

УДК 347.772

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.2.30>

ОМАНЛИВІСТЬ ЯК НЕГАТИВНИЙ КРИТЕРІЙ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Поп С.М.,

*аспірант кафедри цивільного права та процесу
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID: 0000-0003-4434-0130*

Поп С.М. Оманливість як негативний критерій охороноздатності торговельної марки.

Дана стаття присвячена аналітично-правовому розкриттю сутності поняття «оманливості позначень» як одного з негативних критеріїв охороноздатності торговельної марки через призму порівняльного, правового дослідження даної дефініції.

В даному дослідженні аргументовано можливість віднесення терміну «оманливості позначень» в царині теоретичних, правових досліджень до загально-правової категорії відносно термінів «позначення, що можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг» та «позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу».

Виокремлено позитивні аспекти стосовно внесених до українського законодавства змін, зокрема, шляхом ліквідації українським законодавцем терміну «оманливі позначення».

В рамках даної статті досліджено зміст понять «оманливості позначень», «позначення, що можуть вводити в оману щодо товарів чи послуг», «позначення, що можуть вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу».

Розкрито відповідні аспекти досвіду Європейського Союзу щодо правової інтерпретації оманливості торговельних марок в контексті їх охороноздатності.

В дослідженні окреслено основні підходи, згідно з якими досліджується питання оманливості позначень, як одного з критеріїв для надання чи відмови у наданні їм правової охорони в якості торговельної марки. Запропоновано авторський підхід до класифікації оманливих позначень за критеріями предмета введення в оману та ступеня введення споживача в оману. Для досягнення поставленої мети автором використано наступні, характерні для правової науки методи, зокрема, системно-структурний та порівняльно-правовий методи, а також діалектичний метод пізнання правової дійсності. Саме дослідження здійснювалося із застосуванням насамперед формально-догматичного методу, який надав можливість виокремити та проаналізувати правові підходи до інтерпретації понять «оманливості позначень», «позначення, що можуть вводити в оману щодо товарів чи послуг», «позначення, що можуть вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу». А також методи аналізу та синтезу на основі, яких запропоновані авторські підходи до класифікації оманливих позначень на основі відповідних критеріїв.

Ключові слова: торговельна марка; оманливість позначень; позначення, що можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг; позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; негативні критерії охороноздатності торговельної марки; правова охорона торговельної марки.

Pop S.M. Deceptiveness as a negative criterion for trademark protection.

This article is dedicated to the analytical and legal exploration of the concept of «deceptiveness of signs» as one of the negative criteria for the registrability of a trademark through the lens of comparative legal research of this definition.

In this study, the possibility of classifying the term «deceptiveness of a sign» within the theoretical and legal research framework as a general legal category is argued, relative to the terms «signs that may mislead concerning goods or services» and «signs that may mislead concerning the person who produces the goods or provides the service.»

The article highlights the positive aspects of the changes introduced to Ukrainian legislation, in particular, the elimination of the term «deceptive signs» by Ukrainian legislators.

Within the scope of this article, the content of the concepts of «deceptiveness of signs», «signs that may mislead regarding goods or services» and «signs that may mislead regarding the person who produces the goods or provides the service» has been investigated.

The article discusses the relevant aspects of the European Union's experience concerning the legal interpretation of the deceptiveness of trademarks in the context of their registrability.

The study outlines the main approaches based on which the issue of the deceptiveness of signs is examined as a criterion for granting or refusing legal protection as a trademark. The author proposes an original approach to the classification of deceptive signs based on criteria such as the subject of deception and the degree of consumer misdirection.

To achieve the goal set, the author used several methods typical of legal science, including system-structural and comparative-legal methods, as well as the dialectical method of legal reality cognition. The research was conducted primarily using the formal-dogmatic method, which enabled the identification and analysis of legal approaches to the interpretation of the concepts of «deceptiveness of signs», «signs that may mislead regarding goods or services» and «signs that may mislead concerning the person who produces the goods or provides the service.» The article also utilized the methods of analysis and synthesis, based on which the author proposed original approaches to classifying deceptive signs based on relevant criteria.

