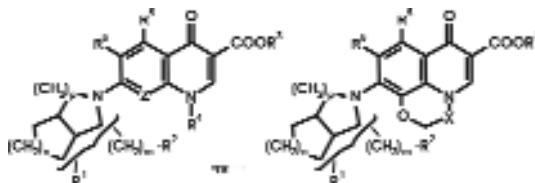


які використовуються для отримання похідних хінолон-і нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на видачу зазначеного патенту та до дати пріоритету з винаходу за патентом США № 4990517.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, об'єктом винаходу за європейською заявкою № 0343524 є:

- речовина — нові піридонкарбонові кислоти формул

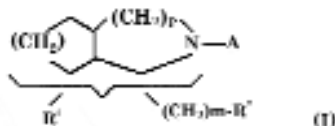


- антибактеріальні композиції на основі вищезазначених сполук;
- спосіб отримання вищезазначених сполук.

Технічним результатом винаходу за європейською заявкою № 03435247 є нові антибактеріальні агенти.

Формула винаходу за європейською заявкою № 0343524 складається з 5 незалежних пунктів:

- незалежний пункт 1 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано сполуки формули

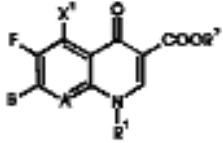
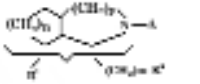
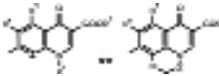


- незалежний п. 2 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано антибактеріальну композицію на основі сполуки за п. 1;
- незалежний п. 3 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано застосування сполуки за п. 1 для лікування бактеріальних інфекцій;

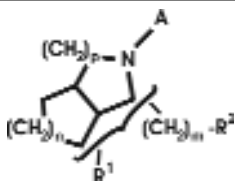
- незалежний п. 4 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано застосування сполуки за п. 1, для одержання фармацевтичної композиції;
 - незалежний пункт 5 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано спосіб одержання сполуки формули (I) за п. 1.
- Отож, досліджувалася відомість з технічних рішень за європейською заявкою № 0343524 ознак технічних рішення за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовані пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені в табл. 6.

Таблиця 6


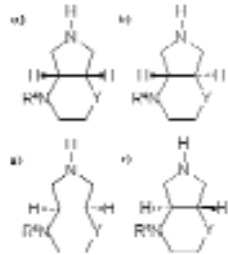
Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак пунктів 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, з технічного рішення за європейською заявкою № 0343524

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за європейською заявкою № 0343524	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p> 	 <p>А означає</p>  <p>При цьому R⁶ означає галоген.</p> <p>Похідні, відповідно до зазначених формул, використовуються в антибактеріальних композиціях.</p>	<p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 похідні хинолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну властивість.</p> <p>Ознака відома</p>
2	<p>где: A = CH, CF, CCl, C-OCH₃, N,</p>	<p>Z означає N або C-Q, де Q означає H, галоген, C₁-C₄-алкокси</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0343524 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу Z = CF, CCl, N (див. табл. 1-3 опису)</p> <p>Ознака відома</p>

Таблиця 6 (продовження)

3	$X^1 = \text{H}, \text{Hal}, \text{NH}_2, \text{CH}_3,$	R^5 означає водень, аміно	З опису винаходу за європейською заявкою № 0343524 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $R^5 = \text{H}, \text{NH}_2$ (див. табл. 1–2 опису) Ознака відома
4	$R^1 = \text{C}_1\text{-C}_3\text{-алкил, циклопропил, феніл, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном},$	R^4 означає $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-алкил}, \text{C}_3\text{-C}_5$ циклоалкіл, моно або ди-фторфеніл або 5- або 6-членну гетероциклічну групу, необов'язково заміщену галогеном та/або $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-алкілом},$	З опису винаходу за європейською заявкою № 0343524 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $R^4 = \text{циклопропил, феніл, який заміщений 1 або 2 атомами фтору}$ (табл. 1, 3 приклад 21, 43, 44) Ознака відома
5	или А и R^1 вместе означают $\text{C-O-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-},$	X означає $\text{CH}(\text{C}_1\text{-C}_4\text{алкіл})$	Ознака відома, виходячи з інформації, що міститься в табл. 2 опису винаходу за європейською заявкою № 0343524
6	$R^2 = \text{H}$ или $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-алкил},$	R^3 означає водень або карбокси-захисну групу	З опису винаходу за європейською заявкою № 0343524 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу $R^3 = \text{H}$ (див. табл. 1–4 опису та приклади 1, 21, 43–44) Ознака відома
7	V = остаток формулы где: Y = O или $\text{CH}_2,$ $R^3 = \text{оксоалкил, содержащий 2–5 атомов углерода, } -\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{R}^1,$ $-\text{CH} = \text{CH-CO}_2\text{R}^1,$ $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CN},$		У другому кільці сполуки структурної формули (I) за Європейською заявкою № 0343524 відсутній N, що унеможливило збіг сполуки структурної формули (I) зі сполукою за

Таблиця 6 (продовження)

	<p>$R'O_2CCH = CO_2R'$, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил,</p> <p>$R^4 = H, C_1-C_3$-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, - $CH_2CH_2CO_2R'$, - $CH=CH-CO_2R'$, - CH_2-CH_2-CN, $R'O_2CCH = C-CO_2R'$, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил,</p> 	<p>де R1 означає водень, гідрокси, C_1-C_4-алкіл, C_1-C_4-алкокси, оксо, галоген, або аміно неов'язково заміщений C_1-C_4-алкілом та/або C_1-C_4-алканол;</p> <p>R2 означає азидо, гідрокси, C_1-C_4-алкокси, C_1-C_4-алкоксикарбоніл, C_1-C_4-алканол, або аміно, неов'язково заміщений C_1-C_4-алкілом та/або C_1-C_4-алканоліном.</p>	<p>патентом України № 35554, яка має радикал В</p> <p>Ознака невідома</p>
8	<p>в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.</p>	<p>її фармацевтично прийнятні солі</p>	<p>З винаходу за європейською заявкою № 0343524 відомо існування фармацевтично прийнятних солей сполук за формулою (I)</p> <p>Ознака відома</p>
9	<p>5. Производные энантимерно чистого диазбициклоалкана формул а), б), в) или г)</p> 	<p>Подібні сполуки відсутні</p>	<p>Ознака невідома</p>

Таблиця 6 (продовження)

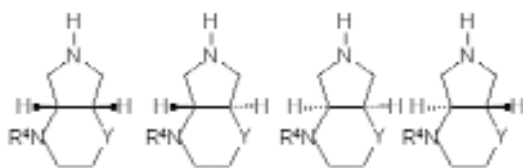
	<p>где: Y = O или CH₂, R⁴ = H, C₁-C₃-алкил, для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>		
10	<p>6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,</p>	<p>Антибактеріальна композиція, яка містить активний інгредієнт та носії.</p>	<p>В описі винаходу за Європейською заявкою № 0343524 (с. 20, рядок 20) зазначено, що сполуки цього винаходу проявили значну антибактеріальну активність проти грам-позитивних бактерій. Отже, лікарський засіб на основі сполуки за формулою (I) також має високу протибактеріальну дію.</p> <p>Ознака відома</p>
11	<p>что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	<p>Активний інгредієнт це сполуки формули (I) у фармакологічно ефективній кількості</p>	<p>Сполуки винаходу за європейською заявкою № 0343524 відрізняються від сполуки формули (I) за патентом України на винахід № 35554. Отже, як активний інгредієнт використовуються різні сполуки.</p> <p>Ознака невідома</p>

Примітка: підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу

За результатами дослідження, наведеними у табл. 6, зроблено висновок, що з винаходу за європейською заявкою № 0343524 не відомо сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 або ознак еквівалентних їм.

Зокрема, не було відомо:

- існування сполук у вигляді суміші ізомерів, окремих ізомерів, загальної структурної формули (I) їхніх гідратів та солей винаходу за патентом України № 35554;
- використання зазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантімерно чисті діазабіциклоалкани формул

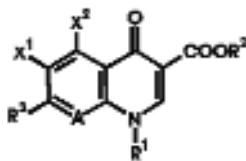


які використовуються для отримання похідних хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за європейською заявкою № 0343524.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу винахід за європейською заявкою № 0350733 є:

- речовина — похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонової кислоти формули

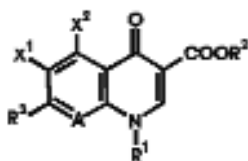


- способи одержання сполук вищенаведеної формули;
- заміщені моно- та біциклічні похідні піролідину ((окса) діазабіциклооктани та нонани);
- лікарські (антибактеріальні) засоби, корм для тварин або харчові добавки на їх основі.

Технічним результатом винаходу за європейською заявкою № 0350733 є похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонової кислоти.

Формула винаходу за європейською заявкою № 0350733 складається з 10 незалежних та 3 залежних пунктів:

- незалежний п. 1 та залежні пункти 2–3, 7 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано похідні 7-(піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонової кислоти формули

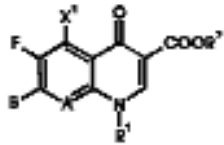
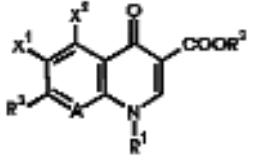


- незалежні пункти 4–6 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано способи одержання сполук формули (I);
- незалежний п. 8 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано лікарський засіб, який містить сполуки формули (I) за пунктом 1;
- незалежні пункти 9–10 містять суттєві ознаки, якими охарактеризовано застосування похідних сполук формули (I), у складі лікарського засобу також;
- незалежний п. 11 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано корм для тварин або кормова домішка, що містить похідні формули (I) за п. 1;
- незалежний п. 12 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано проміжні сполуки для одержання сполук, що підпадають під загальну формулу (I) за п. 1;
- незалежний п. 13 містить суттєві ознаки, якими охарактеризовано конкретні хімічні сполуки, що підпадають під загальну формулу (I).

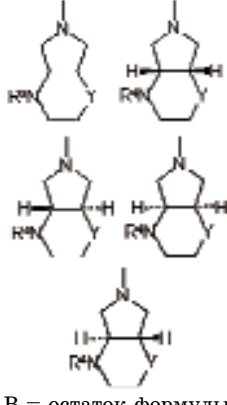

Таким чином, досліджувалась відомість з технічних рішень за Європейською заявкою № 0350733 ознак технічних рішень за патентом України на винахід № 35554, які охарактеризовані пунктами 1, 5 та 6 формули винаходу. Зазначене дослідження та його результати наведені у табл. 7.

Таблиця 7

Дослідження щодо відомості сукупності суттєвих ознак пунктів 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554, або ознак еквівалентних їм, з технічного рішення за європейською заявкою № 0350733

№ з/п	Суттєві ознаки наведені у пунктах 1, 5 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554	Ознаки технічного рішення за європейською заявкою № 0350733	Примітки
1	<p>1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)</p> 	<p>Похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонової кислоти, що використовуються як основа лікарських (антибактеріальних) засобів.</p>  <p>(1) При цьому X¹ означає галоген</p>	<p>Відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554, похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти мають антибактеріальну властивість.</p> <p align="center">Ознака відома</p>
2	<p>где: A = <u>CH, CF, CCl, C-OCH₃, N,</u></p>	<p>A означає N або C-R⁸, де R⁸ означає H, галоген, метил, ціано, метокси.</p>	<p>З опису винаходу за Європейською заявкою № 0350733 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу A = CH, CF, CCl, N (приклад 6, 8-15, 22, 24, 25, 31-33)</p> <p align="center">Ознака відома</p>
3	<p>X¹ = <u>H, Hal, NH₂, CH₃,</u></p>	<p>X² означає водень, аміногрупу, галоген.</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 відомі спеціально одержані сполуки, що охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу X² = H, Hal, NH₂ (приклад 8-15, 22, 24, 25, 31-34, 40, 48-50, 53, 54)</p> <p align="center">Ознака відома</p>
4	<p>R¹ = <u>C₁-C₃-алкил, циклопропил, феніл, котрий может быть от одного до трех раз замещен галогеном,</u></p>	<p>R¹ означає алкіл, що має 1-4 атомів вуглецю; циклоалкіл, що має 3-6 атомів вуглецю; феніл, який не-</p>	<p>З опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 відомі спеціально одержані сполуки, які</p>

Таблиця 7 (продовження)

		обов'язково заміщений 1 або 2 атомами фтору	охоплюються структурною формулою (I), лише із значенням радикалу $R^1 = C_2H_5$, циклопропіл, феніл, який заміщений 1 або 2 атомами фтору (приклад 8-15, 22, 24, 25, 31-33, 40, 48-50, 53, 54) Ознака відома
5	или А и R ¹ вместе означают C-O-CH ₂ -CH(CH ₃)-	А означає C-R ⁸ або разом з R ¹ утворюють місток -O-CH ₂ -CH(CH ₃)-	З опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із спільним значенням радикалів А і R ¹ = C-O-CH ₂ -CH(CH ₃)- (приклад 23) Ознака відома
6	R ² = H или C ₁ -C ₃ -алкил,	R ² означає водень, алкіл, що має 1-4 атоми вуглецю.	З опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 відомі спеціально одержані сполуки, які охоплюються структурною формулою (I), із значенням радикалу R ² = H, C ₂ H ₅ (приклад 8-15, 22-25, 28, 31-34, 40, 48-50, 53, 54) Ознака відома
7	 В = остаток формулы	 R ³ означає радикал структури де R ⁴ означає H, C ₁ -C ₄ -алкіл, арил, C ₁ -C ₄ -ацил, R ⁵ означає H, C ₁ -C ₄ -алкіл, OH, OCH ₃ , C ₁ -C ₄ -ацил, при цьому R ⁴ та R ⁵ разом можуть означати також необов'язково заміщений одним або двома метилами C ₁ -C ₃ -алкіленовий місток,	Відповідно до формули винаходу за Європейською заявкою № 0350733 при певних значеннях перемінних R ⁴ , R ⁵ , R ⁷ , R ⁸ , R ⁹ , R ¹⁰ ; замісник R ³ набуває значень подібних на перший погляд до значення залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554. Однак, інформація опису винаходу за Європейською заявкою № 0350733 однозначно під-

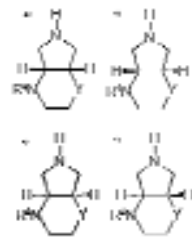
Таблиця 7 (продовження)

<p>где: $Y = O$ или CH_2,</p> <p>R^3 = оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, $-CH_2CH_2CO_2R'$, $-CH=CH-CO_2R'$,</p> <p>$-C H_2 - C H_2 - C N$, $R'O_2CCH = CO_2R'$, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил,</p> <p>$R^4 = H$, C_1-C_3-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, $-CH_2CH_2CO_2R'$, $-CH=CH-CO_2R'$, $-CH_2-CH_2-CN$, $R'O_2CCH = C-CO_2R'$, где: $R' = H$ или C_1-C_3-алкил,</p>	<p>R^6 означає Н, не-обов'язково гідроксил-заміщеним C_1-C_4-алкіл, а також арил, гетероарил, бензил, C_1-C_4-алкоксикарбоніл, C_1-C_4-ацил, (5-метил-2-оксо-1,3-діоксол-4-іл)-метил або C_3-C_6-циклоалкіл,</p> <p>R^7 означає Н або C_1-C_4-алкіл</p> <p>R' означає Н, CH_3 або феніл,</p> <p>R'' означає Н, CH_3 або феніл,</p> <p>R''' означає Н або CH_3</p> <p>Y означає O, $CH_2CH_2CH_2$ або CH_2-O, і можливо, що CH_2-O група приєднана до атома азоту або через O, або через CH</p> <p>Z означає O або S,</p> <p><i>В табл. 1 опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 зазначено сполуки, в яких радикал R^3 подібний до залишку В (2-5 варіанти) структурної формули (I) за патентом України № 35554, але без зазначення просторового розташування атомів Н. При цьому зазначається лише про можливість існування таких сполук у суміші діастереомерів або у діастереомерно чистій формі чи енантіомерно чистій формі.</i></p>	<p>тверджує той факт, що його ознаки характеризують сполуки лише у вигляді суміші ізомерів.</p> <p>З прикладів 8-12, 40, 52, 54 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 ($R^4 = H$, $Y = O$) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладів 13, 14, 48 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення, як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 ($R^4 = CH_3$, $Y = CH_2$) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладів 15, 22-25, 31, 32, 49-51, 53 відомі одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів, радикали яких мають такі самі значення як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 ($R^4 = H$, $Y = CH_2$) окремих ізомерів.</p> <p>З прикладу 34 відома одержана сполука у вигляді суміші ізомерів, радикали якої мають такі самі значення $Y = CH_2$, як і відповідні радикали залишку В структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554 для суміші ізомерів. Значення</p>
---	--	--

Таблиця 7 (продовження)

			<p>радикалу $R^3 = \text{COCH}_3$ (ацетокси) з винаходу за патентом України № 35554 не відомий.</p> <p>Таким чином, в описі винаходу за європейською заявкою № 0350733 відсутні відомості щодо сполук, які мають ізомерні структури радикалу R^3, ідентичні ізомерним структурам залишку В (2–5 варіанти) структурної формули (I) за патентом України № 35554.</p> <p>Невідомі з опису винаходу за європейською заявкою № 0350733 одержані сполуки у вигляді суміші ізомерів з радикалом R^3, ідентичним залишку В (1 варіант) структурної формули (I) за патентом України № 35554.</p> <p>Ознака невідома</p>
8	в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.	<p>Похідні 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонної кислоти формули (I) або їх фармацевтично застосовувані гідрати і кислотні адитивні солі, а також солі лужних металів, лужноземельних металів, срібла і гуанідину по карбоксильній групі.</p>	<p>З винаходу за європейською заявкою № 0350733 відомо існування похідних 7-(1-піролідиніл)-3-хінолон- або нафтиридонкарбонної кислоти у вигляді суміші ізомерів, їх гідратів та солей.</p> <p>Ознака відома</p>
9	<p>5. Производные энантимерно чистого диазабициклоалкана формул а), б), в) или г)</p> <p>где: $Y = O$ или CH_2,</p> <p>$R^4 = H, C_1-C_3$-алкил,</p> <p>для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбонной кислоты общей формулы (I).</p>	<p>В п. 12 описано сполуку -2,8-діазабіцикло[4.3.0]нонан, що структурно подібна до діазабіциклоалканів формул а), б), в) чи г), але не вказано розташування атомів Н у просторі. Тобто, вказана сполука може бути будь-яким із ізомерів (енантіомерів) або бути сумішню ізомерів (енантіомерів).</p>	<p>В описі за європейською заявкою № 0350733 не описано використання діазабіциклоалканів формул а), б), в) чи г) для отримання похідних хінолон- та нафтиридонкарбонної кислоти</p>

Таблиця 7 (продовження)

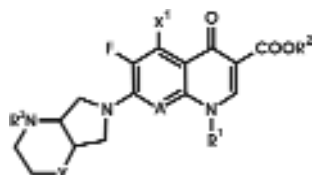
		<p>Це саме також стосується інших випадків, коли в опису за європейською заявкою № 350733 зазначено структурно подібні до діазабіциклоалканів формул а), б), в) або г) сполуки, наприклад, сполуки за формулою (III і, III л).</p>	
10	<p>6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,</p>	Лікарський засіб,	<p>У описі за європейською заявкою № 0350733 (с. 4, рядок 7–8) зазначено, що сполуки за формулою (I) мають високу протибактеріальну дію, зокрема в грам-позитивній сфері, (тобто, проти грам-позитивних бактерій). Отже, лікарський засіб на основі сполуки за формулою (I) також має високу протибактеріальну дію.</p> <p>Ознака відома</p>
11	<p>что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	що містить сполуки формули (I) за п. 1	<p>Ознака невідома,</p> <p>адже з винаходу за європейською заявкою № 0350733 не відомо використання у складі фармацевтичної композиції сполук за загальною формулою (I) винаходу за патентом України № 35554:</p> <ul style="list-style-type: none"> • у вигляді окремих ізомерів (варіанти 2–5 залишку В формули (I)); • у вигляді суміші ізомерів (варіант 1 залишку В формули (I)).

