

**ПРИКЛАДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ  
ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ\***

**I. Дослідження об'єктів авторського права**

**ПРИКЛАД 1.**

СУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу проти керівництва ТОВ “Г” за ознаками злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України. Посадовими особами ТОВ “Г” розповсюджувалася на території України комп'ютерна програма “В”, без дозволу ТОВ “У”, якому належать виключні права на розповсюдження на території України зазначеної програми.

За постановою слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Чи міститься на вилучених ХХ.ХХ.ХХХХ року в ході перевірки філії ТОВ “Г” компакт-диску комп'ютерна програма “В”?

Для дослідження експертам було надано:

Диск № 1 — компакт-диск, вилучений у ТОВ “Г” із набором комп'ютерних файлів.

Диск № 2 — компакт-диск, наданий ТОВ “У” із комп'ютерною програмою “В”.

Вивчивши матеріали справи, експерт, у межах своєї компетенції, визначеної Законом України “Про судову експертизу” та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, вважає за доцільне зазначити наступне.

---

\* Наведені приклади ґрунтуються на дослідженнях, виконаних у цивільних, господарських та кримінальних справах, а також за зверненнями юридичних та фізичних осіб. Для більш легко сприйняття матеріалу його піддано літературній обробці та викладено у спрощеному варіанті. Імена, назви юридичних осіб, назви об'єктів інтелектуальної власності у більшості випадків змінено.

Об'єктами дослідження є набір комп'ютерних файлів, які записані на Диск № 1, та комп'ютерна програма "В", яка записана на Диск № 2.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

#### *Дослідження питання:*

Для визначення присутності на вилученому ХХ.ХХ.ХХХХ року в ході перевірки філії ТОВ "Г" компакт-диску (Диск №1) комп'ютерної програми "В", яка розроблена у відповідності з технологіями компанії "Н", необхідно провести пошук її примірника.

Стаття 1 Закон України "Про авторське право і суміжні права" [1] містить такі визначення:

*"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).*

*примірник твору — копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі"*<sup>\*</sup>.

Пошук проводився на вищезазначеному носії інформації з використанням стандартної функції пошуку файлів за певними атрибутами програми FAR 1.65, що є комп'ютерною програмою типу freeware (безкоштовна комп'ютерна програма для некомерційного використання)

Для програмних модулів з розширенням exe, dll, sys, mdb, ldb, що розроблені у відповідності з технологією компанії "Н", перевірялася інформація стосовно того, кому належить авторське право. Для цього вона переглядалася за допомогою стандартної програми "Проводник" Windows, "Свойства" відповідних файлів, а саме розділ "Версія".

У п. 3 ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" [1] зазначено: "Особа, яка має авторське

---

\* Тут і далі цитати виділені курсивом.

*право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:*

*Латинська літера “С”, обведена колом, — ©;*

*ім'я особи, яка має авторське право;*

*рік першої публікації твору.*

*Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору”.*

Зазначені підходи закріплені і теорією авторського права [2, 3].

Окрім того, перевірялися розміри файла niss.iss, унікального програмного ключа захисту для продуктів технології компанії “Н”, який є чітко фіксованим — 24588 байт. Додатково, за необхідністю, графічне зображення екрана монітора з інформацією щодо комп'ютерних програм, які досліджувалися, зберігалось із застосуванням режиму Screen Shot.

Відповідно до матеріалів, що надані на експертизу, були визначені наступні “маски” (шаблони) пошуку комп'ютерної програми “В”: niss\*.\*, iss\*.\*, server\*.\*, data\*.\*, core\*.\*, slave\*.\*, inspector+.\*, videoinspector\*.\*;

“Маски” для пошуку формувалися за наступним принципом:

- перші літери вказують на те, що назва файлу повинна починатися саме з них;
- зірочка після літер вказує на те, що продовженням назви файлу може бути будь-яка комбінація з літер і/або цифр;
- зірочка після крапки вказує на те, що розширення файлу може бути будь-яким.

До уваги приймалося також те, що стаття 9 Закону України “Про авторське право і суміжні права” [1] зазначає: “Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону”.

Тобто, використання оригінальної назви комп'ютерної програми — “В”, розробленої у відповідності з технологіями компанії “Н” без згоди її автора, є порушенням авторських прав останнього.

Диск № 1 було розміщено у CD приводі персонального комп'ютера та, використовуючи стандартну команду Drive:\dir > C:\QQQ\[ім'я файла] для програми FAR 1.65, було зроблено роздруківку переліку інформації, що розташована на вказаному компакт-диску.

Папка "QQQ" на диску C:\ персонального комп'ютера була створена експертом спеціально для накопичення інформації, яка необхідна для проведення експертних досліджень.

Том в устройстве F имеет метку V

Серийный номер тома: 6CC6-C909

Содержимое папки F:\

10.12.2001	16:16	18482	aam.cab
10.12.2001	14:51	2425	alder.cab
10.12.2001	14:51	3120	alder9.cab
11.01.2002	17:09	18575	archiver.cab
13.12.2001	11:05	8336	arpedit.cab
17.12.2001	16:21	11408	audio.cab
17.12.2001	16:21	14533	audioi.cab
08.11.2001	22:27	9789	backup.cab
11.01.2002	20:52	28986	blaster.cab
20.12.1999	18:37	3703	bmp.cab
17.12.2001	17:30	20929	bolid.cab
11.12.2001	11:44	2365	bt848.cab
16.01.2002	09:05	60074	core.cab
13.12.2001	11:04	451	dallas.cab
15.10.2002	15:24	7144	data.cab
25.12.2001	21:17	41210	ddi.cab
15.10.2002	15:21	<DIR>	DEMO_B
28.12.2001	03:00	20608	dialog.cab
15.10.2002	15:21	<DIR>	Drivers
17.12.2001	17:30	20317	escor.cab
08.11.2001	22:28	18072	event.cab
27.12.2001	12:42	22136	flex.cab
12.04.1999	16:10	48931	hinstall.cab
18.12.2001	03:00	19546	http.cab
21.12.2000	11:30	297	iss.cab
14.11.2001	17:17	12053	keyb.cab
11.01.2002	16:34	6572	lang.cab

22.08.2000	12:54	1285	logo.cab
18.12.2001	03:00	1527	logovi.cab
08.11.2001	22:28	13641	mail.cab
15.10.2002	15:22	<DIR>	manual_dok
06.12.2001	22:01	23232	map.cab
08.11.2001	22:28	12352	message.cab
30.05.2000	11:08	57150	mfc.cab
08.11.2001	22:29	15786	nac.cab
15.10.2002	15:22	<DIR>	new-manual-rus-html
27.05.1998	03:53	95381	odbcacc.cab
27.05.1998	03:52	13592	odbcdesk.cab
27.05.1998	03:52	26386	odbcdmin.cab
11.01.2002	21:02	63099	olxa.cab
17.12.2001	17:30	20531	parsec.cab
12.12.2001	21:45	28363	person.cab
13.12.2001	12:35	861	photoid.cab
24.12.2001	03:00	24355	player.cab
13.12.2001	11:04	2768	playvid.cab
08.06.2000	18:50	5561	remote.cab
25.01.2002	12:37	35352	report.cab
08.11.2001	22:29	13348	rubeg.cab
25.01.2002	12:41	436	setup.cab
09.01.1999	09:28	15784	Setup.exe
08.11.2001	22:29	19531	signal.cab
06.12.2001	21:22	21278	slave.cab
08.11.2001	22:37	15958	telemetry.cab
25.12.2001	20:54	5277	test.cab
26.12.2001	03:00	21405	vdial.cab
10.01.2002	10:39	63834	video.cab
22.11.2001	11:38	12830	vista.cab
04.11.1998	11:34	27302	wav.cab
54 файлів 107067 байт			
4 папок 0 байт вільно			

При запуску програми Setup.exe на екрані монітора з'явилася панель менеджера інсталяції оновлення комп'ютерної програми "В". Відповідне зображення екрану було збережено із застосуванням режиму Screen Shot (див. **Рис. 1**), а інсталяційний процес продовжено. Результатом інсталяції стало встановлення з диску №1 комп'ютерної

програми “В” на жорсткий диск персонального комп’ютера в C:\QQQ\3\. Папка “3” в папці “QQQ” на жорсткому диску “С” для цієї мети були зроблена заздалегіть.

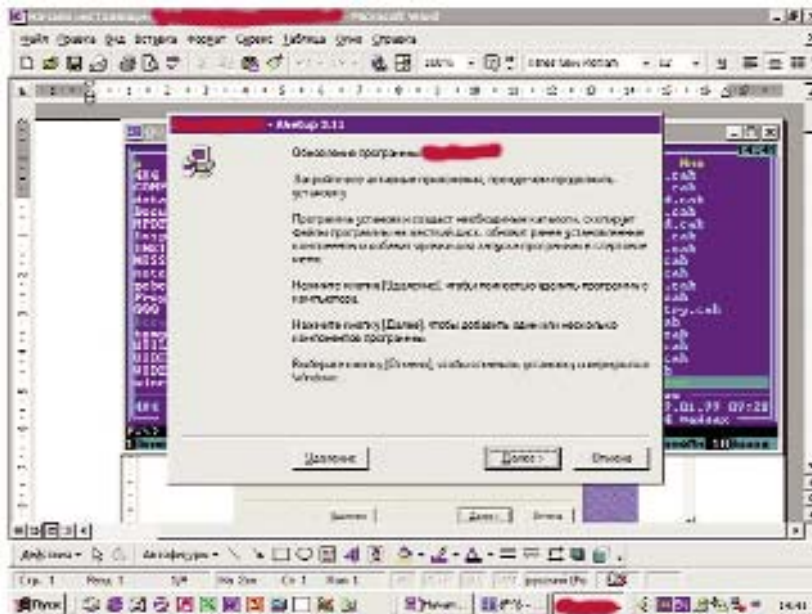


Рис. 1 Панель менеджера інсталяції оновлення комп’ютерної програми “В”, який було запущено із Диска №1

Для встановлення того факту, чи дійсно перелік файлів, що розташовані на Диску №1, відповідають переліку файлів ліцензійно чистої комп’ютерної програми “В”, зроблено його пошук на Диску № 2.

Диск №2 було розміщено у CD-приводі персонального комп’ютера. За допомогою програми FAR 1.65 було переглянуто його зміст та знайдена папка “В”.

Використовуючи стандартну команду Drive:\dir > C:\QQQ\[ім’я файла] для програми FAR 1.65, було зроблено роздруковку переліку інформації, що розташована на Диску №2 у папці Drive:\V.

Том в устройстве H имеет метку 0210201335

Серийный номер тома: D71B-F6E4

Содержимое папки H:\V

20.10.2002 11:30	<DIR>	.
20.10.2002 11:08	<DIR>	..
27.11.2001 14:19	9601	Drivers.zip
09.01.1999 12:28	15784	Setup.exe
20.10.2002 11:08	<DIR>	VistaDrv
10.12.2001 19:16	18482	aam.cab
10.12.2001 17:51	2425	alder.cab
10.12.2001 17:51	3120	alder9.cab
23.01.2002 21:23	18517	archiver.cab
13.12.2001 14:05	8336	arpedit.cab
14.12.2001 13:49	11408	audio.cab
07.02.2002 17:12	19107	audioi.cab
09.11.2001 01:27	9789	backup.cab
07.02.2002 17:13	8209	blast.cab
20.12.1999 21:37	3703	bmp.cab
17.12.2001 20:30	20929	bolid.cab
11.12.2001 14:44	2365	bt848.cab
02.02.2002 21:11	67444	core.cab
13.12.2001 14:04	451	dallas.cab
08.11.2001 18:08	6712	data.cab
28.12.2001 20:25	20608	dialog.cab
17.12.2001 20:30	20317	escor.cab
09.11.2001 01:28	18072	event.cab
17.12.2001 20:32	21302	flex.cab
12.04.1999 19:10	48931	hinstall.cab
18.12.2001 15:35	19546	http.cab
06.11.2001 21:33	341	iss.cab
31.01.2002 17:56	13777	keyb.cab
02.02.2002 21:09	6580	lang.cab
28.12.2001 16:04	6514	lang_eng.cab
22.08.2000 15:54	1285	logo.cab
26.11.2001 12:49	1485	logovi.cab
09.11.2001 01:28	13641	mail.cab
01.02.2002 18:45	23230	map.cab
09.11.2001 01:28	12352	message.cab
30.05.2000 14:08	57150	mfc.cab
09.11.2001 01:29	15786	nac.cab
27.05.1998 03:53	95381	odbcacc.cab
27.05.1998 03:52	13592	odbcdesk.cab
27.05.1998 03:52	26386	odbcdmin.cab

07.02.2002 17:13	43287	olxa.cab
17.12.2001 20:30	20531	parsec.cab
17.12.2001 19:08	28333	person.cab
13.12.2001 15:35	861	photoid.cab
07.02.2002 17:13	22399	player.cab
13.12.2001 14:04	2768	playvid.cab
08.06.2000 21:50	5561	remote.cab
18.05.2001 19:04	35344	report.cab
09.11.2001 01:29	13348	rubeg.cab
05.02.2002 19:28	440	setup.cab
09.11.2001 01:29	19531	signal.cab
07.12.2001 00:22	21278	slave.cab
09.11.2001 01:37	15958	telemetry.cab
07.02.2002 17:13	20282	vdial.cab
04.02.2002 17:52	65466	video.cab
06.02.2002 20:07	13480	vista.cab
04.11.1998 14:34	27302	wav.cab
54 файлів 107827 байт		
3 папок 0 байт вільно		

При запуску програми Setup.exe на екрані монітора з'явилася панель менеджера інсталяції оновлення комп'ютерної програми "В". Відповідне зображення екрану було збережено із застосуванням режиму Screen Shot (див. **Рис. 2**), а інсталяційний процес продовжено. Результатом інсталяції стало встановлення з Диска №2 комп'ютерної програми "В" на жорсткий диск персонального комп'ютера в C:\QQQ\5\_I3\. Папка "5\_I3" в папці "QQQ" на жорсткому диску "С" для цієї мети була зроблена заздалегіть.

Порівняння бінарного коду здійснювалося за допомогою програми CDCheck-3.0.1.43. Порівнювалися програмні модулі та бібліотеки папки "3" в папці "QQQ" на жорсткому диску "С" персонального комп'ютера з програмними модулями та бібліотеками, комп'ютерної програми "В", яка розроблена у відповідності з технологіями компанії "Н", та знаходяться в папці "5\_I3" папці "QQQ" на жорсткому диску "С" персонального комп'ютера.