Key words: trademark; deceptiveness of signs; signs that may mislead regarding goods or services; signs that may mislead concerning the person who produces the goods or provides the service; negative criteria for the protection of a trademark; legal protection of a trademark.

Постановка проблеми. Якщо торговельна марка має здатність вводити споживачів в оману, вона може бути несправедливо використана для створення помилкового враження про товар або послугу, що своєю чергою шкодить споживачам і порушує законодавчі норми. Водночас усунення з реєстрації торговельних марок, що вводять в оману, сприяє підтриманню належної конкуренції на ринку та захисту прав споживачів. З огляду на розвиток правової практики, зокрема, в Україні та Європейському Союзі, вивчення цього питання є особливо актуальним на етапі реформування законодавства щодо охороноздатності торговельних марок. Крім того, вивчення оманливості, як одного із критеріїв охороноздатності торговельної марки є важливим з огляду на необхідність узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами та правовою практикою Європейського Союзу, що особливо важливо в умовах інтеграційних процесів та міжнародної торгівлі. Таким чином, дослідження питання оманливості, як негативного критерію охороноздатності торговельної марки є надзвичайно актуальним для удосконалення національної правової системи, забезпечення прав споживачів і підтримки стабільного економічного середовища.

Стан опрацювання проблематики. Питання оманливості як негативного критерія охороноздатності торговельної марки було предметом дослідження ряду науковців. Серед вчених, які досліджували дану проблематику варто виокремити праці О.В. Піхурець, Н.М. Стефанишин, К.А. Сопова, О.Д. Левічева, О.Ф. Дорошенко та інших.

Метою даної статті є розкриття сутності поняття «оманливості позначень» як одного з негативних критеріїв охороноздатності торговельної марки через призму порівняльного, правового дослідження даної дефініції.

Основними завданнями автор ставить перед собою: проаналізувати правові підходи до інтерпретації терміну оманливість позначень в контексті правовідносин критеріїв охороноздатності торговельної марки; розкрити відповідні аспекти досвіду Європейського Союзу щодо правової інтерпретації оманливості торговельних марок в контексті їх охороноздатності; окреслити основні підходи згідно з якими досліджується питання оманливості позначень, як критерія для надання чи відмови у наданні їм правової охорони в якості торговельної марки.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що торговельна марка може отримати правову охорону тільки за умови відповідності певним критеріям, в цивілістичній доктрині їх називають критеріями охороноздатності або умовами надання правової охорони. Оскільки український законодавець не оперує термінами критеріїв охороноздатності торговельної марки або умови надання правової охорони торговельній марці, то в аспекті нашого дослідження особливої уваги заслуговують позиції вітчизняних науковців, щодо тлумачення даних термінів.

Зокрема, О.І. Чепис вдало зазначає, що для того, щоб спеціальне позначення товарів і послуг охоронялося в Україні в якості торговельної марки, необхідно, щоб воно володіло певними властивостями, які називаються умовами правової охорони [1, с. 261].

Доречною здається думка, О.В. Піхурець, яка вказує, що певні критерії охороноздатності торговельної марки фіксуються в негативній формі, тобто за допомогою перерахування ознак, які не повинні бути притаманні торговельній марці [2, с. 18].

Одним з таких негативних критеріїв охороноздатності є можливість торговельної марки вводити споживача в оману. Вважаємо за доцільне розглянути, як саме сприймається науковцями властивість торговельної марки вводити споживача в оману.