Примітка: Підкреслено значення радикалів структурної формули (I) винаходу за патентом України № 35554, які не тільки відомі з формули винаходу протиставленого технічного рішення, а й притаманні спеціально отриманим сполукам відповідно до інформації з опису протиставленого винаходу.

За результатами дослідження, наведеними у табл. 7, зроблено висновок, що з винаходу за європейською заявкою № 0350733 не відома сукупність суттєвих ознак для кожного з незалежних пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554, або ознак еквівалентних їм.

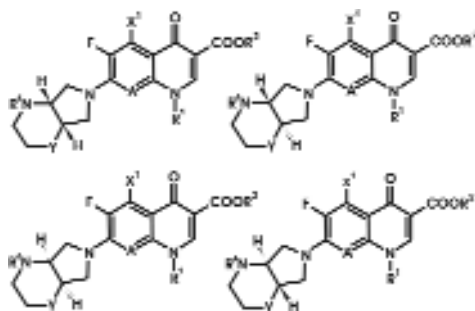
Зокрема, не було відомо:

- існування сполук у вигляді суміші ізомерів загальної структурної формули



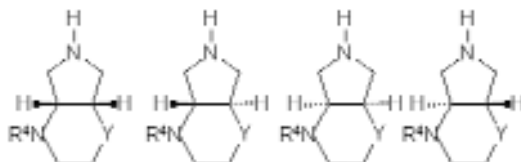
їхніх гідратів і солей;

- існування сполук у вигляді окремих ізомерів загальних структурних формул



їхніх гідратів і солей;

- використання зазначених сполук у складі фармацевтичної композиції з антибактеріальними властивостями;
- енантімерно чисті діазабіциклоалкани формул



які використовуються для отримання похідних хінолону та нафтиридонкарбонової кислоти.

Отже, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 і до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за європейською заявкою № 0350733.

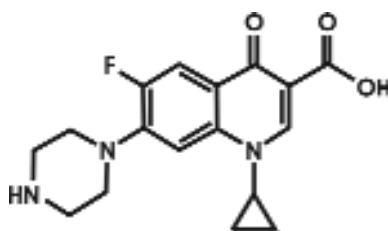
Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи об'єктом винаходу за європейською заявкою № 0230881 є:

- речовина — фармацевтична композиція на основі ципрофлоксацину;
- спосіб одержання зазначеної фармацевтичної композиції;
- спосіб одержання капсули чи таблетки з активною сполукою — ципрофлоксацином;
- капсули та таблетки на основі фармацевтичної композиції.

Технічним результатом винаходу за європейською заявкою № 0230881 є одержання фармацевтичної композиції, що містить 1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-піперазин-1-іл-хінолін-3-карбонову кислоту (ципрофлоксацин) (як активну речовину), що має антибактеріальну активність.

Формула винаходу за європейською заявкою № 0230881 складається з 6 незалежних та 4 залежних пунктів, які містять суттєві ознаки, котрими охарактеризовано фармацевтичні композиції на основі ципрофлоксацину, спосіб їх одержання; капсули або таблетки на основі фармацевтичної композиції з ципрофлоксацином, та спосіб їх одержання.

Зазначена формула винаходу містить вказівку на 1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-піперазин-1-іл-хінолін-3-карбонову кислоту. Структурна формула зазначеної речовини така:



При візуальному порівнянні наведеної вище структурної формули із загальною формулою (I) винаходу за патентом України № 35554 встановлено, що при будь-яких визначеннях у формулі (I) винаходу значення радикалу В, вона не охоплює таку речовину як 1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-7-піперазин-1-іл-хінолін-3-карбонова кислота.

Невідомими з винаходу за європейською заявкою № 0230881 є ознаки, якими охарактеризовано речовину (п. 5 формули) та фармацевтичну композицію (п. 6 формули) винаходу за патентом України № 35554.

Іншими словами, ознаки, якими характеризуються речовини, що охороняються патентом України на винахід № 35554, не розкриті у винаході за європейською заявкою № 0230881.

Отже, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 35554 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за європейською заявкою № 0230881.

Грунтуючись на результатах проведеного дослідження зроблено висновок про те, що зважаючи на надані для дослідження матеріали справи № XXXX, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до установи щодо видачі зазначеного патенту та до дати пріоритету.

Отже, винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р. є новим на дату заявленого пріоритету.

Питання 2

Чи має винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р. на винахід винахідницький рівень?

Як уже зазначалося при дослідженні питання 1:

«4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обста-

вин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться» [1, ст. 7].

П. 15.2.4. Порядку розгляду [2] містить уточнення щодо визначення винахідницького рівня, зокрема:

«Перевірку винахідницького рівня проводять щодо винаходу, який охарактеризований у незалежному пункті формули. Така перевірка включає:

- визначення найбільш близького аналога;
- виявлення ознак, за якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога, тобто відрізняючих ознак;
- виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу.

Винахід визнають як такий, що відповідає винахідницькому рівню, якщо не виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, або, якщо такі рішення виявлені, не підтверджена відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на зазначений заявником технічний результат.

Умові винахідницького рівня також відповідають:

- індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості у кількісному і якісному відношенні (селективний винахід);
- композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не впливає з рівня техніки, тобто який виявляє властивості інгредієнтів таким чином, що кількісні показники хоча б однієї з них вищі, ніж показники тієї ж властивості окремого інгредієнта;
- способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з встановленою структурою;
- способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з встановленою структурою, якщо в їх основі лежить нова для цього класу чи групи сполук реакція, або

невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції.

Винахід не розглядають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, через удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки. Відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена як окремим, так і кількома джерелами інформації. При цьому допускається залучення аргументів, в основі яких лежать загальновідомі в конкретній галузі техніки знання без зазначення будь-яких джерел інформації, проте це звільняє експерта від обов'язку зазначити такі джерела при подальшому розгляді заявки, якщо заявник буде наполягати на цьому.

Якщо з рівня техніки виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, але щодо цих ознак технічний результат заявником не визначений, підтвердження відомості їх впливу на технічний результат не потрібно.

Винаходи не визнають як такі, що відповідають умові винахідницького рівня, якщо в основу їх покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;*
- заміна будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;*
- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємкості, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);*
- збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;*
- виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;*

-
- створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв'язок між якими здійснені за відомими правилами, рекомендаціями і технічний результат, якого при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв'язків між ними;
 - використання відомих речовин, штаму мікроорганізму за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення.

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладена заміна кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в заміні його виду, при умові, що факт впливу кожної з них на зазначений технічний результат відомий, і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня у незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять».

При дослідженні питання 1 встановлено, що у матеріалах справи № XXXX містяться документи з описом технічних рішень, які протиставляються винаходу за патентом України № 35554 (див. табл. 1).

З наведеної у табл. 1 інформації вбачається, що рівень техніки для встановлення відповідності винаходу за патентом України № 35554 критерію «винахідницький рівень» включає:

- винахід за європейською заявкою № 0153163;
- винахід за європейською заявкою № 0106489;
- винахід за патентом США № 5059597;
- винахід за патентом США № 4988709;
- винахід за патентом США № 4990517;
- винахід за європейською заявкою № 0343524;
- винахід за європейською заявкою № 0350733;
- винахід за європейською заявкою № 0230881.

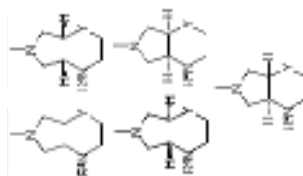
Для відповіді на питання 2 отримані при розгляді питання 1 узагальнені результати дослідження стосовно відомості з рівня техніки відрізняючих ознак винаходу за патентом України № 35554, представлено у табл. 8.

Відомість відрізняльних ознак пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 з документів матеріалів справи № XXXX, що становили рівень техніки на дату подання заявки на видачу зазначеного патенту та дату пріоритету

Відомість відрізняльних ознак пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 з таких документів матеріалів справи № XXXX:		Відомість відрізняльних ознак пунктів 1, 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554 з документів матеріалів справи № XXXX:	
EP 0350733US 4990517EP 0343524US 4988709US 5059597EP 0106489EP 0153163EP 0230881		EP 0350733US 4990517EP 0343524US 4988709US 5059597EP 0106489EP 0153163EP 0230881	
1	Відома	Відома	Відома
1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбонной кислоты общей формулы (I)		Відома	Відома
2	Відома A = CH, CF, CCl, C-OCH ₃ , N, X ¹ = H, NH ₂ , CH ₃ ,	Відома A = CH, A = CF, A = CCl, N	Відома A = CH, A = CF, N C-OCH ₃ , N
3	X ¹ = H, Hal, NH ₂ , CH ₃ ,	Відома X ¹ = H, NH ₂	Відома X ¹ = H, NH ₂
4	R ¹ = C ₁ -C ₃ -алкил, циклопропил, фенил, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном,	Відома R ¹ = C ₁ -C ₃ -алкил; ци-алкил; циклопропил; фенил, кото- фенил, кото-	Відома R ¹ = C ₁ -C ₃ -алкил; ци-алкил; циклопропил; фенил, кото- фенил, кото-

Таблиця 8 (продовження)


		т о р ы й м о ж е т быть от од- ного до од- двух раз замещен Hal	рый может быть от од- ного до двух раз замещен Hal	рый может быть от од- ного до двух раз замещен Hal	рый может быть от од- ного до двух раз замещен Hal	рый может быть от од- ного до двух раз замещен Hal			
5	гилі А и R1 вместе означают C-O- CH2-CH(CH3)-	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Невідома
6	R ² = H или C1-C3-алкил,	Відома	Відома	Відома R ² = H	Відома R ² = H	Відома R ² = H	Відома	Відома	Відома R ² = H
7	В = остаток формулы	Невідома	Невідома	Невідома	Невідома	Невідома	Невідома	Невідома	Невідома



Таблиця 8 (продовження)

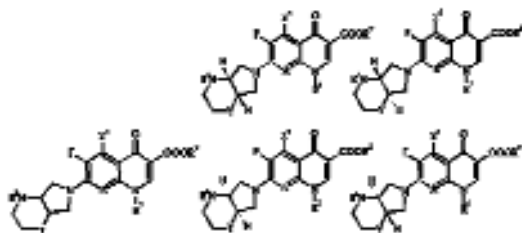
<p>где: Y = O или CH₂, R³ = оксоалкил, содержащий 2–5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH=CH-CO₂R', -CH₂-CH₂-CN, R'O₂CCN = CO₂R', где: R' = H или C₁-C₃-алкил, R⁴ = H, C1-C3-алкил, оксоалкил, содержащий 2–5 атомов углерода, -CH₂CH₂CO₂R', -CH = CH-CO₂R', -CH₂-CH₂-CN, R'O₂CCN = C-CO₂R', где: R' = H или C₁-C₃-алкил,</p>								
<p>8 в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.</p>	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома
<p>9 5. Производные энантиомерно чистого диазабициклоалкана (формулы а), б), в) или г)</p>	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома	Відома

Таблиця 8 (продовження)

 <p>где: Y = O или NH₂, R¹ = H, C1-C3-алкил, для получения производных хинолон- и нафтиридонкар- боновой кислоты общей фор- мулы (I).</p>										
<p>10</p>	<p>6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем,</p>	<p>Не відрізняюча ознака</p>								
<p>11</p>	<p>гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридон-карбоновой кислоты общей формулы (I).</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>	<p>Невідомо</p>

За результатами аналізу, наведеними у табл. 8, встановлено, що досліджувані документи, які становлять рівень техніки, не містять інформації щодо сполук і фармацевтичних композицій, яким притаманні відрізняльні ознаки пунктів 1. 5, 6 формули винаходу за патентом України № 35554. При цьому, відповідно до результатів дослідження питання 1, найближчими аналогами винаходу за патентом України № 35554, на момент подачі заявки на нього були винахід за європейською заявкою № 03507333 та винахід за патентом США № 4990517.

Формулами винаходів за європейською заявкою № 03507333 та за патентом США № 4990517 охоплюються сполуки лише у вигляді суміші ізомерів, на відміну від винаходу за патентом України № 35554. З аналогів та інших технічних рішень, які становлять рівень техніки, не виявлено сполуки структурних формул



їх гідратів, солей і фармацевтичних композицій на їх основі з антибактеріальними властивостями, відповідно до винаходу за патентом України № 35554, які описані як спеціально одержані та досліджені. Хоча існування зазначених ізомерів у вигляді їх суміші цілком очевидне.

Здійснивши аналіз описів до охоронних документів на винаходи, що зазначені у табл. 1 виявлено таку інформацію:

- в описі до австралійського патенту № 669502 на с. 35 та 36 наводиться порівняльний аналіз сполуки прикладу 2В (відповідає прикладу 2Б в патенті України № 35554), сполуки прикладу 2Б (описаної в заявці EP0350733) та ципрофлоксацину (відомий протибактеріальний препарат). Із результатів зазначеного порівняльного аналізу випливає, що похідне хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти згідно з прикладом 2В (відповідає прикладу 2Б в патенті України № UA 35554) у вигляді окремого ізомеру проявляє біологічну активність, що в 2–4 рази перевищує активність рідечини, описаної в заявці EP0350733;

• в описі до патенту Польщі PL174853, виданого за паралельною заявкою в Польщі, на с. 8–16 наводиться порівняльний аналіз біологічних активностей індивідуальних енантіомерів (ізомерів) та їх відповідних рацемічних сумішей щодо різних збудників бактеріальних інфекцій. З наданих відомостей чітко видно, що похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді окремих ізомерів проявляють неочікувані за своїми кількісними характеристиками протибактеріальні властивості до деяких видів бактерій. Так індивідуальні енантіомери проявляють вдвічі вищу активність порівняно з відповідними рацемічними сумішами, що дає можливість говорити про винахідницьке зерно, наявне в запропонованому до аналізу винаході за патентом України № 35554.

Наскільки суттєвим і неочевидним для середнього фахівця в галузі хімії та фармацевтики може бути вплив розташування замісників навколо асиметричного атому вуглецю на біологічну активність різноманітних органічних сполук, видно при порівнянні відомих препаратів, наприклад:

1) синтоміцин і левоміцетин.



Синтоміцин

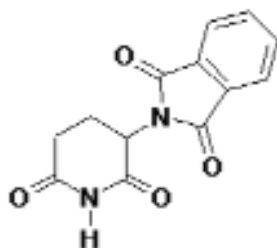
Левоміцетин

Синтоміцин має формулу (I) і становить рацемічну суміш однакових кількостей двох стереоізомерів, які мають назви левоміцетин та декстроміцетин (правоміцетин). Левоміцетин має формулу (II) і є енантімерно чистим ізомером. Формула (II) відображає стереохімічне розташування замісників, де жирний зв'язок вказує на те, що замісник розташований над площиною рисунка, а пунктирний зв'язок на те, що замісник розташований під площиною рисунка.

Якщо левоміцетин застосовують для лікування таких захворювань, як черевний тиф, паратифи, дизентерія, бруцельоз, туляремія, кашлюк, пневмонія, гонорея, трахома та ін., і дозволене його внутрішнє застосування, то синтоміцин застосовують для лікування гнійних ран, гнійно-запальних захворювань шкіри та слизових оболонок, трахоми та сикозу, з огляду на значні токсичність і побічні ефекти, не дозволено

його внутрішнє застосування. При цьому зауважено, що синтоміцин «за хімічною будовою не відрізняється від левомицетину»;

2) цікава історія талідоміду, який з'явився на ринку у 1957 р. На початку 70-х рр. прокотилася хвиля протестів, яка закінчилася судом, згідно з рішенням якого німецька фірма «Грюненталь», що виробляла цей препарат, повинна була виплатити величезні компенсації хворим, які вживали його.



Річ у тому, що, як стало відомо потім, рацемат (суміш енантіомерів) талідоміду має тератогенні властивості і вагітні жінки народили дітей з вродженими вадами. Наступні дослідження показали, що один з ізомерів талідоміду є справді високоефективним гіпнотиком і заспокійливим засобом, без будь-яких істотних недоліків;

3) ще одним цікавим прикладом є метадон. Лівообертаючий R-метадон має аналгетичну активність майже 3 М, тоді як правообертаючий лише 0,04 М. У 1948 р. Скотт та інші опублікували цікаві дані щодо порівняльної аналгетичної активності ізомерів метадонону на різних представниках фауни. Так, було показано, що відношення активності (-)-R-метадонону до активності (+)-S-метадонону становить у досліджах на пацюках 5:1, на собаках — 25:1 і на людях 50:1.

З наведених вище прикладів видно, що сполуки, однакові за хімічною будовою, що відрізняються лише стереохімічним розташуванням замісників навколо асиметричного атому вуглецю, можуть досить сильно відрізняються впливом на живі об'єкти та без додаткових досліджень технічний результат від зміни розташування таких замісників не може бути передбачений середнім фахівцем у галузі фармацевтики чи хімії.

Також неочевидним є і той факт, що різні ізомери можуть мати різну активність. Відомо багато прикладів, які вказують на те, що деякі ізомери проявляють однакову активність.

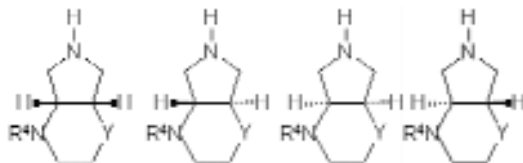
Так, антипсихотичний засіб (нейролептик), паліперидон (ІНВЕГА®) є антагоністом допамінових D2-рецепторів центральної дії та має також високий антагонізм стосовно серотонінових 5-HT₂-рецепторів. При цьому фармакологічна актив-

ність (+)- та (-)-енантіомерів паліперидону однакова як за якісними, так і за кількісними показниками.

У будь-якому разі, факт наявності відмінностей між біологічною активністю різних ізомерних форм однієї сполуки потрібно встановлювати експериментальним шляхом і ця відмінність не може бути очевидною для середнього фахівця, а тому є неочевидною та потребує творчих зусиль для встановлення таких відмінностей, якщо вони є.

Зрозуміло, що і фармацевтичним композиціям на основі похідних хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти за патентом України № 35554 у вигляді окремих ізомерів також будуть притаманні неочікувані за своїми кількісними характеристиками протибактеріальні властивості до деяких видів бактерій, порівняно з аналогічними композиціями на основі рацемічних сумішей.

Також при проведенні дослідження встановлено, що з документів, наведених у табл. 8, не відоме отримання енантіомерно чистих діазабіциклоалканів формул



та їх використання як вихідної речовини для отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти з ізомерними структурами. Хоча існування зазначених ізомерів діазабіциклоалканів у вигляді їх суміші цілком очевидне.

Викладене свідчить про те, що жодним з досліджуваних документів (див. табл. 8) не підтверджується відомість впливу відрізняльних ознак винаходу за патентом України № 35554 на зазначений заявником технічний результат.

Отже, в результаті проведеного дослідження встановлено, що в матеріалах справи № XXXX не виявлено рішення, що становили рівень техніки на дату подання заявки на видачу патенту України № 35554 та на дату пріоритету, і які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними ознаками зазначеного винаходу. Також не підтверджується відомість з рівня техніки, встановленого відповідно до матеріалів справи № XXXX, впливу відрізняльних ознак винаходу за патентом України № 35554 на зазначений заявником технічний результат.

Отже, ґрунтуючись на викладеному вище зроблено висновок про те, що винахід за патентом України № UA 35554 C2 від 16.04.2001 р. має винахідницький рівень.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [Електронний ресурс] від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Голос України — 03.02.1994 р. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>.
2. Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель), затверджений Наказом Держпатенту України від 29.11.1996 р. № 244, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.1996 р. за № 730/1755 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0730-96>.
3. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 173/5364 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0460-05>.
4. Крайнев П. П. Патентування винаходів в Україні / П. П. Крайнев, Л. І. Работягова, І. І. Дятлик. — К. : Ін-Юре, 2000. — 340 с.
5. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковальова, М. В. Мельников; за ред. П. П. Крайнева. — Вінниця: Фенікс, «Інфракон»-«Інфракон-І», 2008. — 376 с.
6. Устинова Е. А. Химия и патентное право / Е. А. Устинова. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 336 с.

