

Термін «інформований користувач» у законодавстві про охорону торговельних марок: європейський досвід

Володимир Воліков

кандидат економічних наук, судовий експерт,
Львівський НДІСЕ Мін'юсту України, м. Львів, Україна,
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4107-6277>, e-mail: valdemar12@meta.ua

Статтю присвячено проблемі порушення права власності на торговельну марку через уведення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Запропоновано вживати поняття «інформований користувач» для оцінювання враження споживача щодо сприйняття торговельної марки.

Ключові слова: торговельна марка; інформований користувач; судова експертиза.

The Informed User Term in Trademark Law: European Experience

Volodymyr Volikov

The paper addresses the issue of trademark infringement through the provision of misleading information about a product, a service or the person who produces the product or provides the service. It suggests using the informed user concept to assess how consumers perceive a trademark.

Keywords: trademark; informed user; forensic examination.

Розвиток ринку харчових продуктів, побутової хімії та індустрії моди відбувається доволі швидко. Різноманіття товарів та виробників заповнили мережі супермаркетів, маленьких магазинів та інтернет. З кожним роком збільшується асортимент, що призводить до змішування й плутанини у свідомості споживача зв'язку між певним продуктом та виробниками. Задля власної індивідуалізації підприємці активно використовують торговельні марки (далі — ТМ), що неминуче тягне за собою порушення прав власників об'єктів інтелектуальної власності (далі — ОІВ). Ці порушення можуть бути скоєні як свідомо (прояв недобросовісної конкуренції), так і несвідомо (внаслідок відсутності певних знань).

Як відомо, торговельні марки є об'єктами промислової власності та належать до засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг. За своєю правовою природою ТМ призначені виконувати

такі основні функції: дистинктивну (розпізнавальну), ідентифікаційну, гарантійну, рекламну та інвестиційну. Головна мета власника ТМ — створити позитивне враження в споживача від покупки продукції відповідного бренду, який є гарантією якості. Важливим у використанні ТМ є привертання уваги покупців до продукції, маркованої певною торговельною маркою, що допомагає її власнику стимулювати та зберігати попит на його товари або послуги. Проте цим активно користуються недобросовісні підприємці. Використання нечесної переваги за рахунок позначення, схожого на престижну ТМ з відмінною репутацією, дає змогу отримати додатковий дохід без виплати винагороди власнику торговельної марки.

Тому за збільшення кількості виробників однорідних товарів споживач вимушений під час покупки сфокусувати свою увагу на конкретних властивостях продукту. Особливо це важливо, коли покупець обирає товар

преміум класу або продукти харчування. Наприклад, напої або сир, які повинні мати заявлені виробником властивості та смак.

Споживач, який обирає, наприклад, продукти харчування чи побутову хімію, переважно звертає увагу на властивості, характерні для обраного продукту. Але трапляються факти недобросовісної конкуренції, коли покупця вводять в оману виробники або продавці. Найчастіше недобросовісне використання ТМ відбувається під час роздрібною торгівлі в мережі супермаркетів, інтернеті або інших точках реалізації товарів. У результаті спостерігаємо факти порушення прав власників ТМ, що спричиняє, з одного боку, виникнення ошуканих споживачів, а з іншого — ризик недоотримання прибутку та погіршення іміджу добропорядних виробників.

Для захисту інтересів власників ТМ виникає потреба у проведенні експертизи для встановлення порушення їхніх прав. Згідно з чинним законодавством, «основним завданням експертизи ОІВ є визначення властивостей цих об'єктів» [1]. У такому разі під час призначення експертизи ОІВ судовому експерту ставлять такі два запитання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?
- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

Для встановлення факту порушення важливо визначитись, ким є той самий споживач, якого вводять в оману або для якого торговельні марки виявляються тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати?