Таблиця 1 — Результати бінарного порівняння програмних модулів та бібліотек інстальованих комп'ютерних програм “В” із Диска №1 та Диска №2, а також дані щодо наявності інформації про виробника та кому належать авторські права з розділу “Версія” меню “Свойства”.

Інстальована комп'ютерна програма «В» з Диска №1 в шляху C:\QQQ3\			Бінарна ідентифікація	Інстальована комп'ютерна програма «В» з Диска №2 в шляху C:\QQQ5\B\		
Ім'я файлу	© ISS Ltd	Виробник ISS		Ім'я файлу	© ISS Ltd	Виробник ISS
aaa.exe	-	-	+	aaa.exe	-	-
archiver.exe	-	-	-	archiver.exe	-	-
Audio1.exe	+	+	-	audio.exe	-	-
bold.exe	-	-	-	audio.exe	-	-
cc.jar	-	-	-	backup.exe	-	-
core.exe	-	-	+	core.exe	-	-
core.jar	-	-	+	core.jar	-	-
dialog.exe	-	-	-	dallas.exe	-	-
Difflib.dll	-	-	+	dialog.exe	-	-
DigiComm.dll	-	-	-	Difflib.dll	-	-
escor.exe	-	-	+	escor.exe	+	+
event.exe	-	-	-	event.exe	-	-
File.exe	+	+	-			
ftp.exe	-	-	-			
IA_Blast.dll	+	+	-	IA_Blast.dll	-	-
IA_Obja.dll	+	+	-	IA_Obja.dll	+	+
idb.exe	+	+	+	idb.exe	+	+
idb.ini	-	-	+	idb.ini	-	-
index.htm	-	-	-			
Mbhook.dll	-	-	-	Mbhook.dll	-	-
keyb.exe	-	-	-	keyb.exe	-	-
keyb_0.ini	-	-	-	keyb_0.ini	-	-
lang_rus.dll	-	-	-	lang_rus.dll	-	-
mail.exe	-	-	+	mail.exe	-	-
map.exe	-	-	-	map.exe	-	-
message.exe	-	-	+	message.exe	-	-
nac.exe	+	+	+	nac.exe	+	+
nss.dbi	-	-	-	nss.dbi	-	-
nss.iss	-	-	-	nss.iss	-	-
nss_bolid.dll	-	-	-			
nss_escor.dll	-	-	+	nss_escor.dll	-	-
nss_parse.dll	-	-	+	nss_parse.dll	-	-
nss_rus.dll	-	-	+	nss_rus.dll	-	-
p1616.dll	-	-	+	p1616.dll	-	-
parsec.exe	+	+	+	parsec.exe	+	+
person.exe	-	-	-	person.exe	-	-
player.exe	+	+	-	player.exe	+	+
playvid.exe	-	-	+	playvid.exe	-	-
Remote.exe	-	-	+	Remote.exe	-	-
Remote.exe.bak	-	-	+	Remote.exe.bak	-	-
rremote_1.ini	-	-	+	rremote_1.ini	-	-
rubby.exe	-	-	+	rubby.exe	-	-
signal.exe	-	-	+	signal.exe	-	-
signal.ini	-	-	+	signal.ini	-	-
slave.exe	-	-	+	slave.exe	-	-
telemetry.exe	-	-	+	telemetry.exe	-	-
vdial.exe	+	+	-	vdial.exe	+	+
video.exe	-	-	-	video.exe	-	-
video.jar	-	-	-	video.jar	-	-
vista.exe	-	-	-	vista.exe	-	-

При цьому слід зазначити, що досліджувані варіанти програм містять окремі програмні модулі, які відрізняються за бінарним кодом. Відмінності пов'язані з призначенням зазначених програмних модулів і залежать від параметрів налаштування програми. Це також відноситься до тих програмних модулів, які присутні в ліцензійній комп'ютерній програмі "В" на Диску №2 та комп'ютерній програмі "В" на диску №1, і навпаки.

Аналізуючи дати створення папок та файлів, які розміщені на Диску №1, встановлено, що запис інформації на нього було здійснено 15.10.02 року.

Аналізуючи дати створення папок та файлів, які розміщені на Диску №2, встановлено, що запис інформації на нього було здійснено 27.09.02 року.

Таким чином, ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, експертами встановлено, що на Диску №1, вилученому в ХХ.ХХ.ХХХХ року у ході перевірки філії ТОВ "Г", присутня комп'ютерна програма "В", яка складається з окремих програмних модулів, бібліотек і баз даних. Вона була записана на Диск №1 15.10.02 р. Сама комп'ютерна програма в цілому та її окремі програмні модулі та бази даних розроблені у відповідності з технологіями компанії "Н", про що свідчать результати бінарного порівняння окремих програмних модулів з аналогічними ліцензійно чистими програмними модулями та інформація щодо виробника цих модулів та про авторські права на них.

#### *Список використаних джерел:*

1. Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції Закону ;№2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №43, ст. 214.

2. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика [науч.-практ. изд.: В 4 т. / Под общ. Ред. А.Д. Святоцкого]. Т.1: Право Интеллектуальной собственности / [С.А. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.А. Жаров и др.; Под. ред. В.М. Литвина, С.А. Довгого]. — К.: Ін Юре, 1999. — 492 с.

3. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: [У 2-х книгах / За ред. А.С. Довгерта]. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / [Уклад. Р.В. Дроб'язко]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. — 520 с.

## II. Дослідження винаходів

### ПРИКЛАД 2

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “Ю” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина “В” про визнання недійсним патенту України на винахід №50003.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Чи відповідає винахід за патентом України №50003 умові патентоздатості, а саме чи має винахідницький рівень?

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції та керуючись пунктом 4.13 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз”, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, вважає необхідним вирішувати поставлене питання в редакції, що відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення судових експертиз, а саме:

Чи містяться в наданих на дослідження матеріалах справи відомості, що спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Об'єктами дослідження є винахід за патентом України №50003 “Спосіб підтвердження повноважень користувача на обслуговування”, документи, що містяться у матеріалах справи № XXXXX

*Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.*

*Дослідження питання:*

Чинний Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) [1] під винаходом розуміє результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абз. 4 ст. 1).

Відповідно до п. 1-2 ст. 6 Закону [1]:

- “1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.*
- 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” .*

Згідно зі статтею 7:

- “1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.*

*<...>*

- 3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.*
- 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.*

*<...>*

- 7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки”.*

Для визначення меж правової охорони винаходу (корисної моделі) потрібно стисло, але достатньо повно викласти

---

\* Тут і далі цитати виділені курсивом.

його технічну суть, втілюючи у словесну форму всі його суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу (корисної моделі) — стисла словесна характеристика технічної суті винаходу (корисної моделі), що містить сукупність її суттєвих ознак.

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від прототипу.

Ознака — це показник за допомогою якого можливо впізнати предмет, відрізнити його від інших. Сукупність ознак винаходу у незалежній формулі патенту чітко визначає об'єм прав патентовласника, які надаються йому патентом [5].

Тобто іншими словами незалежний пункт формули винаходу — це сукупність ознак за умови наявності яких в цілому, продукт можливо ідентифікувати.

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 причинно-наслідковому зв'язку.

Призначення формули винаходу (корисної моделі) полягає в тому, щоб:

- стисло і чітко виразити технічну суть винаходу (корисної моделі), а саме — відобразити у логічному визначенні об'єкт винаходу (корисної моделі) сукупністю його суттєвих ознак;
- визначити обсяг винаходу (корисної моделі), а саме — межі прав власника патенту, наданих йому законом;
- служити засобом відрізнення об'єкта винаходу (корисної моделі) від інших об'єктів або засобом для порівняння з метою встановлення факту використання винаходу (корисної моделі).

Тлумачення формули здійснюється в межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до абз. 8-9 п. 2 ст. 28 Закону [1]:

*“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.*

*Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.*

Як уже зазначалося вище, згідно зі статтею 7 Закону [1], винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Такий же підхід викладений і у теорії патентного права [3, 4].

Із цього приводу у фаховій літературі зазначають: *“У Законі поняття “спеціаліст” не звужується до поняття “спеціаліст у даній галузі техніки”. Тому при оцінці винахідницького рівня заявленого винаходу можуть бути залучені загальнодоступні до дати пріоритету знання, які відносяться до будь-яких галузей науки і техніки”* [7].

У працях з патентного права міститься такий підхід щодо визначення рівня техніки для встановлення винахідницького рівня [6]:

*“Понятие “уровня техники для установления изобретательского уровня” в основном коррелирует с понятием “уровня техники для целей проверки новизны”. Вместе с тем следует учитывать, что при установлении изобретательского уровня используется несколько иная методика анализа уровня техники.*

*Новизна — это новая совокупность существенных признаков, оцениваемая по конкретному аналогу, входящему в уровень техники. Изобретательский уровень — это один или несколько новых существенных признаков в указанной совокупности, оцениваемых по всему спектру общедоступных сведений, входящих в уровень техники”.*

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 відрізняльних ознак;
- виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними ознаками заявленого винаходу;
- аналіз рівня техніки з метою встановлення відомості ознак, що збігаються з відрізняльними ознаками заявленого винаходу, на зазначений заявником технічний результат.

Під час проведення експертизи заявки, за якою видано патент на винахід №50003, експертами патентного відомства виконано всі дії, передбачені “Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель” [2], у тому числі — встановлення рівня техніки та перевірку винахідницького рівня заявленого технічного рішення.

У своїй позовній заяві Позивач стверджує, що “Протиставлені матеріали”, а саме — заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., та патент Російської Федерації на винахід № 02117328, виданий 10.08.1998 р., — спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

У “Письмових поясненнях ТОВ “Ю” у справі №XXXXX від XX грудня 200X року, крім зазначених “Протиставлених матеріалів” у якості джерела доказу невідповідності винаходу за патентом України №50003 умові патентоздатності “винахідницький рівень”, наводиться також патент США №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Таким чином, експерт вважає, що для відповіді на поставлене питання необхідним і достатнім є встановлення наявності або відсутності всіх ознак відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003 разом або окремо у матеріалах, що протиставляються Позивачем.

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” № 10 за 2002 рік містяться наступні відомості щодо видачі патенту на винахід № 50003:



(11) 50003

(24) 15.10.2002

(51) 7 G06F1/26,

H04L9/32

(21) 2001107379 (22) 30.10.2001

(72) Вітязь Олександр Павлович

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ  
"ПРИВАТБАНК", ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

(54) СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  
КОРИСТУВАЧА НА ОБСЛУГОВУВАННЯ

(57) 1. Спосіб підтвердження повноважень користувача на обслуговування, що включає одержання користувачем свого облікового імені і пароля при звертанні в довірчий орган, формування у довірчому органі на їх основі одноразового динамічного ідентифікатора користувача, спрямування його через обслуговуючий орган у довірчий орган для підтвердження обслуговуючому органу повноважень користувача, який відрізняється тим, що сформований одноразовий динамічний ідентифікатор користувача спочатку направляють користувачу, при цьому здійснюють додатковий режим підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини в залежності від уже діючої її кількості.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що через замкнений за допомогою передачі по ньому одноразового динамічного ідентифікатора користувача контур із довірчого органу, користувача, обслуговуючого органу і знову довірчого органу додатково здійснюють у зворотному напрямку замкнений зв'язок на основі облікового імені користувача у вигляді номера його персонального пристрою зв'язку.

3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що при передачі обслуговуючим органом одноразового динамічного ідентифікатора користувача для підтвердження повноважень користувача додатково передають ідентифікатор обраного користувачем одного з обслуговуючих органів.

Спосіб, описаний у незалежному пункті формули винаходу за патентом України №50003, можна представити у вигляді наступної схеми:

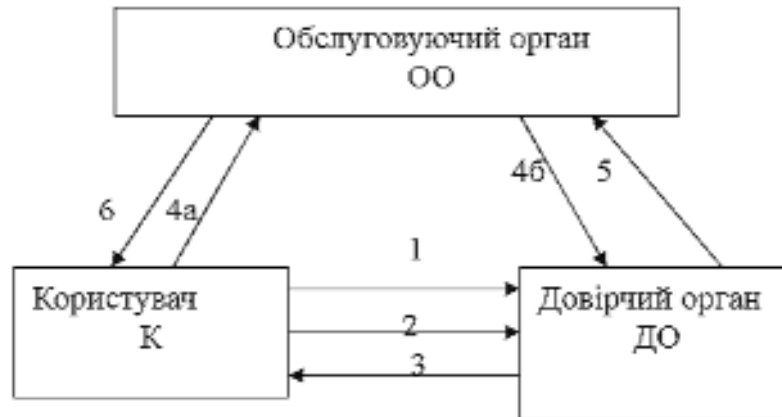


Рис.1. Структурна схема до патенту №50003

1 — попереднє звертання користувача в довірчий орган для отримання власного облікового імені та пароля;

2 — передача користувачем в довірчий орган власного облікового імені та пароля;

3 — отримання користувачем від довірчого органу одноразового динамічного ідентифікатора, довжина якого змінюється в залежності від уже діючої кількості динамічних ідентифікаторів;

4а — передача користувачем в обслуговуючий орган одноразового динамічного ідентифікатора;

4б — передача обслуговуючим органом в довірчий орган отриманого від користувача одноразового динамічного ідентифікатора;

5 — перевірка довірчим органом отриманого від обслуговуючого органу одноразового динамічного ідентифікатора. Підтвердження або відмова повноважень користувача обслуговуючому органу за результатами перевірки отриманого динамічного ідентифікатора зміненої довжини;

6 — повідомлення обслуговуючого органу користувачу про підтвердження його повноважень або про відмову.

Аналізуючи наданий у різних джерелах (наприклад [8, 9, 10]) зміст понять, що належать до сфери інформаційної безпеки, експерт вважає, що для цілей цього дослідження доцільно використовувати наступні визначення:

Ідентифікація — (англійською identification — ототожнення) — процедура встановлення належності об'єкта або суб'єкта до однієї з груп, що має певні властивості або ознаки.

Ідентифікатор — унікальний фактор (символьно-числова послідовність, фізичний сигнал, предмет), що ототожнює потрібний об'єкт або суб'єкт.

Динамічний ідентифікатор — унікальний фактор ототожнення об'єкта або суб'єкта, що змінюється згідно з заданим правилом або функцією.

Одноразовий ідентифікатор — унікальний фактор ототожнення об'єкта або суб'єкта, який створюється (з певною заданою вірогідністю) тільки один раз, і при наступних процедурах ототожнення не використовується.

Відрізняльна частина незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003 містить наступні ознаки:

1. сформований одноразовий динамічний ідентифікатор — користувача спочатку направляють користувачу;
2. при цьому здійснюють додатковий режим підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини;
3. в залежності від уже діючої її кількості.

