

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

УДК 347.774

С. Мазуренко,

доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Одеської національної юридичної академії

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

З виникненням товарно-грошових відносин, коли ремісники та майстри стали клеймити свою продукцію, стали з'являтися товарні знаки, які вказували на виробника товарів і дозволяли розрізнити аналогічну продукцію інших виробників.

Що стосується першого визначення товарного знака, то воно вперше було зафіксоване у Новоторговому Уставі (1767), який містив правові норми, які регулювали внутрішню та зовнішню торгівлю. Згодом стали все частіше з'являтися факти фальсифікації торговельних знаків. На ринок випускалися підробки за наявності торговельного знака, які сходили за вироби відомих майстрів, що призводило до майнових втрат, а також завдавало шкоди діловій репутації майстра, що дуже цінилося на той час. З ціллю захисту від фальсифікаторів у 1830 р. був прийнятий закон, який містив загальні правила і способи клеймування товарів, а також була передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на торговельний знак, в тому числі і за підробку товару або клейма. Згодом були підписані ряд міжнародних угод, які передбачають процедуру набуття прав на торговельні марки. Це Паризька конвенція 1883 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891 р., протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р.

Згідно з зазначеними угодами відповідно до принципів територіальності право інтелектуальної власності на торговельну марку розповсюджується тільки на територію тієї країни, де вона

отримала правову охорону як торговельний знак. Це означає, що реєстрація товарного знака в одній країні автоматично не породжує його правової охорони в інших державах. Тільки деякі держави, Німеччина, США, Філіппіни, Індонезія, надають охорону незареєстрованим позначенням, виходячи із факту їх використання.

За останні часи бурхливий розвиток виробництва і глобалізація економіки потребують універсалізації законодавства та, зокрема, пошуку універсальних засобів охорони прав на торговельні марки. Подоланню територіального обмеження прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві слугують міжнародно-правові акти: багатосторонні та двосторонні конвенції та договори про визнання та охорону таких прав. Якщо перші орієнтуються на уніфікацію національних законодавств у сфері інтелектуальної власності, то інші зобов'язуються визнати та надати охорону суб'єктивним виключним правам, що виникли в силу законів іншої країни [1]. Такі акти спрямовані на вирішення першочергового завдання — подолати екстериторіальне визнання прав на торговельні марки, не обмежувати права на ці об'єкти, що ускладнені іноземним елементом.

Розвиток правової охорони торговельних марок у міжнародному приватному праві започатковано прийняттям Паризької конвенції з охорони промислової власності, яка є відкритою для всіх держав. Вона містить норми, що стосуються охорони торговельних марок. Як вважає О. М. Мельник [2]

правова охорона торговельних марок складається з трьох головних груп: національний режим, право пріоритету, загальні правила [3].

Українське законодавство про торговельні знаки, на жаль, не містить чіткого переліку підстав виникнення правової охорони торговельних марок. Подібна законодавча позиція ускладнює можливість реалізації належних конкретній особі прав, рівно як і правозастосовчу діяльність відповідних державних органів.

Проаналізувавши національне законодавство та міжнародні договори і угоди в зазначеній сфері, слід виділити такі підстави виникнення правової охорони на торговельні марки в Україні:

1) реєстраційні процедури, до яких належать: а) національна реєстрація торговельної марки; б) міжнародна реєстрація торговельної марки згідно з Мадридською угодою та протоколом до Мадридської угоди; в) реєстрація торговельної марки Європейського Союзу; г) право пріоритету;

2) право попереднього користувача згідно зі ст. 500 Цивільного кодексу України;

3) факт загальновідомості позначення відповідно до ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Розглянемо кожну з підстав виникнення прав на торговельну марку.

Серед зазначених підстав більш розповсюдженою є державна реєстрація торговельних марок, про що свідчать показники Департаменту інтелектуальної власності. За 2009 р. було зареєстровано 15 137 свідоцтв на торговельні марки, а за Мадридською угодою — 9664 свідоцтва [4]. Порядок її проведення визначається Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а також Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [5]. Правова охорона на торговельну марку виникає з моменту отримання свідоцтва, яке засвідчує право власності певного суб'єкта на торговельну марку. Проте правова охорона

не може надаватися торговій марці, яка суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на яку поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 вказаного закону. Термін дії свідоцтва становить 10 років, який може бути неодноразово продовжений щоразу на десять років, у разі подання відповідного клопотання.