4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

Приклад 4.1

Відповідно до листа головного інженера ПАТ «К» на вирішення експертного дослідження поставлено такі запитання:

1. Чи використано в етикетці паперу туалетного ТОВ «І» всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 4920?

2. Чи є надана на дослідження етикетка паперу туалетного, яку використовує ТОВ «І» для пакування своєї продукції, схожою з етикеткою паперу туалетного, яку використовує ПАТ «К», настільки, що можна вважати її відтворенням або копіюванням упаковки цієї продукції?

На дослідження експерту було надано:

- зразки рулону паперу туалетного виробництва ПАТ «К» — 2 шт.;
- зразки рулону паперу туалетного виробництва ТОВ «І» — 2 шт.

Об'єкти дослідження:

- промисловий зразок за патентом України № 4920;
- позначення, нанесені на надані на дослідження рулони паперу туалетного виробництва ТОВ «І».

Дослідження

Перед проведенням дослідження експерт вважає за необхідне зазначити, що вся надана на дослідження інформація прийнята ним як достовірна та спеціально не перевірялася.

У процесі проведення експертного дослідження експертом досліджувалися фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися:

- методи зіставлення та порівняння, синтезу й аналізу;
- положення нормативних актів і літератури, перелічених у попередньому розділі.

Рулони паперу туалетного та розташування на них позначень фотозадокументовано за допомогою цифрового фотоапарата OLYMPUS SP-550UZ:



Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] (далі — Закон), «промисловий зразок — результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Запатентований промисловий зразок — промисловий зразок, на який видано патент». (Тут і далі цитати — курсивом).

Згідно ст. 5 Закону, «правова охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і відповідає умовам патентоспроможності» (тут і далі виділено експертом).

Ст. 6 Закону визначає умови патентоспроможності промислового зразка:

«Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету».

Відповідно до п. 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок [2] (далі — Правила складання), *«суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака».* Тобто, суттєві ознаки промислового зразка формують зоровий образ заявленого виробу.

В матеріалах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Основи інтелектуальної власності» [4] (далі — Матеріали ВОІВ) містяться роз'яснення щодо суті правової охорони промислових зразків:

«10.1. В загальноприйнятому розумінні промисловий зразок — це результат творчої діяльності, спрямованої на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який (...) задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості предмету, так і в здатності ефективно виконувати призначену йому функцію. В юридичному розумінні, промисловий зразок відноситься до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональних ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності».

Це положення закріплено в Типовому законі ВОІВ 1964 р. де у Розділі 2 (2) зазначено, що *«охорона не поширюється ні на що в промисловому зразку, що слугує виключно для отримання технічного результату»* [4, п. 10.18].

«10.8. Зразки — це (...) концепція, або рішення або ідея форми, або рисунка, або орнаменту, або якоїсь композиції, які можуть бути застосовані до виробу шляхом яких-небудь ручних, механічних або хімічних способів. Це — концепція, задум або ідея, а не виріб, що становить собою предмет, який може бути зареєстрований (...) Це — концепція форми і орнаменту, застосовуваних до фізичного тіла.

10.13 ... об'єктом правової охорони промислових зразків є по суті концепція».

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону [1], *«обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях)*

виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису».

Як правило, суттєві ознаки промислового зразка, в сукупності розглядаються в такій послідовності:

- образне вирішення виробу;
- форма виробу і/або його частин (об'ємна характеристика, абрис, силуети);
- склад і кількість основних композиційних елементів;
- взаємне розташування елементів (композиційне, компоновальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання;
- матеріал, фактура матеріалу [6, 121].

1. Чи використано в етикетці паперу туалетного ТОВ «І» всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 4920?

Згідно з Ст. 20 Закону [1]: *«Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.*

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту».

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність» № 5 за 2001 рік (офіційна база даних інформаційно-довідкової системи Укрпатенту в мережі Інтернет <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>) містяться наступні відомості щодо промислового зразка за патентом України № 4920:

Опубліковано 15.06.2001, бюл. № 5

(51) МКПЗ 05-06, 19-08

(11) 4920 (21) 2001010057

(24) 15.06.2001 (22) 24.01.2001

(54) МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ

(71) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» (UA)

(72) Укше Євфалія Олексіївна (UA)

Дзиба Олександр Назірович (UA)

(73) Публічне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» вул. Київська, 130, м. Обухів, Київська обл., 08700 (UA)

(74) Сухарева В.В. (UA)

(98) Сухарева В.В.

вул. Київська, б. 123, кв. 138, м. Обухів, Київська область, 08702 (UA)

(28) 4 варіанти(-ів):

1.1.



2.1.



3.1.



4.1.



Наданий на дослідження промисловий зразок за патентом № 4290 відноситься до художньо-конструкторських рішень виробів, які мають площинну композицію і характеризуються лінійно-графічними співвідношеннями елементів орнаменту та колористичним рішенням оформлення. Об'єктом промислового зразка за патентом України № 4290 є малюнок.

Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн дає наступне пояснення: «**МАЛЮНОК** — Зображення предмета на площині, зроблене олівцем, пером, фарбами тощо. // Сполучення ліній, кольорів, тіней і т. ін. на тканині, папері тощо; візерунок. перен. Словесне зображення явищ реальної дійсності в літературі».

Як було зазначено вище, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу. Тому, в першу чергу, було досліджено сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 4920.




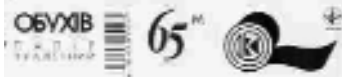


Характеристика ознак промислового зразка за патентом України № 4920 наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика ознак промислового зразка за патентом України № 4920

Зображення варіантів промислового зразка	Суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 4920
<p>Варіант 1.1</p> 	<p><i>Форма в цілому</i> — прямокутна</p> <p><i>Склад і кількість композиційних елементів:</i> складається з двох, горизонтально розташованих текстово-інформаційних блоків</p>  <p>4 шт.</p> <p><i>Взаємне розташування елементів (композиційне, компоувальне рішення) та колірне рішення:</i></p> <p>текстово-інформаційні блоки розташовано в 2 рядки зі зміщенням нижнього рядка вправо в шаховому порядку</p>
	<p><i>Форма в цілому</i> — прямокутна</p> <p><i>Склад і кількість композиційних елементів:</i> Складається з зображувального елемента у вигляді стилізованого рулончика паперу</p>

Таблиця 1 (продовження)

<p>Варіант 2.1</p> 	 <p>— 4 шт.</p> <p><i>Взаємне розташування елементів (композиційне, компоновальне рішення) та колірне рішення:</i></p> <p>зображувальні елементи розташовано в 2 рядки зі зміщенням вправо верхнього рядка в шаховому порядку</p>
<p>Варіант 3.1</p> 	<p>Форма в цілому — прямокутна</p> <p>Склад і кількість композиційних елементів: Складається з двох інформаційних блоків, зображувального елемента у вигляді стилізованого рулончика паперу, зображувального елемента — штрих-коду. — 4 шт.</p>  <p><i>Взаємне розташування елементів (композиційне, компоновальне рішення) та колірне рішення:</i> інформаційні блоки розділено вертикально розташованим зображувальним елементом (штрих-код), — справа стилізоване зображення рулончика. Малюнки розташовано в 2 рядки зі зміщенням в шаховому порядку</p>
<p>Варіант 4.1</p> 	<p>Відрізняється від Варіанту 3.1 наявністю додаткового текстового елемента, ої повторюється за визначеною вище послідовністю.</p> 

На підставі проведеного дослідження до суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 4920 відносяться:

- форма — прямокутна;
- головний композиційний елемент — малюнок, який повторюється по площині поверхні 4 рази в наступній послідовності: два малюнки розташовані по горизонталі в верхньому рядку; два малюнки розташовані по горизонталі в нижньому рядку; малюнки в нижньому рядку мають зміщення вправо в шаховому порядку щодо верхнього рядка;

- до головного композиційного елемента належні:
 варіант 1.1: два текстово-інформаційних блоки;
 варіант 2.1: зображувальний елемент у вигляді стилізованого рулончика паперу;
 варіант 3.1: інформаційні блоки розділено вертикально розташованим зображувальним елементом (штрих-код), — справа стилізоване зображення рулончика;
 варіант 4.1: інформаційні блоки розділено вертикально розташованим зображувальним елементом (штрих-код), — справа стилізоване зображення рулончика; під лівим інформаційним блоком розташовано додаткове словесне позначення, виконане буквами білого кольору на темному тлі.

На експертизу надано 2 рулони паперу, виготовлених ТОВ «І».



Для відповіді на поставлене перед експертизою питання щодо використання промислового зразка за патентом України № 4920 необхідно дослідити, чи застосовано сукупність суттєвих ознак промислового зразка при виготовленні етикетки паперу туалетного ТОВ «І».

Як було вказано вище, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Порівняльне дослідження та його результати наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Дослідження застосування сукупності ознак промислового зразка за патентом України № 4920 при виготовленні етикетки паперу туалетного ТОВ «І»

Суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 4920	Рулон ТОВ «І» та його розгортка
• форма – прямокутна;	Використано
• головний композиційний елемент — малюнок, який повторюється по площині поверхні 4 рази в такій послідовності: два малюнки розташовані по горизонталі в верхньому рядку, два малюнки розташо-	Використано

Таблиця 2 (продовження)

вані по горизонталі в нижньому рядку; малюнки в нижньому рядку мають зміщення вправо в шаховому порядку щодо верхнього ряду	
• до головного композиційного елементу належні: варіант 1.1: два текстово-інформаційних блоки; варіант 2.1: зображувальний елемент у вигляді стилізованого рулончика паперу; варіант 3.1: інформаційні блоки розділено вертикально розташованим зображувальним елементом (штрих-код), - справа стилізоване зображення рулончика; варіант 4.1: інформаційні блоки розділено вертикально розташованим зображувальним елементом (штрих-код), - справа стилізоване зображення рулончика; під лівим інформаційним блоком розташовано додаткове словесне позначення, виконане буквами білого кольору на темному тлі.	Використано Використано Використано Використано

Як видно з порівняльного аналізу, наведеного в табл. 2, в етикетці паперу туалетного ТОВ «І» використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 4920.

2. Чи є надана на дослідження етикетка паперу туалетного, яку використовує ТОВ «І» для пакування своєї продукції, схожою з етикеткою паперу туалетного, яку використовує ПАТ «К», настільки, що можна вважати її відтворенням або копіюванням упаковки такої продукції?

Згідно ст. 6 Закону [5]: *«Копіюванням зовнішнього виду виробу є відтворення зовнішнього виду виробу іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) і введення його в господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця). Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням».*

Потрібно зазначити, що *«зовнішнім видом виробу, слід вважати, такий його вид, з яким споживач стикається в процесі його нормальної експлуатації або використання»* [2].

Копіювати (копія) — 1. Точне відтворення чого-небудь, що цілком відповідає оригіналові, робити копію з чого-небудь [9].

На дослідження надано етикетка паперу туалетного, котру використовує ТОВ «І» для пакування своєї продукції, та етикетка паперу туалетного, яку використовує ПАТ «К»:



Таблиця 3

Порівняльний аналіз етикеток

Етикетка паперу туалетного ПАТ «К», (втілено промисловий зразок за патентом України № 4920)	Етикетка паперу туалетного, яку використовує ТОВ «І»	Схожі «+» чи ні «-»
		
Форма розгортки — прямокутник	Форма розгортки — прямокутник	
Виконано з листового матеріалу	Виконано з листового матеріалу	
Основний фон — світло сірий	Основний фон — світло сірий	
<p>Основні композиційні елементи:</p> <p>Цифровий інформаційний блок «65 м», Буквений інформаційний блок, виконаний в 3 рядочки російською мовою:</p> <p>«ОБУХОВ Б У М А Г А ТУАЛЕТНАЯ»,</p> <p>та українською мовою:</p> <p>«ОБУХОВ П А П І Р ТУАЛЕТНИЙ»,</p> <p>стилізоване зображення рулону паперу, в центрі якого розташовано графічне позначення «К»</p>	<p>Основні композиційні елементи:</p> <p>Цифровий інформаційний блок «65 м», буквений інформаційний блок, виконаний в 4 рядочки російською мовою:</p> <p>«ХАРЬКОВ БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ НОВИНКА»,</p> <p>та українською мовою:</p> <p>ХАРКІВ П А П І Р ТУАЛЕТНИЙ НОВИНКА»,</p> <p>стилізоване зображення рулону паперу, в центрі якого розташовано графічне позначення — 3 квітки»</p>	

Таблиця 3 (продовження)

Основні композиційні елементи розташовані в шаховому порядку	Основні композиційні елементи розташовані в шаховому порядку	
Додаткові композиційні елементи: графічні позначення знак УкрСЕПРО, штрикод та словесні позначення (додаткова інформація) доповнюють загальне наповнення малюнку	Додаткові композиційні елементи: графічні позначення, знак якості «Вища проба» штрикод та словесні позначення (додаткова інформація) доповнюють загальне наповнення малюнку	
Колористичні характеристики — червоний і блакитний	Використані кольори — червоний і блакитний	

Як видно з наведеної в табл. 3 інформації, досліджувані етикетки схожі за основними ознаками, але є деякі розбіжності, тому етикетка паперу туалетного, яку використовує ТОВ «І», є частковим копіюванням, тобто імітацією зовнішнього вигляду етикетки паперу туалетного, яку використовує ПАТ «К».

Імітація — виріб, що є підробкою під що-небудь. **Підробка** — це те, що виготовлене як фальшива подoba чого-небудь, підроблена річ [5].

У матеріалах ВОІВ [4] містяться роз'яснення щодо недобросовісної конкуренції, а саме:

12.63. У тих випадках, коли зображення, форма або інші не функціональні характеристики продукту значною мірою асоціюються у споживача з певним джерелом або походженням, небезпека змішування відносно походження продукту, як правило, розглядається як акт недобросовісної конкуренції. У випадку імітації небезпека змішування оцінюється на підставі розглянутих критеріїв, застосованих для до зазначень, тобто якщо характеристики продукту мають вторинне значення достатньою мірою, то рішення буде прийматися виходячи з подібності між відповідними зразками...».

На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про те, що надана на дослідження етикетка паперу туалетного, яку використовує ТОВ «І» для пакування своєї продукції, є схожою з етикеткою паперу туалетного, яку використовує ПАТ «К», настільки, що можна вважати її частковим відтворенням (копіюванням) упаковки продукції ПАТ «К».

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.1993 № 3770-ХІІ, зі змінами та доповненнями станом на 22.05.2003 р.
2. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 226/6514.

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5).

4. Основи інтелектуальної власності. — К. : Ін-Юре, 1999. — 578 с.

5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. зі змінами та доповненнями станом на 15.11.2001 р. // ВВР. — 2002. — № 7. — Ст. 51.

6. Шестимиров А. А. Промышленные образцы : учебн. пособ. / А. А. Шестимиров, А. А. Минаев. — М. : ВНИИПИ, 1996. — 397 с.

7. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, Затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 р. за № 313/6601.

8. Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: метод. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; уклад. Т.В. Бованенко. — К., 2007. — 48 с.

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. : Ірпінь : Перун, 2004. — 1440 с.

Приклад 4.2

Відповідно до листа начальника Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави на вирішення експертного дослідження поставлено таке запитання:

Чи відповідає умовам патентоспроможності промисловий зразок за патентом України № 21221 «Знак номерний транспортних засобів»?

На дослідження експерту було надано:

- копію патенту України на промисловий зразок № 21221 «Знак номерний транспортних засобів»;
- копія ДСТУ 3650:2004 «Дорожній транспорт. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Загальні технічні умови», Київ; ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004 р.;
- копію «ЗМІНА № 3 до ДСТУ 3650:2004 «Зміни, внесені в національні стандарти України. 43 Дорожньо-транспортні засоби». Прийнято від 30.07.2007 р.;
- копію «ЗМІНА № 6 до ДСТУ 3650:2004 «Зміни, внесені в національні стандарти України. Дорожній транспорт.

Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови». Прийнято від 01.12.2010 р.

Об'єкти дослідження:

- промисловий зразок за патентом України № 21221;
- ДСТУ 3650:2004 «Дорожній транспорт. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Загальні технічні умови». Київ. ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2204;
- «ЗМІНА № 3 до ДСТУ 3650:2004 «Зміни, внесені в національні стандарти України. 43 Дорожньо-транспортні засоби»;
- «ЗМІНА № 6 до ДСТУ 3650:2004 «Зміни, внесені в національні стандарти України. Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови»;
- інформація, що міститься у наданих на дослідження документах.

Дослідження

Перед проведенням дослідження експерт вважає за необхідне зазначити, що вся надана на дослідження інформація прийнята ним як достовірна та спеціально не перевірялася.

У процесі проведення експертного дослідження експертом досліджувалися фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися:

- методи зіставлення та порівняння, синтезу й аналізу;
- положення нормативних актів і літератури, перелічених у попередньому розділі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі — Закон), *«промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Запатентований промисловий зразок — промисловий зразок, на який видано патент»*. [1] (Тут і далі цитати — курсивом).

Згідно зі ст. 5 Закону, *«правова охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і відповідає умовам патентоспроможності»* (тут і далі виділено експертом).

Ст. 6 Закону визначає умови патентоспроможності промислового зразка:

«Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету».

Відповідно до п. 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок (далі — Правила складання) *«суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака» [2].*

Тож суттєві ознаки промислового зразка формують зоровий образ заявленого виробу.

У матеріалах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Основи інтелектуальної власності» (далі — Матеріали ВОІВ) містяться роз'яснення щодо суті правової охорони промислових зразків:

«10.1. В загальноприйнятому розумінні промисловий зразок — це результат творчої діяльності, спрямованої на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який (...) задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості предмету, так і в здатності ефективно виконувати призначену йому функцію. В юридичному розумінні, промисловий зразок відноситься до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональних ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності».

Це положення закріплено в Типовому законі ВОІВ 1964 р. де в Розділі 2 (2) зазначено, що «охорона не поширюється ні на що в промисловому зразку, що слугує виключно для отримання технічного результату» [4, п. 10.18].

«10.8. Зразки — це... концепція, або рішення або ідея форми, або рисунка, або орнаменту, або якоїсь композиції, які можуть бути застосовані до виробу шляхом яких-небудь ручних, механічних або хімічних способів. Це — концепція, задум або ідея, а не виріб, що становить собою предмет, який може бути зареєстрований (...) Це — концепція форми і орнаменту, застосовуваних до фізичного тіла.

10.13 ... об'єктом правової охорони промислових зразків є по суті концепція» [4].

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, *«обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) výro-*

бу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису» [1].

Зазвичай, суттєві ознаки промислового зразка в сукупності розглядають у такій послідовності:

- образне вирішення виробу;
- форма виробу й/або його частин (об'ємна характеристика, абрис, силуети);
- склад і кількість основних композиційних елементів;
- взаємне розташування елементів (композиційне, компоновальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання;
- матеріал, фактура матеріалу [6, 121].

Чи відповідає умовам патентоспроможності промисловий зразок за патентом України № 21221 «Знак номерний транспортних засобів»?