Варто зазначити, що під час розгляду справ у країнах ЄС щодо захисту прав власників ТМ, для встановлення неправомірного використання позначень та введення в оману обов'язково складають образ інформованого користувача. Україна підпи-

сала угоду про асоціацію з ЄС, яка потребує гармонізації українського законодавства у сфері інтелектуальної власності із законодавством ЄС. Це стосується і правового захисту ТМ, що передбачає використання спільних правових категорій, зокрема, «інформований користувач».

Правова практика ЄС щодо захисту прав власників ТМ, дає відповіді на запитання, які в українському правовому полі поки ще на стадії розроблення. Це стосується й використання терміну «інформований користувач» під час установлення факту порушення прав власників ТМ, тлумачення якого здійснювалось у судових справах (щодо ТМ та промислових зразків) Суду справедливості ЄС, національних судів держав-членів ЄС та Відомства ЄС.

Так, Апеляційна палата Відомства ЄС у своєму рішенні у справі № R 1635/2019-3 під час розгляду порушення прав власника промислового зразка використовує визначення «інформованого користувача», запозиченого з попереднього досвіду порівняння торговельних марок: *«це юридична фікція, яку в залежності від обставин слід розуміти як проміжне поняття між пересічним споживачем у питаннях торговельних марок, від якого не вимагається ніяких спеціальних знань, і який, як правило, не проводить прямого порівняння торговельних марок, і технічним експертом в області патентів, експертом з великими технічними знаннями, який в змозі провести пряме порівняння суперечливих винаходів»* [2, п. b, с. 9].

В українському законодавстві термін «інформований користувач» почали уживати під час розгляду справ щодо порушення прав власників промислових зразків після прийняття у 2020 році оновленого Закону України «Про промислові зразки». Ким вважається «інформований користувач», подано в п. 5 р. 2 оновлених Правил [3]: це *«... зацікавлена особа, яка використовує вироби відповідно до їх мети та призначення та є обізнаною щодо особливостей зовнішнього вигляду таких виробів у відповідному секторі промисловості. Виходячи*

з досвіду та особистого інтересу до відповідних виробів, **інформований користувач виявляє вищий ступінь уваги, ніж середній споживач**, але є менш обізнаним, ніж технічний експерт, дизайнер, виробник або продавець виробів цього сектору, які здатні вирізнити несуттєві ознаки та/або незначні деталі суттєвих ознак, унаслідок чого мінімальні відмінності між промисловими зразками для них є помітними, а також визначити ознаки, що зумовлені виключно технічними функціями виробу».

Вивчення європейського досвіду доводить, що термін «інформований користувач» уживається у справах щодо захисту прав як на промисловий зразок, так і прав власників ТМ. Слід зазначити, що сьогодні термін «інформований користувач» не визначено у правовому полі щодо ТМ, і це значно обмежує можливості для виявлення, розпізнавання та встановлення фактів недобросовісної конкуренції. Особливо це стосується інформації, що вводить в оману.

Уживання терміну «інформований користувач» під час розгляду справ щодо порушення прав власників ТМ має стати підґрунтям складання портрету реального споживача певного виду товару для встановлення факту введення в оману.

Процеси глобалізації та стрімкий розвиток світової економіки призводять до перенасичення українського ринку продуктами щоденного споживання, особливо це сто-

сується продуктів харчування, косметики, побутової хімії. Тому під час проведення експертизи важливо встановити, наскільки споживач обізнаний під час покупки певного роду або виду товару, а також ступінь його спостережливості. Саме на ці запитання можна буде отримати відповідь після складання портрету «інформованого користувача», що сприятиме зменшенню кількості фактів недобросовісної конкуренції з неправомірним використанням позначень.

Перелік джерел посилання

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0705-98> (дата звернення: 20.08.2024).
2. Справа №R 1635/2019-3. Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу. URL: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002839639-0004> (дата звернення: 20.08.2024).
3. Правила складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка: затв. наказом Мінекономіки України від 07.03.2024 р. № 6237. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/RE41892?an=96> (дата звернення: 20.08.2024).