Зокрема, Н.М. Стефанишина зазначає, що торговельна марка вважається оманливою або такою, що вводить в оману споживача, якщо вона породжує чи може породжувати у свідомості споживача таку, що не відповідає дійсності уяву про якість товару чи послугу, виробника, або географічне походження останніх. Торговельна марка визначається оманливою, якщо оманливим є хоча б один з його елементів [3, с. 96]. Доцільно зауважити, що науковиця використовує поняття оманлива торговельна марка або така, що може вводити в оману, як тотожні. На нашу думку, такий підхід зберігся в науковому середовищі з наступних причин.

Зокрема, значний період часу український законодавець використовував ці поняття у нормативно правових актах національного законодавства.

У Законі України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг у редакції від 11.12.2019 року та всі попередніх, законодавець визначав, що згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону позначення, які: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги [4].

Тобто законодавець сформував норму таким чином, що позначення могло вважатися або оманливим або такими, що може ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу, тобто складалось враження, ніби це два окремі поняття.

Водночас у чинних на той момент Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а саме пункту 4.3.1.9. даних правил, на перший погляд, ці поняття були тотожними, оскільки трактувалися наступним чином.

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 [5].

Проте у науковій доктрині застосовується підхід, який вказує на потребу розмежовувати ці поняття та наводить наступні їхні інтерпретації:

Зокрема, К.А. Сопова зазначає, що до оманливих позначень відносяться ті, що повністю чи елементи котрих сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів або пояснень. Наприклад, оманливим буде вважатися позначення, що містить пряму вказівку на виробника, яка насправді не відповідає дійсності. Своєю чергою, до позначень, що можуть ввести в оману споживача, належать позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їхнього географічного походження або виробника, що насправді не відповідають дійсності [6, с. 33].

Тобто, вчена розмежовує оманливі позначення і позначення, що можуть вводити в оману, вказуючи, що оманливі позначення - це ті, що очевидно є неправильними, неправдивими та відповідно створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Своєю чергою, позначення що можуть ввести в оману, лише побічно породжують неправильну думку, яка насправді не відповідає дійсності, тобто ступінь введення в оману є ймовірним, а не очевидним.

Подібного правового підходу дотримується О.Д. Левічева, яка стверджує, що оманливі позначення – позначення чи його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів чи послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як

істині. Якщо такі відомості в позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товару чи характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності [7, с. 21].

Такий підхід вчених дозволяє інтерпретувати поняття оманливі позначення та позначення, що можуть ввести в оману, як окремі правові дефініції, та сприяє використанню терміна оманливість, як самостійної правової дефініції.

Водночас нами сформований авторський підхід до дефініції оманливості позначень, який підтримує позицію науковців щодо того, що оманливість є окремим самостійним поняттям, проте зміст підходу, який буде запропонований нами в контексті даного дослідження відрізняється від наведеного вищезгаданими науковцями. Своєю чергою, ступінь введення споживача в оману (очевидний чи ймовірний), на нашу думку, краще слугуватиме одним із критеріїв авторської класифікації оманливих позначень, що буде наведена нами у ході даного дослідження.

На даному етапі нашого дослідження вважаємо за доцільне зосередитись на наступному факторі, що сприяє використанню терміна оманливість торговельної марки – міжнародно-правова доктрина.

Зокрема, Постійний комітет із законодавства про торговельні марки промислові зразки та географічні зазначення Всесвітньої організації інтелектуальної власності досліджуючи питання відмови у наданні правової охорони торговельній марці однією з підстав називає «Deceptiveness», що дослівно перекладається, як оманливість.

Але варто зауважити, що говорячи про оманливість комітет вказує на наступні аспекти: 1) в реєстрації торговельних марок, які вводять громадськість в оману щодо природи, якості або географічного походження товарів або послуг, для яких вони використовуються зазвичай відмовляється; 2) обман також може виникати через передбачувану характеристику товару чи послуг, на яких використовується знак, включаючи їх склад, цільове використання, призначення або передбачуване географічне походження; 3) Крім того, уявний зв'язок між відповідними товарами чи послугами, та особою чи організацією може вважатися оманливим [8].