Як було зазначено вище, правова охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі й відповідає умовам патентоспроможності.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або , якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність» № 23 за 2010 рік (офіційна база даних інформаційно-довідкової системи Укрпатенту в мережі Інтернет <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>) містяться такі відомості щодо промислового зразка за патентом України № 21221:

Бібліографічні дані

Опубліковано 10.12.2010, бюл. № 23

(51) МКПЗ 20-03

(11) 21221 (21) s201001316

(24) 10.12.2010 (22) 08.10.2010

(54) ЗНАК НОМЕРНИЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(55) 1 варіант — чорний, білий, синій, жовтий

2 варіант — чорний, блакитний, жовтий

3 варіант — чорний, білий, блакитний, жовтий

- 4 варіант — чорний, білий, блакитний, жовтий
 5 варіант — чорний, білий, блакитний, жовтий
 6 варіант — чорний, білий, блакитний, жовтий
 7 варіант — блакитний, білий, жовтий

(71) КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 «ФОРТ» МВС УКРАЇНИ (UA) СПУЛКА З ОГРАНИЧЕНОМ
 ОДПОВІДАЛЬНІСТЮМ УТАЛ (PL)

(72) Писаренко Віктор Григорович (UA)
 Войцеховскі Яцек Стефан (PL)










(73) КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 «ФОРТ» МВС УКРАЇНИ

вул. 600-річчя, 27, м. Вінниця, 21027 (UA)

(74) Кожарська Ірина Юріївна (UA)

(98) Кожарська І. Ю. а/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

(28) 7 варіанти(-ів)

Варіант 1.1. 	Варіант 1.2. 
Варіант 2.1. 	Варіант 1.2. 
Варіант 3.1. 	Варіант 4.1. 
Варіант 5.1. 	Варіант 6.1. 
Варіант 7.1. 	

Промисловий зразок за патентом України № 21221 належить до художньо-конструкторських рішень виробів, які мають площинну композицію та характеризуються лінійно-

графічними співвідношеннями елементів орнаменту й колористичним рішенням оформлення. Об'єктом промислового зразка за патентом України № 21221 є малюнок.

Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн <http://www.slovnyk.net/?swrd=%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%9D%D0%9E%D0%9A> дає таке пояснення: *«МАЛЮНОК — Зображення предмета на площині, зроблене олівцем, пером, фарбами тощо. // Сполучення ліній, кольорів, тіней і т. ін. на тканині, папері тощо; візерунок. перен. Словесне зображення явищ реальної дійсності в літературі»*.

Як було зазначено вище, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу.

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, *«обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису»* [1].

В п. 7.1 Правил робиться акцент на тому, що саме *«комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок і дозволяє визначити обсяг правової охорони»*.

Фотографії повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки» [2].

Зважаючи на викладене вище, стає зрозумілим, що сукупність суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, необхідно визначати з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), а не з опису промислового зразка.

Важливість цього моменту впливає з того, що Установою не проводиться експертиза по суті матеріалів заявки на промисловий зразок.

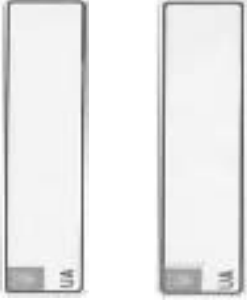
Тож існує ймовірність неповного відображення в описі промислового зразка його суттєвих ознак, а також ймовірність зазначення ознак, які, відповідно до викладених вище норм, не є суттєвими.

Функціональна ознака може бути віднесена хіба що до несуттєвих ознак промислового зразка.

Для відповіді на поставлене для дослідження запитання, спочатку було проаналізовано ознаки, що зазначені в описі промислового зразка за патентом України № 21221 як суттєві (див. табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз ознак, що наведені в описі промислового зразка за патентом України № 21221 як суттєві

Варіант	Ознаки, що наведені в описі промислового зразка за патентом України № 21221 як суттєві	Характеристика ознаки
<p>1 варіант — для всіх типів автомоблів, автопричепів, автобусів</p> 	<p>1. Знак виконано у формі пластини прямокутної форми, орієнтованої горизонтально.</p> <p>Пластина має закруглені кути.</p> <p>Пластина виготовлена методом штампування з листового алюмінію (стрічки з алюмінію)</p> <p>Габаритні розміри (112x520x1) мм</p>	<p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Несуттєва</p> <p>Несуттєва (візуально не ідентифікується, співвідношення довжини та висоти приблизно 4,6:1)</p>
	<p>2. По периметру розміщено ребро жорсткості, яке повністю повторює контури пластини, виконане опуклим з лицьової сторони, що надає знаку рельєфності. Ребро жорсткості виконано у чорному кольорі</p> <p>4. На лицьову поверхню нанесена плівка зі світловідбивальною поверхнею</p> <p>білого кольору</p>	<p>Суттєва</p> <p>Несуттєва (візуально не ідентифікується)</p> <p>Суттєва</p>

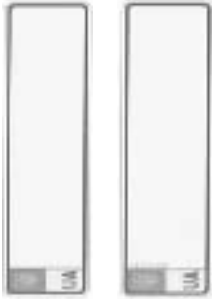

Таблиця 1 (продовження)

	<p>5. Світлодіюча поверхня поділена на 2 частини.</p> <p>Частина з лівого боку менша за розмірами і містить символ державної належності, який виконано у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня – синього кольору з зображенням малого Державного Герба України, нижня – жовта</p> <p>з написом «UA» літерами латинської абетки</p> <p>6. Друга частина призначена для нанесення літер і цифр</p>	<p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Несуттєва</p> <p>Несуттєва (візуально не ідентифікується)</p>
--	--	---



Таблиця 1 (продовження)

<p>2 варіант — для всіх типів автомобілів, автоприцепів, автобусів</p>	<p>7. Поряд із символом державної належності розташований вертикально захистний елемент – двознак. Місце його знаходження є характерною суттєвою ознакою</p> <p>Зображенням двознака є назва держави «Україна», виконана великими літерами української абетки «Україна» — перший символ та «UKRAINE» — другий символ, великими літерами латинської абетки</p> <p>Зображення двознака є невідокремленою частиною світловідбивальної плівки, що не відокремлюється з неї чи</p> <p>готового знака хімічним або фізичним шляхом без пошкодження поверхні, і виконане таким чином, що спостерігати одночасно обидва символи неможливо.</p> <p>Зображення кожного із символів можливо розпізнати за умови спостереження під кутом 20–40 градусів до площини знака по горизонталі.</p> <p>Відрізняється тим, що на лицьову поверхню нанесена плівка зі світловідбивальною поверхнею</p>
	Суттєва
	Несуттєва
	Несуттєва (технологічні ознаки)
	Несуттєва (технологічні ознаки)
	Несуттєва (технологічні ознаки)
	Несуттєва


Таблиця 1 (продовження)

	<p>Жовтого кольору</p> <p>Знак виконаний у поєднанні чорного, блакитного та жовтого кольорів.</p>	<p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p>
<p>3 варіант — для всіх типів і моделей мопедів</p> 	<p>Виконаний у формі пластини прямокутної форми</p> <p>Розміри 140 x 114</p> <p>Приклад нанесення номерних літер та розташування</p> <p>Виконаний у поєднанні білого, чорного та жовтого кольорів</p>	<p>Суттєва</p> <p>Несуттєва</p> <p>(співвідношення довжини і висоти приблизно 1,2:1)</p> <p>Несуттєва</p> <p>(неідентифікується)</p> <p>Суттєва</p>

Таблиця 1 (продовження)

<p>4 варіант — для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів інших прив'язаних до них</p> 	<p>Виконаний у формі пластини прямокутної форми</p> <p>Розміри 220 x 174</p> <p>Приклад нанесення номерних літер та розташування</p> <p>Виконаний у поєднанні білого, чорного та жовтого кольорів</p>	<p>Суттєва</p> <p>Несуттєва (співвідношення довжини і висоти приблизно 1,3:1)</p> <p>Несуттєва (не ідентифікується)</p> <p>Суттєва</p>
<p>5 варіант — для автогнотспорту за індивідуальним замовленням для фізичних та юридичних осіб</p> 	<p>1. Символ державної належності розташований у верхньому правому куті у вигляді прямокутника,</p> <p>поділеного на 2 рівні частини,</p> <p>верхня синього кольору, нижня – жовтого.</p> <p>2. Нижня призначена для нанесення коду адміністративно-територіальної належності. (додаткова інформація, та приклад нанесення)</p> <p>Виконаний у поєднанні білого, чорного та жовтого кольорів</p>	<p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Несуттєва (візуально не ідентифікується)</p> <p>Суттєва</p>

Таблиця 1 (продовження)

<p>6 варіант – для мопциклів, за індивідуальним замовленням для фізичних та юридичних осіб</p> 	<p>1. Символ державної належності розташований у верхньому правому куті у вигляді прямокутника, поділеного на 2 рівні частини, верхня синього кольору, нижня – жовтого.</p> <p>Нижня призначена для нанесення коду адміністративно-територіальної належності. (Додаткова інформація, та приклад нанесення)</p> <p>2. Розміри знака (220 x 174)</p> <p>Приклад нанесення позначень.</p> <p>Виконаний у поєднанні білого, чорного та жовтого кольорів</p>	<p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Суттєва</p> <p>Несуттєва</p> <p>Несуттєва (співвідношення довжини і висоти приблизно 1,3:1)</p> <p>Несуттєва (не ідентифікується)</p> <p>Суттєва</p>
---	---	---

Ґрунтуючись на проведеному аналізі, в межах своєї компетенції експерт вважає, що суттєвими ознаками промислового зразка «Знак номерний транспортних засобів», який охороняється патентом України № 21221, є такі:

варіант 1.1:

- знак номерний має прямокутну форму, орієнтовану горизонтально;
- кути прямокутника заокруглені;
- співвідношення довжини та висоти знака — приблизно 4,6:1;
- знак по периметру має обрамлення чорного кольору;
- поверхня знака розподілена на два вертикальних блоки — лівий і правий, лівий блок значно меншого розміру, ніж правий;
- лівий блок: нанесено зображення Національного Прапору України, на верхній (блакитній) частині розташовано зображення Гербу України, на нижній (жовтій) частині розташовано словесний елемент «UA»;
- правий блок має забарвлення білого кольору;

варіант 1.2 відрізняється від варіанту 1.1 наявністю вертикально розташованого словесного елемента вздовж лівого блоку;

варіант 2 відрізняється від варіантів 1.1 та 1.2, відповідно, тим, що лівий блок має жовте забарвлення;

варіант 3 відрізняється від варіанту 1.1 співвідношенням довжини та висоти знака — приблизно 1,2:1;

варіант 4 відрізняється від варіанту 1.1 співвідношенням довжини і висоти знака — приблизно 1,3:1;

варіант 5: відрізняється від варіанту 1.1 тим, що:

- знак має забарвлення білого кольору по всій площині;
- у верхньому лівому куті розташовано зображення Національного Прапору України.

варіант 6 відрізняється від варіанту 5 співвідношенням довжини та висоти знака — приблизно 1,3:1;

варіант 7 відрізняється від варіанту 1.1 тим, що:

- знак по периметру має обрамлення білого кольору;
- знак має забарвлення блакитного кольору по всій площині;
- у верхньому лівому куті розташовано зображення Національного Прапору України;
- у центрі знака розташовано зображувальний елемент у вигляді знака міліцейської зірки.

Як було зазначено вище, промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи чи якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

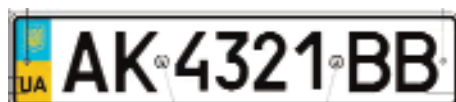
Для з'ясування змісту поняття «загальнодоступний» звернемося до п. 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та за-

явки на корисну модель, де зазначено, що «*загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися*» [9].

Отож для відповіді на поставлене запитання необхідно з'ясувати, чи була відома з джерел інформації, з якими будь-яка особа могла б ознайомитися, сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 21221 до 08.10.2010 р.

На дослідження надано копії державного стандарту України ДСТУ 3650:2004 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови» та зміни № 3 та № 6 до ДСТУ 3650:2004. Безумовно, матеріали державних стандартів України є загальнодоступною інформацією, що продається в спеціалізованих магазинах і доступна в мережі Інтернет.

У додатку А ДСТУ 3650:2004 «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕННИХ ЗНАКІВ» наведено рис. А. 1 — Знак типу 1 (с. 11).



Як видно з наведеного рисунку, відомі всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 21221 (варіант 1.1), а саме:

- знак номерний має прямокутну форму, орієнтовану горизонтально;
- кути прямокутника заокруглені;
- співвідношення довжини та висоти знака — приблизно 4,6:1;
- знак по периметру має обрамлення чорного кольору;
- поверхня знака розподілена на два вертикальних блоки — лівий і правий, лівий блок значно меншого розміру, ніж правий;
- лівий блок: розташовано зображення Національного Прапора України, на верхній (блакитній) частині нанесено зображення Гербу України, на нижній (жовтій) частині нанесено словесний елемент «UA»;
- правий блок має забарвлення білого кольору, втілено у виробі, рисунок якого регламентовано ДСТУ 3650:2004, тобто промисловий зразок за патентом України № 21221 за **варіантом 1.1 не є новим**.

Варіант 1.2 відрізняється від варіанту 1.1 наявністю вертикально розташованого словесного елемента вздовж лівого блоку — в наданих на дослідження копіях документів «ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ» (зміна № 6, підтип 1–1, с. 15). У п. 4.10.3 регламентовано:

«Один напис захисного елемента «УКРАЇНИ» виконують великими літерами української абетки, другий напис «UKRAINE» виконують великими літерами латинської абетки». Місцезоташування захисного елемента — рис. 2–3 (с. 13).

Тож усі суттєві ознаки промислового зразка «Знак номерний транспортних засобів» за патентом України № 21221 (варіант 1.2) втілено в рис. А.1 підтип 1–1. Отже, він не є новим.

В додатку А ДСТУ 3650:2004 «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕННИХ ЗНАКІВ» наведено рис. А. 2 — Знак типу 1 на жовтому фоні (с. 11).



Як видно з наведеного зображення, всі суттєві ознаки промислового зразка «Знак номерний транспортних засобів», за патентом України № 21221 (варіант 2), втілено у виробі, рисунок якого регламентовано ДСТУ 3650:2004, тобто він не є новим.

Варіант 3 промислового зразка за патентом України № 21221 відрізняється від варіанту 1 співвідношенням габаритних розмірів. У наданих на дослідження копіях документів «ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ» (зміна № 6 підтип 3–2, с. 17) . Всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 21221 (варіант 3) втілено в кресленні «Рис. А. 3». Тож варіант № 3 досліджуваного промислового зразка не є новим.

У додатку А ДСТУ 3650:2004 «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕННИХ ЗНАКІВ» наведено рис. А. 6 — Знак типу 5 (с. 13).



З наведеного зображення видно, що всі суттєві ознаки промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 за варіантом 4 наявні в кресленні за рис. А. 6. Тож промисловий зразок за варіантом 4 не є новим.

Як зазначено вище, варіант 5 відрізняється від варіанту 1.1 розташуванням Національного Прапора України. В копіях документів «ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ» (зміна № 6 с. 19) наведено рис. А. 6 — Знак

типу 6, в зображенні якого всі суттєві ознаки збігаються із суттєвими ознаками промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 за варіантом 5, тобто, він не є новим.

Суттєві ознаки промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 за варіантом 6 відрізняються від суттєвих ознак цього промислового зразка за варіантом 5 лише габаритними розмірами. У копіях документів «ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ» (зміна № 6 с. 20) додатку А «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ» наведено рис. А. 7 — Знак типу 7 (с. 20), в зображенні якого всі суттєві ознаки збігаються з суттєвими ознаками промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 за варіантом 6, тобто він не є новим.

Суттєві ознаки промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 за варіантом 7 відрізняється від варіанту 1.1 такими параметрами:

- знак по периметру має обрамлення білого кольору;
- знак має забарвлення блакитного кольору по всій площині;
- у верхньому лівому куті розташовано зображення Національного Прапора України;
- у центрі знака розташовано зображувальний елемент у вигляді знака міліцейської зірки.

У додатку «Зміна № 6» ДСТУ 3650:2004 «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕННИХ ЗНАКІВ» наведено рис. А.11 — Знак типу 11 (с. 21), наведено креслення знаку типу 11, де втілено всі суттєві ознаки промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 варіанту 7, тобто він не є новим.

Суттєві ознаки промислового зразка за свідоцтвом України № 21221 (варіанти 1–7) втілені в рисунках ДСТУ 3650:2004 «ЗРАЗКИ ТИПІВ НОМЕННИХ ЗНАКІВ», тобто зазначений промисловий зразок «ЗНАК НОМЕРНИЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» не є новим.

Отже, за результатами проведеного дослідження експерт дійшов такого висновку: **промисловий зразок за патентом України № 21221 «Знак номерний транспортних засобів» не відповідає умовам патентоспроможності.**

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.1993 р. № 3770-ХІІ зі змінами та доповненнями станом на 22.05.2003 р.

2. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, Затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 226/6514.

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5).

4. Основи інтелектуальної власності. — К. : Ін-Юре, 1999. — 578 с.

5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. із змінами та доповненнями станом на 15.11.2001 р. // ВВР. — 2002. — № 7. — Ст. 51.

6. Шестимиров А. А. Промышленные образцы : учебн. пособ. / А. А. Шестимиров, А. А. Минаев. — М. : ВНИИПИ, 1996. — 397 с.

7. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 р. за № 313/6601.

8. Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: метод. рек. / Держ. департамент інтелект. власності; уклад. Т. В. Бованенко. — К., 2007. — 48 с.

9. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвержені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652.

Приклад 4.3

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом компанії «Д» до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та до ТОВ «Н» про визнання недійсним патенту України № 19244 на промисловий зразок «Пляшка».

На дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № ХХХХ.

Об'єкти дослідження: промисловий зразок «Пляшка» за патентом України № 19244, знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 3764, знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 34862, документи, що містяться в матеріалах справи № ХХХХ.

На вирішення експертизи в ухвалі Господарського суду м. Києва поставлено такі запитання:

«1) Чи входить до сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244 знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 3764, та/або

знак для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 34862?

2) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразку за патентом № 19244 до дати подання заявки на реєстрацію вказаного патенту на промисловий зразок?

3) Чи відповідав промисловий зразок за патентом України № 19244 станом на дату подання заявки на реєстрацію вказаного патенту такій умові як новизна?»

Щодо поставлених перед експертом запитань, потрібно зазначити таке.

Згідно ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», визначаються умови патентоспроможності промислового зразка:

«1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи» [2].

Отже, поставлені запитання №№ 2 та 3 вирішують одне й теж саме експертне завдання.

Тож, керуючись п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5), експерт вважає доцільним об'єднати вирішення питань 2 і 3 та, відповідно, вирішувати питання 2 в такій редакції:

Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 19244 до дати подання заявки на реєстрацію до Установи?

Дослідження


Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Методи, що використовуються для вирішення поставлених перед експертизою завдань — зіставлення та порівняння, синтезу та аналізу.

