

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

КУЗЬМІНСЬКИЙ Олександрович - здобувач кафедри цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 347.772

У статті розглянуто особливості співвідношення виключного майнового права на комерційне найменування та торговельну марку, як окремих засобів індивідуалізації суб'єктів цивільного обороту, товарів та послуг. Надано практичні рекомендації відносно можливих шляхів розв'язання колізій між приналежними різним особам правами на торговельну марку та комерційне найменування.

Ключові слова: виключне майнове право, торговельна марка, комерційне найменування, тотожність, схожість, пріоритет, введення в оману.

Постановка проблеми

Більшість учасників цивільно-правового обороту прагнуть зайняти провідне становище у певному сегменті господарської діяльності. У свою чергу, посилення конкуренції на ринку товарів і послуг обумовлюють об'єктивну потребу в ефективному правовому механізмі, що забезпечує відповідну їх індивідуалізацію, товарів і послуг, які вони виготовляють чи надають. Існує чимало способів для такої індивідуалізації, серед яких є комерційні найменування та торговельні марки. Разом з тим правове регулювання щодо їх використання є недосконалим, а тому інколи викликає плутанину серед споживачів. І як наслідок виникає значна кількість судових спорів між особами – володільцями прав на торговельні марки й комерційні найменування. Однак судова практика дотепер залишається неоднозначною.

Подібний підхід підтверджує висновок про те, що законодавство України перед-

бачає додаткову охорону торговельних марок нормами конкурентного законодавства. Конфлікти торговельних марок і комерційних найменувань виникають внаслідок невизначеності правового статусу комерційних найменувань і відсутності спеціальних процедур пошуку й експертизи комерційних найменувань та низки інших обставин. А саме при реєстрації торговельних марок у пошук не включаються зареєстровані комерційні найменування. У свою чергу, при реєстрації юридичних осіб не враховуються подані на реєстрацію або зареєстровані торговельні марки.

Стан дослідження

Питання співвідношення, регулювання й використання цих двох об'єктів уже неодноразово висвітлювалися з різних точок зору в численних статтях і доповідях фахівців в області права інтелектуальної власності, серед яких слід назвати Г.Е. Авілова, Г. Андрощука, Д.А. Белової, Ю.Л. Бошицького, В.Ю. Бузанова, В.В. Голофаєва, О.А. Городова, В.І. Жукова, В.О. Калятіна, Ю.М. Капіцу, В.М. Крижну, І.В. Кривошеїну, С.В. Одінцева, М.В. Оніщука, О.П. Сергеева, В.А. Удінцова тощо. Разом з тим окремі аспекти співвідношення прав на комерційне найменування та торговельну марку в сучасній науці цивільного права є недостатньо дослідженими. Залишились не вирішеними наукові дискусії з деяких питань цієї тематики, зокрема, щодо можливих шляхів розв'язання колізій між

приналежними різним особам правами на торговельну марку та комерційне найменування.

Метою статті є дослідження особливостей співвідношення виключного майнового права на комерційне найменування та торговельну марку, як окремих засобів індивідуалізації суб'єктів цивільного обороту, товарів та послуг. Також спробуємо надати практичні рекомендації відносно можливих шляхів розв'язання колізій між належними різним особам правами на торговельну марку та комерційне найменування.

Виклад основного матеріалу

Комерційне найменування і торговельна марка є самостійними засобами індивідуалізації. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які здатні виокремити товари (послуги), які виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), які виробляються (надаються) іншими особами (ст. 492 ЦК України) [5]. Відповідно до ст. 90 ЦК України юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, не тільки може, а й повинна мати комерційне найменування. Комерційне найменування має містити вказівку на організаційно-правову форму юридичної особи і, власне, саме індивідуалізує найменування. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності (ст. 489 ЦК України) [5].