Що стосується міжнародної реєстрації, то вперше принципи правової охорони торговельних марок на міжнародному рівні були закладені Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, які у подальшому були покладені в основу інших міжнародно-правових актів з охорони торговельних марок. 14 квітня 1891 р. у рамках Паризької конвенції була підписана міжнародна угода про застосування такої системи охорони торговельних марок — Мадридська угода про міжнародну реєстрацію товарних знаків [6], учасником якої є й Україна, на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. «Про дію міжнародних договорів на території України» [7], а 28 квітня 1989 р. підписаний Мадридський протокол про міжнародну реєстрацію товарних знаків [8].

За Мадридською угодою реєстрація торговельної марки можлива тільки за умови її реєстрації за національною процедурою. Якщо торговельна марка зареєстрована за Мадридською угодою або Мадридським протоколом, то вона отримує повну охорону в декількох країнах, які зазначаються в заявці, шляхом подачі тільки однієї заявки. Термін дії такої торговельної марки — 20 років, кількість разів продовження такого терміну не обмежується.

Можна вважати, що правова охорона набувається на підставі національної реєстрації і клопотання про міжнародну реєстрацію торговельної марки, а сама міжнародна реєстрація є підставою для правової охорони в країнах, які були заявлені в заявці за умови не відмови цих країн в наданні правової охорони.

Ще однією підставою виникнення правової охорони на торговельну марку є реєстрація торговельної марки Єв-

ропейського Союзу. У 1993 році була створена нова система охорони торговельних марок на загальноєвропейському рівні, що одержала назву єдиної торговельної марки Європейського Союзу (community trade mark).

Основним нормативно-правовим документом, яким регулюється порядок набуття прав на торговельні марки в Європейському Союзі, є Регламент Ради ЄС № 40/94 від 22 грудня 1993 р. «Про торговельну марку Європейського Союзу» (далі — Регламент). Органом реєстрації торговельної марки Європейського Союзу є Офіс по гармонізації на внутрішньому ринку (The Office for Harmonization in the Internal Market), розташований в іспанському місті Аліканте.

Згідно зі ст. 5 Регламенту подати заявку на реєстрацію торговельної марки Європейського Союзу можуть як громадяни держав — учасниць Союзу, так і громадяни інших держав — учасниць Паризької конвенції або Угоди про створення Світової організації торгівлі (СОТ), а також громадяни держав, які хоч і не є учасниками Паризької конвенції, але мають місце проживання або місцезнаходження чи діючі промислові або торговельні підприємства на території Союзу чи держави, яка є учасницею Паризької конвенції.

Подати заявку також можуть громадяни будь-якої держави, яка не є учасницею Паризької конвенції чи Угоди про створення СОТ, але яка (згідно з опублікованими свідченнями) надає громадянам усіх держав-членів ту ж саму охорону торговельних марок і яка, у разі вимоги підтвердження реєстрації торговельної марки в країні походження, розглядає реєстрацію торговельних марок Союзу як таке підтвердження. Особами, які можуть набути прав на торговельну марку Союзу, можуть також бути особи без громадянства та біженці, які розглядаються як громадяни країни, в якій вони перебувають.

Якщо заявник не може стати власником торговельної марки через те, що не належить до осіб, перелік яких наведено вище, заявка повинна бути відхиле-

на. При цьому заявка не може бути відхилена до того, як заявнику буде надана можливість відкликати її чи надати свої пояснення. Що стосується самої процедури реєстрації, то вона значно простіша, ніж національні та міжнародні процедури реєстрації торговельної марки, що надає значні переваги. По-перше, для подання заявки передбачені значно менші фінансові витрати на оплату мита порівняно з повними витратами по національній реєстрації у всіх країнах ЄС.

По-друге, спрощені формальності реєстрації. Подається одна заявка в єдиний адміністративний центр з реєстрації та встановлена єдина мова реєстрації (усі документи подаються на одній мові). Після проходження процедури реєстрації видається єдиний документ про належну реєстрацію торговельної марки. Важливим моментом є те, що заявка може бути подана там, де зручніше заявникові, — у національних відомствах або безпосередньо в м. Аліканте.

По-третє, реєстрація торговельних марок Європейського Союзу носить унітарний та виключний захист. Єдиний порядок реєстрації забезпечує надійний захист у всьому Європейському Союзі. Торговельна марка Європейського Союзу єдина для всіх країн і дає власникам виключні права, що дозволяють їм забороняти будь-які дії третіх осіб щодо використання тотожних торгових марок у їхніх комерційних діях.

Ще однією перевагою є те, що у ролі торговельної марки Європейського Союзу може реєструватися і незареєстрована за національною процедурою торговельна марка.