Слід зазначити, що остання з наведених ознак, на думку експерта, містить очевидну помилку, яка полягає у тому, що тут застосовано особовий займенник "її" замість особового займенника "їх". Як можна зрозуміти з матеріалів заявки №2001107379, за якою видано патент №50003, довжина одноразового динамічного ідентифікатора змінюється довірчим органом в залежності від попередньої кількості зареєстрованих у довірчому органі одноразових динамічних ідентифікаторів одного користувача, тобто — від кількості звернень. Таким чином ознака "в залежності від уже діючої її кількості" повинна бути викладена в редакції "в залежності від уже діючої їх кількості", де слово "їх" стосується одноразових динамічних ідентифікаторів. Оскільки з опису винаходу ознака ідентифікується однозначно, помилку слід вважати очевидною, тобто такою, що може бути виправлена Установою за заявою власника патенту.

Розглянемо інформацію, що міститься у “Протиставлених матеріалах”.

I. Заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р.

Патент США US 2002/0138450 A1 стосується методу і пристрою для електронних платежів, таким чином, що користувач звертається до платіжного сервера, платіжний сервер формує одноразовий номер платежу, який спочатку направляється користувачу, користувач спрямовує одноразовий номер платежу через торговий сайт до платіжного сервера для авторизації (підтвердження повноважень).

Користувач за допомогою терміналу 300 звертається до сервера приймання платежів 310 (довірчого органу) і запитує у платіжного сервера одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор), при цьому передаючи до сервера приймання платежів інформацію, що ідентифікує користувача. Сервер приймання платежів 310 (довірчий орган) визначає дані, що пов'язані з клієнтом, і відправляє одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) на телекомунікаційний термінал користувача 350 за допомогою повідомлення sms. Користувач отримує відіслану інформацію та передає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) до сайту одержувача платежу 360 (обслуговуючий орган) для виконання оплати за покупку. 360 (обслуговуючий орган) передає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) до сервера 310 (довірчого органу) з додатковою інформацією (сума платежу та ідентифікатор торгового сайту). Сервер 310 (довірчий орган) перевіряє відповідність одноразового номера платежу (одноразового ідентифікатора), який отримав від 360 (обслуговуючого органу) з тим, що було відправлено користувачу на термінал 350. У випадку співпадіння перевіряється, чи достатньо коштів на рахунку користувача. Якщо коштів достатньо, то сервер 310 відправляє авторизацію платежу (підтвердження повноважень) до сайту 360 (обслуговуючого органа) та помічає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор), як такий, що є використаним, що унеможливає його подальше використання.

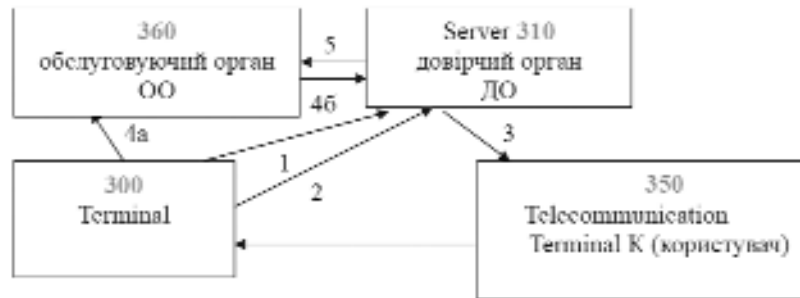


Рис.2. Структурна схема до заявки на патент US2002/0138450A1.

1 — попереднє звертання К за допомогою терміналу 300 у ДО (310) для отримання облікового імені і пароля;

2 — звертання К за допомогою 300 у ДО (310), передача йому свого облікового імені і пароля та запит на отримання одноразового ідентифікатора фінансової операції;

3 — передача ДО (310) К одноразового ідентифікатора на його додатковий термінал (350);

4a — передача К через термінал 300 в ОО (360) одноразового ідентифікатора виконання фінансової операції;

4б — передача ОО (360) отриманого від К одноразового ідентифікатора у ДО (310);

5 — перевірка ДО (310) отриманого одноразового ідентифікатора та повідомлення ОО (360) про підтвердження або відмову повноважень К.

Аналізуючи наведену інформацію, легко впевнитися, що вона не містить ознак, що є ідентичними або еквівалентними ознакам 2 та 3 відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003, тобто запропоноване технічне рішення не передбачає зміну довжини одноразового ідентифікатора користувача в залежності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

Таким чином, заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України № 50003.

II. Патент Російської федерації на винахід № 02117328, виданий 10.08.1998 р.

Протиставленим патентом Російської Федерації №02117328 охороняється спосіб, при якому при звертанні клієнта (користувача) до банку (довірчого органу), банк (довірчий орган) присвоює йому індивідуальний номер, визначає перелік фінансових операцій для цього клієнта, присвоює клієнту пароль для входження в систему обслуговування, передає безпосередньо клієнту перелік кодів фінансових операцій та індивідуальний перелік одноразових кодів підтвердження фінансових операцій (одноразових ідентифікаторів). При здійсненні безготівкових платежів у банку клієнт (користувач) передає банку (як обслуговуючому органу) індивідуальний номер та/або пароль, код необхідної фінансової операції та код підтвердження здійснення операції (одноразовий ідентифікатор). При цьому передавання одноразових кодів підтвердження здійснюється конфіденційно, тобто забезпечується захист від використання індивідуальних одноразових кодів підтвердження третіми особами. Код може містити від 3 до 8 символів, тобто використовуються коди різної довжини, що забезпечує додатковий рівень захищеності.

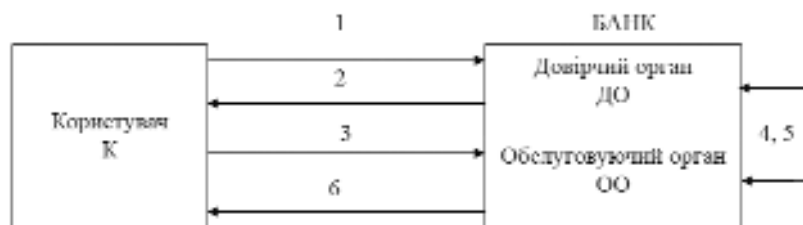


Рис.3. Структурна схема до патенту Російської Федерації №02117328.

1 — вертання К в ДО з метою отримання облікового імені та пароля, а також переліку одноразових ідентифікаторів;

- присвоєння К індивідуального номеру, пароля, передача переліку кодів фінансових операцій та переліку одноразових ідентифікаторів;

- передача К в ОО свого облікового імені, пароля, коду фінансової операції та одноразового ідентифікатора;

- перевірка ОО облікового імені, пароля та отриманого одноразового ідентифікатора та повідомлення К про підтвердження або відмову повноважень;
- повідомлення ДО до ОО про підтвердження або відмову повноважень користувача;
- повідомлення ОО до К про підтвердження або відмову його повноважень та виконання фінансової операції.

З аналізу опису до патенту Російської Федерації № 02117328 зрозуміло, що дане технічне рішення передбачає використання для підтвердження повноважень користувача одноразового ідентифікатора. Але у зазначених документах не міститься жодних відомостей про те, що:

- а) застосований одноразовий ідентифікатор є динамічним, тобто таким, що змінюється згідно з заданим правилом або функцією;
- б) даним технічним рішенням передбачено здійснення додаткового режиму підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини в залежності від уже діючої їх кількості.

В описі винаходу за патентом Російської Федерації №02117328 щодо довжини одноразового ідентифікатора зазначається наступне:

*“В качестве одноразовых кодов подтверждения совершения финансовых операций предпочтительно использовать набор из 6-8 символов, которые могут быть переданы по средствам связи, не использующим бумажного носителя”.*

Таке формулювання не встановлює будь-якої залежності або закономірності, згідно з якою змінюється довжина одноразового ідентифікатора, а також не визначає змінення цієї довжини в якості фактора додаткового режиму підтримки рівня захищеності процесу. Більш того, з такого формулювання жодним чином не випливає, що довжина одноразового ідентифікатора змінюється з кожним наступним зверненням користувача до обслуговуючого або довірчого органів.

Отже, інформація, що міститься в описі до патенту Російської Федерації на винахід №02117328, виданому

10.08.1998 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

III. Патент США №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Патентом охороняється система верифікації та підтвердження правильності дії базових станцій та мобільних пристроїв в межах мережі стільникового зв'язку.

У пункті 8 формули винаходу зазначено:

*“Система для генерування параметрів, котра використовується для підвищення безпеки і надійності зв'язку в комунікаційній мережі, в котрій мобільному пристроєві присвоєно однозначний багатоцифровий постійний ключ-код, і яка також сполучена зі змінним багатоцифровим рухомих ключем кодом...”*.

Із наведеного випливає, що у даній системі для ідентифікації та аутентифікації користувача використовуються два види ідентифікаторів: постійний та рухомий (динамічний). При цьому в описі до патенту відсутні відомості про те, що:

- а) динамічний (рухомий) ідентифікатор є одноразовим, тобто таким, який створюється (з певною заданою вірогідністю) тільки один раз, і при наступних процедурах ототожнення не використовується;
- б) змінною величиною динамічного ідентифікатора є саме його довжина;
- в) довжина (кількість знаків) динамічного ідентифікатора змінюється в залежності від кількості звернень користувача до системи.

Отже, опис до патенту США №5237612, виданого 17.08.1993 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

Зіставляючи результати аналізу всіх матеріалів, що протиставляються Позивачем, слід зробити наступний висновок: “Протиставлені матеріали”, а саме: заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., опис до патенту Російської Федерації №02117328, опис до патенту США №5237612, — не містять ознак, що є ідентичними або еквівалентними ознакам



2 та 3 відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003, тобто жодне із зазначених технічних рішень не передбачає зміну довжини одноразового динамічного ідентифікатора користувача в залежності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

**Таким чином, експерт приходять до наступного висновку з поставленого перед ним питання:**

**У наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості, що спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.**

*Список використаних джерел:*

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. №3678-ХІІ в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. №1771-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №37, ст. 307.

2. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 р. N 197, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, № 16, С. 356, ст. 887.

3. Основи інтелектуальної власності: [наук.-метод. видня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

4. Тофіло А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: [конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність”] / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

5. Інтелектуальна власність: [словник-довідник у 2-х томах / За заг. редакцією Святоцького О.Д.]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.

6. Городов О. А. Патентное право: [учебное пособие] / О.А. Городов. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 544 с.

7. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / П.П. Крайнев, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2000. — 338 с.

8. Уфимцев Ю.С. Методика информационной безопасности / Ю.С. Уфимцев. — М.: Изд-во “Экзамен”, 2004. — 544 с.

9. Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности информации [Электронный ресурс] / Режим доступа:

<http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/fvti/zhidkih/ind/kurs/chapter/chapter2/menu1.html>.

10. Определение понятий “идентификация” и “аутентификация” [Электронный ресурс] / Режим доступа:

<http://6.209.221.83.donpac.ru/library/courses/infbez/ch30s02.dbk>.

### ПРИКЛАД 3

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом компанії “Е” до компанії “Д” про порушення виключних прав власника патенту на винахід України №41261.

За ухвалою Господарському суді м. Києва на вирішення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності поставлено наступне питання:

Чи використано кожен знак, який включений до незалежного пункту формули винаходу України №41261 від 17.09.2001 р., або ознаку, еквівалентну їй у “Способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”, за заявою на винахід №а 2006 08 606?

Для дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № XXXXX.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

*Об’єктами дослідження є винахід за патентом України № 41261 “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів”, спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду за матеріалами заявки №а 200608 606 на винахід, документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.*

*Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів, а також їх охороноздатності.*

*Дослідження питання:*

Чинний Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) [1] під винаходом розуміє результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абз. 4 ст. 1).

Відповідно до п. 1-2 ст. 6 Закону [1]:

*“1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.*

*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” .*

До способу як об’єкту винаходу належать процеси виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою матеріальних об’єктів [3, с. 153]. Тобто, спосіб як об’єкт характеризується лише діями над матеріальними об’єктами, які виконуються в певному часовому порядку. При цьому повинен бути чітко визначений матеріальний об’єкт, над яким виконуються дії.

Зокрема, такими об’єктами можуть бути:

- конструкції і вироби;*
- електричні сигнали (напруга, струм та ін);*
- сировина, матеріали, речовини, харчові продукти тощо;*
- фізичне середовище (грунт, вода, повітря і т. ін.).*

У даному випадку об’єктами винаходу за патентом України № 41261 та за заявкою №а 2006 08 606 є відповідні способи, що полягають у виконанні певних дій над хімічними речовинами.

Для ідентифікації об’єкта винаходу, можливості відрізнити його від інших (аналогічних, схожих) об’єктів, цей об’єкт повинен формально характеризуватися множиною певних ознак.

Зокрема для способу такими ознаками можуть бути:

- наявність дії або сукупності дій — є головною ознакою способу як об’єкта винаходу, що означає визначення основних стадій процесу;*

- порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, в різних сполученнях тощо) — забезпечує відтворюваність (здійсненність) способу відповідно з його призначенням, оскільки зміна послідовності дії (операцій, прийомів) може призвести до неможливості здійснити процес;
- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосування, інструментів, обладнання тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо). Режим (температура, час, тиск) — є вирішальним фактором необхідної якісної зміни матеріального об'єкта. Для речовини, як ознаки способу, повинні зазначатися її властивості, структура, якісний або кількісний склад, завдяки якому досягається технічний результат винаходу.

Для визначення меж правової охорони винаходу потрібно стисло, але достатньо повно викласти суть винаходу, втіливши у словесну форму всі його суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу.

Формула винаходу — це стисла словесна характеристика суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак. Це саме викладено у п.6.6.1. Правил [2]: *"суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель)"*.

Формула винаходу складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу, розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу, які співпадають з ознаками найближчого аналога (прототипу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють винахід від прототипу.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом — достатні для досягнення результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку [3, с. 121].

Тлумачення формули здійснюється у межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі, відповідно до норми, закріпленої п. 5. ст. 6 Закону [1].

Відповідно до абз. 6, абз. 9 п.2 ст. 28 Закону [1]:

*“Використанням винаходу визнається:*

- 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.*

*Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.*

У фаховій літературі [3, с. 57] можна зустріти наступне тлумачення термінів “ідентична та еквівалентна ознаки”:

*“Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку 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”.*

Аналогічні підходи можна зустріти й у інших джерелах з інтелектуальної власності [4, 5].