Основною функцією торговельної марки є індивідуалізація товарів й послуг, тобто відрізнення товарів й послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників. Крім того, торговельна марка виконує і рекламну функцію – відома марка гарантує споживачеві певну якість товару. Це позначення також захищає від порушень маркіровану нею продукцію на ринку. Комерційне найменування, на відміну від торговельної марки, покликано індивідуалізувати самого виробника товарів і послуг, тобто відрізнити одного виробника від інших. Також як і торговельна марка,

комерційне найменування, ставши відомим, виконує й рекламну та гарантійну функцію. Комерційне найменування покликане одночасно й захищати володільця прав від їхнього порушення на ринку.

Незважаючи на схожість виконуваних торговельною маркою і комерційним найменуванням функцій, між ними є істотні відмінності. Так, вони різняться за умовами виникнення правової охорони і її припинення. Є істотні відмінності в змісті виключних прав їх правоволодільців. Однак наявні відмінності не дозволяють у достатньому ступені об'єктивно вирішувати колізії, що все частіше виникають при реалізації прав на комерційне найменування й торговельну марку. Виникнення таких колізій пояснюється низкою причин. Право на комерційне найменування й право на торговельну марку, знак є правами виключними. При цьому існуюче правове регулювання припускає, що одне й те саме словесне позначення може одержати правову охорону у якості торговельної марки і комерційного найменування. В якості суб'єктів права на них можуть одночасно бути різні особи, що займаються схожою або однаковою діяльністю. Приймаючи до уваги схожі функції цих засобів індивідуалізації, можна стверджувати, що існує ймовірність змішування цих позначень або їх правоволодільців. Є й ризик уведення споживача в оману щодо виробника товару. У кінцевому ж підсумку має місце зіткнення прав на комерційне найменування й на торговельну марку при одночасному існуванні на ринку двох однакових найменувань (схожих чи тотожних), права на які належать різним особам.

У випадку існування двох однакових позначень проблемним є співвідношення виключного права на комерційне найменування та торговельну марку. В таких ситуаціях складно визначити, хто з володільців має пріоритет у використанні виключних прав на засоби індивідуалізації. Особливо коли це стосується комерційного найменування та торговельної марки. Відомо, що виключні права на ці засоби індивідуалізації виникають за наявності різних юридичних фактів. Право на комерційне найменування виникає на підставі першого використання [11].

Набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом реєстрації марки і засвідчується свідоцтвом України на торговельну марку (ст. 494 ЦК України) [5]. Тобто, враховуючи вимоги законодавства, необхідно встановити момент першого використання і надати докази подальшого фактичного використання комерційного найменування або докази про подачу заявки на реєстрацію торговельної марки.

При аналізі співвідношення виключних майнових прав на різні засоби індивідуалізації суди повинні виходити із першості виникнення права на конфліктні позначення. Якщо торговельна марка зареєстрована раніше початку використання схожого комерційного найменування, то її праволоділець може вимагати припинення використання спірного позначення. Якщо ж раніше виникло право на комерційне найменування, то є всі підстави відмовити в реєстрації торговельній марці, як такої, що не має необхідних елементів новизни.

У випадку із торговельною маркою ситуація є більш визначеною. Відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону право на знаки для товарів та послуг» [1] пріоритет торговельної марки встановлюється за датою одержання Установою матеріалів на реєстрацію торговельної марки. Право на комерційне найменування виникає на підставі першого фактичного використання, тобто доведенню підлягає обставина використання комерційного найменування у діяльності юридичної особи. Для встановлення факту першого використання конкретного комерційного найменування слід виходити із обставин саме добровільного використання особою певного позначення в господарських відносинах з іншими особами і не враховувати факт примусового використання суб'єктом певного позначення. Разом з тим існує проблема у визначенні моменту початку першого використання комерційного найменування, яке інколи вкрай складно чітко встановити. Зазвичай про цей факт свідчить реєстрація юридичної особи.

