

ПЕРСПЕКТИВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ДОБРЕ ВІДОМИМИ

PERSPECTIVE QUESTIONS PROCEDURE FOR RECOGNITION OF WELL KNOWN TRADE MARK

Чомахашвілі О.Ш.,
к.ю.н., доцент,

завідувач сектора комерційних позначень
відділу промислової власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Стаття присвячена аналізу процедури визнання знака для товарів і послуг добре відомим, відповідно до чинного законодавства. Увагу приділено перспективному законодавчому порядку даної процедури у зв'язку зі створенням нового суду з питань інтелектуальної власності. Виявлено проблемні питання. Надано рекомендації щодо поліпшення даної процедури. Відповідно до законодавства України, добре відомими в Україні можуть бути визнані: торговельні марки, які отримали правову охорону на території України як знаки для товарів і послуг; торговельні марки, які отримали правову охорону на основі міжнародної реєстрації на території України; позначення, що фактично використовуються як торговельні марки, але не мають правової охорони (незареєстровані позначення). Найцінніше для власника торгової марки те, що строк дії статусу добре відомої торгової марки необмежений.

Ключові слова: процедура, добре відомий знак, торговельна марка, судовий порядок, заявник.

Статья посвящена анализу процедуры признания знака для товаров и услуг хорошо известным, в соответствии с действующим законодательством Украины. Внимание уделено перспективному законодательному порядку данной процедуры в связи с созданием нового суда по вопросам интеллектуальной собственности. Выявлены проблемные вопросы. Предоставлены рекомендации относительно улучшения данной процедуры. В соответствии с законодательством, хорошо известными в Украине могут быть признаны: торговые марки, получившие правовую охрану на территории Украины в качестве знаков для товаров и услуг; торговые марки, получившие правовую охрану на основе международной регистрации на территории Украины; обозначения, фактически используемые в качестве торговых марок, но не имеющие правовой охраны (незарегистрированные обозначения). Ценнее всего для владельца то, что срок действия статуса хорошо известной торговой марки не ограничен.

Предложено создать единую процедуру рассмотрения дел о признании торговой марки хорошо известной (отдельное или исковое производство). Определить фактические данные (доказательную основу), которые могут оцениваться судом при признании торговой марки хорошо известной. Установить требования к подсудности и подведомственности таких дел (суды общей юрисдикции, хозяйственные суды, первой, апелляционной или кассационной инстанции).

Ключевые слова: процедура, хорошо известный знак, торговая марка, судебный порядок, заявитель.

Well-known trade marks is denotation that is used on certain territory during great while and that got widely wind among the certain circle of consumers of commodities and services.

In accordance with the legislation of Ukraine, well-known in Ukraine can be confessed: trade marks that got a legal safeguard on territory of Ukraine in quality of trade marks for commodities and services; trade marks that got a legal safeguard on the basis of international registration on territory of Ukraine; denotation that is actually used as a trade mark, but does not have a legal safeguard (unregistered denotations).

Suggest to consider factors that influence on confession of well-known trade marks in Ukraine. It first of all intensity of the use of trade marks on territory of Ukraine that is confirmed by information about: volume of realization of commodities and/or services in relation to that a sign is used; a list of regions of Ukraine is with pointing of settlements realization of commodities and/or services came in that true; AV amount of consumers of commodities and/or services upon the date of presentation of statement; circle of consumers and their specific depending on character of commodities and/or services; position of producer is at the market in the corresponding sector of economy; volumes of export (to the import) of commodities in relation to that a trade marks is used; a value (cost) of trade marks is according to given of annual financial reports.

It is important that for a well-known trade marks not set term of action unlike ordinary registrations of trade marks. Confession of trade mark well promotes rating of products well-known among consumers. Proprietor a well-known trade marks prohibitions of the use of denotation, component part of that recreates a well-known trade marks, are right to require.

The row of problems that arise up in the judicial order of confession of trade mark well-known is generalized. 1. Absent only procedure of consideration of businesses about confession of trade mark well-known (separate or lawsuit realization). 2. Not certain fact sheets (evidential base) that can be estimated by a court at confession of trade mark well-known. 3. Absent requirements are to the cognizance and jurisdiction of so goes the world (general courts, economic courts, first, appellate or appeal instances). 4. A value of decision of court (is individual character of action – only on the participants of dispute or general action – on all legal relationships that arise up in connection with the use of this trade mark.

Key words: recognition, well known trade mark, judicial procedure, applicant.