Відповідно до статті 7(1) (g) Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (далі – Регламент про торговельну марку) не підлягають реєстрації: торговельні марки, які мають такий характер, що вводять громадськість в оману, наприклад, щодо природи, якості або географічного походження товарів або послуг [9]. Тобто, застосовується термін позначення, що вводять в оману без формального застосування терміну оманливість.

Водночас Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок містить тотожні положення у статті 4 Абсолютні підстави для відхилення або визнання недійсності.

Так в підпункті (g), пункту 1, статті 4 Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року передбачено, що реєстрації не підлягають або, якщо зареєстровані, визнанню недійсними підлягають: торговельні марки, які мають такий характер, що вводять в оману громадськість щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг [10]. Тобто, аналогічним чином, як і у вищезгаданому регламенті застосовується термін позначення, що вводять в оману.

Проте, у методичних вказівках до експертизи Офісу інтелектуальної власності Європейського союзу версія 1.2 від 31.03.2024 року (далі по тексту – Методичні вказівки) застосовується також інша термінологія.

Зокрема, частиною В, секції 4, глави 8, розділу 1 Методичних вказівок застосовується термін «The descriptive character», що дослівно перекладається, як «оманливий характер».

Відповідно до частини В, секції 4, глави 8, розділу 1, абзацу 1 Методичних вказівок Регламент про торговельну марку забезпечує охорону від оманливих торговельних марок Європейського Союзу, як абсолютну підставу для відмови в їх реєстрації згідно зі статтею 7(1)(g) Регламенту про торговельну марку, а також після реєстрації шляхом дозволу анулювання таких знаків згідно зі статтею 58(1)(c) Регламенту про торговельну марку або оголошенням недійсними за заявою третьої сторони відповідно до статті 59(1)(a) Регламенту про торговельну марку.

Водночас частина В, секції 4, глави 8, розділу 1, абзацу 2 Методичних вказівок констатує, що стаття 7(1)(g) Регламенту про торговельну марку передбачає, що знаки, які є такими, що вводять в оману громадськість щодо природи, якості або географічного походження товару або послуг, не будуть зареєстровані. Однак цей перелік не є вичерпним і торговельна марка може бути оманливою з інших причин [11].

Тобто, міжнародно-правова доктрина є наступним фактором, що сприяє застосуванню терміну оманливості, зокрема через застосування категорій «Deceptiveness» - «оманливість», «The deceptive character» – «оманливий характер». Проте, в цьому випадку, термін оманливість вживається як поняття вищої категорії та охоплює можливість вводити в оману щодо природи, якості або географічного походження товару та з інших причин.

Отже, в українському правовому полі виникає ситуація, за якої термін оманливість в інституті торговельних марок ліквідований українським законодавцем. Проте, в силу його тривалого застосування в законодавчій площині, наявності різних підходів до його інтерпретації серед вітчизняних науковців та активного використання у міжнародно правовому полі, він зберіг свою потребу у застосуванні й в сучасній цивілістичній доктрині.

На нашу думку, прийняття українським законодавцем Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями № 815-IX від 21.07.2020 внаслідок якого відбулись відповідні законодавчі зміни, в тому числі ліквідовано терміни «оманливі» відносно торговельних марок, призвело до переведення такої дефініції у царину теоретично-правових досліджень сучасних науковців [12].

Важливим аспектом нашого дослідження є сучасна інтерпретація українським законодавцем поняття оманливості позначень, яка проявляється в тому, що формально цей термін ліквідований. Разом з тим, український законодавець застосовує термін «позначення, які можуть ввести в оману»

Відповідно до абзаців 5 та 6, п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які: можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу [4].

Доцільно зауважити, що судова практика в Україні розглядає можливість позначення ввести в оману, як абсолютний критерій для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної, видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілочаних виробів) [13]. Аналогічний правовий підхід сформовано Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 06 лютого 2024 року по справі № 910/14606/21 [14].