Таким чином, першою ключовою складовою при співвідношенні прав на різні засо-

би індивідуалізації є принцип старшинства права – «*prior tempore – potior (potentior) iure*» (перший у часі – перший у праві). Вважаємо, що саме по собі внесення відомостей про комерційне найменування до реєстраційних документів його праволоділця не є порушенням виключного права на торговельну марку. Чинне законодавство не передбачає особливої реєстрації комерційного найменування юридичної особи, відмінної від реєстрації самої юридичної особи. Ст. 27 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [6] не містить у переліку підстав для відмови в державній реєстрації положень, що дозволяють відмовити в реєстрації комерційного найменування, яке містить зареєстровану чи відому торговельну марку. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

При реєстрації комерційного найменування (одночасно з реєстрацією самої юридичної особи) у відповідних органах (зазвичай органах місцевого самоврядування) не проводиться поглиблений пошук на предмет наявності схожих найменувань, тим більше по всій Україні, так як така база є тільки в Укрпатенті. Тому на практиці при реєстрації юридичної особи у відділі реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності можуть проглянути перелік найменувань місцевих юридичних осіб, не припускаючи при цьому буквального збігу їхніх назв. Для реєстрації юридичної особи з новим комерційним найменуванням досить розходження тільки в організаційно-правовій формі (ТОВ, ВАТ, ЗАТ тощо) при схожому позначенні. На предмет співпадіння з торговельною маркою комерційного найменування дослідження взагалі не проводиться. І як наслідок, схожість торговельної марки та комерційного найменування виявляється завдяки здійсненню господарської діяльності в певному сегменті ринку різними особами, яким належать права на ці позначення.

Відповідно до п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані торговельні марки, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмови-

ми (комерційними) 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. Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» захистом у цьому випадку користуються лише відомі на території України комерційні найменування. Відомість комерційного фірмового найменування – поняття правове і питання про відомість позначення не може бути поставлене для дослідження судовою експертизою, а має вирішуватися самим судом (п. 1.3 Постанови Пленуму ВГСУ Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 №5 [9]). Визначення відомості ускладнюється ще й тим, що чинне законодавство не містить положень щодо визначення та порядку визнання комерційного найменування відомим. Крім того, у даному випадку необхідно довести наявність «відомості» до дати подання заявки на торговельну марку. А у випадку якщо період часу між реєстрацією юридичної особи і подачею заявки на торговельну марку відносно не великий, то це може бути досить складно. У свою чергу, судова практика виходить з того, що суд має враховувати будь-яку інформацію, яка вказує на будь-яку відомість комерційного найменування в Україні. Це можуть бути докази того, що протягом свого існування до моменту подачі заявки на торговельну марку юридична особа вже фактично здійснювала свою господарську діяльність, відкрито вступаючи в господарські відносини з іншими суб'єктами (рекламування, укладені договори).

Ситуація також ускладнюється тим, що при здійсненні експертизи заявлених позначень відповідна установа (Укрпатент) не аналізує їх на предмет схожості чи тожності з комерційним найменуванням, тому що не має відповідних технічних й організаційних можливостей. Фактично відсутній єдиний реєстр комерційних найменувань. Тому при проведенні експертизи заявки на новизну певної торговельної марки в процесі її реєстрації експерт не може

протиставити заявленому позначенню найменування українських юридичних осіб. Зазвичай експерти використовують мережу Інтернет для знаходження і протиставлення схожих з заявленим позначенням комерційних найменувань. Однак за достовірність інформації, викладеної в мережі, ніхто відповідальності не несе, і результати такого пошуку залежать тільки від наполегливості самого експерта. У зв'язку із цим інформація про зареєстровану торговельну марку є доступною з моменту її внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і заперечити таку реєстрацію можливо тільки після реєстрації й одержання свідоцтва на торговельну марку. З іншого боку, «правоволоділець має право використовувати торговельну марку і забороняти використання її іншими особами без його згоди» (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону пав на знаки для товарів та послуг» [1]), та схоже право є і у правоволодільця комерційного найменування, а саме «право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання» (ч.1 ст.490 ЦК України)[5].