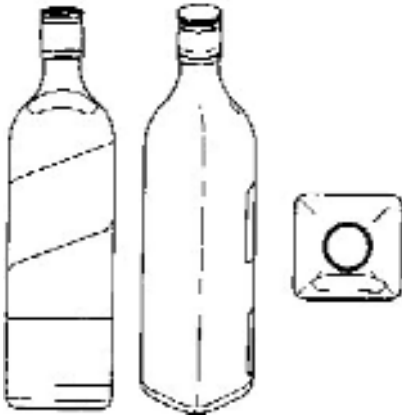
Інформацію (з офіційної бази даних інформаційно-довідкової системи Укрпатенту в мережі Інтернет — <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>) щодо наданих на дослідження промислового зразка та знаків для товарів і послуг, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

**Інформація про наданий промисловий зразок та знаки
для товарів та послуг**

Зображення об'єктів дослідження	Інформація щодо реєстрації
<p>Промисловий зразок за патентом України № 19244</p> 	<p>Опубліковано 10.07.2009, бюл. № 13</p> <p>(51) МКПЗ 09-01</p> <p>(11) 19244</p> <p>(21) s200900580</p> <p>(24) 10.07.2009</p> <p>(22) 15.05.2009</p> <p>(54) ПЛЯШКА</p> <p>(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» (UA)</p> <p>(72) Нечитайло-Ріджок Ольга Володимирівна (UA)</p> <p>(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» вул. 8 Березня, 3, кв. 123, м. Запоріжжя, 69068 (UA)</p> <p>(98) ТОВ «Пахаренко і партнери», Бізнес-центр «Олімпійський» вул. Червоноармійська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх, м. Київ, 03150 (UA)</p>
<p>Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 3764</p> <p>JOHNNIE WALKER</p>	<p>Опубліковано 27.12.1994 р., бюл. № 6-II</p> <p>(111) 3764</p> <p>(151) 28.02.1994</p> <p>(181) 30.11.1994</p> <p>(100) 20326</p> <p>(186) 30.11.2014</p> <p>(210) 25442/SU</p> <p>(220) 06.09.1961</p> <p>(531) 27.05.02</p> <p>28.11.00</p> <p>(731) ЮНАЙТЕД ДІСТІЛЛЕРС П.Л.К., що торгує як ДЖОН УОЛКЕР енд САНЗ Единбург, Шотландія (GB)</p> <p>(732) Діаджео Брендз Б.В. Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди (NL)</p>

Таблиця 1 (продовження)

	<p>(740) Ошарова Ірина Олександрівна Жилянська, 37, третій поверх, м. Київ, 01033 (UA)</p> <p>(750) Ошарова Ірина Олександрівна 01033, вул. Жилянська, 37, третій поверх, м. Київ (UA)</p> <p>Кл. 33 Віскі.</p>
<p>Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 34862</p> 	<p>Опубліковано 15.09.2003, бюл. № 9 (111) 34862 (151) 15.09.2003 (181) 07.09.2011 (210) 2001095621 (220) 07.09.2001 (531) 19.07.02–25.01.17</p> <p>(554) Зазначення того, що знак об'ємний тривимірний</p> <p>(731) Гіннесс Юнайтед Дістіллерс енд Вінтнерс Б. В., юридична особа, що створена й існує за законодавством Нідерландів Моленверф 10–12, 1014 BG Амстер- дам, Нідерланди (NL)</p> <p>(732) Діаджео Брендз Б. В. Молен- верф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Ні- дерланди (NL)</p> <p>(740) Соколова Агнеса Федорівна вул. Героїв Дніпра, б. 32, кв. 114, м. Київ, 04214 (UA)</p> <p>(750) Агнеса Федорівна Соколова, Бейкер і Макензі вул. Богдана Хмельницького, 48, м. Київ, 30, 01030 (UA)</p> <p>(511) Кл. 33 Алкогольні напої (крім пива)</p>

Питання 1

Чи входить до сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244 знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 3764, та/або знак для товарів та послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 34862?

Згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [2] (далі — Закон), «промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання» (тут і надалі — цитати курсивом).

У Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок [3] (далі — Правила) зазначено:

«1.3. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб».

У матеріалах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Основи інтелектуальної власності» (далі — матеріали ВОІВ) містяться роз'яснення щодо суті правової охорони промислових зразків:

«10.1. В загальноприйнятому розумінні промисловий зразок — це результат творчої діяльності, спрямованої на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який (...) задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості предмету, так і в здатності ефективно виконувати призначену йому функцію. В юридичному розумінні, промисловий зразок відноситься до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональних ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності».

10.8. Зразки — це (...) концепція, або рішення або ідея форми, або рисунка, або орнаменту, або якоїсь композиції, які можуть бути застосовані до виробу шляхом яких-небудь ручних, механічних або хімічних способів. Це — концепція, задум або ідея, а не виріб, що становить собою предмет, який може бути зареєстрований (...) Це — концепція форми і орнаменту, застосовуваних до фізичного тіла».

10.13 ... об'єктом правової охорони промислових зразків є по суті концепція» [4].

За джерелом [5, 119], «зовнішнім виглядом виробу вважається такий його вигляд, з яким споживач стикається в процесі його нормальної експлуатації або використання. Зовнішній вигляд кожного виробу характеризується сукупністю ознак, що визначають його зоровий образ».

Ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення конкретного зорового образу виробу в цілому, є суттєвими [5, 120].

Згідно з п. 8.1.4.1. Правил [3], сукупність суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями, характеризують суть промислового зразка:

«Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака».

Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на фотографіях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо вони є в матеріалах заявки)».

Згідно з п. 6 ст.5 Закону [2]:

«Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису».

У п. 7.1 Правил [3] робиться акцент на тому, що саме *«комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок і дозволяє визначити обсяг правової охорони.*

Фотографії повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки».

Зважаючи на викладене вище, стає зрозуміло, що сукупність суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, необхідно визначати з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем).

Зазвичай, суттєві ознаки промислового зразка в сукупності розглядають у такій послідовності:

- образне вирішення виробу;
- форма виробу й/або його частин (об'ємна характеристика, абрис, силуети);
- склад і кількість основних композиційних елементів;
- взаємне розташування елементів (композиційне, композиційно-просторове рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання;
- матеріал, фактура матеріалу [5, 121].

Промисловий зразок за патентом України № 19244 належить до об'ємних, об'єктом його є форма, що втілена у виріб «Пляшка», яка (форма) відповідно до п. 1.3.1 Правил *«являє собою композицію, в основу якої покладена об'ємно-просторова структура».*

Відповідно до п. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) одним з об'єктів інтелектуальної власності є торговельні марки (знаки для товарів і послуг), а ст. 492 ЦК України встановлює, що: *«Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень,*

які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [1].

Під товарним знаком розуміють відрізняльне позначення, що ідентифікує певні товари чи послуги, які виробляються або надаються конкретною особою або підприємством.

Відповідно до ст. 1 Закону, «знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [6]. Інакше кажучи «товарний знак являє собою (...) позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів» [7].

На дослідження надані:

• знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 3764 є словесним позначенням, яке складається з двох слів

JOHNNIE WALKER

виконаних літерами латиниці, шрифтом, схожим на шрифт «MV Boli» розширеного пакету шрифтів True Type програмного забезпечення Microsoft;

• знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 34862 є зображувальним, тобто являє собою графічне зображення тривимірного об'єкта — пляшки у трьох проекціях:



Як видно з наведеного зображення, це позначення є малюнком на площині, але наявність кількох проекцій, очевидно, вказує, що однією з основних вирізняльних характеристик знака є саме форма пляшки. Це дає підстави вважати знак за свідоцтвом № 34862 також і об'ємним позначенням, оскільки об'ємні ознаки визначають його розрізняльну здатність.

Типовою характеристикою просторових (об'ємних) позначень є саме форма виробів або їхньої упаковки.

У матеріалах заявки № 2001095621 про реєстрацію знака для товарів та послуг за свідоцтвом № 34862 (229 а.с., 1т.) зазначено, що «Об'ємний товарний знак: прозора пляшка, що є

квадратною в поперечному перерізі. На пляшці розміщені в три яруси етикетки: зверху під горловиною дугоподібна етикетка, посередині діагональна етикетка, внизу прямокутна горизонтальна етикетка. Усі три етикетки призначені для розміщення на них інформації щодо товарів та товарних знаків. Кришка на пляшці оригінальної форми».

При визначенні ступеня схожості зображувальних і тривимірних (об'ємних) позначень беруться до уваги ознаки: зовнішня форма; наявність або відсутність симетрії; словесне значення; вигляд і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо); поєднання кольорів і тонів [8].

Отже, об'ємний товарний знак за свідоцтвом № 34862 характеризується такими ознаками: форма — пляшка, з укороченою горловиною, похилими плічками та корпусом, в поперечному перерізі квадратна. На пляшці розташовані етикетки: зверху під горловиною — дугоподібна, посередині — діагональна, внизу — прямокутна горизонтальна етикетка.

Для відповіді на поставлене запитання проведемо аналіз ознак, зазначених в описі промислового зразка за патентом України № 19244 та представлених на зображеннях, які внесені до Реєстру як суттєві. Результати наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Аналіз ознак, які зазначені в описі промислового зразка за патентом України № 19244, як суттєві

№ з/п	Ознаки, що наведені в описі промислового зразка за патентом України № 19244 як суттєві	Характеристика ознаки
1	«Виріб, що заявляється, представляє собою пляшку, що характеризується горловиною, плічками й корпусом».	Суттєва, що характеризує форму виробу з складовими частинами.
2	«Горловина є вкороченою, виконана у формі циліндра, на поверхні якого розташований виступаючий кільцевий пасок, який поділяє горловину на приблизно рівні частини, при цьому її верхня частина виконана у вигляді опуклої поверхні, а нижня — вигляді плоскої поверхні».	Суттєва, що характеризує об'ємні параметри й абрис.
3	«Горловина плавно переходить у плічка, які виконані похилими й за формою є плоскими».	Суттєва, що характеризує пластичне рішення виробу
4	«Корпус виконаний у формі прямокутного паралелепіпеда із плоскими гранями та з закругленими вертикальними ребрами. Грані виконані з дугоподібно вигнутою верхньою частиною».	Суттєва, що характеризує пластичне рішення виробу.
5	Висота корпусу значно перевищує його довжину, яка приблизно дорівнює ширині».	Суттєва, що характеризує взаємне розташування елементів виробу.

Таблиця 2 (продовження)

6	«На задній поверхні корпусу в її нижній половині виконаний образотворчий елемент у вигляді стилізованої людини із тростиною й у головному уборі».	Суттєва, що характеризує декоративне опрацювання.
7	«На передній поверхні корпусу в її нижній половині виконане рельєфне зображення, що нагадує герб, верхня частина якого виконана у вигляді стилізованої корони, а нижня частина виконана з ряду елементів у вигляді переважно прямих відрізків і орієнтована вниз».	Суттєва, що характеризує декоративне опрацювання зовнішнього вигляду.
8	«Поверхня горловини охоплена темним закупорочним матеріалом, на бічній поверхні якого похило виконаний світлий шрифтовий напис у вигляді підпису, (...) а на верхній поверхні виконаний рельєфний шрифтовий напис, розташований по окружності, та рельєфні літери та цифри, які розташовані по центру».	Суттєва, що характеризує колористичне та декоративне опрацювання зовнішнього вигляду.
9	«На передній поверхні плічок розташована горизонтальна орієнтована етикетка у формі овалу зі світлим у центрі зображенням короподібною формі».	Суттєва, що характеризує колористичне та декоративне опрацювання зовнішнього вигляду.
10	«На передній і задній гранях корпусу розташовані етикетки, які виконані у формі прямокутника <ul style="list-style-type: none"> • на передній грані корпусу розташовані дві етикетки: одна етикетка зі світлим тлом поверхні розташована похило у верхній половині й частково заходить на бічні поверхні корпусу, • інша етикетка, з темним тлом поверхні, розташована внизу корпусу, орієнтована горизонтально й також частково заходить на його бічні поверхні.» • етикетка, яка розташована похило, виконана по периметрі зі світлою блискучою смугою й з темною усередині прямокутною рамкою, у якій наведені шрифтові написи, що виконані різним шрифтом і різним розміром». 	Суттєва, що характеризує колористичне та взаємне розташування елементів.
11	«Між словами в першому верхньому рядку шрифтового напису виконаний маленький силует стилізованої крокуючої людини з виділеною верхньою частиною тулуба, та тростиною і головним убором».	Не суттєва, оскільки не впливає на загальний вигляд виробу в цілому.
12	«Етикетка, яка розташована внизу. Оформлена інформаційними блоками різного шрифту світлого тону, при цьому перший рядок розташований по дузі, під якою вказані цифри».	Суттєва, що характеризує наявність та розташування етикетки.
13	«На задній грані корпусу в середній частині й унизу розташовані етикетки, які виконані зі світлим тлом поверхні й з інформаційними на них блоками з шрифтових написів».	Суттєва, що характеризує наявність та розташування етикетки з кольоровим оформленням.
14	«Згадані етикетки розташовані таким чином, що верхня етикетка орієнтована вертикально, а нижня орієнтована горизонтально».	Суттєва, що характеризує взаємне розташування елементів оформлення.

Наведений в табл. 2 перелік суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка» за патентом № 19244 характеризує художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу пляшки. Потрібно зазначити, що шрифтові позначення на етикетці, яка розташована на передній грані корпусу, серед інших містять напис «JOHNNIE WALKER» (вар. 1.2 зобр.),



а також на верхній поверхні закупорювального матеріалу розташований по колу рельєфний шрифтовий напис «JOHN WALKER» (вар. 1.4 зобр.) —





Розташування словесних позначень на етикетках і закупорювальному матеріалі належне до загальної композиції структури в розташуванні графічних і зображувальних елементів, яке формує зорове сприйняття промислового зразка загалом. При цьому фонетичний та семантичний критерії словесного позначення характеризують сутність саме знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 3764. Та зміст написів, на відміну від їхнього шрифтового виконання, не можна вважати суттєвою ознакою промислового зразка, оскільки не зміст (семантичні характеристики), а саме графічне виконання впливає на зовнішній вигляд виробу.

Варто, однак, зазначити, що віднесення написів «JOHNNIE WALKER» та «JOHN WALKER», розміщених на виробі «Пляшка», до суттєвих чи несуттєвих ознак промислового зразка за патентом № 19244 не має, на думку експерта, вирішального значення: незалежно від цього знак за свідоцтвом № 3764 використано в зображенні виробу, внесеному до Реєстру, тобто використано в зазначеному промисловому зразку.

Порівняльну оцінку сукупності суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 19244 з ознаками об'ємного товарного знака за свідоцтвом № 34862 наведено в табл. 3.

Таблиця № 3

**Порівняльна оцінка сукупності суттєвих ознак
промислового зразка «Пляшка» за патентом
України № 19244 з ознаками об'ємного товарного
знака за свідоцтвом № 34862**

Критерії оцінки об'єктів дослідження	Зображення промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 19244	Зображення знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 34862	Результати порівняння
Загальне зорове враження			Схожі
Форма	Пляшка, що характеризується горловиною, плічками й корпусом	Пляшка, що характеризується горловиною, плічками й корпусом	Схожі
Основні композиційні елементи	Пляшка, з вкороченою горловиною, похилими плічками та корпусом, у поперечному перерізі квадратна.	Пляшка з вкороченою горловиною, похилими плічками та корпусом, у поперечному перерізі квадратна.	Схожі
Зовнішнє оформлення	Розташовані етикетки: зверху дугоподібна під горловиною, посередині діагональна етикетка, внизу прямокутна горизонтальна етикетка.	Розташовані етикетки: зверху дугоподібна під горловиною, посередині діагональна етикетка, внизу прямокутна горизонтальна етикетка.	Схожі

За наведеними в табл. 3 даними можна стверджувати, що ознаки, які характеризують об'ємний товарний знак за свідоцтвом України № 34862, є схожими із суттєвими ознаками, що створюють художньо-конструкторське рішення промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 19244.

На підставі проведеного дослідження зроблено такий загальний висновок: **ознаки, що характеризують об'ємний товарний знак за свідоцтвом України № 34862 є схожими із суттєвими ознаками промислового зразка «Пляшка» за патентом**

України № 19244. Зображення виробу «Пляшка», що внесене до Реєстру як промисловий зразок за патентом України № 19244, містить словесне позначення «JOHNNIE WALKER», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 3764, як несуттєву ознаку.

Питання 2

Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак промислового зразку «Пляшка» за патентом України № 19244 до дати подання заявки на реєстрацію до Установи?

Згідно з п. 1 ст. 461 ЦК України [1]:

«1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим».

За ст. 462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, а «Обсяг правової охорони визначається (...) сукупністю суттєвих ознак промислового зразка».

Ст. 6 Закону визначаються умови патентоспроможності промислового зразка:

«1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

3. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту».

Згідно з п. 8.1.4.1 Правил [3], сукупність суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними й/або ергономічними особливостями, характеризують суть промислового зразка.

Відповідно до п. 7.1 Правил [3], саме «комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок і

дозволяє визначити обсяг правової охорони. Фотографії повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки».

За джерелом [5, 119–120] «зовнішнім виглядом виробу вважається такий його вигляд, з яким споживач стикається в процесі його нормальної експлуатації або використання.

Зовнішній вигляд кожного виробу характеризується сукупністю ознак, що визначають його зоровий образ».

Ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення конкретного зорового образу виробу в цілому є суттєвими».

З огляду на викладене вище, стає зрозуміло, що сукупність суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, необхідно визначати з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), а не з опису промислового зразка.

Оцінка критеріям «новизни» здійснюється за такими активними ознаками (факторами) [5]:

- наявність нового елемента;
- геометрична новизна форми;
- нове композиційне рішення;
- нове взаємне розташування елементів;
- нове конструктивне рішення (нова організація);
- нове пластичне рішення;
- нове колористичне рішення;
- нове декоративне оформлення (новий декор);
- нові матеріали.

При дослідженні питання 1 експертом проаналізована сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244, що викладено в табл. 2.

У наданих на дослідження матеріалах справи міститься така інформація щодо встановлення загальнодоступності сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом №19244 до дати подання заявки — 15.05.2009 р.:

• лист Позивача від 29.01.2010р. з наданими фотографічними зображеннями історії пляшки віскі «JOHNNIE WALKER», у якій віскі реалізовувалося по всьому світі та залишалося незмінним майже з 1910 р. У перекладі листа зазначено, що «Перший дизайн пляшки «Джонні Уокер» було розроблено наприкінці 1800-х років попередніми до Діаджео Брендз Б. В. власниками прав на пляшку починаючи принаймні з 1910 р. (дата наших найстаріших документів). Пізніше етикетки, які наносилися на пляшку «Джонні Уокер», зазначили незначних змін з метою відображення нашої маркетингової політики (...). Однак форма пляшки «Джонні Уокер» залишається в основному незмінною від первинного дизайну»;



- копія рекламної друкованої продукції із зображеннями пляшки віскі «JOHNNIE WALKER», що розміщена у журналі «Новая торговля» № 2/2006 р., у журналі «Стиль и дом» № 2/2006 р. та в журналі «Акватория красивой жизни» № 2/2006 р.;
- копія рекламних брошур компаній «Баядера» із зображенням пляшки віскі «JOHNNIE WALKER»;





- сертифікат відповідності від 17.08.2006 р., який видано компанії Позивача щодо забезпечення правомірності обігу віскі «JOHNNIE WALKER» як алкогольного напою на території України.

Для відповіді на поставлене питання, експертом проведена оцінка наявності сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 19244 у зазначених вище зображеннях пляшки віскі «JOHNNIE WALKER». Результати дослідження наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Встановлення наявності сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244 у пляшках віскі «JOHNNIE WALKER»

№ з/п	Ознаки, що наведені в описі промислового зразка за патентом України №19244, як суттєві	Присутність суттєвих ознак в зображеннях пляшки «JOHNNIE WALKER»
	Зображення промислового зразка 	Зображення пляшки «JOHNNIE WALKER» 
1	«Виріб, що заявляється, представляє собою пляшку, що характеризується горловиною, плічками й корпусом».	Наявні
2	«Горловина є вкороченою, виконана у формі циліндра, на поверхні якого розташований виступаючий кільцевий пасок, який поділяє горловину на приблизно рівні частини, при цьому її верхня частина виконана у вигляді опуклої поверхні, а нижня – у вигляді плоскої поверхні».	Наявні
3	«Горловина плавно переходить у плічка, які виконані похилими й за формою є плоскими».	Наявні
4	«Корпус виконаний у формі прямокутного паралелепіпеда із плоскими гранями та з закругленими вертикальними ребрами. Грані виконані з дугоподібно вигнутою верхньою частиною».	Наявні
5	Висота корпуса значно перевищує його довжину, яка приблизно дорівнює ширині».	Наявні
6	«На задній поверхні корпуса в її нижній половині виконаний образотворчий елемент у вигляді стилізованої людини із тростиною й у головному уборі».	Наявні

Таблиця № 4 (продовження)

7	«На передній поверхні корпусу в її нижній половині виконане рельєфне зображення, що нагадує герб, верхня частина якого виконана у вигляді стилізованої корони, а нижня частина виконана з ряду елементів у вигляді переважно прямих відрізків і орієнтована вниз».	Наявні
8	«Поверхня горловини охоплена темним закупорочним матеріалом, на бічній поверхні якого похило виконаний світлий шрифтовий напис у вигляді підпису, (...) а на верхній поверхні виконаний рельєфний шрифтовий напис, розташований по окружності, та рельєфні літери та цифри, які розташовані по центру».	Наявні
9	«На передній поверхні плічок розташована горизонтальна орієнтована етикетка у формі овалу зі світлим у центрі зображенням коропоподібної форми».	Наявні
10	«На передній і задній гранях корпусу розташовані етикетки, які виконані у формі прямокутника • на передній грані корпусу розташовані дві етикетки: одна етикетка зі світлим тлом поверхні розташована похило у верхній половині й частково заходить на бічні поверхні корпусу, • інша етикетка, з темним тлом поверхні, розташована внизу корпусу, орієнтована горизонтально й також частково заходить на його бічні поверхні. (...) • етикетка, яка розташована похило, виконана по периметрі зі світлою блискучою смугою й з темною усередині прямокутною рамкою, у якій наведені шрифтові написи, що виконані різним шрифтом і різним розміром».	Наявні
11	«Між словами в першому верхньому рядку шрифтового напису виконаний маленький силует стилізованої крокуючої людини з виділеною верхньою частиною тулуба, та тростиною і головним убором».	Наявні
12	«Етикетка, яка розташована внизу. Оформлена інформаційними блоками різного шрифту світлого тону, при цьому перший рядок розташований по дузі, під якою вказані цифри».	Наявні

Таблиця № 4 (продовження)

13	«На задній грані корпусу в середній частині й унизу розташовані етикетки, які виконані зі світлим тлом поверхні й з інформаційними на них блоками з шрифтових написів».	Наявні
14	«Згадані етикетки розташовані таким чином, що верхня етикетка орієнтована вертикально, а нижня орієнтована горизонтально».	Наявні

Подана вище інформація, а також результати, наведені в табл. 4, дають підстави для висновку про те, що зображення пляшки віскі «JOHNNIE WALKER» містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 19244, що підтверджує їх загальнодоступність у світі до дати подання заявки до Установи — 15.05.2009 р.

