

УДК 347.77.028(088.72)

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ДОБРЕ ВІДОМИЙ ЗНАК В УКРАЇНІ

Дорожко Г. К. к. т. н., доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь
Клевкіна Е. А., магістр, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Дорожко Г. К. Клевкіна О. О. Щодо проблеми охорони прав на добре відомий знак в Україні. У статті проведено аналіз отримання прав на добре відомий знак в Україні. Показані переваги і недоліки існуючої системи. Запропоновано рекомендації щодо усунення недоліків.

Дорожко Г. К. Клевкіна Е. А. О проблеме охраны хорошо известного знака в Украине. В статье проведен анализ получения прав на хорошо известный знак в Украине. Показаны преимущества и недостатки существующей системы. Предложены рекомендации по устранению недостатков.

Dorozhko G., Klevkina E. About the problem of protection of the well-known mark in Ukraine. In the article the analysis of the acquisition of rights to a well-known mark in Ukraine. Shows the advantages and disadvantages of the existing system. Recommendations proposed for the elimination of deficiencies.

Постановка проблеми. Знаки відіграють важливу роль в економіці країни в цілому і в господарській діяльності зокрема. Використання знаків за умов конкуренції дозволяє підприємцям певним чином виділити свої товари та послуги з маси аналогічних, протиставити їх іншим товарам (послугам), виокремити того чи іншого виробника для того, щоб полегшити покупцеві вибір товару (послуги). Крім того, знаки являється важливим нематеріальним активом підприємства. Визнання знака добре відомим дає значні переваги його власнику. Правова охорона знака надається з дати, на яку, за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні. При цьому захист добре відомого знака поширюється на товари і послуги, що не споріднені з тими, відносно яких знак визнано добре відомим, за умови якщо існує бодай „ймовірність” завдання їх використання шкоди власнику добре відомого знака. Правові наслідки визнання знака добре відомим є досить серйозними. Таке визнання може бути підставою для відмови в реєстрації прав на знак або визнання недійсними прав на знак іншої особи, заборони іншій особі використовувати знак, якщо дата, з якої знак визнано добре відомим, є більш ранньою, ніж дата подання заявки іншою особою. Проблема правової охорони добре відомих знаків є однією з найбільш важливих у сфері обігу товарних знаків на сьогоднішній день, а тому зумовлює актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти визнання знака добре відомим знаходять своє відображення у наукових працях Ф.Мостерта, Т. Маккарті, О. Расомахіної, М. Дубинського, О.А. Кулініч та ін. Незважаючи на високий рівень наукових досліджень низка аспектів проблеми залишається неохопленою, особливо процедура визнання знака добре відомим в Україні.

Мета статті є виявлення недоліків процедури визнання знаків добре відомими в Україні та знаходження шляхів їх подолання. Відповідно до мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. Зокрема, в основу дослідження покладено діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних в результаті висновків.

Викладання основного матеріалу. Вперше поняття добре відомого знака з'явилося ще в 1925 році в статті 6 - bis Паризької конвенції. Проте, ні ця стаття, ні конвенція в цілому не передбачали ніяких визначень і критеріїв для встановлення доброї відомості знака. Подальший розвиток добре відомі знаки отримали в Угоді про торгові аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. (далі - Угода ТРІПС) [1]. Ця Угода розширює застосування статті 6-bis в двох напрямках: слід враховувати відомість знака серед відповідних верств населення країн-членів ТРІПС (стаття 16(2)); в певних випадках поширення обсягу охорони знака на неспоріднені товари і послуги. (стаття 16(3)).

Чинне національне законодавство України не містить визначення поняття добре відомий знак. Стаття 25, якою у травні 2003 року було доповнено Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ [2], вказує лише на те, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою або судом, і наводить невичерпний перелік факторів, які можуть враховуватися при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні.