Другою обставиною, що потребує встановлення, є факт використання спірних позначень для однорідних товарів і послуг. Якщо встановити зв'язок торговельної марки з товарами і послугами можна за допомогою Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (на цей час діє 10-та редакція МКТП), затвердженої Ніцькою угодою від 15 червня 1957 р.[7], то комерційне найменування взагалі не прив'язане до товарів і послуг. Напрямо діяльності юридичної особи визначається установчими документами, може і не стосуватися виробництва товарів (надання послуг). А отже, зв'язок комерційного найменування з тими або іншими товарами й послугами найчастіше є не настільки однозначним. При цьому, встановлення такого зв'язку є необхідною умовою для визнання факту неправомірного використання позначення, тому що в сфері конфлікту прав попадають торговельні марки й комерційні найменування, що використовуються відносно однорідних товарів (послуг). Також

повинні враховуватись реально здійснювані юридичною особою види діяльності, а також види діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2010) та установчих документів. Класи КВЕД юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і відображаються у реєстраційних документах такої особи.

Використання спірної торговельної марки для інших (неоднорідних) товарів (послуг) не є порушенням права на комерційне найменування. Для встановлення однорідності товарів (послуг) повинні враховуватися такі обставини, як рід (вид) товарів, їх споживчі властивості та функціональне призначення (обсяг і мета застосування), вид матеріалу, з якого вони виготовлені, взаємодоповнюваність або взаємозамінність товарів, умови їх реалізації (у тому числі спільне місце продажу, продаж через роздрібну або оптову мережу), коло споживачів, традиційний або переважний спосіб використання товарів та інші ознаки. Відповідно до п.4.3.2.5. Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державної служби інтелектуальної власності [8] при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова ймовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Основні ознаки однорідності товарів (послуг) можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Слід пам'ятати, що спорідненість товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, і діяльність юридичної особи встановлюється в межах проведення судової експертизи при відповіді на питання про тотожність або схожість марки та комерційного найменування.

Третім фактом, який потрібно з'ясувати при встановленні тотожності або схожості спірних комерційного найменування та торговельної марки, є вид та територія господарської діяльності їх правоволодільців. Співпадіння виду та територіальних сфер господарської діяльності правоволодільців як умова заборони використання спірного

позначення в українському законодавстві не зазначена, однак суди звертають на це увагу й найчастіше відмовляють у захисті, якщо особи перебувають і здійснюють діяльність на різних територіях та сегментах ринку збуту товарів чи послуг. Це можна пояснити тим, що співпадіння виду та територіальних сфер господарської діяльності правоволодільців схожих чи тотожних позначень цілком здатне ввести в оману споживачів, що, в свою чергу, призведе до дестабілізації економічної конкуренції на ринку товарів та послуг.

На нашу думку, встановлення схожості чи відмінності території, сфери й способів використання комерційного найменування й торговельної марки є необхідним. Оскільки сфера і територія здійснення діяльності може бути визначена відповідно до установчих документів правоволодільця, де перелічуються види діяльності. Крім того, можуть бути розглянуті додаткові відомості й документи, що вказують, на які дійсні види діяльності правоволодільця (напр., Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010)). Але на практиці юридична особа може здійснюють лише частину видів діяльності, перерахованих в установчих документах. Відомо, що певні види діяльності можливо здійснювати тільки при наявності спеціального дозволу (ліцензії). Сфера і територія використання торговельної марки зазначається у Свідоцтві про право на марку та у відповідності до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Торговельна марка реєструється за одним або кількома класами товарів та послуг, відповідно до яких виникає виключне право на торговельну марку.

Четвертою обставиною, яку потрібно встановити є, власне, схожість або тотожність торговельної марки і комерційного найменування. Порівнюючи спірні торговельну марку та комерційне найменування на предмет визначення відтворення одного іншим, вважаємо за необхідне використовувати підходи, застосовувані при порівнянні торговельних марок, які зазначені в Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державної служби інтелектуальної власності у редакції [8].

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх суттєвих елементах [8]. Так, тотожність спірних позначень є в наявності не зважаючи на зміни:

розміру, кольору та вид шрифту в словесних позначеннях – хіба що характерний шрифт надасть зміненому словесному позначенню риси графічного позначення;

написання словесного позначення (повністю або частково) на написання малими або великими літерами.