Об’єктом винаходу за патентом України №41261 від 17.09.2001р. є “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів”. Формула зазначеного винаходу складається з одного незалежного пункту.

Заявка на винахід №а 2006 08 606 стосується “Способу приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”. Формула винаходу складається з двох незалежних пунктів.

Для виконання порівняльного аналізу на предмет використання кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України №41261 від 17.09.2001р. у “Способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”, за заявкою на винахід №а 2006 08 606 використано:

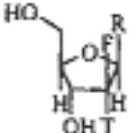
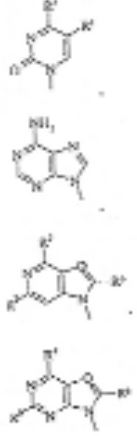
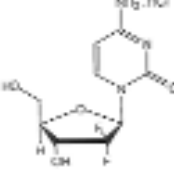
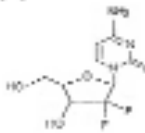
- опис до патенту України №41261 на винахід на 28 сторінках (том 1 справи № 20/357, а. с. 9-36);*
- формулу винаходу “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду” за заявкою на винахід №а2006 08 606 на 2 сторінках (том 1 справи №20/357, а. с. 149-150).*

У Таблицях 1 та 2 наведено незалежні пункти формул винаходу за патентом України №41261 та винаходу за заявкою на винахід №а 2006 08 606.

Для відповіді на поставлене питання експерти проводили порівняння ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом №41261 та формули винаходу за заявкою на винахід №а 2006 08 606.

При проведенні досліджень експерти опиралися на теоретичні положення стереохімії [6, 7].

Порівняльна Таблиця 1

№ п/п	Ознаки, що вмістяться в незалежному пункті формули винаходу за патентом №41261 «Спосіб опороваження організму: бета-аміногідроксиметилфторосилан»	Ознаки, що вмістяться в першому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а.200608606 «Спосіб транспорування і очищення гемітабітгидрохлориду»	Наявність або відсутність певних ознак чи еквівалентних ознак у відомому технічному рішенні
1	<p>Спосіб галузничої обробки певних бета-аміноспиртових нуклеозидів за формулою (I)</p>  <p>де, T – фтор, R – представляє нуклеозид, вибраний із групи п'яти показаних нижче варіантів:</p>  <p>де, R1 вибраний із групи п'яти, показаних нижче варіантів:</p>	<p>Спосіб обробки певних β-аміноспиртових сполучень за формулою:</p>  <p>(II), включаючи сполучення, при яких:</p>	<p>Гемітабітін є сумішшю з різноманітних нуклеозидів за такою формулою:</p>  <p>Гемітабітін об'єктом цієї заявки є п. т. 1 і β-аміноспирт* між однаковою і третионою формами C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>. β-аміноспирт гемітабітину відзначається від β-аміноспирту лише трісторонним розташуванням зв'язку фтороповної рибози з гідроксильною групою та п'ятьма зв'язками з цим фармакологічними властивостями речовини. Гемітабітін гідрохлорид є розчинного формою гемітабітину, к. жоді останній використовується в медичній практиці.</p>

2	<p>R2 вибран із групи, состоящей из гидроксид, галогена, первичного амина или вторичного амина.</p> <p>R4, R5 и R6 незалежно вибраны із групи, состоящей из водорода, OH, -NH2, -N(алкил)W, алкилен.</p> <p>Q вибран із групи, состоящей из CH, CR3 или N, где R8 вибран із групи, состоящей из галогена или штипа,</p>	<p>a) приготують розчин указанного соединения в растворителе, состоящем в основном из воды.</p>	<p>Таблиці гемітабін збігаються β-ізомером та гемітабін відносно хлорид збігається β-ізомером с по суті однією її після ж розвинуто, як в різних формах застосування.</p> <p>Однак оксиметил</p> <p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознак відсутня</p>
3		<p>b) збільшують концентрацію указанного соединения в данном растворе для инициирования процесса осадления.</p>	<p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознак відсутня</p>
4		<p>c) выделяют в чистом виде указанное соединение, обогащенное β-изомером</p>	<p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознак відсутня</p>
5	<p>опишується тем, что осуществляют SN2 замещение, необязательно в подложном растворителе, сульфонилирующим (Y) и обогащенном альфа-изомером карбонидрида формулы (II)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>где, X независимо вибран из гидроксидных групп, T имеет значение, определенное выше, по крайней мере молярным эквивалентом нуклеофильности (R11), выбранного из группы, состоящей из</p>		<p>У технічному рішенні за заявкою на винахід № 200608606 ознак відсутня</p>

	<p>где, R1, R2, R4, R5, R6 и Q имеют значения, определен- ные выше, Z представляет собой гидроксигруппу, W представляет амино- группу, M+ представляет катион.</p>	
6	<p>причем SN2 замещение проводят при температуре 17 ... (-120) °C и дебо- кировании с образованием соединения формулы (I).</p>	<p>У технічному рішенні за заяв- кою на винахід №а 200608606 ознака відсутня</p>

\* Термін “аномери” означає пару діастереомірних моносахаридів, що розрізняються конфігурацією глікозидних атомів в циклічній формі.

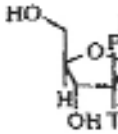
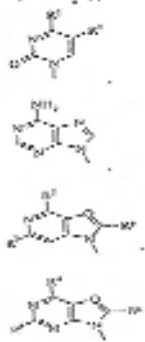
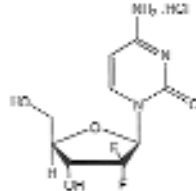
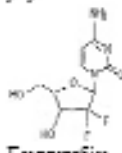
Результати дослідження щодо використання ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом №41261 у технічному рішенні за заявкою на винахід № а 2006 08 606 також наведені в **Таблицях 1 та 2**.

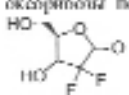
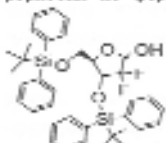
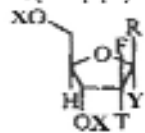
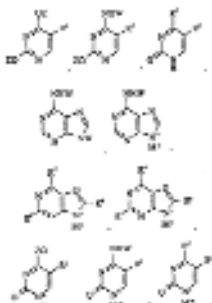
У результаті порівняльного аналізу встановлено (**див. Таблицю 1**), що в першому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а 200608606 використовується лише одна ознака, еквівалентна відповідній ознаці незалежного пункту формули винаходу технічного рішення за патентом України на винахід №41261 (дивись п.1 Таблиці 1).

У результаті порівняльного аналізу встановлено (**див. Таблицю 2**), що в другому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а 200608606 використовується лише одна ознака, еквівалентна відповідній ознаці незалежного пункту формули винаходу технічного рішення за патентом України на винахід №41261 (див. п.1 Таблиці 2).



Порівняльна Таблиця 2

№/п	Ознаки, що відносяться до незалежного пункту формули за патентом № 41261 «Спосіб одержання збагаченого бета-ізомером нуклеозидів»	Ознаки, що відносяться у другому незалежному пункті формули за патентом № 200608606 «Спосіб приготування і одержання гемітабін-гідрохлориду»	Наявність або відсутність ірегитивних чи емівалентних ознак у відповідних технічних рішеннях
1	<p>Спосіб одержання збагаченого бета-ізомером нуклеозидів за формулою (I)</p>  <p>де, T — фтор, R — трициклический нуклеосид, вибранний із групи, що складається із радикалів</p>  <p>де, R1 вибран із групи, що складається із кватерних іонів, кватернізованого аміну і пиперидину, R2 вибран із групи, що складається із гідроксильного галогену, першого аміну або вторинного аміну, R4, R5 і R6 незалежно вибрані із групи, що складається із водороду, CH, NH, -N(алкิล)W (алкіль), Q вибран із групи, що складається із CH, CR, S або N, де R8 вибран із групи, що складається із галогену або тринію.</p>	<p>Спосіб приготування гемітабін гідрохлориду по п.1</p>  <p>(I) — квітлозастій опорація, при якій</p>	<p>Гемітабін є ознакою різниці в нуклеозиді чи нуклеотиді</p>  <p>Гемітабін відрізняється від і β-ізомеру* максимуму брутто-формули C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, α-ізомер гемітабіну відрізняється від β-ізомеру лише тривалентним реактивним атомом фтору в рибозі в гідроксильній групі, що має зв'язки з цим фармакологічними властивостями рибозини. Гемітабін піролізується в розчиненому формі гемітабіну, в той час як інше кваліфікується в кваліфікації. Тобто гемітабін збагачений β-ізомером та гемітабіном відносно кваліфікації збагаченого β-ізомером в по суті однієї й тієї ж рибозини, але в різних формах застосування. Означення емівалентні</p>

2		<p>Осуществляют реакцию 2-деокси-2, 2-дифтора-1-оксирибы по формуле IV</p>  <p>с т-</p> <p>бутилдифенилсилилхлоридом для формирования 3,5-бис (4-бутилдифенилсилокси)-2-деокси-2, 2-дифторрибы по формуле VIВ</p> 	<p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 опублікованої відсутня</p>
5	<p>осуществляется тем, что осуществляют SN2 замещение, необязательно в подходящем растворителе, сульфогруппой (Y) к обозначенным гидроксильным карбогидрате формулы (II)</p>  <p>где, X независимо выбран из гидроксильных групп, Y имеет значение, определенное выше, но крайней мере малыми эквивалентом нуклеофильным (R1), выбранного из группы, состоящей из</p> 		<p>У технічному рішенні за патентом на винахід № 700608606 опублікованої відсутня</p>

	<p>где, R1, R2, R4, R5, R6 и Q имеют значения, определен- ные выше, X представляет собой гидроксилантинную группу, W представляет амино- защитную группу, Mt представляет квинт,</p>		
6	<p>причем SN2 замещение про- исходит при температуре 17 ... (-120) 0C и деблокирование с образованиием соединения формулы (I).</p>		<p>У патентованному ріше- нню за заявкою на винахід №а 200608606 ознака відсутня</p>

\* Термін “аномери” означає пару діастереомірних моносахаридів, що розрізняються конфігурацією глікозидних атомів в циклічній формі.

Таким чином, у “Способі приготування і очищення гем-цитабін-гідрохлориду” за заявкою на винахід №а 2006 08 606, не використовується жодна ознака, яка включена до незалежного пункту формули винаходу України №41261 від 17.09.2001р., або ознака, еквівалентна їй.

#### *Список використаних джерел:*

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. №3678-ХІІ в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. №1771-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №37, ст. 307.

2. Правила складання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. №22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за №173/5364 (зі змінами та доповненнями), в редакції наказу від 14.04.2005 р. // Офіційний вісник України, 2001, №9, С. 382, ст. 386.

3. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / П.П. Крайнев, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2000. — 338 с.

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

5. Тофіло, А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: конспект лекцій для студентів спеці-

альності “Інтелектуальна власність” / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

6. Ногради, М. Стереоселективный синтез: пер. с англ. / М. Ногради. — М.: Мир, 1989. — 406 с.

7. Ковтуненко, В.О. Загальна стереохімія: підручник / В.О. Ковтуненко. — К: Невтес, 2001. — 332 с.

8. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 р. №197, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за №364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, №16, С. 356, ст. 887.

### **III. Дослідження знаків для товарів і послуг та комерційних (фірмових) найменувань**

#### **ПРИКЛАД 4**

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “А” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина Шухмана Г.З. про визнання недійсним свідоцтва України №41000 та №41001 на знак для товарів і послуг “АМІКО-КЕРАМІКА”.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення за свідоцтвами України №41000 та №41001 на знак для товарів та послуг “АМІКО-КЕРАМІКА” схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” щодо виробника товару та послуг, на день подання заявки до установи?
2. Чи є фірмове найменування ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” на день подання відповідачем Шухман Г.З. заявки до установи відомим в Україні?
3. Чи можуть ввести в оману споживача позначення за свідоцтвами України №41000 та №41001 на знак для товарів та послуг “АМІКО-КЕРАМІКА” щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

*Об'єктами дослідження є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 41000, 41001, фірмове найменування “Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА””, документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.*

*Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.*

*Дослідження питання:*

Відповідно до статті 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [2], знак для товарів і послуг (знак) — *“позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”*. Інакше кажучи, *“товарний знак являє собою ... позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів”* [5].

Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3] об'єктом правової охорони можуть бути такі знаки:

*“ — словесні у вигляді слів або сполучень літер;  
зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;  
об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;  
комбінації вищезазначених позначень”*.

Оскільки в Україні не прийнято окремого нормативного акта, яким було б детально врегульовано правове положення фірмових найменувань, то згідно з п. 1 Перехідних положень Конституції України порядок використання фірмових найменувань визначається у відповідності з Положенням “Про фірму”, затвердженим Постановою ЦВК та РНК СРСР від 22 червня 1927 року.

---

\* Тут і далі цитати виділені курсивом.

Норми цього Положення зобов'язують кожне підприємство мати власне фірмове найменування, яке б відрізняло його від інших підприємств. Право на фірмове найменування виникає з моменту його фактичного використання в господарській діяльності.

У зв'язку з тим, що фірмове найменування є основним засобом ідентифікації підприємства на ринку, його використання іншою особою як товарного знака може призвести до введення споживачів в оману щодо дійсного виробника позначеної продукції. Тому, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону [2], не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

#### *Дослідження питання 1*

Згідно з п.4.3.2.4 Правил [3], позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах. Позначення вважається подібним настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на деяку різницю елементів.

***При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:***

- визначити ступінь схожості зображень порівнюваних позначень;
- визначити однорідність або спорідненість товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.

Словосполучення “Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”” являє собою повне комерційне (фірмове) найменування, яке включає в себе вказівку на організаційно-правову форму підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) та розрізняльну частину або спеціальну назву (“АМІКО-КЕРАМІКА”). Зрозуміло, що для споживачів, клієнтів та партнерів фірми її назва ідентифікується саме за спеціальною частиною фірмового найменування, при цьому повне найменування, як правило,



***Визначення ступеню схожості зображень порівнюваних позначень.***

Як видно з наведених публікацій, знаки за свідоцтвами №41000 та №41001 являють собою комбіновані позначення



відповідно, які відрізняються одне від одного лише за кольоровим рішенням: у зображенні знака за свідоцтвом №41000 використано комбінацію червоного, синього та чорного (обрамлення) кольорів, знак за свідоцтвом №41001 зареєстровано у чорно-білому виконанні.

При аналізі комбінованих позначень враховується фактор візуального домінування одного або кількох елементів позначення. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення).

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, тому що він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення [7].