Раніше в юридичній доктрині такі знаки називались загальновідомими, але введення до сфери регулювання національного законодавства поняття “добре відомі знаки”, за словами М. Дубинського, вже ні в кого не викликає сумнівів, оскільки воно є найбільш доцільним і найбільш правильним перекладом англійського терміну “well-known”. Це поняття підкреслює добросовісні наміри та сприяє правильному застосуванню термінології [3, С. 24].

На думку Фредеріка Мостерта [4], знамениті і добре відомі знаки з часом стали символами глобальної торговельної системи, торгових відносин між націями і міжнародних етичних принципів добросовісності і порядності.

Потрібно зазначити, що всі добре відомі знаки володіють вельми цінними властивостями. По-перше, вони охороняються навіть без реєстрації, по-друге, використання їх на територіях, що охороняються, не є обов'язковим, і по-третє, у ряді країн їх правова охорона розповсюджується не тільки на товари, що зробили їх добре відомими, але і на всі товари і послуги. Впродовж останніх десятиліть в різних країнах світу були розглянуті сотні справ, пов'язані із добре відомими знаками. Деякі з них представляють значний інтерес для фахівців, тому що рішення судових органів у цих справах дозволили сформулювати те, що ми називаємо „міжнародною практикою” [5].

О. Расомахіна надала своє бачення поняттю добре відомого знака: це знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції [6].

Міжнародна асоціація з охорони промислової власності (AIPPI) запропонувала таке визначення досліджуваного нами поняття: “Загальновідомим товарним знаком є знак, відомий широкому колу зацікавлених осіб, які мають стосунок до виробництва, торгівлі чи використання позначеної цим знаком продукції, якщо цей знак сприймається ними як такий, що вказує на особливе джерело походження зазначеної продукції.” [7].

Окрім того, у визначення добре відомого знака слід закласти ідею його доброї репутації у відповідному секторі суспільства. Це необхідно в силу самої ідеї охорони добре відомого знака: охороняється знак з доброю славою, той, що має привабливу силу для споживачів, і саме цією доброю славою прагнуть скористатися недобросовісні конкуренти виробника товару чи іншого власника знаку. І законодавець прагне захистити саме власника знака з доброю репутацією.

Мінусом цього визначення є життя оціночної категорії “широке” стосовно кола заінтересованих осіб, але тут, принаймні, окреслено коло цих осіб.

Враховуючи все вище наведене, можна запропонувати таке визначення добре відомого знака: “Добре відомим знаком є знак, який у відповідному секторі суспільства має гарну репутацію і асоціюється з конкретним виробником товару (послуги)”.

Необхідність створення юридичного поля для забезпечення захисту добре відомих товарних знаків визнається практично у всіх країнах світу, про що свідчить регіональне і національне законодавство, судові прецеденти і рішення органів, що займаються забезпеченням охорони знаків.

Відповідно до пункту другого статті 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

Цей перелік не є вичерпним і відповідає переліку факторів, визначених Спільною рекомендацією щодо положень стосовно добре відомих знаків, яка прийнята Асамблеєю Паризького Союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ у вересні 1999 року.

Певні фактори наведені в Угоді ТРІПС: відповідно до п.2 ст.16, при визначенні того, чи є знак добре відомим, країни-члени беруть до уваги відомість товарного знака у відповідних секторах суспільства, що включає відомість у країні-члені, яка була досягнута в результаті реклами знака.

Як було згадано раніше, відповідно до статті 25 Закону знак для товарів та послуг може бути визнаний добре відомим Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності або судом. Апеляційна палата визнає знак добре відомим на основі Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Держслужби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі – Порядок).