Використання українським законодавцем терміна «позначення, які можуть ввести в оману» та сприйняття його судовою гілкою державної влади, в якості абсолютного критерію для відмови в наданні правової охорони вказує на наближеність українського законодавства до законодавства Європейського союзу в питанні розгляду оманливості, як негативного критерія охороноздатності торговельної марки.

На даному етапі нашого дослідження, з метою більш чіткого розуміння змісту поняття позначення, які можуть ввести в оману, вважаємо за доцільне розглянути тлумачення даного поняття з точки зору українського законодавства.

Згідно з главою 2, розділ 2, п. 10-11 Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, що не відповідає дійсності. Позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів. Позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності. Не вважається таким, що може ввести в оману позначення, яке містить фактично неправдиві відомості про товар чи послугу, проте через нереальність асоціацій сприймається як фантазійне відносно певного товару чи послуги. Позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати

у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності [15].

Тобто, законодавець визначає, що позначення, можуть ввести в оману щодо товарів і/або послуг або щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Відповідно, можна виділити предмет відносно якого позначення вводить в оману, як критерій для класифікації оманливих позначень. Позначення може ввести в оману щодо товарів або послуг, якщо воно створює уявлення, що не відповідає дійсності щодо особливостей товару або послуги, а також, якщо безпосередньо або через асоціації вказує на характеристики товару або послуг, які не відповідають дійсності (при цьому достатньо, щоб цим критерієм відповідав хоча б один з елементів позначення). Позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги, якщо вказує на асоціативний зв'язок з виробником товарів чи надавачем послуг, який не відповідає дійсності.

Аналіз міжнародної правової доктрини, норм та положень українського законодавства та судової практики надає нам можливість сформулювати власну думку щодо їхнього впливу на правову систему України.

На думку автора, законодавча ліквідація терміну «оманливі», нова інтерпретація українським законодавцем поняття «позначення, які можуть ввести в оману» та, як наслідок, наближеність українського законодавства до правового поля Європейського Союзу мають ряд позитивних аспектів.

По-перше, уніфікація термінології в межах національного законодавства, та, як наслідок, єдина термінологія без різної інтерпретації.

По-друге, усунення двозначності поняття (тобто підходу, за яким оманливість та введення в оману розглядались, як різні правові категорії), усунення тотожних понять (тобто підходу, за якого застосовувались два фонетично різні поняття однакового змісту).

По-третє, приведення національного законодавства України у відповідність до Європейського законодавства та міжнародної правової системи в цілому.

Ми вважаємо, що зміни зроблені законодавцем не повинні змушувати цивілістичну доктрину відмовлятися від терміну оманливість позначення в інституті торговельних марок.

Навпаки, такий підхід надає можливість інтерпретувати оманливість позначень в межах інституту торговельних марок як загально-правову категорію відносно термінів позначення, яке вводить в оману щодо товарів або послуг та позначення, яке вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги.

В контексті критеріїв охороноздатності торговельної марки пропонуємо авторське визначення оманливості позначень.

Оманливість позначення – це правова категорія, яка характеризується властивістю позначення (його комбінацій чи окремих елементів) вводити громадськість (споживачів) в оману щодо товарів і/або послуг або особи, яка виробляє товари чи надає послуги, внаслідок чого таке позначення втрачає можливість отримати чи перебувати під правовою охороною, як торговельна марка.

Також вважаю за доцільне доповнити законодавчий підхід щодо інтерпретації понять позначення, яке вводить в оману щодо товарів і/або послуг та позначення, яке вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Позначення вводить в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно породжує або має об'єктивну можливість породжувати у свідомості споживачів судження про якість, властивості, географічне походження або інші істотні характеристики товару і/або послуги, що не відповідає дійсності.

Позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що викликає або має об'єктивну можливість викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Доцільно зауважити, що аналіз окремих аспектів цивілістичної доктрини, зокрема правових позицій Верховного суду, що викладені у постановках від 06.02.2020 р. (справа № 910/2503/18), від 27.10.2020 р. (справа № 910/9438/19), від 24.10.2024 р. (справа № 910/14228/21) та ряду інших, що будуть наведені нами в рамках даного етапу нашого дослідження, надає нам можливість виокремити три основні підходи для дослідження питання оманливості позначень – можливості вводити в оману щодо товарів і/або послуг та особи, яка виробляє товари та/або надає послуги. А саме:

1) Метод очевидності – коли позначення вводить в оману настільки очевидно, що це є одразу зрозумілим та не потребує додаткових знань чи залучення відповідного спеціаліста.

Зокрема, Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 06 лютого 2020 року по справі № 910/2503/18 констатовано, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта [16]. Аналогічний правовий підхід сформовано Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 27 жовтня 2020 року по справі № 910/9438/19 [17].

Тобто, суд констатує можливість оцінити оманливість позначення самостійно, коли така оманливість очевидна та не потребує додаткових, спеціальних знань.

2) Експертний метод – коли можливість позначення вводити споживача в оману встановлюється в рамках відповідної експертизи, що проводиться кваліфікованим спеціалістом.

У постанові від 24 жовтня 2024 року по справі №910/14228/21 Верховний Суд наголошує, що неодноразово та послідовно вказував на те, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта [18].

Тобто, суд займає позицію згідно з якою, якщо оманливість позначення не має очевидного характеру та її встановлення потребує спеціальних знань, оцінка оманливості повинна здійснюватися в рамках судової експертизи спеціалістом відповідної галузі знань – експертом.

3) Метод соціального опитування – безпосереднє дослідження питання можливості позначення вводити споживачів в оману, шляхом проведення відповідного соціального опитування.

Даний метод видається найбільш логічним та раціональним способом оцінки позначення на предмет його оманливості, оскільки, така оцінка проводиться безпосередньо споживачами та відрображає їх особисте бачення.

Однак через високу вартість та значні часові затрати, деякі науковці піддають критиці даний метод на користь дешевшого та швидшого експертного оцінювання.

Зокрема, О.Ф. Дорошенко зазначає, що оскільки знаки для товарів і послуг як жоден інший об'єкт інтелектуальної власності, призначенні саме для сприйняття та вирізнення їх споживачами, то очевидно, що найбільш об'єктивною експертизою щодо дистинктивності знаків взагалі було б вивчення суспільної думки. Проте науковець вважає, що здійснення таких досліджень не можливе через високу вартість й тривалість у часі, тому встановлення відповідності знаків умовам надання правової охорони покладено на спеціально підготовлених фахівців, а для оцінки охороноздатності об'єкта вироблено відповідні критерії. На думку вченого, висока кваліфікація та значний досвід експерта дозволяють ефективно вирішувати будь-які питання, що виникають у процесі набуття та захисту прав на торговельні марки [19, с. 9].

На підставі проведеного дослідження також пропонуємо запровадити наступні підходи класифікації оманливих позначень (позначень, які можуть вводити споживача в оману):

1) За предметом введення в оману:

– Позначення, які вводять в оману щодо товару – позначення, які неправдиво показують або спотворюють властивості, якість, склад, походження, функціональні характеристики чи інші особливості товару;

– Позначення, які вводять в оману щодо послуг – позначення, які викривлюють інформацію про характер, якість, умови надання або результати певної послуги, вводячи споживачів у хибне уявлення щодо їхньої дійсної природи;

– Позначення, які вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги – позначення, що створюють хибне уявлення про особу, яка є виробником товару чи надавачем послуг, включаючи її ідентичність, місце походження, правовий статус, кваліфікацію чи репутацію та інші характеристики.

2) За ступенем введення споживача в оману:

- Очевидні – оманливість, яких очевидна та не потребує додаткового доведення;
- Ймовірні – позначення, які прямо не вводять в оману, але мають об'єктивну можливість викликати асоціації чи судження, внаслідок яких вводять споживачів в оману.