В досліджуваних знаках таким домінуючим елементом безумовно є словесний елемент АМІКО КЕРАМІКА, виконаний із застосуванням оригінального графічного прийому, коли слова розташовані одне під одним ("східцями"), а передостання літера першого слова є одночасно першою літерою другого слова. Таке позначення, тим не менше, досить легко ідентифікується споживачем саме як словосполучення АМІКО КЕРАМІКА, не припускаючи інших варіантів прочитання. Зображувальний елемент не має значного впливу на зорове сприйняття позначення.

Виконання словесного елемента кольоровими літерами впливає лише на графічні характеристики позначення, тому при визначенні інших характеристик (фонетичних та семантичних) відмінність у кольоровому рішенні може не враховуватися — таким чином при проведенні фонетичного та семантичного аналізу позначення





та



розгляда-

ються як тотожні.

Загальний підхід до визначення схожості позначень встановлено відповідними пунктами Правил:

*“4.3.2.4. Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.*

*Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.*

#### *4.3.2.6. Визначення схожості словесних позначень*

*Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.*

*При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.*

#### *4.3.2.7. Визначення схожості зображувальних та об'ємних позначень*

*Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.*

#### *4.3.2.8. Визначення схожості комбінованих позначень*

*Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи“.*

З урахуванням візуального домінування словесного елемента, порівняння спеціальної частини фірмового найменування “АМІКО-КЕРАМІКА” та зображень знаків за свідоцтвами №41000 та №41001 зводиться до порівняльного аналізу відповідних словесних елементів за фонетичними, графічними та семантичними ознаками.

#### **Визначення фонетичної схожості**

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [7]:

- наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших;
- наявність співпадаючих складів і їх розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.

Фонетична (звукова) схожість визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово), або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух.

З точки зору фонетичного аналізу спеціальна частина фірмового найменування “АМІКО-КЕРАМІКА” та словесний елемент знаків за свідоцтвами №41000 і №41001 співпадають за всіма наведеними критеріями, отже є фонетично тотожними.

#### ***Визначення семантичної схожості***

Смислова схожість визначається на підставі наступних 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.

Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій, який, однак, у більшості випадків тісно пов’язаний з поняттям фонетичної схожості [7].

У даному випадку досліджувати смислове значення словосполучень “АМІКО-КЕРАМІКА” як частини фірмового найменування або як словесного елемента товарних знаків не має сенсу: зважаючи на невизначеність для більшості українських споживачів значення слова АМІКО та однозначне розуміння значення слова КЕРАМІКА, фонетична

тотожність позначень призводить до їх семантичної тотожності. Іншими словами, який би зміст не вбачав споживач у словосполученні “АМІКО-КЕРАМІКА”, цей зміст буде однаковим як при сприйнятті фірмового найменування, так і при сприйнятті досліджуваних товарних знаків.

***Визначення графічної схожості***

Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі наступних ознак:

- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо);
- розташування букв по відношенню одна до іншої;
- алфавіт, буквами якого написане слово;
- колір чи кольорове сполучення.

Особливість графічного виконання позначення, яке є відрізняльною частиною фірмового найменування, полягає в тому, що як правило (особливо в офіційних документах) воно випикується стандартним шрифтом, який не відрізняється від шрифту, застосованого власне у тексті документа.

Позначення  та 

містять словесні елементи, що також виконані заголовними літерами стандартного шрифту. За загальним зоровим враженням ці елементи відрізняються від позначення “АМІКО-КЕРАМІКА”, використаного у фірмовому найменуванні, саме застосуванням описаного вище оригінального графічного прийому (в обох знаках) та кольором (знак за свідоцтвом №41000). За рештою ознак вони збігаються, з чого випливає, що словесні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є графічно схожими з позначенням, яке є відрізняльною частиною фірмового найменування — “АМІКО-КЕРАМІКА”.

На підставі встановленої фонетичної та семантичної тотожності, а також графічної схожості словесних елементів можна зробити висновок: словесні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з відрізняльною частиною фірмового найменування Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”.

*“Якщо при порівнянні словесного елемента комбінованого позначення буде встановлена його тотожність чи схожість зі словесним, то комбіноване позначення варто визнати схожим настільки, що його можна сплутати з зазначеним знаком” [7].*

Отже, зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”.

*Визначення однорідності або спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.*

Для визначення однорідності (спорідненості) товарів необхідно враховувати [7]:

- рід (вид) товарів і послуг;
- вид матеріалу, з якого виготовлені товари;
- їхнє призначення;
- умови і канали збуту товарів;
- коло споживачів.

Перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №41000 та №41001 наведено вище.

Відомості щодо об'єктів комерційної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”, що містяться у наданих на дослідження матеріалах справи, недостатні для встановлення повного переліку товарів і послуг, що виробляються (реалізуються, надаються) цим підприємством.

У наданих Позивачем матеріалах, зокрема, містяться наступні джерела інформації щодо видів діяльності ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”.

1) Копія рекламної публікації у Волинському інформаційно-рекламному журналі “Про бізнес” за квітень 2002 року, з якої випливає, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 постачало та реалізувало на території України керамічну плитку та керамічний граніт, сантехнічні вироби, сухі будівельні суміші, клеї, надавало послуги у сфері будівництва, зокрема — здійснювало ремонтно-оздоблювальні роботи на замовлення.

З рекламної публікації також випливає, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 використовувало позначення, тотожне знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №41001, шляхом застосування його у рекламі.

2) Копії договорів та контрактів, укладених ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” з постачальниками, покупцями продукції та виробниками реклами (без надання інформації про їх виконання), у період з 2000 по 2001 роки.

Із вказаних документів випливає, що до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 Товариством з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА” здійснювалися торгові операції з купівлі-продажу будівельних матеріалів, зокрема керамічної плитки та керамічного граніту, пінополістирольних плит; електричних приладів для обігрівання, сантехнічного обладнання та аксесуарів, меблів для ванних кімнат.

3) Фотографія рекламного щита ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” (без зазначення дати його встановлення), на якому перелічено види товарів, що реалізуються підприємством: плитка, сантехніка, пінопласт, стеля Armstrong, двері, мін-вата, шпаклівки, клеї, фарби, фуґи, поточні плінтуси, змішувачі, каналізація “REHAU”, ванни.

У разі, якщо розміщення цієї рекламної інформації відбулося до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, беззаперечно, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до цієї дати використовувало позначення, тотожне знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №41000, шляхом застосування його у рекламі.

Аналіз перелічених матеріалів показує, що товари, які реалізуються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” за родовими ознаками в основному належать до будівельних матеріалів, призначені для використання при будівельних та ремонтно-оздоблювальних роботах і збуваються шляхом оптового та роздрібного продажу. При цьому частина цих товарів (зокрема фарби) належать до 2 класу МКТП, а частина (керамічна плитка, пінополістирольні плити, шпаклівки, граніт, сухі будівельні суміші) — до 19 класу МКТП

Отже, товари, що реалізуються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з товарами, зазначеними у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Як видно з інформації, розміщеної у Волинському інформаційно-рекламному журналі “Про бізнес” за квітень 2002 року, послуги, що надаються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з переліком послуг 35 класу МКТП, наведеним у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001.

Таким чином, товари та послуги, що реалізуються (надаються) ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з товарами та послугами 2, 19, 35 класів МКТП, зазначеними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Проведене дослідження дає підстави зробити наступний висновок з питання 1:

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, яке використовувалося зазначеним підприємством до дати подання заявок на реєстрацію знаків для споріднених товарів і послуг. Крім того, є підстави вважати, що позначення, зареєстровані як знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, використовувалися ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання зазначених заявок шляхом застосування у рекламі споріднених товарів.

#### *Дослідження питання 2*

Статтею 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [2], яка визначає підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачено наступне:

*“3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:*

*...фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг”.*

Як Законом [2], так і Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3] не встановлено критерії, за допомогою яких визначається відомість в Україні того чи іншого фірмового найменування. Не містить таких критеріїв і спеціальна література [9, 10, 11].

Оскільки наведена норма Закону передбачає порівняння між собою позначень, які використовуються як засоби відрізнення осіб (товарів і послуг осіб), що здійснюють свою діяльність стосовно одних і тих самих або споріднених товарів чи послуг, логічно, що відомість фірми (фірмового найменування) повинна визначатися для кола споживачів саме цих товарів і послуг.

На думку експерта, найбільший вплив на відомість в Україні фірмового найменування в контексті наведеної вище норми Закону можуть мати деякі з факторів, аналогічних тим, що розглядаються згідно із статтею 24 Закону при здійсненні процедури визнання добре відомим знака для товарів і послуг, а саме:

- ступінь відомості чи визнання фірми у відповідному секторі ринку;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування фірмою товарів і послуг, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках тощо.

Ступінь відомості та визнання фірми у секторі ринку, тривалість, обсяг та географічний район просування фірмою товарів і послуг можна визначити на підставі фактичних даних, які включають принаймні наступну інформацію:

- кількість, тривалість дії та вартість укладених фірмою договорів про реалізацію власних товарів або надання послуг;
- кількість укладених фірмою договорів про закупівлю товарів та послуг інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- відзиви споживачів (незалежно, яку форму та зміст вони мають) про якість товарів і послуг, що надаються фірмою згідно з укладеними договорами;
- реакцію конкурентів (включаючи акти недобросовісної конкуренції) на просування фірмою своїх послуг у від-

- повідному секторі ринку;
- відомості про дату реєстрації фірми та початок фінансово-господарської діяльності за основними напрямками;
- відомості про обсяги та динаміку витрат фірми на рекламування своїх товарів або послуг;
- види реклами, що використовуються фірмою, та періодичність розміщення рекламної інформації;
- відомості про участь фірми у виставках, ярмарках, тендерах, конкурсах тощо;
- обсяги та періодичність розповсюдження в центральних, регіональних та спеціалізованих ЗМІ будь-якої інформації про діяльність фірми.

Із джерел, що досліджувалися при вирішенні питання 1 (договори купівлі-продажу, договори на розміщення реклами, копії рекламної інформації), можна встановити наступне:

ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” зареєстровано у м. Луцьк (Волинська обл.) 14 травня 1997 року.

Із червня 1997 року до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” у зазначеному регіоні здійснювало господарську діяльність, пов’язану із закупівлею у вітчизняних та закордонних фірм та реалізацією будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання, наданням послуг з виконання ремонтно-оздоблювальних робіт.

Протягом цього періоду рекламна інформація про діяльність ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” розповсюджувалася шляхом рекламних публікацій у місцевих друкованих виданнях та шляхом розміщення зовнішньої реклами.

Протягом цього періоду ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” здійснювало благодійну діяльність у регіоні та демонструвало зразки продукції, що пропонується до продажу, у фірмовому салоні-магазині.

Тривалість комерційної та благодійної діяльності ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, кількість укладених господарських договорів, обсяги рекламування та просування товарів на ринку дають підстави стверджувати про відомість фірмового найменування ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” у м. Луцьку та Волинській області стосовно видів діяльності товариства.



При невизначеності поняття “відомість фірмового найменування в Україні” для встановлення наслідків реєстрації знаків, що є тотожними або схожими з фірмовими найменуваннями, на думку експерта слід враховувати саме можливість сплутування комерційних позначень через використання їх не тільки в одному секторі ринку, а й в одному регіоні.

Слід зазначити, що Відповідач 2 — власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 Шухман Г.З. здійснює свою діяльність, пов’язану із використанням зазначених торговельних марок у тому ж регіоні, що й ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, про що свідчить реклама Торгового дому “АМІКО КЕРАМІКА”, розміщена у примірнику щотижневика “Луцьк і лучани” №4 (176) від 14 лютого 2004 року (див. матеріали справи).

Зважаючи на встановлену вище схожість фірмового найменування та товарних знаків щодо споріднених товарів і послуг, таке використання знаків власником свідоцтв №41000 та №41001 здатне призвести до змішування діяльності двох господарюючих суб’єктів на регіональному ринку і, отже, завдати збитків ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, яке має пріоритет на використання комерційного найменування.

### *Дослідження питання 3*

Вище було зазначено, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання Відповідачем 2 заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 використовувало позначення, тотожні зазначеним знакам, для позначення своєї діяльності, зокрема у рекламі. У виданні Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності [5] з приводу досліджуваної ситуації містяться наступні рекомендації:

*“9.248. ... Если фирменное наименование или фирменный знак используется в качестве товарного знака (независимо от того, зарегистрирован он или нет), общие нормы приоритета и защиты потребителей относительно происхождения товаров или услуг, предлагаемых с теми или иными обозначениями, будут определять исход любой коллизии со сходным товарным знаком.*

9.249. Даже если в отношении товаров и услуг, которые предлагает предприятие, оно использует фирменное наименование или фирменный знак таким, как он есть, другими словами, не как товарный знак, тем не менее общепринято, что ранее зарегистрированный (старший) товарный знак нарушается, если использование фирменного знака или фирменного наименования способно создать смешение относительно происхождения товаров или услуг, которые предприятие предлагает со своим наименованием. И наоборот, использование товарного знака, знака обслуживания или коллективного знака может аналогичным образом нарушить старший (зарегистрированный или незарегистрированный) фирменный знак или фирменное наименование”.

Як було встановлено при дослідженні питання 2, ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” є достатньо відомою у певному регіоні та у певному секторі ринку фірмою, зокрема і через використання для відрізнєння своєї діяльності позначень



та



які вже після початку використання їх товариством були зареєстровані Відповідачем 2 як товарні знаки. У тому ж джерелі [5] зазначено:

“9.165. 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.

9.166. Не требуется никакого намерения вызвать смешение со стороны нарушителя, как не требуется никакого фактического смешения. Сама вероятность смешения и

*является тестом. И это единственный путь функционирования системы”.*

Сказане повною мірою стосується і ситуації, коли порівнюються товарний знак та фірмове найменування, тим більше — якщо останнє фактично використовується як товарний знак.

Очевидно, що споживачі (у тому числі потенційні) послуг ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” вже звикли до того, що ці послуги надаються із застосуванням позначень



та



, а

сама фірма відрізняється за розрізняльною частиною фірмового найменування. Виникнення на ринку однорідних товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

**Отже, через реєстрацію та використання Відповідачем 2 знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, та тотожними позначенням, що використовувались ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” для відрізнення своїх послуг до дати подання заявок на зазначені товарні знаки, існує висока вірогідність введення в оману споживача щодо особи яка надає послуги.**

#### *Список використаних джерел:*

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911р., у Гаазі 6 листопада 1925р., у Лондоні 2 червня 1934р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.99 № 751-ХІV, 21.12.00 № 2188-ІІІ, від 15.11.01 №2783-ІІІ, від 10.01.02 №2921-ІІІ, від 04.07.02 №34-ІV, від 15.05.03 №762-ІV, від 22.05.03 № 850-ІV.