Однак крім виражених переваг торговельної марки Європейського Союзу є і недоліки. У разі відмови хоча би однією країною Євросоюзу у наданні правової охорони, така торговельна марка не буде зареєстрована взагалі у Європейському Союзі.

Підставою набуття правової охорони на торговельні марки є також пріоритет заявки. Право пріоритету згідно зі ст. 4 Паризької конвенції полягає в тому, що особи (громадяни країн — учасниць Паризької конвенції), які перший раз по-

дали заявку на реєстрацію торговельної марки в одній з країн Союзу, протягом 6 місяців від дати її подання (першої заявки) можуть подати заявку на реєстрацію марки, яку було заявлено в перший раз, по відношенню до тих самих товарів, які були заявлені в перший раз, в іншій державі — учасниці Паризької конвенції, тобто ця особа має переважне право на реєстрацію своєї торговельної марки і в інших країнах — членах Союзу.

Отже, право пріоритету на торговельну марку може виникати на підставі першої належним чином поданої заявки на реєстрацію торговельної марки.

Згідно зі ст. 4А п. В Паризької конвенції «права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу», що дає можливість національним законодавствам самим урегулювати це питання.

Стаття 500 ЦК України встановлює, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою. Проаналізувавши дану норму, можна зробити висновок, що наявність спільних умов є законною підставою для виникнення права на використання такої торговельної марки.

Як вважає М. Лабзін, таке право є обмеженням виключних прав власників свідоцтва на торговельну марку і воно не дозволяє виключному праву на торговельну марку діяти проти особи, яка здійснила визначені добросовісні дії до дати пріоритету, з такою ж силою, з якою воно діє проти всіх останніх, які такі дії здійснили [9].

А В. М. Крижна вказує, що введення права попереднього користувача не може застосовуватися для торговельних марок у зв'язку з тим, що дуже важко встановити межу значної і серйозної

підготовки для використання торговельної марки [10].

Змістом права попереднього користувача є забезпечена законом можливість особи безоплатно використовувати тотожний запатентованому об'єкт, незважаючи на те, що виникло виключне право. Однак таке використання можливе тільки в тому обсязі, який був отриманий на дату пріоритету або обумовлений зробленими на цей час приготуваннями. Право попереднього користувача обмежує обсяг використання об'єкта, включаючи обмеження по передачі права на таке використання тільки разом з підприємством, де було зроблено добросовісне використання або серйозна підготовка для такого використання.

Отже, можна зробити висновок, що право попереднього користувача є спеціально передбаченою законодавцем можливістю такої поведінки, яка за відсутності відповідної правової норми була б заборонена в силу наявності патенту.

У правовій доктрині зазвичай виділяють такі підстави набуття прав на торговельні марки, якими є реєстрація або першість у використанні. Проте слід не погодитись з такою класифікацією підстав виникнення правової охорони і вказати на ще одну підставу, яка передбачена нормами Паризької конвенції та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» — визнання їх добре відомими відповідними органами.

Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та вказаним законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Однак ні ст. 6bis Паризької конвенції, ні конвенція в цілому на початку не передбачали ніяких визначень і критеріїв для встановлення загальновідомості знака. Подальший розвиток теорія загальновідомих знаків отримала в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. (Угода ТРІПС). Необхідність створення юридичного поля для забезпечення захисту відомих товарних знаків визнається практично у всіх краї-

нах світу, про що свідчить регіональне і національне законодавства, судові прецеденти і рішення органів, що займаються забезпеченням охорони товарних знаків [11].

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов'язаних з вступом України до СОТ» ст. 20 п. 1 доповнено абзацом другим такого змісту: знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Сутністю добре відомого знака є те, що цей товарний знак знаний і має високу репутацію серед певного кола споживачів та асоціюється в останніх з конкретним виробником.

Відповідно до змісту норми ст. 6bis (1) Паризької конвенції знаки, визнані загальновідомими, охороняються від реєстрації і використання інших знаків, які являють собою відтворення, імітацію або переклад знака, визнаного загальновідомим, якщо це призведе до змішування із загальновідомим знаком щодо ідентичних або подібних (споріднених) товарів, для яких використовується загальновідомий знак.

З аналізу норми ст. 6bis Паризької конвенції можна зробити висновок, що охорона добре відомих знаків здійснюється без спеціальної реєстрації і охорона таких знаків у національному законодавстві держав-учасниць повинна бути пов'язана не з умовою реєстрації позначення, а з фактом його використання у господарському обороті.