Висновки. В контексті критеріїв охороноздатності торговельної марки оманливість позначення – це правова категорія, яка характеризується властивістю позначення (його комбінацій чи окремих елементів) вводити громадськість (споживачів) в оману щодо товарів і/або послуг або особи, яка виробляє товари чи надає послуги, внаслідок чого таке позначення втрачає можливість отримати чи перебувати під правовою охороною, як торговельна марка.

Позначення вводять в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно породжує або має об'єктивну можливість породжувати у свідомості споживачів судження про якість, властивості, географічне походження або інші істотні характеристики товару і/або послуги, що не відповідає дійсності.

Позначення вводять в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що викликає або має об'єктивну можливість викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Три основні підходи до дослідження питання оманливості:

- 1) Метод очевидності;
- 2) Експертний метод;
- 3) Метод соціального опитування.

Класифікацію оманливих позначень (позначень, які можуть вводити споживача в оману) можна здійснити на основі наступних критеріїв:

1) За предметом введення в оману:

- Позначення, які вводять в оману щодо товару;
- Позначення, які вводять в оману щодо послуг;
- Позначення, які вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

2) За ступенем введення споживача в оману:

- Очевидні;
- Ймовірні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Право інтелектуальної власності: Підручник. За заг. ред. Булеци С.Б., Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.;
2. Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): автореф. дис.на здобування юрид. наук: спец. 12.00.03. Х., 2005. 23 с.
3. Стефанишин Н.М. Поняття та зміст правової охорони та правового захисту торговельних марок за законодавством України та законодавством ЄС. *Наука і техніка сьогодні*. 2023. № 9(23). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/5590/5622> (дата звернення 28.11.2024).
4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної ради України*. 1994, № 7, ст. 36.
5. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Держпатент України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0276-95> (дата звернення: 28.11.2024) (втратив чинність).
6. Сопова К.А. Застосування підстави «введення в оману» при використанні схожих позначень. *Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика*. науково-практичний збірн. Випуск 2. К. НДІВ НАПрН України, лазурит-Поліграф. 2012. 294 с.
7. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Київ. Інститут інтелектуальної власності і права. 2006. 128 с.
8. Grounds for refusal of all types of marks. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. World Intellectual Property Organization. 30 august, 2010. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_5.pdf (дата звернення: 01.12.2024).

9. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trademark (codification) URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj> (дата звернення: 01.12.2024).
10. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок: Директива; Європейський Союз від 16.12.2015 № 2015/2436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/984_031-15 (дата звернення: 01.12.2024).
11. Guidelines for examination. European union intellectual property office. 31.03.2024. Version 1.2. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2214311/2000150000> (дата звернення: 01.12.2024).
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. *Відомості Верховної Ради*. 2020, № 51, ст. 48.
13. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15 червня 2023 року (справа № 910/5316/21) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111610987>(дата звернення: 02.12.2024).
14. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06 лютого 2024 року(справа № 910/14606/21) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116888024>(дата звернення: 02.12.2024).
15. Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну: Наказ; Міністерство економіки від 06.08.2024 № 19889. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1263-24> (дата звернення: 02.12.2024).
16. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06 лютого 2020 року (справа № 910/2503/18) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>(дата звернення: 02.12.2024).
17. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27 жовтня 2020 року (справа № 910/9438/19) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92587618>(дата звернення: 02.12.2024).
18. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24 жовтня 2024 року (справа № 910/14228/21) URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122760988>(дата звернення: 02.12.2024).
19. Дорошенко О.Ф. Проблеми компетенції судових експертів при встановленні здатності позначень вводити в оману споживача. *Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика*. науково-практичний збірн. Випуск 2. К. НДІПВ НАПрН України, лазурит-Поліграф. 2012. 294 с.