3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 №116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 №72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

4. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Сьома редакція. Частина ІІ. Том 1 // Державне патентне відомство України, Київ, 1997.

5. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. видання / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

6. Український Радянський Енциклопедичний Словник: в 3-х томах / [Ред. А.В. Кудрицький. 2-е вид. Том 2]. — К.: Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1987. — 736 с.

7. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: [конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність”] / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

8. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності [Основні терміни: Уклад.: М.Д. Гінзбург, Л.М. Дунаєвський, І.О. Требульова та ін. За заг. ред. А.А. Рудніка]. — Харків, 1999. — 560 с.

9. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. Том 2. Промислова власність / За заг. ред. д.ю.н. проф. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.

10. Андрощук, Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції: [навчальний посібник] / Г.О. Андрощук. — К.: ІВП, 2004. — 304 с.

11. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / Т.С. Демченко. — К.: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2004. — 184 с.

### ПРИКЛАД 5

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “А” до компанії “Д” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання незаконною реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні “HEAD & SHOLDERS OCEAN ENERGY”, визнання недійсним повністю свідоцтва на знак №47700.

За ухвалою Господарського суду м. Києва на вирішення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності поставлено наступні питання:

1. Чи є словосполучення “OCEAN ENERGY” сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом України №47700?
2. Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом №47700, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523?
3. Чи може знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 в результаті його використання вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України №47523 на знак “Энергия Океана; OCEAN ENERGYГІЯ Океану” для товарів і послуг?
4. Чи є товари для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №47700 спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 47523?
5. Який елемент є сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом № 47523?
6. Чи є знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом №47700 поєднанням знака “HEAD&SHOLDERS”, який зареєстрований за компанією “Д” на підставі свідоцтва України №3551 та сильного (домінуючого) елемента знака “Энергия Океана; OCEAN ENERGY; Энергия Океану” за свідоцтвом України №47523?

7. Чи поглинає знак для товарів і послуг “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 сильний (домінуючий) елемент знака “Енергія Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України №47523?

Відповідно до п. 2 ст. 494 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV [1] *“Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом”\**.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 [3].

*“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”.*

У зв’язку з тим, що питання 4 буде розглянуте у питанні 2, а також для зручного викладу матеріалу дослідження послідовність питань буде змінена, відповідно до п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. [14], експерти вважають за необхідне вирішувати поставлені питання у наступній редакції:

1. Чи є словосполучення “OCEAN ENERGY” сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом України №47700?
2. Який елемент є сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом № 47523?

---

\* Тут і далі цитати виділені курсивом.

3. Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом №47700, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523?
4. Чи може знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 в результаті його використання вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України №47523 на знак “Энергия Океана; OCEAN ENERGYГІЯ Океану” для товарів і послуг?
5. Чи є знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом №47700 поєднанням знака “HEAD&SHOLDERS”, який зареєстрований за компанією “Д” на підставі свідоцтва України № 3551 та сильного (домінуючого) елемента знака “Энергия Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України-№ 47523?
6. Чи поглинає знак для товарів і послуг “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 сильний (домінуючий) елемент знака “Энергия Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України № 47523?

Для дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № XXXXX.

Об'єктами дослідження є знак для товарів і послуг  
 HEAD & SHOULDERERS OCEAN ENERGY за свідоцтвом України №47700,



знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, знак для товарів і послуг за свідоцтвом №3551 документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) [1] "До об'єктів права інтелектуаль-

*ної власності, зокрема, належать: ... комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення” [1].*

*Відповідно до ч. 1 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 позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів” [1].*

*Необхідно також зазначити, що права вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об’єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. (1) ст. 2 Паризької конвенції [4] та п. 1 ст. 4 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2].*

*Так, відповідно до положень Паризької конвенції [4]: “В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией”.*

*Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону [2]: “Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності”.*

*Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2] товарним знаком вважається “позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Інакше кажучи, “товарний знак являє собою ... позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів” [5].*

#### *Дослідження питання 1:*

*Відповідно до ст. 5 Закону [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”.*

*“Словесні позначення можуть бути представлені як слова природної мови, вигадані слова або сполучення слів, абрєвіатура слів, лозунги тощо. Вони можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту” [6].*

При аналізі зображення знака для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, було встановлено, що він є словесним знаком, який виконаний в стандартному шрифтовому виконанні та складається з двох словосполучень “HEAD&SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY”, які за змістовними ознаками не пов’язані між собою.

Слід зазначити, що поняття “домінуюче положення елемента позначення” застосовується в основному до комбінованих знаків, для словесних знаків використовують поняття “сильні та слабкі елементи”.

*“Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності” [6].*

*“До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру. Часто сильний елемент використовується як основа серії торговельних марок одного заявника (власника), утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів, наприклад, LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTAKON, LEPTALON” [6].*

Виходячи з матеріалів справи, можна вважати, що компанія Дзе Проктер енд Гембл Компані створила серію торговельних марок на основі використання як сильного еле-

мента знака “HEAD&SHOULDERS”, таких як наприклад, “HEAD&SHOULDERS OCEAN POWER” “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ” та “AQUA ENERGY”, наслідком чого було продовження даної серії знаком “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY”.

Українському споживачеві давно відома марка “HEAD & SHOULDERS” на ринку України, особливо для такої продукції як шампуні. Перш ніж придбати товар в магазині на полицях серед численної продукції різних торговельних марок, він спочатку буде шукати давно відому йому марку “HEAD&SHOULDERS”, а вже потім вибирати з даної серії конкретний товар, наприклад з текстом “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ”, “AQUA ENERGY” або “OCEAN ENERGY”, які є частинами, що приєднані до основного позначення “HEAD&SHOULDERS”. Крім того, словосполучення “HEAD&SHOULDERS” розташоване перед словосполученням “OCEAN ENERGY” в досліджуваному знаку, отже буде сприйматися та вимовлятися першочергово, іноді не звертаючи увагу на наступну його частину. Не викликає сумніву, в даному випадку, що “HEAD&SHOULDERS” є сильним елементом словесного знака, має вирішальне смислове та фонетичне сприйняття.

Тому, виходячи з вищевикладеного, експертами зроблено висновок, що словосполучення “OCEAN ENERGY” не є домінуючим елементом знака для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700.

#### *Дослідження питання 2:*

Комбіновані позначення — це комбінація зображувальних, словесних та об’ємних елементів.



Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523 являє собою три словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА”, “OCEAN ENERGY”, “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, які розташовані один над одним, де перше і третє словосполучення розташовані відповідно над і під другим вздовж умовних кривих, увігнутих всередину, а друге має на по-

чатку та в кінці більший розмір літер. Вся ця комбінація створює ілюзію хвилі.

*“Словесні позначення, відтворені з застосуванням оригінальної графіки можуть втратити ознаки словесного позначення і сприйматися як комбіноване позначення, в якому непросто прочитати слово, що є основою цього позначення”.* [6]

З цього можна зробити висновок, що знак для товарів і



послуг

є комбінованим знаком, у зв'язку з

оригінальним розташуванням його словесних елементів, які створюють зображення — хвилю.

*“Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:*

- *геометричним розміром елемента;*
- *місцем розташування елемента у площині зображення знака;*
- *смісловим навантаженням елемента;*
- *впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому”* [6].

Знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА ОCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України №47523 складається з трьох словосполучень російською, англійською та українською мовами, які мають однаковий розмір. Ці словосполучення при перекладі з однієї мови на іншу означають одне і теж саме поняття.

При перекладі з англійської на українську океан — океан, energy — енергія, сила, і навпаки [10].

При перекладі з російської на українську океан — океан, энергия — енергія і навпаки [11].

При зоровому сприйнятті знака увага споживачів може бути звернена як на центральний елемент знака “OCEAN ENERGY” так і на елементи “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, якщо вони, наприклад, не володіють англійською мовою. Звичайно, що переважна більшість українських споживачів володіють добре як російською, так і українською мовами, їм легше буде сприймати і вимовляти

словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, ті ж, які достатньо обізнані в англійській мові, будуть виділяти центральний елемент знака “OCEAN ENERGY”.

Тобто, кожний споживач буде сприймати та вимовляти в даному позначенні саме те словосполучення, яке буде йому найближчим, в залежності від ступеня володіння різними мовами — російською, англійською або українською. Тому, неможливо виділити в позначенні “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” сильні та слабкі елементи, вони є рівнозначними та повинні досліджуватися в комплексі.



**Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523 не має сильного (домінуючого) елемента.**

#### *Дослідження питання 3:*

Відповідно до статті 6 *quinquies* Паризької конвенції [4]: “Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: 1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана”.

Такими правами, які порушуються, можуть бути права на товарні знаки, що вже охороняються в Україні або будь-які інші права, наприклад, право на фірмове найменування або авторське право, якщо будь-який образ або словосполучення, що включені до знака, можуть порушувати ці права.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону [2]: “Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом”.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону [2] “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”.*

Тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення можуть викликати ризик введення в оману споживача щодо особи, яка пропонує товар або надає послугу. У зв'язку з цим існує необхідність проведення порівняльного аналізу знаків або позначень, які використовуються як знаки, і беруть участь в господарському обігу, тобто працюють на ринку.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3]:

*“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 вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

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

Вище в дослідженні було визначено, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом



України №47700 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, є словесним та комбінованим знаками відповідно.

Згідно з п. 4.3.2.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3]: *“Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з*

тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи”.

Необхідно зазначити, що у комбінованих знаках основним елементом, на який в першу чергу звертає увагу споживач, є словесний елемент. Отже, при порівнянні знака для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом



України №47700 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, експерти вважають за необхідне, в першу чергу, порівнювати їх словесні елементи.

Згідно п. 4.2.6. Правил [3]: “при встановленні схожості словесних позначень враховуються звукова (фонетична), візуальна (графічна) та смислова (семантична) схожість”.

#### *Дослідження фонетичної схожості*

Фонетика — звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови — способи утворення звуків та їх акустичні властивості. Фонетичний — пов’язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто, фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу.

Виходячи з поняття “фонетики” (від грецьк. “phone” — звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери — пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки. Відповідно до Рекомендацій щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами [9] та зважаючи на те, що знаки виконано літерами латиниці та кирилиці, надані в квадратних дужках звуки можна вважати класичним транскрибуванням. При цьому враховувався той факт, що споживач володіє англійською, російською та українською мовами [9, 13].

При дослідженні фонетичної схожості/розбіжності знаків, необхідно спочатку з’ясувати сутність знака “&”, який використовується у позначенні “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700. Знак & — це амперсанд, який є графічним скороченням латинського

союзу et (i). В російській мові слово “амперсанд” визнає лише “лопатинский Русский орфографический словарь”. Знайти відомості про знак можна в “Кратких сведениях по типографскому делу” (СПб.: 1899) називається “знаком, заменяющим союз „и“”, в “Справочнике технолога-полиграфиста” (М.: 1981) — “знаком конъюнкции”.

Амперсанд став звичною частиною письма в Європі, та знайшов відображення на останньому місці в англійському алфавіті у всіх абетках вже до початку XIX століття (почав зникати звідти тільки через сто років). Знак & означає and, per se and (і, само по собі „і“). Знак застосовується не тільки в латинських текстах, а й практично у всіх європейських книгах — англійською, французькою та італійською мовами.

Тобто, знак & в позначенні “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” означає “and” англійською мовою та “і” українською.

Тоді, транслітерацією, а в даному разі і практичною транскрипцією словесного позначення “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 буде [хед енд шолдерс оушен енерджі].

Транскрипцією словесних елементів позначення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України №47523 буде [енергія океана оушен енерджі енергія океану]. Як видно, такий запис також містить ознаки транслітерації (транслітерація 0 літерна передача слів і текстів, записаних за допомогою однієї графічної системи, засобами іншої графічної системи [13]).

Зрозуміло, що тотожними за фонетичними ознаками при порівнянні двох знаків буде словосполучення “OCEAN ENERGY”. Інші словосполучення, що застосовуються в знаках, є фонетично не схожими.

Однак, як вже зазначалось *“у позначеннях, що мають особливу велику довжину, різні елементи нерівноцінні. До їх складу можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру, їм властива своєрідність звучання. Слабкі елементи самі по собі схожість*

*викликати не можуть, але можуть її посилити в поєднанні з іншим схожим елементом” [6].*

Як вже було встановлено при дослідженні питань 1 та 2, знак для товарів і послуг “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 має сильний (домінуючий елемент) “HEAD&SHOULDERS” та слабкий елемент



“OCEAN ENERGY”. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523 не має сильного (домінуючого) елемента.

Під час експертизи словесних позначень необхідно враховувати схожість саме сильних елементів. Сильний елемент знака за свідоцтвом №47700 — “HEAD&SHOULDERS” — не схожий за фонетичними ознаками зі словесним елементом знака “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”.

Тому на підставі викладеного можна зробити висновок, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700 та словесний елемент знака



для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523 є фонетично не схожі. Тотожність за звучанням словосполучень “OCEAN ENERGY” в обох знаках не впливає на зроблений висновок в зв’язку з тим, що в знаку за свідоцтвом №47700 він є слабким елементом, а в знаку за свідоцтвом №47523 він є одним з елементів його словесної частини.

### *Дослідження візуальної схожості*

Візуальне сприйняття знаків передбачає три стадії — виявлення, розрізнення і розпізнавання. Виявлення або ознайомлення — стадія зорового сприйняття, на якій споживач виділяє товарний знак з існуючого інформаційного кола, але ще не в змозі робити висновки щодо його ознак. Розрізнення означає привертання уваги споживача до тих або інших ознак знака, наприклад, форми, кольору,



шрифту тощо. На цьому етапі споживач може сприймати об'єкти, що розташовані поруч та виділяти окремі елементи. Розпізнавання — найбільш важлива стадія, зоровий процес, коли споживач самостійно виділяє суттєві ознаки знака і може вирізнити або назвати товар, маркований необхідним йому знаком, без порівняння його з іншим. Як відомо, при визначенні схожості комбінованих позначень найбільш важливим є перше враження, одержане при їх порівнянні. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам'яті [6].




Тому для визначення схожості, позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому. При визначенні схожості комбінованих позначень найбільш важливим є перше враження, одержане при їх порівнянні. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень за рахунок розбіжності окремих елементів, то при оцінці схожості позначень варто керуватися першим враженням. Ступінь важливості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента.