Отже, на підставі проведеного дослідження зроблено загальний висновок з питання про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 19244 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на реєстрацію до Установи — 15.05.2009 р.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-15 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2007. — Режим доступу : 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); кольор.; 12 см. — (Законодавство України, 2007).
2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2007. — Режим доступу: 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); кольор.; 12 см. — (Законодавство України, 2007).
3. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1>.
4. Основи інтелектуальної власності. — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.
5. Шестимиров А. А. Промышленные образцы : учебн. пособ. / А. А. Шестимиров, А. А. Минаев. — М. : ВНИИПИ, 1996. — 397 с.
6. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зі змінами і доповненнями станом на 22.05.2003 р.
7. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені

наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 зі змінами і доповненнями, внесеним Наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 р. № 72.

8. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О. Д. Левічева. — К. : Ін-т інтелектуальної власності і права, 2006. — 128 с.

5. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками) для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Приклад 5.1

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом компанії «А» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Т» та Закритого акціонерного товариства «В» про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 34742 та № 34743.

На дослідження експертам було надано матеріали господарської справи № XXXX; дослідження «Advertising Tracking Study: Десерт Бонжур»; зразки етикеток для товару десерт «Bonjour Lime», «Bonjour Baileys», «Bonjour Strawberry cream», «Bonjour Cappuccino», «Bonjour Vanilla», виробництва ЗАТ «В».

Обставини справи: Позивач є власником свідоцтв України № 34742 та 34743 на знаки для товарів і послуг щодо 30 класу МКТП. Позивачем було виявлено, що Відповідач-2 виготовляє десерт «Бонжур» Бейліз та здійснює нанесення позначень «Baileys» та «Бейліз» на його упаковку, а Відповідач-1 пропонує для продажу та продає десерт «Бонжур» Бейліз, на упаковку якого нанесені позначення «Baileys» та «Бейліз», які є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками позивача, та внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги».

Об'єкти дослідження: знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 34742, №34743, позначення «Baileys» та «Бейліз» на упаковці товару Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys, а також інші відомості, що містяться в матеріалах господарської справи № XXXX.

На вирішення судової експертизи в ухвалі від ХХ.ХХ.20ХХ р. поставлені такі питання:

«1. Чи є товар Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys однорідним або спорідненим з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг «BAILEYS», що охороняються свідоцтвами України № 34742 та №34743?»

2. Чи є позначення «Baileys», нанесене на упаковку товару Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys, тотожним або схожим із зареєстрованими знаками Позивача (за свідоцтвами України № 34742 та № 34743) настільки, що внаслідок їх використання позначення Відповідача-2 та товарні знаки Позивача можна сплутати?»

3. Чи є позначення «Бейліз», використовуване у діловій документації Відповідача-2, схожим із зареєстрованими знаками позивача (за свідоцтвами України № 34742 та № 34743) настільки, що внаслідок їх використання позначення Відповідача-2 та товарні знаки Позивача можна сплутати?»

4. Чи може використання позначень «Baileys» та «Бейліз», шляхом їх нанесення на упаковку товару — десерт «Бонжур» Baileys та застосування у діловій документації Відповідача-2 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари?»

Дослідження

Предметом дослідження є: фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних і нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися:

- методи зіставлення та порівняння, синтезу й аналізу;
- положення нормативних актів і літератури, перелічені в попередньому розділі.

Відповідно до п. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) «До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: (...) комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення» [1]. (Тут і надалі цитати курсивом).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, «Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позна-

ченнями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [1].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» товарним знаком вважається «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [2]. Інакше кажучи, «товарний знак являє собою (...) позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів» [4].

1. Чи є товар Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys однорідним або спорідненим з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг «BAILEYS», що охороняються свідоцтвами України № 34742 та № 34743?

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3]:

«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».

У базі даних Державного департаменту інтелектуальної власності «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» (Режим доступу до бази — <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>) і матеріалах справи містяться такі відомості щодо знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 34742, № 34743:

Опубліковано 15.09.2003, бюл. № 9	свідоцтво чинне
(111) 34742	(210) 2001074177
(151) 15.09.2003	(220) 05.07.2001
(181) 05.07.2011	
(531) 28.11.00	
(731) АР енд Ей Бейлі енд Ко., юридична особа, що	

створена й існує за законодавством Ірландії

Ненгор Хаус, Ненгор Роуд, Дублін 12, Ірландія (ІЕ)

(732) АР енд Ей Бейлі енд Ко., юридична особа, що створена й існує за законодавством Ірландії Ненгор Хаус, Ненгор Роуд, Дублін 12, Ірландія (ІЕ)

(740) Соколова Агнеса Федорівна

вул. Героїв Дніпра, б. 32, кв. 114, м. Київ, 04214 (UA)
(750) Агнеса Федорівна Соколова, Бейкер і Макензі
вул. Богдана Хмельницького, 48, м. Київ, 30, 01030 (UA)
(540)

BAILEYS

(511)

Кл. 30: Торти; сирні торти; солодоці; шоколад; трюфелі; морозиво; борошняні солодоці; соуси;

Опубліковано 15.09.2003, бюл. № 9 свідоцтво чинне

(111) 34743 (210) 2001074180
(151) 15.09.2003 (220) 05.07.2001
(181) 05.07.2011
(531) 26.04.05 26.04.06 26.04.22 26.04.24 27.05.24
28.11.00
(731) AP енд ЕЙ Бейлі енд Ко., юридична особа, що створена й існує за законодавством Ірландії Ненгор Хаус, Ненгор Роуд, Дублін 12, Ірландія (IE)
(732) AP енд ЕЙ Бейлі енд Ко., юридична особа, що створена й існує за законодавством Ірландії Ненгор Хаус, Ненгор Роуд, Дублін 12, Ірландія (IE)
(740) Соколова Агнеса Федорівна вул. Героїв Дніпра, б. 32, кв. 114, м. Київ, 04214 (UA)
(750) Агнеса Федорівна Соколова, Бейкер і Макензі вул. Богдана Хмельницького, 48, м. Київ, 30, 01030 (UA)
540)



(511)

Кл. 30: Торти; сирні торти; солодоці; шоколад; трюфелі (десерт); морозиво; борошняні солодоці; соуси, що належать до 30 класу;

Своєю чергою, товар Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур Baileys» — є кондитерський виріб.

Згідно з матеріалами справи, на Інтернет-сторінках ЗАТ «В» міститься така інформація щодо досліджуваного товару:

1. «Десерт *Воп'юур бейліз*. Привабливий аромат бейліза в поєднанні з легким суфле і м'якою карамеллю на ніжному бісквітному печиві відтіняє вишукану солодкість темної шоколадної глазури» (Ілюстрація № 1).

2. «Бонжур» бейлиз. Сочетание сахарного печенья, мягкой карамели и нежного суфле с ароматом ликера «Бейлиз» в шоколадной глазури, декорированное молочным шоколадом» (Ілюстрація № 2).

Відповідно до рецептури десерту «Бонжур» бейлиз, що міститься в матеріалах справи, десерт є «глазурованим шоколадною глазур'ю продукт з декором з молочної глазури куполоподібної форми. Корпус складається з круглого випеченого напівфабрикату, світлої начинки торфи (під вакуумом) з доданням спирту та збивної маси».



Для правильного визначення спорідненості товарів і послуг звернемося до Великого тлумачного словника сучасної української мови [6]:

«КОНДИТЕРСЬКИЙ, -а, -е. 1. Стос. до солодоців. Кондитерське виробництво. // Який виробляє солодоці. // Який торгує солодоцями. <> Кондитерські вироби — цукерки, тістечка,

торти тощо. 2. у знач. ім. кондитерська, -кої, ж. Крамниця, що торгує цукерками, тістечками, тортами тощо; цукерня.

ДЕСЕРТ, -у, ч. Солодка страва — фрукти, компоти і т. ін., що подаються наприкінці обіду».

Відповідно до Тлумачного словника споживача [9]:

«Кондитерские изделия — продукты питания, характеризующиеся большим содержанием сахара, высокой калорийностью, хорошей усвояемостью, отличающиеся приятным вкусом и ароматическими качествами, привлекательным внешним видом.

Производство кондитерских изделий заключается в механической и термической обработке различных пищевых продуктов — сахара, патоки, мёда, ягод и фруктов, муки, молока, жиров животных и растительных, крахмала, какао, орехов, яиц, пищевых кислот, желеобразующих и ароматизирующих веществ.

Виды кондитерских изделий в зависимости от сырья и технологии производства: мучные кондитерские изделия — печенье, пряники, крекеры, вафли, торты, пирожные, кексы, некоторые виды восточных сладостей и т.д.; сахаристые кондитерские изделия — карамель, конфеты, шоколад и какао-порошок, пастило-мармеладные изделия, некоторые виды восточных сладостей, ирис, драже и т.д.

Некоторые виды кондитерских изделий обогащаются витаминами для повышения питательной ценности».

Відповідно до тлумачних словників Даля, Ожегова та Ушакова [10]:

«ДЕСЕРТ м. плоды и сласти, подаваемые после трапезы; заедки. Десертный, заедковый, к заедкам, сластям относящийся. Десертные вина, сладкие и пахучие, как люнель, малага, мускатель и пр. Десертный прибор, ножи, вилки и ложки меньшего размера

ДЕСЕРТ, -а, м. Фрукты или сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда, третьё (в 4 знач.). На д. пирожное.

ДЕСЕРТ, десерта, • муж. (• франц. dessert). Фрукты, конфеты или сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда».

У словнику синонімів [10]:

«Десерт — третьё блюдо, третьё, сладкое, щербет, пирожное».

Отже, десерт «Бонжур» Baileys належить до солодоців, 30 класу МКТП «кондитерські вироби».

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 також зареєстровані для кондитерських виробів (солодоців), належних до 30 класу МКТП — торти; сирні торти; солодоці; шоколад; трюфелі (десерт); морозиво; борошняні солодоці; соуси, що належать до 30 класу.

Отже товар ЗАТ «В» — десерт «Бонжур» Baileys є однорідним з такими товарами 30 класу МКТП як «Торти; сирні торти; солодоці; шоколад; трюфелі (десерт); морозиво; борошняні солодоці; соуси, що належать до 30 класу», для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг «BAILEYS», що охороняються свідоцтвами України № 34742 та №34743.

2. Чи є позначення «Baileys», нанесене на упаковку товару Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys, тотожним або схожим із зареєстрованими знаками позивача (за свідоцтвами України № 34742 та № 34743) настільки, що внаслідок їх використання позначення Відповідача-2 та товарні знаки Позивача можна сплутати?

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил [3]:

«Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- *провести пошук тотожних або схожих позначень;*
- *визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;*
- *визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку».*

Позначення «Baileys» (позначено зеленими стрілками) міститься в нижній правій частині упаковки товару ЗАТ «В» — десерт «Бонжур» Baileys, під написом «Bonjour», що має більший розмір (див. Ілюстрації 3, 4).



Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[2], «об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та

комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень».

Словесними позначеннями можуть бути як слова природної мови, вигадані слова чи сполучення слів, абрєвіатури, лозунги тощо. Вони можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального шрифту.

Зображувальними позначеннями можуть бути малюнки, символи, графічні композиції будь-яких форм на площині.

Комбіновані позначення поєднують словесні, зображувальні елементи, виконані на площині [5].

При аналізі порівнюваних позначень встановлено, що:

1) знак для товарів і послуг

BAILEYS

за свідоцтвом України № 34742

є словесним позначенням з одного слова, виконаного латинськими заголовними літерами, стандартним шрифтом у чорно-білому виконанні;

2) знак для товарів і послуг



за свідоцтвом України № 34743

є комбінованим позначенням, що складається з одного слова, виконаного латинськими заголовними літерами, жирним накресленням з імітацією об'ємності літер, розташованими у формі дуги на фоні рамки чорного кольору з білим обрамленням;

3) позначення «Baileys» на упаковці товару ЗАТ «В» є словесним позначенням, яке становить одне слово, виконане латинськими літерами (де перша велика, решта малі), стандартним шрифтом, білим кольором на темно-помаранчевому кольорі, або темно-помаранчевим кольором на білому фоні.

Відповідно до пп. 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил: «При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість».

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи» [3].

При порівнянні позначень «Baileys» на упаковці товару ЗАТ «В» та знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743, не викликає сумніву, що вони є тотожними за фонетичними та семантичними ознаками, адже становлять одне й те ж саме слово «Baileys».

При дослідженні графічної схожості необхідно брати до уваги таку рекомендацію Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «товарний знак повинен використовуватися в зареєстрованій формі». Проте Паризька конвенція у своїй ст. 5 С(2) передбачає, що «застосування товарного знака його власником у такій формі, яка відрізняється від зареєстрованої (...) лише окремими елементами, що не змінюють розрізнювального характеру знака, не тягне за собою визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надається знаку».

Словесні знаки можуть використовуватися із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (фірмові найменування, описові терміни), за умови що зареєстрований знак зберігає свій розрізнювальний характер. Якщо словесний знак і зображальний знак зареєстровані окремо, але використовуються завжди разом, таке використання достатнє для цілі охорони зареєстрованих товарних знаків.

Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх в будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновізнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольорового виконанні» [4].

Знак для товарів і послуг

BAILEYS

за свідоцтвом України № 34742 зареєстровано стандартним шрифтом у чорно-білому виконанні. Якщо зважати на рекомендацію ВОІВ, він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнітури та кольору шрифту або в поєднанні з додатковими елементами.

Відмінність позначень «Baileys» і знака для товарів і послуг



за свідоцтвом України № 34743 за графічним виконанням деяких елементів не впливає на загальне зорове враження від порівнюваних позначень, оскільки основну увагу в обох позначеннях привертає словесний елемент «Baileys», незалежно від особливостей його графічного оформлення.

Отож позначення «Baileys», нанесені на упаковку товару Закритого акціонерного товариства «В» — десерт «Бонжур» Baileys — є схожими із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України № 34742 та № 34743 настільки, що їх можна сплутати.

3. Чи є позначення «Бейліз», використовуване у діловій документації відповідача-2, схожим із зареєстрованими знаками позивача (за свідоцтвами України № 34742 та № 34743) настільки, що внаслідок їх використання позначення Відповідача-2 та товарні знаки Позивача можна сплутати?

Відповідно до матеріалів справи, предметом спору є використання позначень «Baileys», «Бейліз», схожих із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743. Отже, поставлене перед судовими експертами запитання стосується позначень «Бейліз», які використовуються Відповідачем-2 у діловій документації як вказівка на свій товар. Позначення «Бейліз» («Бейлис» тощо), які застосовуються у діловій документації Відповідача-2 як вказівка на товар компанії «А» до уваги не беруться, тому що не можуть вважатися використанням знака за ст. 16 Закону [2], а саме: *«використанням знака визнається (...) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах»* (підкреслено експертами).

Наприклад, у довідці «об использовании ароматизатора «Бейлиз» (Cream Liqueur Flavor Type Bailey's) № 513851 Н производства компании Givaudan и ликера «Бейлиз» производства компании «А», що містяться в матеріалах справи, дослідженню підлягає не позначення «Бейлиз» у реченні «ликер «Бейлиз» производства компании «А», а позначення «бейлиз» у словосполученнях: «Десерт «Бонжур бейлиз»», «Конфеты «Белиссимо бейлиз» тощо. Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи у рецептурі Десерт «Бонжур» бейлиз дослідженню підлягають позначення «бейліз» у словосполученні «Десерт «Бонжур» бейліз», а не позначення «Бейліз» у словосполученні «Лікер «Бейліз»».

Ділова документація — це сукупність ділових документів, що складені за певною формою та змістом і містять інформацію про заданий об'єкт. Особливість графічного виконання позначень, які використовуються в діловій документації, полягає в тому, що зазвичай (особливо в офіційних документах) воно виписується стандартним шрифтом, який не відрізняється від шрифту, застосованого власне в тексті документа.

Отже, позначення «Бейліз», використовуване в діловій документації, є словесним позначенням, графічне виконання якого залежить від документа, в якому він власне використовується. Прикладами такого використання є застосування слова «Бейліз» у ліцензійному договорі № 5/04/06-пм від ХХ.ХХ.20ХХ р. — *«Десерт кондитерський «бонжур» бейліз», що міститься у матеріалах справи; рецептурі «Десерт «Бонжур» бейліз» тощо.*

Як було зазначено при дослідженні запитання 2, «При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи» [3].

Дослідження фонетичної схожості

Фонетика вивчає та описує звуки певної мови. При встановленні схожості позначень переважно застосовується загальна та порівняльна фонетика.

Загальна фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу, характеризує звуки з погляду сильної позиції. Наприклад, для голосних звуків — це позиція під наголосом, для приголосних — позиція перед голосним або сонорним.

Загальна фонетика описує також видозміну звуків залежно від їх розташування в слові, наприклад, глухі перед дзвінкими стають дзвінкішими, дзвінки перед глухими — глухішими.

Порівняльна фонетика може застосовуватися для зіставлення звукового ладу мови, засобами якими відтворено позначення, з іншими мовами.

Використовуючи основи фонетики, можна виділити такі ознаки для визначення ступеня звукової схожості позначень:

- наявність близьких і таких, що збігаються звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, які утворюють позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень один щодо одного;
- наявність однакових складів і їх розташування;
- кількість складів у позначеннях;
- місце однакових звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер однакових частин позначень;
- наголос [5].

При аналізі порівнюваних позначень встановлено, що позначення «Бейліз» є транслітерацією літерами української абетки слова «Baileys», написаного латинськими літерами.

Відповідно до Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами [7]:

Транслітерування — передавання тексту, написаного одною абеткою, літерами іншої абетки.

Транскрибування — передавання звуків якоїсь мови транскрипційними знаками.

Практичне транслітерування — транслітерування власних назв, призначене передавати засобами українського письма їхнє звучання мовою оригіналу, беручи до уваги унормовану традицію передання деяких звуків.

Відповідно до Правил транскрибування (Додаток Б) та Правил транслітерування [7], слово «Baileys» має транскрипцію [ˈbeilɪz] та вимовляється як [Б Е Й Л І З].

Навіть якщо припустити, що не всі українські споживачі в достатню міру володіють англійською мовою та знають її правила фонетики, а деякі з них можуть прочитати слово «Baileys» як [Б Е Й Л Е Й С] або [Б А Й Л І З] або в іншому варіанті, в будь-якому разі позначення «Бейліз» і знаки для товарів і послуг

BAILEYS



за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 є схожими за фонетичними ознаками.