Позначення вважається схожим до ступеня змішування з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на їхні окремі відмінності. Оскільки співпадіння торговельної марки та комерційного найменування можливе лише у якості словесного позначення, то при встановленні схожості словесних позначень потрібно керуватися п.4.3.2.6 Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, де зазначена методологія визначення звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості – найчастіше цим займається лінгвістична експертиза [8]. Саме тому згідно з п. 4 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» [9] в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються. Крім цього, спірні марка та найменування повинні порівнюватися зі словесними і комбінованими позначеннями, в композиції яких входять словесні елементи [2, с. 602].

Звукова (фонетична) схожість встановлюється на підставі: наявності близьких і схожих звуків у позначеннях, які порівнюються; близькості звуків, що складають позначення; розташування близьких

звуків і звукосполучень відносно один до одного; наявності складів, що співпадають і їх розташування; кількості складів у позначеннях; місця співпадіння звукосполучень у складі позначень; близькості складів голосних і приголосних букв; характеру частин позначень, що співпадають; входження одного позначення в інше; наголос тощо. Для визначення звукової схожості словесних елементів потрібно враховувати і наступні фактори. Позначення, що є транслітерацією одного і того ж слова, так звані запозичені слова, хоча і написані буквами різних алфавітів, можна розглядати як тотожні. А якщо має місце фонетичне входження одного позначення в інше, то вони є схожими.

Графічна (візуальна) схожість визначається завдяки: загальному зоровому враженню; виду шрифту; графічному написанню з урахуванням характеру літер (наприклад, друковані чи письмові, головні чи рядкові); розташуванню літер відносно один до одного; алфавіту, буквами якого написане слово; кольору або сполученню кольорів тощо. Сміслову (семантичну) схожість визначають на підставі: схожості закладених у позначеннях понять, ідей, а саме: збіг значення позначень у різних мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення; протилежність закладених у позначеннях понять, ідей [8].

Завдяки тому, що перш за все слова вимовляються (тобто мають фонетичну ознаку) і мають зміст, то головним є їх звукова (фонетична) і смислова схожість. Незважаючи на це, їх графічне виконання має бути також враховано при дослідженні схожості найменувань. Спірні позначення повинні досліджуватись в цілому, хоча не виключається можливість і співставлення з кожним окремо.

При дослідженні питання про схожість до ступеня змішування двох найменувань, одне з яких виконано кирилицею, а інше латиною, слід враховувати декілька аспектів. Перший стосується найменувань, виконаних у різній графіці, але при цьому фонетично і семантично схожі, другий – коли найменування, різні фонетично, але схожі семантично[10]. Коли слово, словосполу-

чення чи текст має одне значення, але різні контексти визначатимуть різну їх суть, вважаємо, що звернути увагу потрібно на контекст. Відмінність мовної графіки виконання обох найменувань не впливає на їх загальне сприйняття, оскільки перше, на що звертає увагу споживач, – це саме слово, а не його графіка. В іншому випадку, найменування не можуть сприйматися споживачем як схожі, оскільки вони відмінні візуально і фонетично, а схоже смислове навантаження невідоме середньому споживачеві. Для нього порівнювані позначення є різними.

Останньою обставиною, яка потребує встановлення, є можливість введення в оману споживачів і (або) контрагентів. При цьому схожість до ступеня змішування – це лише окремий випадок введення в оману. Використання схожих чи тотожних торговельних марок та комерційних найменувань здатне викликати у споживача неправильне сприйняття чи навіть здатне ввести в оману щодо дійсного суб'єкта, що виробляє товари або послуги чи навіть щодо товарів чи послуг.

Саме поняття «введення в оману» припускає суб'єктивність сприйняття спірного позначення середнім споживачем. Помилитися (обманюватися) – означає прийти до помилкового враження, судження. Судження, в свою чергу, можливе лише на основі попереднього досвіду, що є різноманітним у різних людей. Отже, можливість введення в оману залежить від сукупності попередніх знань і, таким чином, носить суб'єктивний характер.

З аналізу можливості застосування підстави «введення в оману» до спірних торговельної марки та комерційного найменування видно, що така можливість не залежить від факту реєстрації торговельної марки або факту першого використання комерційного найменування, оскільки мова має йти не про порушення прав їх володільців, а про можливість порушення інтересів споживачів. Чим відоміше споживачам позначення, тим вище небезпека введення їх в оману, якщо таке позначення спробує зареєструвати на своє ім'я інша особа.