Добре відомими є торговельні марки, які відомі широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства завдяки їх тривалому використанню на позначення певних товарів (послуг). Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переказ іншого знака, здатен викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни

реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Добре відомий знак – позначення, що використовується на визначеній території протягом тривалого часу і яке стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

Відповідно до законодавства України, добре відомими в державі можуть бути визнані: торговельні марки, які отримали правову охорону на території України як знаки для товарів і послуг; торговельні марки, які отримали правову охорону на основі міжнародної реєстрації на території України; позначення, що фактично використовуються

як торговельні марки, але не мають правової охорони (не зареєстровані позначення).

Найцінніше для власника торгової марки те, що строк дії статусу добре відомої торгової марки необмежений.

Метою статті є розгляд наявної процедури визнання знака для товарів та послуг добре відомим; виявити недоліки даної процедури; сформулювати пропозиції щодо процедури у зв'язку зі створенням нового спеціалізованого суду вищої інстанції з питань інтелектуальної власності.

Документи й інформація, яка необхідна для визнання торгової марки добре відомою в Україні:

1. Копія Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

2. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

3. Виписка з міжнародного реєстру (за наявності).

4. Інформація про фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг і географічний район використання знака; тривалість, обсяг і географічний район просування знака (реклама, інтернет, представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких застосовується знак); тривалість і географічний район реєстрації та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак (територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами).

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

6. Зображення знака.

7. Дата, на яку вимагається визнання його добре відомим.

Питання про визнання торговельних марок добре відомими регулюється ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Згідно з вищезгаданим Законом, торгова марка визнається добре відомою Апеляційною палатою або судом.

Як зазначає Л. Романадзе, переважна більшість торговельних марок визнається добре відомими в Україні Апеляційною палатою. Заяви про визнання знака добре відомим в Україні розглядаються колегією Апеляційної палати, яка діє від імені Апеляційної палати. Колегія Апеляційної палати (далі – колегія) призначається протягом десяти днів від дати надходження заяви розпорядженням голови Апеляційної палати у складі п'яти членів із визначенням головуючого. Усі питання, що виникають під час розгляду заяви, вирішуються колегією більшістю голосів. Розгляд заяви здійснюється у дві стадії: попередній її розгляд (заява та додатки до неї реєструються і перевіряються на відповідність встановленим вимогам) і розгляд на засіданні. На стадії попереднього розгляду колегією вирішується питання про прийняття заяви до розгляду. У разі відповідності заяви та додатків до неї встановленим вимогам заявнику протягом десяти днів від дати призначення колегії направляється повідомлення про прийняття заяви до розгляду, підписане головуючим. Якщо колегією встановлено, що заява та додатки до неї подано без додержання встановлених вимог, то заява залишається без руху, про що протягом десяти днів від дати призначення колегії заявникові направляється повідомлення, підписане головуючим, разом із повідомленням про вручення. Заявник зобов'язаний усунути недоліки протягом місяця від дати одержання повідомлення. Якщо заявник усуне всі недоліки, указані в повідомленні, то заява приймається до розгляду, про що йому направляється повідомлення, підписане головуючим, разом із повідомленням про вручення. В іншому разі заявнику направляється повідомлення про відмову в прийнятті заяви до розгляду, під-

писане головуючим. Після прийняття заяви до розгляду за дорученням головуючого один із членів колегії проводить підготовку до розгляду заяви в засіданні. Після закінчення підготовки заяви до розгляду призначаються дата і час проведення засідання, про що повідомляється заявник. Повідомлення про запрошення на засідання повинно бути не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до призначеної дати його проведення вручено заявнику. До складу учасників розгляду заяви входять: заявник та/або його представник, за потреби перекладач і експерт. Іноземці й особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Апеляційною палатою реалізують свої права через патентного повіреного, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Під час розгляду заяви на засіданні колегія повинна безпосередньо дослідити докази, заслухати пояснення заявника, висновок експерта (якщо такий залучений до розгляду заяви), ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази. Розгляд заяви відбувається усно і за незмінного складу колегії. У разі заміни одного із членів колегії під час розгляду заяви в засіданні її розгляд відкладається. Розгляд заяви зміненним складом колегії має бути проведений із самого початку. Розгляд заяви провадиться державною мовою. Учасники розгляду, присутні на засіданні, можуть робити письмові нотатки. Фіксування перебігу засідання за допомогою технічних засобів, а також його транслявання допускаються тільки з дозволу голови Апеляційної палати за згодою заявника. Під час розгляду заяви колегією розглядаються, зокрема, такі чинники, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування торговельної марки, зокрема й рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема й територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою. У процесі розгляду заяви колегія враховує всі відомості та доводи, надані заявником на підтвердження доброї відомості своєї торговельної марки.

Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх обставин, якими обґрунтовується заява, в їх сукупності, керуючись законом. Жодні докази не мають для колегії заздалегідь установленної сили. Після розгляду заяви по суті колегія ухвалює рішення Апеляційної палати. Під час ухвалення 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. 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. Рішення ухвалюється більшістю голосів усіх членів колегії. Під час ухвалення рішення ніхто не має права бути присутнім у залі засідання, крім членів колегії. Члени колегії не мають права розголошувати думки, що були висловлені під час ухвалення рішення. Прийняте рішення викладається в письмовій формі та підписується всім складом колегії, яка розглядала заяву. У разі незгоди члена колегії з ухваленням рішенням він може викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до справи за заявою. Невід'ємним

додатком до рішення про визнання знака добре відомим в Україні є зображення добре відомого знака. Рішення Апеляційної палати, ухвалене за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затвержене рішення Апеляційної палати надсилається заявнику не пізніше п'яти днів після його затвердження. Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, що ведеться Державним департаментом інтелектуальної власності. Відомості про знак, який за рішенням Апеляційної палати визнаний добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено судовим порядком.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду торговельна марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова така сама охорона, якби ця торговельна марка була заявлена на реєстрацію в Україні. Водночас вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Торговельна марка визнається добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні. Деякі науковці виділяють також знамениті торговельні марки. У сучасному світі існують марки, які, з огляду на свою виняткову цінність, стоять дещо осторонь всіх інших відомих позначень. Вони мають силу самостійної привабливості, що проявляється незалежно від товарів і послуг, які ними позначаються.

Марія Шапанович зазначає, що на відміну від України, у Польщі, існують три різні терміни на позначення добре відомої торговельної марки. Різницю між ними визначити доволі важко, адже ні в польському законі про промислову

власність, ні в міжнародних актах, ні в актах права Європейського Союзу досі не існує єдиного чітко визначеного поняття добре відомої торговельної марки. Проте терміни функціонують у правовій системі, у доктрині, а також у господарській діяльності, тому розуміти їхнє значення варто, виходячи із практики. З огляду на розпізнавання знака споживачами та ступінь знайомства з ним, сьогодні в Польщі існують такі види торговельних марок: загальновідома торговельна марка; реномована торговельна марка (торговельна марка з репутацією); відома торговельна марка, яка одночасно є і загальновідомою, і реномованою. Усі три поняття, дійсно, дуже схожі між собою, тому доречно говорити не про існування трьох різних знаків, а про три рівні правової охорони.

Анатолій Кодинець сформулював низку проблем, які виникають у судовому порядку визнання торговельної марки добре відомою. 1. Відсутня єдина процедура розгляду справ про визнання торговельної марки добре відомою (окреме чи позовне провадження). 2. Не визначені фактичні дані (доказова база), що можуть оцінюватися судом під час визнання торговельної марки добре відомою. 3. Відсутні вимоги до підсудності та підвідомчості таких справ (суди загальної юрисдикції, господарські суди, першої, апеляційної чи касаційної інстанції). 4. Значення рішення суду (індивідуальний характер дії – лише на учасників спору; загальний – на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з використанням цієї торгової марки).

У підсумку зазначимо, що потребує подальшого теоретичного дослідження охорона прав добре відомої торговельної марки. Практика показує, що даний об'єкт є більш складним і незабезпеченим на законодавчому рівні. Особливу увагу варто приділити торговельним маркам у сфері медицини та фармації. Вони потребують особливо-го режиму або взагалі заборони даної процедури для цієї сфери. Щодо безпосередньої процедури, а саме – її етапів, варто використовувати позитивний досвід, що вже склався. Але, на нашу думку, необхідно зважено підходити до визначення органу, який буде мати право здійснювати таке окреме провадження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України.
2. Паризька Конвенція про охорону промислової власності.
3. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності : наказ Міністерства освіти України.
4. Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності : наказ Міністерства освіти України.
5. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності : постанова КМУ № 1716 від 23 грудня 2004 р.
6. Романадзе Луїза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.apdp.in.ua/v53/21.pdf>.
7. Шапанович Марія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/polshcha-viznannya-torgovelnoyi-marki-dobre-vidomoyu.html>.
8. Кодинець Анатолій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.slideshare.net/Comedianua/ss-56397766>.