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо); алфавіт, буквами якого написано слово; колір або поєднання кольорів [6].

Для виявлення ступеню схожості/розбіжності позначень, що розглядаються, складемо відповідну порівняльну **Таблицю 1**, де знак “+” означає збіг певних ознак, а знак “-” — розбіжність ознак.

Таблиця 1

## Аналіз візуальної схожості позначень

Пп. №	Ознака	Свідоцтво України №47700 (словесний знак)	Свідоцтво України №17523 (словесний елемент)	Напівність (+) Відсутність (-) схожості
1	ознака:  	HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY		-
2	код шрифту	своєрідний як ArialMS CTT	своєрідний як OfficeSansWinC TT	-
3	графічне патисання з урахуванням характеру букв	неі літери загальної	неі літери загальної	+
4	розташування елементів по відношенню до загальної частини	забруджені частини відсутня	своєрідний елемент лінійний в оригінальному профільному виконанні; елементи розташовані один над одним; окремі і трішки співвипадають частини розташовані, з другим на початку та в кінці більший розмір літер; неі комбіновані елементи: лінійні хвиля	-
5	контраст, будь-якого написання слів	лінійний	контрастні та лінійні	-
6	живильність у значенні графічних елементів	відсутній	відсутній	+

Аналізуючи наведену порівняльну таблицю, можна зазначити, що знак за свідоцтвом України №47700 та знак за свідоцтвом №47523 в основному не співпадають за графічними ознаками.

У рекомендаціях Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, зокрема зазначено: “в принципі товарний знак повинен використовуватися в зареєстрованій формі. Однак Парижська конвенція в своїй статті 5 С (2) передбачає, що “*применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной (...) лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану,*

*предоставленную знаку*". То же самое предусматривается в разделе 30 (3) Типового закона [5].

Словесные знаки могут использоваться с применением любой формы, гарнитуры или цвета шрифта и в сочетании с дополнительными элементами (фирменные наименования, описательные термины), при условии что зарегистрированный знак сохраняет свой отличительный характер [5].

*“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 кольоровому виконанні” [5].*

Знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700 зареєстровано стандартним шрифтом у чорно-білому виконанні, тому на основі вищевикладеного, треба зазначити, що він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнітури, зі сполученням додаткових елементів та в будь-якому кольоровому виконанні, що не тягне за собою визнання недійсності реєстрації.



Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, в принципі повинен використовуватися в такій формі, як його зареєстровано, однак може відрізнятися окремими елементами, що не змінюють розрізняльний характер знака.

Експертом було зроблено аналіз використання досліджуваних знаків на основі наданих в матеріалах справи етикеток №1 та №2 відповідно (знак за свідоцтвом №47700; знак за свідоцтвом №47523).

На етикетці №1, позначення “head & shoulders”, виконане в оригінальному графічному виконанні (яке давно знайоме споживачам), нанесене у верхньому лівому куті. Словосполучення “Энергия Океана” виконано у нижній частині та має менший розмір, тобто сприймається разом із зображенням морської зірки та водоростей, як варіант давно ві-

домого шампуню Head & Shoulders проти лупи з додаванням певних морських компонентів.

На етикетці № 2 присутнє словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” в середній частині, виконане стандартним шрифтом разом з оригінальним зображенням рослини та текстом “с экстрактами водорослей”. У верхній частині етикетки розташоване комбіноване позначення із словесним елементом “Алые паруса”, яке має більший розмір, чим привертає до себе увагу.

Виходячи із викладеного вище, знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700



та знак для товарів і послуг **ENERGIA OKEANU** за свідоцтвом України № 47523 не схожі за графічними ознаками.

#### *Дослідження семантичної схожості.*

Семантика — розділ мовознавства, який вивчає аналіз відносин між мовними виразами та світом, реальним або вигаданим, а також саме це відношення та сукупність таких відносин.

Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій. Смислова схожість визначається на підставі наступних 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 [6].

Аналізуючи наданий на дослідження знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, було встановлено, що він складається з двох словосполучень “HEAD&SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY”. Дослівним перекладом цих словосполучень українською мовою буде “ГОЛОВА ТА ПЛЕЧІ” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” [10].

Згідно з тлумаченнями видання [12]:

Голова — це частина тіла людини або тварини, в якій міститься мозок — вищий відділ центральної нервової системи.

Плече — це частина тулуба від шиї до руки.

Океан — це водний простір, що вкриває більшу частину земної кулі й поділяє суходіл на материки та острови. Одна з чотирьох основних складових частин водного простору земної кулі, що розділяє материки.

Енергія — це одна з основних властивостей матерії, загальна міра всіх форм її руху // Здатність якого-небудь тіла, речовини і т. ін. виконувати якусь роботу чи бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу.

Отже, словосполучення “HEAD&SHOULDERS” у знаку для товарів і послуг, який використовується для позначення в основному шампунів для волосся проти лупи, пробуджують у споживачів асоціацію щодо об’єкта, для якого шампунь застосовується, а саме для голови, точніше — волосся, в якому є лупа, що падає на плечі.

“Асоціативні” знаки, або сугестивні — це позначення, які викликають асоціації про особливості товарів і послуг, пробуджують ідею або образ позначуваного об’єкта і потребують певної уяви споживачів, проте не описують їх прямо. Асоціативні знаки визнаються такими, що мають розрізняльну здатність.

У разі виникнення сумнівів відносно того, яким є термін: описовим або асоціативним, один той факт, що знак використовувався при здійсненні комерційної діяльності протягом певного періоду часу, може бути достатнім для визнання його дистинктивним. Проте чим більш описовим є термін, тим важче буде довести, наприклад, його вторинне значення, і в цьому випадку вимагається наявність високого відсотка споживацької поінформованості [6].

Це словосполучення прямо не описує шампунь, а пробуджує у свідомості споживачів асоціативний зв’язок знака з товаром, і використовується на ринку протягом великого періоду часу.

При цьому словосполучення “OCEAN ENERGY” розуміється як певна сила, енергія океану, що має характерні для неї особливості і разом з позначенням “HEAD&SHOULDERS” та видовою характеристикою товару (шампунь для волосся) означає додавання певних компонентів до складу шампуню океанського або морського походження із живильною енергією при його застосуванні.



У свою чергу знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523 складається з трьох словосполучень, які в перекладі з однієї мови на іншу, як вже було вказано раніше, мають однаковий семантичний зміст, а саме “енергію океану” і так само буде сприйматися споживачами, враховуючи що він використовується для позначення косметичних засобів, в тому числі шампунів, як додавання певних океанських або морських компонентів, які мають свої характерні особливості.

В результаті викладеного вище, зрозуміло що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY**



та знак для товарів і послуг мають тотожний за семантичними ознаками елемент “OCEAN ENERGY”.

У рекомендаціях ВОІВ щодо цього зазначено, що “при порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід також встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, тоді споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не звертатиме особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знаку” [5].

Так, майже у кожній серії торговельних марок виробників косметичних засобів присутній конкретний товар (шампунь, крем, мило) з додаванням морських або океанських компонентів (наприклад, мінерали мертвого моря, унікальна формула з екстракту водоростей тощо), який має схожі з позначенням “OCEAN ENERGY” словосполучення (морський бриз, океанський бриз, мінерали моря тощо).


У п.1 даного дослідження вже було відмічено, що споживач, купуючи шампунь, позначений торговельною маркою **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** в першу чергу звертає увагу на словосполучення “HEAD&SHOULDERS” (яке вже давно відоме українському споживачеві), а вже потім звертає

увагу (інколи може і не звернути) на словосполучення “OCEAN ENERGY” (що вказує на наявність особливих компонентів, що входять до складу шампуню), яке є однією з частин серії торгової марки і зустрічається майже в кожній лінії косметичних засобів (наприклад власник певної торговельної марки може мати продукцію з позначеннями: польові квіти, екстракти фруктів, грязі мертвого моря тощо).


Також, необхідно враховувати, що якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, ступінь схожості визначається як окремо по кожному слову, так і щодо всього позначенню в цілому. При цьому, якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості один чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим не може бути підставою для визнання позначень схожими настільки, що їх можна сплутати лише те, що до одного з них входить як елемент слово, що є, як таке, іншим позначенням [6].

Наявність в знаку для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** словосполучення “HEAD-&SHOULDERS” створює в свідомості споживачів асоціацію з об'єктом — голова та плечі, яке має відмінну

ідею зі знаком для товарів і послуг , а збіг окремого елемента “OCEAN ENERGY” не може слугувати основою для визнання знаків схожими.

Тому можна зробити висновок, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700

та знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №47523 семантично не схожі.

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг “Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених заре-

*естрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. 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” [3].*

При використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром або послугою споживач мимоволі переносить своє відношення до товару або послуги на товарний знак, у результаті чого останній починає асоціюватися споживачем з визначеними властивостями і якістю. При цьому товарний знак виконує роль засобу, що приваблює споживача, і може розглядатися як елемент, що інформує споживача про наявність у придбаному товарі тих чи інших характерних властивостей, що задовольняють його потреби і смак.

Він символізує стабільність якісних характеристик і властивостей товару або послуг. При цьому дані фактори у виробництві продукції або наданні послуг не тільки визначають якість кожного окремого виробу або послуги, але й передбачають стабільність якості всіх наступних таких же виробів або послуг, виготовлених або наданих підприємством, з даним товарним знаком.

Як зазначено в офіційному бюлетені “Промислова власність” та матеріалах справи знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700




та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523, використовуються для наступних товарів та послуг (Таблиця 2).



Таблиця 2

## Визначення однорідності товарів і послуг.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 47700	Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 47523
<p>(181) 25.08.2014 (210) 20040809016 (220) 25.08.2004 (310) 3742333 (320) 01.04.2004 (330) EM (410) 15.02.2005 Бюл. №2 (511) 3 (591) чорний, білий (732) Д/в: Прокстер енд Гембл Компані, Уол Прокстер енд Гембл Плас, Цинцинаті, Огайо, США; US (540)</p> <p><b>HEAD &amp; SHOULDERS OCEAN ENERGY</b></p> <p>(510) Кл. 3: Мила; парфумерні вироби; ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; засоби для лікування, що належать до 3 класу, очищення, догляду та прикрашання шкіри, в тому числі голови та волосся; продукти для стилізації волосся; засоби для відтінкового фарбування волосся; препарати для обезбарвлення, фарбування та підфарбовування волосся.</p>	<p>(181) 16.03.2014 (210) 2004032586 (220) 16.03.2004</p> <p>(450) 15.02.2005 Бюл. №2 (511) 3, 16, 35</p> <p>(732) Товариство з обмеженою відповідальністю «Амальгам Локс», вул. Миколаївська, 106, офіс 109, м. Миколаїв, 54002; UA</p> <p>(540)</p>  <p>(510) Кл. 3: Вибльокжамні протирати та інші речовини для прання, чистильні, ляскувальні, знежирувальні та абразивні препарати; мила; парфуми; ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що вклучені до 3 класу.</p> <p>Кл. 16: Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкарська продукція; матеріали для книжкових оправок; фотографії; кшцеларські товари; клеї кшцеларські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та кшцеларське обладнання (крім зєблїв); начальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські кліше; опалювання для товарів, змонтованих у 3 класі, в тому числі: бумбашкові пластмасові опалювання, зупьак, пакети паперові, мішки (кшцеларські, харбинські) паперові або пластмасові для пакування, обертковий папір, пластмасові розтяжні плівки для пакування, пластмасові плівки оберткові, пляшкочепожжжжжж паперові або картонні, пляшкочепожжжжжж оберткові паперові або картонні, шєбатурки (картонні або паперові коробки).</p>

	<p>Кл. 35: Реклама; керування справами; друкарня; адміністрування; друкарські, послуги, що стосуються товарів 3 класу щодо вивчення ринку, влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; друкарство досліджувачем; ділового інформування; ділового опціювання; ділового ревідування; імпортно-експортних агентств; оформлення вітриць; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійного рекламування; влаштування ярмарок на комерційні або рекламні потреби.</p>
--	---

З наведеної порівняльної таблиці можна зробити висновок, що товари 3 класу МКТП, зареєстровані за свідоцтвом України №47700 є аналогічними, ідентичними товарам 3 класу МКТП відповідно, зареєстрованим за свідоцтвом України № 47523.

Таким чином, товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №47700 та за свідоцтвом №47523, є відповідно спорідненими.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг *“Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів”* [3].

Необхідно зазначити, що найбільш важливим є перше враження, одержане при порівнянні позначень. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам'яті [5].

У дослідженні вже було встановлено, що першим враженням при купівлі товару, позначеного знаком

**HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** є саме словосполучення **“HEAD&SHOULDERS”**, а не схоже словосполучення



“OCEAN ENERGY” зі знаком

На підставі викладеного експертом зроблено висновок, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700 та знак для товарів і послуг



за свідоцтвом України № 47523, не схожі настільки, що їх можна сплутати.

*Дослідження питання 4:*

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил [3]: “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”.

Тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення можуть викликати ризик введення в оману споживача щодо особи, яка пропонує товар або надає послугу.

Згідно рекомендацій ВОІВ “при проведенні перевірки схожості товарних знаків є те, що вони повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинне надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Не зважаючи на це основне правило порівнювати товарні знаки в цілому і не розділяти це ціле на частини, важливою залишається структура позначень. Загальні префікси, як правило, більш важливі, ніж загальні суфікси; якщо два позначення є дуже подібними або ідентичними на початку слів, ймовірність їх змішування більш висока, ніж у тому

*випадку, коли подібність полягає в їх закінченнях. Довгі слова із загальними і подібними початками мають більшу ймовірність змішування, ніж короткі слова з різними початковими буквами” [5].*

У п. 3 дослідження було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №47700 та №47523 не схожі настільки, що їх можна сплутати, тому не можуть вводити в оману споживачів. На думку експертів обидва знаки можуть існувати на ринку і не призведуть до змішування.

Для прикладу, можна привести міжнародну практику судів, однак необхідно не забувати, що вона не має наперед встановленої сили, а лише відображає загальну ситуацію, що склалася у світовій практиці.

Так, судом провінції Онтаріо (Канада) було винесено рішення, де було роз’яснено можливість введення в оману.

*“Возможность введения в заблуждение не должна доказываться наличием общих элементов конфликтующих знаков, если они рассматриваются одновременно.*

*Более правомерно оценивать возможность введения в заблуждение, опираясь на то, что увиденные потребителем в разные периоды времени конфликтующие знаки “откладываются” в памяти не с фотографической точностью, а в совокупности существенных элементов знаков”\*.*

Другим прикладом може бути роз’яснення Європейського суду (European Court of Justice): “возникающие у потребителей ассоциации между двумя обозначениями из-за совпадения их семантических мотивов не служат сами по себе достаточным основанием для установления возможности введения в заблуждение — доказательства нарушения прав”\*\*.

Знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, як вже було зазначено,

---

\* Мельников, В.М. 99.11-12.16. Канада: спор о праве на использование обозначения YEAR 2000 [Year 2000 Inc. v Brisson et al // CPR. — 1998. — V. 81. — №1. — P. 104-110] / В.М. Мельников // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. — М., 1999. — № 11-12.

\*\* Мельников, В.М. 98.04.-05.46. О столкновении товарных знаков, содержащих общий изобразительный элемент Решение Европейского суда [Davies I., Annand R. European Court of Justice: Sabel v Puma // TW. — 1998. — № 103. — P.18-21] / В.М. Мельников // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. — М., 1998. — № 4-5.

має сильний (домінуючий) елемент “HEAD&SHOULDERS”, який внаслідок його відомості українському споживачеві виключає введення в оману щодо виробника товарів, навіть при схожості їх елементу “OCEAN ENERGY”, який є слабким, можна сказати, допоміжним елементом. Споживач не буде запам’ятовувати (виділяти) словосполучення “OCEAN ENERGY” в знаку для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY**, а зверне увагу саме на перший його елемент “HEAD&SHOULDERS”.

Отже, знак для товарів і послуг

**HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, не може вводити в оману щодо виробника товарів, а саме власника свідоцтва України №47523 на знак

для товарів і послуг



*Дослідження питань 5 та 6:*

У нормативних актах України, міжнародних договорах, а також в спеціальній літературі з інтелектуальної власності, не існує понять “поєднання” та “поглинання”.

Для відповіді на ці питання звернемося до відповідних тлумачних словників, наприклад [12] :

Поєднання — дія і стан за зазн. поєднати — збирати разом, складаючи, зливаючи, створювати одне ціле; об’єднувати. // перен. Єднати на ґрунті спільних інтересів, поглядів і т. ін.

Поглинання — дія за зазн. поглинати — 1. Вбирати в себе. 2. Приймати, поміщати в себе, заховувати в собі.

Методом простих логічних операцій з вищенаведених тверджень легко впевнитися, що дані поняття практично несуть в собі один і той же зміст, тим більше — у контексті поставлених питань.

У зв’язку з відсутністю даних понять в законодавстві України та міжнародних договорах щодо торговельних марок, вирішити дане питання по суті не вбачається можливим.

Можна лише зазначити, що компанія Дзе Проктер енд Гембл Компані створила серію торговельних марок на ос-

нові давно відомого знака “HEAD&SHOULDERS”, де словосполучення “OCEAN ENERGY” є частиною приєднаною до основного знака, а не “поєднанням” чи “поглинанням” якогось конкретного знака.

Крім того, при дослідженні питання 1 було встановлено, що словосполучення “OCEAN ENERGY” зовсім не являє собою сильний (домінуючий) елемент знака за свідоцтвом №47523. За такої умови, відповідно, втрачається і зміст питань 5 та 6, оскільки в них мова йде саме про сильний елемент позначення.

*Список використаних джерел:*

1. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.99 № 751-XIV, 21.12.00 № 2188-III, від 15.11.01 №2783-III, від 10.01.02 № 2921-III, від 04.07.02 № 34-IV, від 15.05.03 № 762-IV, від 22.05.03 № 850-IV.

3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

5. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

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. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., пересмотренное в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июля 1957 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г. И измененное 28 сентября 1979 г. (далі — Мадридська угода).

8. Инструкция к Мадридскому протоколу и соглашению (действует с 1 января 1998 г.) (далі — Інструкція).

9. Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами Державного департаменту інтелектуальної власності. Рекомендації обговорено та ухвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р.

10. Англо-український, українсько-англійський словник уклад. Н.М. Биховець, ... За ред. Ю.О. Жлуктенка. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 696 с.

11. Русско-украинский словарь: [80 000 слов / Глав. ред. М.Я. Калинович]. — М., ОГИЗ. — 400 с.

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел]. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.

13. Новий довідник. Українська мова та література. — К.: ТОВ “КАЗКА”, 2004. — 864 с.

14. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз. Затверджені наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 р. № 53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за №705/3145 // Офіційний вісник України, 2007, № 2, С. 80, ст. 78 (зі змінами та доповненнями).

#### IV. Дослідження промислових зразків

##### ПРИКЛАД 6

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом громадянина “А” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина Ткача Євгена Віталійовича про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №7969.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено наступне питання:

Чи була сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме 11.07.2003 року?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

*Об'єктами дослідження є промисловий зразок за патентом України №7969, надані на дослідження зображення упаковок, документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.*

*Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.*

##### *Дослідження питання:*

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон) [2], *“промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання”*.\*

Згідно із статтею 5 того ж Закону [2]:

*“2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають*

---

\* Тут і далі цитати наводяться курсивом.



зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

б. 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.

*Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису”.*

Згідно з п. 8.1.4.1 Правил, складання та подання заявки на промисловий зразок [5], які розроблені відповідно до зазначеного вище Закону: *“Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями”.*

При цьому, відповідно до п. 8.1.4.1 Правил [5]: *“Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака”.*

Із цього випливає, що суттєвість ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу (зовнішнього вигляду) виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізнити його від низки аналогічних рішень.

Відповідно, весь набір ознак промислового зразка можна поділити наступним чином:

Несуттєві ознаки — не впливають на формування зорового образу в цілому, не виявляють суті виробу, тобто не є необхідними і достатніми для формування зорового вигляду. Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, сприймаються споживачем як ідентичні.

Суттєві ознаки — ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що відрізняється від аналогічних виробів.

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, композивальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання тощо.

Статтею 6 зазначеного Закону [2] визначаються умови патентоспроможності промислового зразка. Зокрема, у цій статті зазначено:

- “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”.

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” №9 за 2003 рік (2-й том, стор. 2.29) містяться наступні відомості про видачу патенту України №7969 на промисловий зразок:

(51) МКПЗ 09-05; 19-08

(11) 7969	(21) 2003071247
(24) 15.09.2003	(22) 11.07.2003
(54) УПАКОВКА	



(72) Ткач Євген Віталійович  
 (73) Ткач Євген Віталійович;  
 вул. Дмитрівська, 28, кв. 87, м. Харків,  
 61052; UA

З опублікованих відомостей випливає, що патент видано 15.09.2003 р. за заявкою №2003071247, поданою 11.07.2003 р.

Об'єктом, що охороняється патентом на промисловий зразок, є упаковка, кольорове зображення якої наведено в публікації під кодом 54. Автором промислового зразка та власником патенту є Ткач Євген Віталійович.

У наданих на дослідження матеріалах справи міститься копія опису промислового зразка з матеріалів заявки №2003071247. З опису, а також із зображення промислового зразка зрозуміло, що патентом захищається не власне упаковка, а лише художнє оформлення її лицевої сторони (малюнок). Зокрема в описі зазначено (стиль та орфографія збережені):

*“Основною рисою малюнка, що заявляється, є її висока інформативна насиченість. Автор запропонував таке композиційне рішення, в якому на перший план виходить тема розваги людини з використанням продуктів, для яких призначена упаковка.*

*Малюнок, який формує зоровий образ заявляемого виробу, розміщено на прямокутному полі, в центрі якого розташоване стилізоване зображення моря, сонця та кораблика з двома чайками. На нижній частині зображеного моря зроблено напис кирилицею нестандартним шрифтом “Кальмар”, а під ним “сушений”. Літери напису “Кальмар” рознесені по висоті, ніби кожний з них знаходиться на гребні або на впадині хвилі. Під написом в одну горизонтальну лінію зображені три пари чоловіків за столиками з пивом та одна жінка в агресивному до них стані.*

*В правому верхньому куті розміщено коло, розподілене хвилястою смугою на дві частини. В нижній частині блакитного кольору зображена рибка, а у верхній — червоного кольору — напис латинськими літерами однакової висоти та товщини “DALPICO”.*

*Ознаки, які представлені на зображенні, впливають на формування зовнішнього вигляду виробу. Так, споживач бачить спочатку картину традиційного відпочинку чоловіків: пиво з рибкою — сухою чи в'яленою. А далі зображені фантазії, пов'язані з морем та сонцем. Художник використав для зображення прийом шаржу та кольори, що відображають літній настрій, жовтий, червоний, синій. А це викликає у людини почуття легкості, смаку та апетиту. Таку упаковку важко сплутати з іншою, що буде сприяти*

*скорішому просуванню товару на ринку. Таким чином, упаковка, що заявляється повністю відповідає своєму функціональному призначенню, несе велике інформативне навантаження та викликає відповідні асоціації у споживача”.*

Виходячи з наведеного вище визначення поняття “суттєві ознаки”, можна виділити наступні суттєві ознаки заявленого художнього рішення:

- форма виробу — вертикально орієнтований прямокутник;
- композиційні елементи:
- основний прямокутник бежевого кольору;
- розміщений у верхньому правому куті основного прямокутника товарний знак;
- розміщений всередині основного прямокутника прямокутник жовтого кольору;
- розташований всередині жовтого прямокутника, об’єднаний одним сюжетним замислом та виконаний у карикатурному стилі малюнок, що зображує:
- у нижній частині жовтого прямокутника — шістьох чоловіків, що п’ють пиво за столиками та жінку, яка, очевидно, свариться на одного з них;
- в центральній та верхній частині жовтого прямокутника — картину мрій одного з чоловіків у вигляді сонця над морем, корабля, двох чайок у польоті. Картинка виконана на прозорому фоні, що дозволяє споживачу продукту побачити вміст упаковки;
- розміщений нижче середини жовтого прямокутника напис — назва продукту. Напис містить два слова, розташовані одне під одним і виконані в оригінальній манері, яка гармоніює з карикатурним стилем малюнка.

В матеріалах справи, наданих позивачем, міститься копія довідки, виданої Закритим акціонерним товариством “ЭКСПОЦЕНТР”, м. Москва, РФ, з якої випливає, що з 3 по 7 лютого 2003 року у м. Москва проходив 10-й Міжнародний ярмарок продовольчих товарів і сировини для їх виробництва “ПРОДЭКСПО-2003”, одним з учасників якого було російське підприємство ТОВ “АБ”, що представляло на ярмарку сушені морепродукти виробництва ТОВ “Дальпико-Рыбсервис”.

У позовній заяві міститься надана позивачем фотографія упаковки для сушеного кальмара виробництва ТОВ “Даль-

пико-Рыбсервис”, яку було опубліковано на стор. 17 каталогу зазначеного ярмарку, а також фотографія упаковки для сушеного кальмара, яку за ствердженням позивача зроблено безпосередньо на виставковому стенді ТОВ “АБ” того ж ярмарку. Крім того, на а.с. 18 міститься копія сторінки 17 каталогу ярмарку “ПРОДЭКСПО-2003”, на якій розміщено інформацію про учасника ярмарку — ТОВ “АБ” та фотографію упаковки для сушеного кальмара виробництва “Дальпико-Рыбсервис”.

Зображені на фотознімках упаковки для сушеного кальмара за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадають із зображенням промислового зразка за патентом України №7969.

У матеріалах справи міститься пакетик для упакування сушеного кальмара виробництва ТОВ “Дальпико-Рыбсервис”, м. Владивосток, який за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадає із зображенням промислового зразка за патентом України №7969. На зворотному боці пакетика чорним барвником нанесено дату виготовлення продукту — 21.11.2002.

Крім того, промисловий зразок за патентом України №7969 за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадає із зображенням промислового зразка за патентом України №8061, заявку на який за номером 2003040711 було подано раніше — 24.04.2003р. Відомості про видачу патенту України №8061 на промисловий зразок опубліковано в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” №10 за 2003 рік (2-й том, стор. 2.20):

(51) МКПЗ 05-05, 19-06

(11) 8061 (21) 2003040711  
(24) 15.10.2003 (22) 24.04.2003

(54) ПАКЕТИК ДЛЯ УПАКУВАННЯ СУШЕНОГО КАРЬМАРА



(72) Журба Анастасія Борисівна  
Міжгородської Бітальні Білоруської  
(73) Журба Анастасія Борисівна  
вул. Леніна, 2, с. Приморське,  
Татарбузарський р-н, Одеська обл., 68142,  
УА  
Міжгородської Бітальні Білоруської  
вул. Ілліча, 65, км. 35, м. Одеса, 65078, УА

Таким чином, з наданих на дослідження матеріалів випливає, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 використовувалась Товариством з обмеженою відповідальністю “Дальпико-Рыбсервис”, м. Владивосток, Російська Федерація, при виготовленні та реалізації власної продукції (сушеного кальмара) до 11.07.2003 р., а отже була загальнодоступною у світі до дати подання заявки на промисловий зразок №2003071247, за якою Державним департаментом інтелектуальної власності видано патент №7969.

Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 не була новою до дати подання заявки також у зв'язку з більш раннім поданням заявки на промисловий зразок №2003040711, за якою Державним департаментом інтелектуальної власності видано патент №8161.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” [2], промисловий зразок, сукупність суттєвих ознак якого стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, не відповідає умовам патентоспроможності.

Експерт вважає за необхідне довести до відома суду, що включення автором промислового зразка до композиції малюнка його сюжетної частини містить ознаки порушення авторського права громадянина РФ Чеснокова Олександра Станіславовича, яким отримано відповідне Свідоцтво Російського агентства з патентів і інформації за номером 13003 (а.с. 39, 40), яке засвідчує авторське право на малюнок, що зображує (за Свідоцтвом): *“в нижней части на желтом фоне мужчин в шляпах, стоящих за столиками и пьющих пиво под палящим солнцем, женщину со скалкой, ругающуюся на одного из них, а в верхней части рисунка — двух птиц и корабль на море в мечтах одного из пьющих пиво”*. Свідоцтвом підтверджується дата створення твору — 22 серпня 2002 року, тобто більш рання, ніж дата подання заявки №2003071247 на промисловий зразок.

#### *Список використаних джерел:*

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня

1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

2. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. №3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст. 34 (зі змінами).

3. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

4. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність” / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

5. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514 зі змінами та доповненнями в редакції від 11.01.2006 р. // Офіційний вісник України, 2002, №11, С. 202, ст. 531.

6. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №290 від 12.04.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 р. за № 378/5569 // Офіційний вісник України, 2001, №18, т. 2, С. 1020. ст. 803 (зі змінами).