Для визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні особою, яка вважає свій знак добре відомим в Україні, або її представником подається заява. За подання заяви сплачується збір. Порядок встановлює такі вимоги до заяви та додатків до неї: заява повинна стосуватися лише одного знака; заява викладається письмово в довільній формі українською мовою і підписується заявником або його представником. У заяві повинно бути зазначено: повне найменування, місцезнаходження юридичної особи - заявника (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - заявника), вид та номер його засобу зв'язку; адресу для листування; прізвище, ім'я, по батькові представника, якщо заява подається ним, вид та номер його засобу зв'язку; обґрунтування вимог заявника щодо визнання його знака добре відомим в Україні; дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються; відомості щодо наявності правової охорони знака на території України; перелік додатків до заяви; підпис заявника або його представника. Підпис заявника, що є юридичною особою, складається з повного найменування посади його повноваженої особи, особистого підпису цієї особи, ініціалів, прізвища та скріплюється печаткою.

У разі, якщо заява стосується знака, заявка на який перебуває на розгляді в Укрпатенті, то про це має бути вказано в заяві із зазначенням номера заявки та дати її подання.

При прийнятті рішення колегія вирішує питання щодо: наявності обставин (фактів), якими обґрунтовувалася заява та якими доказами вони підтверджуються; наявності інших фактичних даних, які мають значення для розгляду заяви, а також доказів на їх підтвердження; задоволення заяви чи відмови в її задоволенні. Рішення Апеляційної палати складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому: у вступній частині рішення вказуються дата його прийняття; склад колегії, що його прийняла, із зазначенням головуючого; повне найменування, місцезнаходження юридичної особи - заявника, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - заявника та інших осіб, які брали участь у розгляді заяви; описова частина має містити перелік матеріалів, що були взяті до уваги при розгляді заяви; стислий виклад вимог заявника, його пояснень і клопотань, пояснень експерта (за наявності), виконаних колегією дій (огляд та дослідження матеріалів (доказів)); у мотивувальній частині вказуються обставини розгляду заяви, установлені колегією; результати дослідження матеріалів (доказів), на підставі яких прийнято рішення; доводи, за якими колегія не взяла до уваги документи (докази), надані заявником, чи відхилила подані клопотання; законодавство, яким колегія керувалася, приймаючи рішення; резолютивна частина має містити висновок про визнання знака добре відомим в Україні або про відмову в такому визнанні. Резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні, згрупованих за класами МКТП.

Знак не може бути визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні, якщо колегією встановлено, що надані заявником матеріали не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, зазначену в заяві.

Невід'ємним додатком до рішення про визнання знака добре відомим в Україні є зображення знака.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби департаменту інтелектуальної власності. Слід відмітити існуючі проблеми визнання знака добре відомим. Перш за все потрібно зазначити, що однією із проблем, що існує в законодавстві про добре відомі знаки є те, що ні національне ні міжнародне законодавство не дають визначення самого терміна „добре відомий знак”. Тому, для уникнення відповідних проблем у правовому регулюванні, в Законі необхідно чітко визначити поняття добре відомих знаків.

Відповідно до статті 25 Закону крім Апеляційної палати знак може бути визнаний добре відомим судом. Але механізм розгляду судами таких справ в законодавстві поки що не прописаний. Тому виникає багато питань. Зокрема, стосовно виду судочинства і порядку провадження.

Враховуючи, що кримінальне судочинство тут явно недоречно, залишається вибрати між цивільним, господарським та адміністративним.

Справи про визнання знака добре відомим в Україні можуть розглядатися залежно від обставин у господарських, в адміністративних судах і судах загальної юрисдикції у порядку окремого провадження.

Сама природа визнання знака добре відомим тяжіє до окремого провадження. Як зазначають науковці [8, С. 195], потреба захисту прав та охоронюваних законом інтересів виникає не тільки в разі, якщо вони порушуються чи оспорується. Інколи необхідно встановити такі обставини, що є лише підставою для здійснення суб'єктивних прав.

Заслугує на належну увагу і наступне твердження відносно природи окремого провадження: метою окремого провадження є не вирішення спору про право, а усунення наявної невизначеності щодо багатоманітного кола обставин, дій чи подій [9].