Дослідження семантичної схожості

Семантика — розділ мовознавства, який вивчає аналіз відносин між мовними висловами та світом, реальним або вигаданим, а також саме це відношення та сукупність таких відношень.

Смислову схожість позначень, на відміну від графічної, можна розглядати як самостійний критерій. Смилова схожість визначається на підставі таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять, ідей, збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, протилежність закладених у позначеннях понять, ідей [5].

При дослідженні позначення «Бейліз» і знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 на семантичну схожість встановлено, що слово «bailey» означає двір замку, Old Bailey — Центральний кримінальний суд (у м. Лондоні) [8]. Зважаючи на те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 застосовуються на відомій українському споживачеві алкогольній продукції — крем-лікер «Baileys», це слово, певно, пов'язане з його виробником — компанією «А». Слово «Baileys» походить від власного імені «Bailey» з додаванням суфіксу -s у присвійному відмінку, який позначає приналежність предмета [11], тобто той, що належить Bailey.

При пошуку в тлумачних словниках української мови слова «Бейліз», його значення виявлено не було, що дає підстави для

висновку: слово є фантазійним і походить від латинського слова «Baileys», є його транслітерацією українськими літерами.

Отже, позначення «Бейліз» і знаки для товарів та послуг

BAILEYS



за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 є тотожними за семантичними ознаками, адже позначають одне й те саме поняття (є транслітерацією одного слова літерами різних алфавітів) і вказують на відомий українському споживачеві крем-лікер «Baileys».

Дослідження графічної схожості

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, таких ознак:

- загальне зорове враження;
- шрифт;
- графічне відтворення (написання), з урахуванням характеру букв (наприклад, звичайні друковані чи імітація, великі або малі);
- розташування букв одна щодо одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо);
- алфавіт, буквами якого написано слово;
- колір чи поєднання кольорів [5].

Як було зазначено, графічне виконання позначення «Бейліз» у діловій документації може змінюватися залежно від виду документа, в якому він використовується.

Однак, *«відмінність в окремих елементах не має вирішального значення, оскільки споживач, як правило, не має нагоди одночасно порівняти дві або декілька торговельних марок і не розділяє торговельну марку на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальним, часто нечіткими враженнями про торговельні марки, які він бачив раніше. При цьому запам'ятовуються, як правило, характерні риси або відмітні елементи торговельної марки»* [5].

Отже, можлива відмінність досліджуваних позначень за графічними ознаками не впливає на висновок про їхню схожість.

Позначення «Бейліз», що використовується у діловій документації Відповідача-2, та знаки для товарів і послуг

BAILEYS



за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

4. Чи може використання позначень «Baileys» та «Бейліз», шляхом їх нанесення на упаковку товару — десерт «Бонжур» Baileys та застосування у діловій документації відповідача-2 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Згідно п. 2. ст. 6 Закону: *«не можуть одержати правову охорону також позначення, які:*

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу» [2].

Так, у п. 4.3.1.9. Правил [3] зазначено:

«до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Користуючись правом, наданим їм ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», експерти вважають необхідним звернути увагу суду на такі обставини.

1. Відповідно до матеріалів справи, предметом спору є використання позначень, схожих із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 34742, 34743.

Ст. 16 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг»[2] визначає, що:

«Використанням знака визнається:

• нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вівіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

• застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрі-

няється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака» (Підкреслено експертом).

Тож для встановлення факту використання знаків для товарів і послуг

BAILEYS



за свідоцтвами України №№ 34742, 34743 Відповідачем-2, необхідно:

- 1) встановити схожість позначень, що використовуються Відповідачем-2 із зареєстрованим знаком Позивача (який може відрізнитися від зареєстрованого знака лише деякими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака);
- 2) встановити однорідність товару, для якого використовує позначення Відповідач-2 із товарами та послугами для яких зареєстровано знак Позивача;
- 3) встановити спосіб використання (нанесення на товар, упаковку, вивіску чи етикетку, застосування в рекламі, мережі Інтернет, діловій документації тощо).

2. Здатність позначення вводити споживача в оману стосовно товару чи особи, що виробляє товар (надає послугу), є однією з підстав для відмови в наданні правової охорони знакам для товарів і послуг, визначених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Ця властивість позначень згадується в названому Законі винятково у зазначеному контексті, отже, при встановленні факту використання знака для товарів і послуг її дослідження, на думку експерта, недоцільне.

З огляду на наведене, експерти вважають, що відповідь на питання 4, на відміну від решти запитань, поставлених в ухвалі суду, не має значення для вирішення цієї справи.

3. У експертів не викликає сумніву, що застосування позначень «Baileys» на упаковці кондитерського виробу — десерт «Бонжур», особливо разом з візуальним зображенням чарки лікеру «Baileys» (позначено стрілкою синього кольору на Ілюстраціях 5, 6) або навіть зображенням пляшки (див. Патент на промисловий зразок № 11692, варіанти 1.1, 6.1, інформація з приводу якого міститься в матеріалах справи), буде вказувати на конкретного виробника, а саме — компанію «А» через відомість ірландського крем-лікеру «Baileys», його виробництва, не лише на території України а й на світовому ринку. Ймовірність введення споживача в оману через використання на упаковці

будь-якого кондитерського виробу позначень «Baileys» та «Бейліз», які є схожими із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України №№ 34742, 34743, може змінюватися залежно від багатьох факторів: розміру використовуваного позначення, місця його розташування, домінування серед інших елементів, кольору виконання тощо.

Якщо розглядати конкретний випадок, а саме упаковку товару — десерт «Бонжур» Baileys» (див. Ілюстрації 5, 6), споживач не буде введений в оману щодо виробника зазначеного товару, адже власне товар — десерт «Бонжур» — набув великої популярності серед населення України як товар, виробництва ЗАТ «В», про що свідчить, зокрема, Дослідження «Advertising Tracking Study: Десерт Бонжур» (додаток до матеріалів справи).

Звісно, споживач може конкретно і не знати назви компанії-виробника або його місцезнаходження.

При цьому необхідно брати до уваги, що з метою індивідуалізації товару для споживача товарний знак повинен вказувати на його походження. Та це не означає, що він повинен інформувати споживача про дійсного виробника певного товару або навіть про ту особу, яка його збуває: насправді споживач часто не знає імені виробника, ще менше він знає про географічне місцезнаходження підприємства, на якому виготовлений цей товар. Товарному знаку зовсім не обов'язково виконувати свою функцію зазначення походження. Достатньо, щоб споживач міг довіряти даному підприємству, не обов'язково відомого йому, яке відповідає за товар, що продається з товарним знаком [5].

Тож навіть якщо споживач чітко не знає, хто саме є виробником десерту «Бонжур» і крем-лікеру «Baileys» (оскільки йому може бути добре знайомий лише товар, а не власне виробник, що його виготовляє), не викликає сумніву, що він сприймає їх як товари різних виробників.

Позначення «Baileys» (меншого розміру та у визначеному місці) при використанні на упаковці десерту «Бонжур» («Bonjour» більшого розміру над позначенням «Baileys») (див. Ілюстрації 5, 6) вирізняє цей десерт серед інших десертів «Bonjour», серії різних смаків: «Bonjour Lime», «Bonjour Strawberry cream», «Bonjour Cappuccino», «Bonjour Vanilla» (див. Ілюстрації 7, 10). При такому використанні десерт «Bonjour Baileys» може сприйматись українським споживачем як десерт «Бонжур» зі смаком знайомого йому ірландського крем-лікеру «Baileys».

Інші споживачі можуть також сприймати «Bonjour Baileys» як додавання знайомого їм ірландського крем-лікеру до складу

десерту «Бонжур» при виробництві. Ще якась група споживачів буде вважати, що десерт «Бонжур» подають до лікеру «Baileys» і вони добре смакують у поєднанні один з одним.



У будь-якому разі позначення «Baileys» на упаковці десерту «Бонжур» вказує на відомий крем-лікер «Baileys», виробництва компанії «А» або на крем-лікер «Baileys» іноземного виробництва (якщо він не знає конкретно імені виробника). Використання його в такому вигляді перетворює зареєстрований знак на номенклатурну назву товару, як «ваниль», «лимон», «клубника», «капучино», яким воно не є. Крем-лікер «Baileys» не є харчовою добавкою або визначеним інгредієнтом, це назва конкретного вершкового крем-лікеру, конкретного виробника компанії «А», яка виділяє його серед інших крем-лікерів на ринку алкогольних напоїв, таких як Amarula Cream Liqueur, Carmichaels Irish Cream, Carolans Irish Cream, Cruzan Rum Cream, Brogan's Irish Cream, Waterford Cream, Emmets, Ryan's, Royal Tara, O'Darby тощо.

Відповідно до матеріалів справи, сьогодні розрізняють три основних типи лікерів: «крепкие, (...), десертные (...)». И третья

разновидность ликеров — ликеры-кремы, содержащие 16–23 % спирта (...). К самым ярким, популярным и дорогим видам ликеров относят такие, как «Квантро», «Кристалл», «Вана Таллинн», «Адвокат», «Кантри крем», «О Кейси'с», «Бейлис»...».

Из загальнодоступного джерела — мережі Інтернет — відомо, що: «*Cream liqueurs* — сливочные кремы — категория напитков, появившаяся в последние 30 лет и радикально отличающаяся от *creme liqueurs*. Прародителем этой категории считается Baileys Original Irish Cream. Сейчас в кремах присутствуют практически все стили алкоголя — виноградный бренди, шотландский виски, нейтральный спирт... Последнее прибавление в семье сливочных кремов — итальянская новинка на основе граппы. Учитывая тот факт, что в качестве ароматизаторов в кремах используют кофе и шоколад, к этому процессу подключились и крупные кондитерские компании: один из самых успешных напитков этой категории — *Cadbury's Cream Liqueur* на основе шоколада «Кэдбери», французского бренди и сливок. Необычный — и очень успешный — сливочный крем *Amarula* производят в ЮАР на основе марулы [12]».

«Зимой во многих домах можно найти бутылочку нежно-бархатистого, мягкого крем-ликера, и даже те, кто не любит алкоголь зачастую не могут отказать себе в Бейлизе. Это подтверждает и коммерческий успех крем-ликеров — они составляют около 60 % ликерного рынка. Это и *Amarula Cream Liqueur*, *Carmichaels Irish Cream*, *Carolans Irish Cream*, *Cruzan Rum Cream* и многие другие.

С 1974 г. лидирует Бейлиз, который справедливо считается классической маркой и предоставляет потребителям максимум крем-ликерного наслаждения. Производится он на основе сливок, ирландского виски, шоколада и верескового меда — разве может получиться что-то невкусное из таких ингредиентов?! Он имеет нежный и своеобразный вкус» [13] (підкреслено експертами).

У матеріалах справи містяться відомості, що ірландський крем-лікер «Baileys» широко використовується як складова кулінарних рецептів, особливо для приготування коктейлів та кондитерських виробів. Однак, зазначена обставина не означає, що будь-яка особа може поряд із своєю торговельною маркою проставляти зареєстрований знак «Baileys» на свою продукцію без згоди власника, а саме — компанії «А», навіть якщо лікер «Baileys» входить до складу продукту. Якщо ж в рецептуру десерту «Бонжур» входить крем-лікер «Baileys», виробництва компанії «А», як розрізняльний елемент серед групи смаків може бути застосоване словосполучення «вершковий лікер» або «крем-лікер» тощо.

Застосування позначення «Baileys» у тому вигляді, в якому його використовує Відповідач-2 (у назві



та у переліку складу продукту як «лікер «Бейліз» (транслітерацією українськими буквами) замість крем-лікер «Baileys», виробництва компанії «А» перетворює зареєстровану торговельну марку на видове (родове) найменування, тобто його «ослаблення» та «розмивання».

Як зазначено в рекомендаціях ВОІВ [4]:

«31.137. Право на товарний знак вважається вразливим правом. Це пояснюється тим, що для товарних знаків завжди існує ризик перетворення в родові найменування виробу або їх «розмивання». Дійсно, товарні знаки можуть легко перетворюватися в родові найменування, якщо власник використовує їх невідповідним чином або якщо конкурентам, споживачам або засобам масової інформації, таким як газети або журнали, дозволяється використовувати їх, як нібито вони були родовими найменуваннями.»

31.138. Якщо конкуренту дозволяється використовувати який-небудь подібний знак на товарах однорідних або якщо не відслідковують використання цього знака навіть відносно товарів, відмінних від тих, для яких знак був зареєстрований, то художній характер товарного знака буде «розмитий», знижуючи його цінність» [4, 506].

«12.109. Іншим видом неправомірного привласнення, який в останні роки був визнаний таким, що суперечить чесній діловій практиці, є недобросовісне використання репутації або «престижу» економічних досягнень інших промислових або комерційних підприємств. Це поняття відноситься насамперед до присвоєння загальновідомих зазначень. Наприклад, якщо якість продукту або послуг, маркованих належним чином, спонукає споживача асоціювати даний товарний знак з певним походженням або рівнем якості продукту, його використання без відповідного дозволу для інших товарів або послуг, навіть якщо воно не приводить до внесення змішування відносно їх походження, може разом з тим розглядатися як неправомірне присвоєння репутації» [4, с. 254].

Отже, використання позначень «Baileys» і «Бейліз» шляхом їх нанесення на упаковку товару — десерт «Бонжур» Baileys — та застосування в діловій документації Відповідача-2

(як вказівка на свій товар) не може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари, однак вказує на зв'язок з виробником відомого ірландського лікеру «Baileys», виробництва компанії «А» та призводить до «розмивання» знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 34742, 34743.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України: станом на 14.10.2008 р. / Голос України. — 2008. — № 195.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 7. — Ст. 36 (зі змінами).
3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвержені Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116, в редакції Наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 р. № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.
4. Основи інтелектуальної власності : [наук.-метод. вид-ня / ред. Г. І. Якіменко]. — К. : Ін Юре, 1999. — 578 с.
5. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : [навч. посіб.] / О. Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел, власн. і права, 2006 р. — 128 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.] — К., Ірпінь : Перун, 2004. — 1440 с.
7. Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами, обговорено та ухвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р.
8. Мюллер В. К. Большой англо-русский словарь / [сост. В. К. Мюллер, А. Б. Шевнин, М. Ю. Бродский.] — Екатеринбург : У-Фактория, 2007. — 1536 с.
9. Толковый словарь потребителя [Електронний ресурс]. — Режим доступу <http://www.goodsma trix.ru/glossary/186.html>.
10. Русский язык для школьников, абитуриентов, студентов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.classes.ru>.
11. Присвійний відмінок. Англійська мова [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.opentalk.org.ua/The-noun/possessive-case>.

12. Алкогольная продукция [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://alky.su>

13. Кулинарные рецепты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kuking.net/13_89.htm

Приклад 5.2

З листом представника компанії «Р», засновника компанії «Є», на ім'я експерта для проведення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності надійшли такі документи:

1. Зразки упаковки для смакової приправи «КУРКА», «ГРИБИ», «БЕКОН», що виробляється ТОВ «Ф».

2. Зразки упаковки для смакової приправи «КУРКА», «ГРИБИ», «БЕКОН», що виробляється ТОВ «Є».

3. Кольоровий відбиток упаковок для смакових приправ «КУРКА», «ГРИБИ», «БЕКОН», що виробляються ТОВ «Ф» та ТОВ «Є».

4. Виписка про міжнародну реєстрацію товарного знака «АРОМАТИКА» № 817671.

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Є».

6. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф».

7. Копії фіскальних чеків на смакові приправи, що виробляються ТОВ «Ф» та ТОВ «Є».

8. Копія звіту про виконання робіт з надання патентно-інформаційних послуг.

9. Копія Декларації про відповідність на смакові приправи під маркою «ЕКСПРЕС» — «КУРКА», «ГРИБИ», «БЕКОН» від ХХ.ХХ.20ХХ р.

10. Копія Договору — замовлення між ТОВ «Є» та ПП «Д» № 19 від ХХ.07.20ХХ р. щодо розробки торгової марки, дизайну упаковки смакової приправи та рекламного обслуговування торгової марки.

11. Копія довіреності на представництво інтересів компанії «Р».

12. Інформація стосовно проведення реклами в Україні смакової приправи під маркою «АРОМАТИКА».

13. Копія Договору про передачу авторських прав від ХХ.02.20ХХ р. між ПП «Д» та ТОВ «Є».

14. Копія Договору про передачу авторських прав від ХХ.02.20ХХ р. між ТОВ «Є» та компанією «Р», заявником.

Об'єктами дослідження є:

- упаковки для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Ф»;
- упаковки для смакових приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН», які виробляються ТОВ «Є»;
- знак для товарів і послуг «АРОМАТИКА» за міжнародною реєстрацією № 817671;
- об'єкт авторського права — твір-малюнок «Упаковка для приправи «Ароматика»;
- інформація, що міститься в наданих на дослідження документах.

Відповідно до листа представника компанії «Р» на вирішення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке запитання:

1. Чи є дизайн упаковок для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Ф», копіюванням (імітацією) упаковок для смакових приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Є»?

2. Чи є упаковки для смакових приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «АРОМАТИКА», зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків за № 817671 на ім'я компанії «Р», та об'єктом авторського права — твором-малюнком «Упаковка для приправи «Ароматика»?

3. Чи може ввести споживачів в оману щодо товарів або виробників використання на ринку України упаковок для смакових приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН» і смакових приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН»?

Дослідження

Для вирішення поставлених запитань необхідно розглянути основні нормативні акти, що стосуються цієї проблеми та чинні в Україні.

Згідно із договором про передачу (відчуження) майнових авторських прав, компанія «Р» володіє авторськими правами на твір — малюнок «Упаковка для приправи «АРОМАТИКА» (ли-цьова частина упаковки) в чотирьох варіантах — курка, гриби, яловичина, бекон.

Територією дії договору є територія країн, які приєдналися до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Україна є членом Бернської конвенції з 31.05.1995р.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», *«Авторське право на твір винакає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей»* (цитати курсивом).

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», суб'єкт авторського права має:

- а) виключне право на використання товару;
- б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Крім цього, компанія «Р» є власником міжнародної реєстрації комбінованого знака з територіальним поширенням на Україну «АРОМАТИКА», свідоцтво № 817671, з пріоритетом від 17.12.2003 р. по 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТР). Знак охороняється в жовтому, червоному, зеленому, білому, чорному та помаранчевому кольорах.

Отже, компанія «Р» має права інтелектуальної власності (авторське право на твір — малюнок «Упаковка приправи «АРОМАТИКА» і свідоцтво на знак для товарів і послуг № 817671 по 30 класу МКТП).

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», *«свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:*

• позначення схоже із зареєстрованим знаком стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати».

Результати інформаційного пошуку щодо позначення «ЕКС-ПРЕС» щодо товарів 30 класу МКТП, зареєстрованих і поданих на реєстрацію в Україні свідчать, що словесний знак для товарів і послуг «ЕКСПЕРС» за свідоцтвом № 42167 від 16.08.2004 р. належить ТОВ «Х».

Проаналізуємо ситуацію, що досліджується, з позиції норм міжнародного та конкурентного права.

Стаття 10bis (недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції проголошує:

«(1) Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь в Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

(2) Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

(3) Зокрема підлягають забороні:

- 1) всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;
- 2) неправильні ствердження про існування комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;
- 3) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів».

Положення ст. 10^{bis} Паризької конвенції покладено в основу Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Ст. 1 Закону містить загальну заборону недобросовісної конкуренції — «недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності». Вказана заборона має назву загального (генерального) делікту. В інших статтях цього ж Закону міститься ряд спеціальних деліктів.

Так, ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» конкретизує неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, зокрема неправомірне використання чужих позначень. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх товарів, періодичних видань, назв місць походження товарів, яке може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Визначимо основні поняття, що використовуються в дослідженні:

«**Дизайн** (от англ. design — замысел, проект, чертеж, рисунок), термин, обозначающий различные виды проектной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле, дизайн — художественное конструирование.