Стосовно комерційних найменувань,

ситуація майже схожа. Положення чинних нормативних актів, що регулюють охорону комерційних найменувань, не ставлять захист цих прав у залежність від відомості відповідних об'єктів [1]. Звідси зрозуміло, що ці норми введені для захисту інтересів не праволодильців, а споживачів, яких відомість комерційного найменування здатна наштовхнути на висновок про те, що заявник торговельної марки якимось чином пов'язаний з праволодильцем комерційного найменування.

Отже, здатність ввести в оману – це не об'єктивна реальність, а потенціал, реалізація якого залежить від сприйняття споживачів. Тут важливо враховувати три моменти:

1) наскільки у позначенні явно є властивість або значення, які здатні породити асоціацію, що не відповідає дійсності;

2) чи відомі випадки перетворення цього потенціалу в реальність, або ж, навпаки, чи є докази відсутності реалізації цього потенціалу;

3) в якій мірі навіть доведена здатність введення в оману може завдати реальну шкоду інтересам споживачів [12].

Слід визнати, що для визнання неправомірного використання торговельної марки чи комерційного найменування достатньо лише загрози (здатності) введення в оману споживачів, а не реального змішування. Оскільки торговельна марка чи комерційне найменування орієнтовані, насамперед, на потенційних споживачів, експертна оцінка схожості позначень повинна поводитися з погляду на суб'єктивне враження «середнього споживача» чи «споживача із середнім ступенем уваги», що не має спеціальних знань і навичок у відповідній сфері.

Висновок

Проведений у рамках статті аналіз співвідношення прав на комерційне найменування і торговельну марку свідчить про відсутність у даний час чіткого правового механізму, необхідного для вирішення спорів, що виникають між володільцями ключових прав на них. При вивченні правозастосовчої практики була виявлена значна кількість випадків, коли співпадають права на вищевказані об'єкти, а також відсут-

ність у різних органів єдиного підходу до розв'язання цієї категорії спорів про порушення виключних прав. З огляду на це, при співвідношенні виключних прав на комерційне найменування та торговельну марку особа, яка вважає, що її права було порушено, повинна довести наступні факти:

- пріоритет у виникненні виключного права на комерційне найменування чи торговельну марку;
- «відомість» комерційного найменування чи торговельної марки
- тотожність, схожість самих позначень, що використовуються у якості комерційного найменування та торговельної марки;
- співпадіння сфери та способів використання комерційного найменування й торговельної марки;
- однорідність, тотожність товарів (послуг), щодо яких використовується комерційне найменування та торговельна марка;
- можливість (здатність) уведення в обіг пересічних споживачів щодо дійсного суб'єкта, що виробляє товари або послуги, внаслідок одночасного використання тотожних або схожих до ступеня змішування позначень у якості комерційного найменування й торговельної марки.

Видається, що вищесказане наочно свідчить про існування досить складних проблем. Необхідність їх теоретичного осмислення та практичного вирішення шляхом вироблення конкретних пропозицій обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.93 № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
2. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: [учеб.]. – 2-е изд., пераб. и доп. / А.П.Сергеев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 752 с.
3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): [учебник для вузов] / В.О.Калятин. – М.:

Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М), 2000. – 480 с.

4. Бошицкий Ю.Л. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / за заг. ред. Ю.С. Шемчушенка / Бошицкий Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. – К.: Юрид. думка, 2006. – 216 с.

5. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – С.356.

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності» від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.

7. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066

8. Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державної служби інтелектуальної власності у редакції від 25.07.2011 № 578 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>

9. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 №5 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12>

10. Данилина Е.А., Попова П.А. Выявление сходства до степени смешения обозначений в кириллице и латинице / Е.А.Данилина, П.А.Попова // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – <http://www.rbis.su/article.php?article=306>.

11. Міжнародна конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – <http://www.rada.gov.ua>.

12. Ариевич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность / Е.А.Ариевич // [Електронний ресурс] – Режим доступу: – <http://www.rbis.su/article.php?article=708>