Ще питання, яке виникає стосовно визнання знака добре відомим, це питання щодо факторів, які беруться до уваги при визначенні доброї відомості знака. У Порядку визначено, що певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні. І жодного слова не написано про ранжування значимості цих факторів. Тобто, Апеляційна палата сама має оцінювати значимість факторів, щодо яких заявником подані докази. На нашу думку, єдиним критерієм для визнання знака для товарів та послуг добре відомим є його відомість у відповідному колі споживачів. І наявність лише його одного є достатньою для прийняття палатою відповідного рішення. Інші фактори: тривалість використання, обсяги просування тощо є лише допоміжними критеріями для визначення відомості знаку у відповідному секторі суспільства, тобто є критеріями першого порядку. На користь такої позиції свідчить і положення Резолюції Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу. Тому можна рекомендувати доповнити пункт 6.4.12 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності абзацом 2 у такій редакції: “При цьому фактор ступеня відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільстві є основним.”

Кожен соціолог знає, що навідними питаннями можна отримати бажану відповідь, питання лише в кількості цих навідних запитань, що знадобляться. Тому доцільним видається розробка типових рекомендацій по проведенню таких опитувань, що міститимуть примірний перелік питань і умови проведення опитування.

Варто зазначити, що в ринкових умовах сьогодення у продажу є навіть “Програми для проведення якісного соціологічного дослідження” на CD-дисках, які можуть використовуватися, зокрема, при визнанні знака добре відомим. За допомогою такої програми можна провести соціологічне дослідження „для себе”. Звичайно, компетентні органи не надаватимуть вирішального значення результатам соціологічного

дослідження, проведеного і організованого самим заявником, але така програма може стати в нагоді фірмам для попереднього дослідження ситуації на ринку.

Звичайно, все передбачити неможливо, і певний суб'єктивізм отриманих результатів буде мати місце в силу людського фактора, але, принаймні, результати будуть відображати максимально наближені до реальності показники. У згаданому вище Порядку визначається, що результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців.

Варто сказати, що цей перелік запитань потребує доопрацювання і уточнення. Адже може бути така ситуація, що "відповідним" сектором суспільства буде неоднорідна група споживачів.

Резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні, згрупованих за класами МКТП.

Невід'ємним додатком до рішення про визнання знака добре відомим в Україні є зображення добре відомого знака."

Висновок. Стосовно поняття добре відомого знака пропонуємо змінити редакцію частини 1 статті 25 Закону таким чином: "1. Добре відомим знаком в Україні є знак, який у відповідному секторі суспільства має гарну репутацію і асоціюється з конкретним джерелом походження (виробником товару). Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом."

Відносно ранжування факторів, що впливають на визнання знака добре відомим, можна рекомендувати доповнити пункт 6.4.12 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності абзацом 2 у такій редакції: "При цьому фактор ступеня відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільстві є основним."

Список використаних джерел:

1. Угода ТРІПС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/>
2. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/>
3. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України/ Упорядник Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. - С. 24).
4. Мостерт Ф. В. , Загально відомі і знамениті знак. Міжнародний аналіз, 1997 рік.
5. Общеизвестный товарный знак, Михаил Дубинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://logotipov.net/?id=1066>
6. Расомахина О., Особенности правовой охраны добре відомих знаків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/author.php?id=386>
7. Benelux chapter in Famous and Well Known Marks, Butterworths 1997, 2nd edition 2004
8. Цив. процес: Навч. посіб. /А.В.Андрюшко та ін.. – За ред.. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – С.195.
9. Понятие защиты гражданских прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.balii.org

Ключові слова: добре відомий знак, Апеляційна палата, Паризька конвенція, Державна служба, Угода TRIPS, Судові органи, реклама.

Ключевые слова: хорошо известный знак, Апелляционная палата, Парижская конвенция, Государственная служба, Соглашение TRIPS, Судовые органы, реклама.

Key words: a well-known mark the appeals chamber, Paris Convention, the State service of, Policy TRIPS, Marine agencies, advertising.