Художественное конструирование (дизайн), вид художественной деятельности, проектирование промышленных изделий, обладающих эстетическими свойствами».

«Элементы дизайну — це частини або компоненти, які можна виділити і обумовити в будь-якій візуальній композиції або творі мистецтва. Вони утворюють структуру твору і можуть нести безліч ідей. Елементом дизайну можуть бути крапка, лінія, форма, фігура, колір, текст, шрифт і т.д.

Схожість елементів дизайну — це елементи, на якому найбільше фіксується увага».

«Имитация (от лат. imitatio — подражание), 1) подражание кому-либо или чему-либо, воспроизведение; подделка»[7].

Для того щоб визначити, чи є дизайн упаковок для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Ф», копіюванням (імітацією) упаковок для приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Є», необхідно визначити схожість зображувальних позначень.

Відповідно до усталених методик і п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997р. № 72), зареєстрованих в міністерстві юстиції України 22.09.1997 р. за № 416/2220 «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил, комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які належать до складу комбінованого позначення, що перевіряються як елементи.

Найбільш важливим у визначенні схожості дизайну упаковок, при їх порівнянні є перше враження. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття споживачами. Якщо першим враженням від порівняння двох упаковок є враження схожості, а наступне порівняння виявить відмінності деяких елементів за рахунок розбіжності, то при оцінці схожості варто керуватися першим враженням.

При порівнянні досліджуваних упаковок визначено такі риси — див. табл. 1:

Таблиця 1

Порівнювані упаковки (позначення)

№ з/п	АРОМАТИКА	ЕКСПРЕС	Схожість (+ / -)
1	Упаковка 100 г	Упаковка 100 г	+
2	Загальний фон (жовтий, рожевий, кремовий)	Загальний фон (жовтий, рожевий, кремовий)	+
3	Послідовність розташування написів	Послідовність розташування написів	+
4	Напис: «смакова приправа»	Напис: «смакова приправа»	+
5	Назва («КУРКА», «БЕКОН», «ГРИБИ») білими літерами на зеленому фоні	Назва («КУРКА», «БЕКОН», «ГРИБИ») білими літерами на зеленому фоні	+
6	Тарілка білого кольору з: набором овочів (Курка)	Тарілка білого кольору з: набором овочів (Курка)	+
	грибними стравами (Гриби)	грибними стравами (Гриби)	
	набором овочів і беконом (Бекон)	набором овочів і беконом (Бекон)	
7	Зліва від тарілки зображення: частина курки (Курка)	Зліва від тарілки зображення: частина курки (Курка)	+
	гриби шампінйони (Гриби)	гриби шампінйони (Гриби)	
	бекон (Бекон)	бекон (Бекон)	
8	Словесний знак «АРОМАТИКА»	Словесний знак «ЕКСПРЕС»	-
9	Червоний колір виконання словесного товарного знака	Червоний колір виконання словесного товарного знака	+
10	Наявність зображення ложки з приправою	Відсутність зображення ложки з приправою	-
Кількість схожих/відмінних ознак			« + » - 8 « - » - 2

Дизайн порівнюваних упаковок є схожим за загальним кольоровим фоном (жовтий, рожевий, кремовий), послідовністю розташування написів (словесний товарний знак, словосполучення «смакова приправа», вид приправи білими літерами на зеленому фоні, зображення тарілки із стравою).

Для того щоб визначити, чи є упаковки для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН» схожими настільки, що їх можна сплутати з товарним знаком «АРОМАТИКА», зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків за № 817671 на ім'я компанії «Р», необхідно взяти до уваги таке.

У фундаментальній праці «Основи інтелектуальної власності» підготовленій Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, наведено головні принципи визначення подібності товарних знаків:

«9.165. Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою. В одному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна (розрізняльна) функція товарного знака не працює і споживач може купити той товар, який не хоче. Це погано для споживача, проте також погано для власника товарного знака, який втрачає обсяг продажу.

9.166. Не вимагається ніякого наміру викликати змішування з боку порушника, як не вимагається ніякого фактичного змішування. Сама ймовірність змішування і є тестом. І це єдиний шлях функціонування системи» [1].

Конкретизуючи загальне правило, що застосовується при визначенні схожості позначень (закріплене в п. 4.3.2.4 Правил) варто підкреслити, що «для визначення відповідності позначень загальному критерію схожості вони повинні розглядатися в цілому. Розбіжність в деталях не повинна грати визначальної ролі, оскільки необхідно врахувати, що споживач, як правило, не має можливості зіставляти два знаки, та в нього і немає такої потреби, а тому він керується загальним враженнями, часто нечіткими, про знак, бачений раніше. При цьому, в пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака. Під час експертизи позначень в першу чергу звертається увага на їх схожість, а не їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню товарних знаків. Схожі товарні знаки, не дивлячись на деякі відмітності, створюють загальне враження схожості і тому можуть привести споживачів до помилки».

Отже, визначальним критерієм для встановлення схожості, позначень, є можливість сплутування їх споживачами. З цього необхідно виходити під час оцінки ступеня схожості товарних знаків.

Відповідь на питання чи є упаковки для смакових приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», схожими настільки, що їх можна сплутати з об'єктом авторського права — твір-малюнок «Упаковка для приправи «Арома-

тика» впливає з висновку щодо схожості дизайну упаковок смакових приправ «ЕКСПРЕС» (КУРКА, ГРИБИ, БЕКОН) та дизайну упаковок смакових приправ «АРОМАТИКА» (КУРКА, ГРИБИ, БЕКОН).

Дизайн порівнюваних упаковок є схожим за загальним кольоровим фоном (жовтий, рожевий, кремовий), послідовністю розташування написів (словесний товарний знак, словосполучення «смакова приправа», вид приправи білими літерами на зеленому фоні, зображення тарілки із стравою). Тож упаковки смакових приправ «ЕКСПРЕС» (КУРКА, ГРИБИ, БЕКОН) відтворюють основні елементи дизайну упаковок смакових приправ «АРОМАТИКА» (КУРКА, ГРИБИ, БЕКОН), порівнювані упаковки мають однакове композиційне вирішення (розташування основних елементів дизайну). Оскільки за дизайном порівнювані упаковки є схожим настільки, що їх можна сплутати, то упаковки смакових приправ «ЕКСПРЕС» (КУРКА, ГРИБИ, БЕКОН) є відтворенням об'єкта авторського права — твору — малюнок «Упаковка для приправи «Ароматика». При цьому незначні відмінності в дизайні порівнюваних упаковок, які не впливають на загальне зорове враження, на такий висновок не впливають і можуть класифікуватись як відтворення (копіювання) об'єкта авторського права з внесенням незначних змін до твору.

Для того щоб визначити, чи може ввести споживачів в оману щодо товарів або виробників використання на ринку України упаковок для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН» та упаковок для приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН», необхідно звернути увагу на дизайн упаковок, ідентичність товарів, їх призначення й умови збуту, використання реклами смакової приправи в Україні.

В Україні більше ніж 2 роки здійснюється активна телевізійна рекламна кампанія продукції, маркованої знаком для товарів і послуг «АРОМАТИКА». Так, у 20XX р. за даними ефірних довідок компанії «GfK USM» на телерекламу (на каналах ЕРА, УТ-1, ІНТЕР, ІСТV, СТБ, 1+1, НОВИЙ) витрачено 763 356 дол. США, у 20YУр. — 1 035 467 дол. США.

Лише після того, як рекламована продукція набула популярності, репутації (в жовтні 20YУ р.), з'явилась її імітація — смакова приправа «ЕКСПРЕС».

Зважаючи на схожість товарів (смакова приправа), їх призначення, дизайн упаковок, ринок збуту (продовольчі магазини, супермаркети, оптова, роздрібна торгівля), репутацію това-

ру, можна стверджувати, що споживач може бути введений в оману щодо товарів або виробників використанням на ринку України упаковок для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН» і упаковок для приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН».

Складається враження одного джерела походження (виробника) товарів.

Зазначені дії виробника смакової приправи «ЕКСПРЕС» підпадають під ознаки недобросовісної конкуренції – неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця), що визначені ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

За результатами проведеного дослідження експерт дійшов таких висновків:

1. Дизайн упаковок для приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Ф», є копіюванням (імітацією) упаковок для смакових приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН», що виробляються ТОВ «Є».

2. Упаковки для смакових приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН», є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «АРОМАТИКА», зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків за № 817671 на ім'я компанії «Р» та об'єктом авторського права — твір-малюнок «Упаковка для приправи «Ароматика».

3. Використання на ринку України упаковок для смакових приправ «ЕКСПРЕС смакова приправа КУРКА», «ЕКСПРЕС смакова приправа ГРИБИ», «ЕКСПРЕС смакова приправа БЕКОН» і смакових приправ «АРОМАТИКА смакова приправа КУРКА», «АРОМАТИКА смакова приправа ГРИБИ», «АРОМАТИКА смакова приправа БЕКОН» може ввести споживачів в оману щодо товарів або виробників.

Список використаних джерел

1. Основи інтелектуальної власності — К. : Ін Юре, 1999 — 578 с.

2. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності / ІнвестГазета. — 2005. — № 8 (487)(22.02) — 50 с.

3. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / уклад. : В. О. Жаров та ін. — К. : Вища школа, 1998. — 519 с.

4. Шестимиров А. А. Экспертиза заявки на товарный знак : учебн. пособ. / А. А. Шестимиров. — М. : ВНИПИИ, 1996.

5. Андрошук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції : навч. посібн. / Г. О. Андрошук. — 3-є вид., стереотипне — К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. — 304 с.

6. Андрошук Г. О. Методика визначення знака добре відомим (на прикладі знака для товарів і послуг «НО-ШПА») / Г. О. Андрошук // Інтелектуальна власність, 2005. — № 3. — С. — 30–40.

7. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров : редкол. : А. А. Гусев и др. — изд. 4-е — М. : Сов. Энциклопедия, 1987.

Приклад 5.3

Відповідно до адвокатського запиту І. Опарової на вирішення експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке запитання:

Чи є позначення «COSMOPOLITAN» за свідоцтвом України № 9955 добре відомим знаком?

Для забезпечення проведення експертизи було надано відповідні документи.

Об'єкти дослідження: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9955; інформація, що міститься в наданих на дослідження документах.

Дослідження

Відповідно до ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цього Закону на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, зокрема й рекламування чи оприлюднення та

представлення на ярмарках або виставках товарів та/чи послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, яка асоціюється зі знаком.

Тривалість та географічний район використання знака.

Журнал «COSMOPOLITAN» був заснований у США у 1886 р. в м. Рочестер, штат Нью-Йорк (він видається вже 118 років). Корпорація «Херст Коммунікейшн Інк.» — власник журналу — має права на численні товарні знаки, зокрема зареєстровані знаки «COSMOPOLITAN», «COSMO», «COSMOGIRL» (близько 100 реєстрацій). У країнах СНД і Балтії діє 21 реєстрація: у Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Україні (свідоцтво України № 9955 від 08.12.1993 р.), Латвії, Литві, Естонії.

Журнал «COSMOPOLITAN» видається щомісяця 12 разів на рік. Він орієнтовний насамперед на жінок і пропонує статті на різні теми: розваги, родина, мода, краса, фізичні вправи, харчування, здоров'я, дім і сад, гороскопи, гроші, секс та мале підприємство. Існує 48 міжнародних видань журналу COSMOPOLITAN, які публікуються в усьому світі.

Обсяг продажу журналу «COSMOPOLITAN».

Загальний обсяг продажу журналу «COSMOPOLITAN» у світі є дуже значним і становить (за даними 2002 р.) понад 8 млн примірників щомісяця.

Чисті доходи корпорації «Херст Коммунікейшн Інк.» від продажу в усьому світі журналів під товарним знаком «COSMOPOLITAN» (за даними 1984–2002 рр.) щорічно перевищували 100 млн дол. США.

Журнал «COSMOPOLITAN» широко розповсюджується та продається в Україні. Корпорація видала ліцензію на товарний знак і авторське право на публікацію українського видання журналу «COSMOPOLITAN», зберігаючи контроль за характером і якістю видання. Випуск українського видання журналу був розпочатий у вересні 1999 р. (тобто він видається більше 5 років). У 2002 р. середній щомісячний тираж українського видання журналу «COSMOPOLITAN» перевищував 50 тис. примірників.

Рекламування та просування журналу «COSMOPOLITAN».

З листопада 1996 р. корпорація «Херст Коммунікейшн Інк.» підтримує веб-сайт [http:// www. cosmopolitan.com](http://www.cosmopolitan.com) в ме-

режі Інтернет, на якому, зокрема, використовуються товарні знаки «COSMOPOLITAN» і «COSMO». Відвідування сайту «COSMOPOLITAN» має значний обсяг. Наприклад, у серпні 1999 р. приблизно 1,5 млн веб-сторінок змісту були переглянуті користувачами Інтернет.

У межах програми видачі ліцензій корпорація «Херст Комунікейшн Інк.» видала ліцензії на використання товарного знака «COSMOPOLITAN» для різноманітного асортименту товарів, зокрема на модні аксесуари, такі як сонцезахисні окуляри, жіночі годинники, взуття, дешеві прикраси, аксесуари для волосся, сумки, годинники, окуляри, капелюшки, рукавички, шарфи й одяг.

Свідчення успішного відстоювання прав на товарний знак «COSMOPOLITAN»

Аналіз наданих на дослідження матеріалів показує, що суди в інших країнах визнали товарний знак «COSMOPOLITAN» добре відомим товарним знаком, який має право на широкий обсяг охорони. Так, Паризький апеляційний суд своїм рішенням від 31.10.1997 р. визнав, що докази надані корпорацією «Херст Комунікейшн Інк.» продемонстрували, що товарний знак «COSMOPOLITAN» *«має добру репутацію, є відомим більшості споживачів і має розрізнявальну силу, що виходить за межі видавничої справи, особливо в галузі товарів, зазначених у реєстрації: одяг, взуття та аксесуари»* (див. додаток 19 наданих на дослідження матеріалів).

Адміністративний трибунал з питань товарних знаків Відомства з питань гармонізації внутрішнього ринку Європейського Союзу також визнав відомість товарного знака «COSMOPOLITAN» корпорації «Херст Комунікейшн Інк.». Рішенням від 30.03.2000 р. визначено, що корпорація Херст підтвердила, що вона набула у Франції відомість, здатну отримати охорону для журналу, що продається під знаком «COSMOPOLITAN» (див. додаток 20 наданих на дослідження матеріалів).

Цінність, яка асоціюється зі знаком.

Як видно з наданих на дослідження матеріалів, протягом тривалого часу журнал «COSMOPOLITAN» є лідером у світі серед видань, для жінок.

За даними маркетингового дослідження, проведеного відомою фірмою «TNS-Ukraine» у 2004 р. журнал «COSMOPOLITAN» посідає 3 місце у рейтингу жіночих видань в Україні.

З огляду на тривале використання знака «COSMOPOLITAN» (понад 118 років, зокрема 5 років в Україні), кількість реєстрацій (близько 100 та обсяги продажів журналу в світі (понад 8 млн примірників щомісяця, зокрема 50 тис. примір-

ників в Україні), щорічні доходи від продажів журналу (понад 100 млн дол. США), активне рекламування його в мережі Інтернет і за допомогою інших рекламних засобів в Україні, країнах СНД, Європі та світі, приклади успішного відстоювання прав на товарний знак, рейтинг, які він тривалий час займає серед жіночих видань у світі та в Україні експерт вважає, що є всі законні підстави **вважати його добре відомим в Україні з 2002 р.**

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ, зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.1999р. № 751-ХІV, від 21.12.2000 р. № 2188-ІІІ від 15.11.2001 р. №2783-ІІІ від 10.01.2002 р. №2921-ІІІ, від 04.07.2002 р. № 34-ІV, від 15.05.2003 р. № 762-ІV, від 22.05.2003 р. № 850-ІV.

2. Совместная рекомендация о положении в отношении охраны общеизвестных знаков. Всемирная организация интеллектуальной собственности. — Женева, 2003. — 34 с.

3. Андрощук Г. Защита общеизвестных товарных знаков (анализ международной практики) / Г. Андрощук // Проблемы науки. — 2002. — №№ 5, 6.



Дорошенко Олександр Федорович

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, кандидат юридичних наук, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі»; 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зраз-

ками»; 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 р., стаж судово-експертної роботи — з 2001 р.



Петренко Сергій Анатолійович

Керівник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.1.1 «Дослідження пов'язані з літературними, художніми творами та інші»; 13.1.2 «Дослідження, пов'язані з

комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)»; 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»; 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками»; 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 р.



Андрошчук Геннадій Олександрович

Завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Кандидат економічних наук, доцент, тривалий час здійснював судово-експертну діяльність як атестований судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Міністерства юстиції України.

Працював начальником управління Держпатенту України, начальником П'ятого управління досліджень і розслідувань (захист від недобросовісної конкуренції) Антимонопольного комітету України, головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Проїшов підготовку у Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Європейському та Євразійському патентних відомствах, відомствах інтелектуальної власності США, Великобританії, Німеччини, Фінляндії, стажувався у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Китаї.

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності понад 20 років, стаж судово-експертної роботи з 2003 р.



Боровик Петро Антонович

Старший науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційним спеціальностями: 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі»; 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими

зразками»; 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 р., стаж судово-експертної роботи з 2001 р.



Сопова Катерина Андріївна

Науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційним спеціальностями: 13.1.1 «Дослідження пов'язані з літературними, художніми творами та інші»; 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

менуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Стаж експертної роботи з 2003 р., стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 р.



Земцова Інна Олександрівна

Науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційною спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2002 р., стаж судово-експертної роботи з 2006 р.



Коваленко Тетяна Вікторівна

Старший науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційною спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 1992 р., загальний експертний стаж з 2008 р.



Самоловова Ніна Віталіївна

Науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. У 1989 р. закінчила Вищі державні курси з питань патентознавства та винахідництва (м. Москва, Росія).

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 р.



Дорохіна Ірина Пилипівна

Науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Тривалий час здійснювала експертну діяльність як атестований судовий експерт Державного науково-дослідного криміналістичного центру МВС України.

Стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2008 р.

ЗМІСТ

Орлюк О.	Від редакційної колегії	3
Дорошенко О.	Проблеми компетенції судових експертів при встановленні здатності позначень вводити в оману споживача	5
Сопова К.	Особливості визначення та вирішення експертних задач при проведенні судової експертизи торговельних марок	11
Сопова К.	Щодо питання про введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, при використанні торговельної марки	21
Сопова К.	Застосування підстави «введення в оману» при використанні схожих позначень	31
Самоловова Н., Дорохіна І.	Деякі аспекти дослідження семантики словесних позначень	42
Петренко С.	Встановлення відповідності потенційних об'єктів авторського права критеріям охороноспроможності при проведенні судових експертиз	49
Андрощук Г.	Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію: дії, що спричиняють змішування (теорія та практика судової експертизи).....	57

Земцова І.	Недобросовісна конкуренція: причини, наслідки та шляхи їх вирішення 95
Коваленко Т.	Судова практика суду першої інстанції Європейського Союзу (за матеріалами справи № т-154/03) 104
Коваленко Т.	Огляд деяких справ судових органів Франції 111
Додаток І	Приклади судових експертиз та експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності 117
Додаток ІІ	Коротка довідка про авторів статей 288

Наукове видання

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**

Випуск 2

Рекомендовано до друку
вченою радою НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України
протокол № 9 від 25.10.2011 р.

Укладач — С. Петренко, керівник Центру експертних
досліджень, кандидат юридичних наук

Літературний редактор — *А. Осипова*
Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*
Художнє оформлення — *І. Петренко*

Адреса редакції:
03680, МСП, м. Київ-150, вул. Боженка, 11, корп. 4
Тел.: 228-21-36; тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua

Підписано до друку 18.10.2012 р.
Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 12,08. Наклад 300 прим. Зам №
Надруковано ТОВ «Лазурит-Поліграф».
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс: 417-21-70
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3133
від 17.03.2008