Однак дискусія навколо питання про підставу набуття прав на торговельні марки, які визнаються добре відомими, не є завершеною. Як вважає А. П. Рабец, у прийнятті компетентним органом позитивного рішення про задоволення заяви про визнання товарного знака добре відомим є риси державної реєстрації, що не відповідає ст. 6bis Паризької конвенції. Також вважає й А. П. Сергєєв, який вказує, що рішенню Апеляційної палати не слід надавати правостановлюючого характеру, оскільки добре відомі знаки не потребують ніякого офіційного визнання їх такими.

Іншої точки зору дотримуються Т. С. Демченко та Фредерік Мостерт, які вважають, що правова охорона добре відомих знаків виникає не в результаті державної реєстрації або використання, а внаслідок широкої відомості серед зацікавленої частини населення, передумовою виникнення правової охорони добре відомих знаків є встановлення факту їх відомості рішенням відповідного компетентного органу [12].

Тобто можна зробити висновки, що для набуття правової охорони потрібно, по-перше, визнання компетентним органом знака добре відомим, по-друге, в основі лежить факт його використання, по-третє, факт добре відомості серед певної групи населення.

Слід відмітити ще одну особливість добре відомих знаків: у ряді країн їх правова охорона розповсюджується не тільки на товари, що зробили їх добре відомими, але й на всі товари і послуги. В Україні, якщо буде встановлено, що торговельний знак добре відомий, то правова охорона надається для всіх 45 класів МКТП.

Враховуючи норми Паризької конвенції щодо добре відомих торговельних марок, доцільно вести мову про їх правову охорону, адже права на такі марки вже є набутими у процесі використання їх у господарському обороті.

Ключові слова: торговельні марки, правова охорона, національна реєстрація, добре відома торговельна марка, право пріоритету, право попереднього користувача.

Українське законодавство про торговельні знаки не встановлює чіткого переліку підстав виникнення правової охорони на торговельні марки, що ускладнює можливість реалізації належних конкретній особі прав, рівно як і правозастосовчу діяльність відповідних державних органів. Тому у статті зроблений аналіз національного законодавства, міжнародних договорів та угод з ціллю виявлення підстав надання прав на торговельну марку.

Украинское законодательство о торговых знаках, к сожалению, не предусматривает четкого перечня оснований возникновения правовой охраны на торговые марки, что существенно усложняет как возможность реализации принадлежащих конкретному лицу прав, так и правоприменительную деятельность государственных органов в соответствующей сфере. Поэтому целью статьи является проведение анализа национального, международного законодательства для выявления оснований возникновения прав на торговую марку.

Unfortunately, Ukrainian legislation does not specify the grounds for appearance of legal protection for trademarks; this fact complicates both realization of his/her rights by certain owner and law enforcement activity of state bodies in the relevant sphere. Therefore, the aim of this research work is to analyze the national and international legislations in order to determine the grounds for appearance of rights for a trademark.

Література

1. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання / Ю. Є. Атаманова. — Х. : ПП «Див», 2004. — С. 5.
2. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект // Державна податкова адміністрація України / Акад. держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — С. 8.
3. Международные соглашения по охране промышленной собственности / под ред. Ю. И. Свидосца. — М. : ЦНИИПИ, 1968. — С. 8.

4. Показники роботи за 2009 рік // Офіційний веб-портал Державного департаменту інтелектуальної власності. — Режим доступу : <http://www.sdip.gov.ua/ua/year2009.html?s=print/>

5. Наказ Держдепартаменту інтелектуальної власності від 28.07.95 № 116 «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997.

6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, 14 квітня 1891 р., переглянута в Брюсселі 14.12.1990 р., в Вашингтоні — 02.06.1911 р., в Гаазі — 6.11.1925 р., в Лондоні — 02.06.1934 р., в Ниці — 15.06.1957 р., в Стокгольмі — 14.06.1967 р.

7. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. — М. : Юристъ, 2000. — С. 377.

8. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. : офіц. вид. — К. : Ін Юре, 2004. — 38 с.

9. Лабзин М. Право преждепользования в современном законодательстве // ИС. Промышленная собственность. — 2008. — № 5. — С. 12–23.

10. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Світоцького. — К. : Ін Юре, 2007. — С. 426.

11. Родіонова Т. Проблеми охорони прав на добре відомий знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 9. — С. 37–41.

12. Фредерік В. Мостерт. Загальновідомі і знамениті знаки. Міжнародний аналіз / Фредерік В. Мостерт. — 1997.