

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Правові горизонти



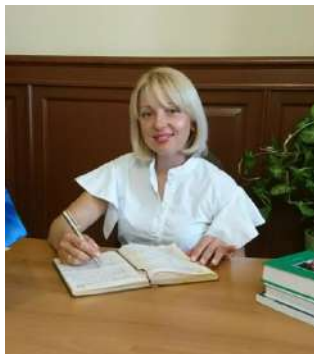
Legal horizons

ВИПУСК 25 (38)

Суми – 2020

DOI: <http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i25.p19>

ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ



Золота Леся Володимирівна,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет



Русак Глеб Володимирович,
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет

Під час написання статті для досягнення мети було розкрито поняття торговельної марки в Україні та її особливості, встановлено відмінності торговельної марки від інших знаків для товарів та послуг, проаналізовано та охарактеризовано законодавство України у сфері захисту прав на торговельну марку, визначено які є способи захисту прав на торговельну марку в Україні. У процесі розвитку власної справи юридичні та фізичні особи шукають нові шляхи та інструменти відокремлення, індивідуалізацію товарів чи послуг з-поміж інших. Найефективнішим інструментом індивідуалізувати та просунути товар чи послугу не тільки на вітчизняні, а й світові ринки – є торговельна марка. Тому приділити увагу торговельній марці варто ще з моменту формування бізнесу. Адже споживач сприймає торговельну марку візуально, фонетично, семантично, це засіб, який психологічно впливає на споживача товару чи послуги та змушує його зробити вибір. Відносини, що виникають під час набуття, здійснення та захисту прав на торговельну марку передбачається Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а також відповідними ратифікованими міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами. Також актуальність даної теми зумовлена тим що торговельна марка є особливим, унікальним об'єктом права інтелектуальної власності, засобом для індивідуалізації товарів та послуг, а також учасників господарювання. Проблеми використання та захисту торговельної марки є значущим питанням, оскільки необхідною умовою для ефективного розвитку економіки, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, не тільки в Україні а й за кордоном, захисту від недобросовісної конкуренції є грамотна реалізація прав на торговельну марку.

Ключові слова: торговельна марка, засоби для індивідуалізації учасників цивільного обороту, знаки для товарів і послуг, захист прав на торговельну марку, розрізняльна здатність.

Zolota L.V., Rusak G.V. Protection of intellectual property rights on a trademark. In the process of developing their own business, legal entities and individuals are looking for new ways and tools to separate, individualize goods or services from others. The most effective tool to individualize and promote business not only in domestic but also global markets is a trademark. Therefore, it is worth paying attention to the brand from the moment of business formation. After all, the consumer perceives

the brand visually, phonetically, semantically, it is a tool that psychologically affects the consumer of a product or service and forces him to make a choice. Relations arising during the acquisition, exercise and protection of trademark rights are provided by the Constitution of Ukraine, the Civil and Commercial Codes of Ukraine, the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Marks for Goods and Services", as well as relevant ratified international treaties and other regulations acts. Also, the relevance of this topic is due to the fact that the trademark is a special, unique object of intellectual property rights, a means to individualize goods and services, as well as business participants. Problems of trademark use and protection are a significant issue, as a necessary condition for effective economic development, increasing the level of product competitiveness, not only in Ukraine but also abroad, protection against unfair competition is the proper implementation of trademark rights. During the writing of the article to achieve the goal the concept of trademark in Ukraine and its features were revealed, differences of trademark from other marks for goods and services were established, the legislation of Ukraine in the field of trademark protection was analyzed and characterized trademark in Ukraine.

Key words: trademark, means for individualization of participants of civil turnover, marks for goods and services, protection of trademark rights, distinctiveness.

Постановка проблеми. Охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку є одним з ключових елементів для розвитку вітчизняної економіки та конкурентоздатності товарів та послуг на світовому ринку. Механізм набуття прав, надання розрізняльної здатності, охорона права інтелектуальної власності на торговельну марку є тим механізмом, який спрямований на дотримання усіма учасниками прав інтелектуальної власності у цій сфері, забезпечення інтересів, моральних та економічних прав фізичних та юридичних осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання правового захисту прав на торговельну марку вивчали такі вчені, як: Г.О. Андрощук, О.А. Рассомахіна, А.А. Герц, Л. Романадзе та інші.

Метою статті є комплексне дослідження охорони та способів захисту прав на торговельну марку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ визначає торговельну марку як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [6]. Таке визначення встановлює, що позначення, яке заявляється на реєстрацію як торговельна марка повинно, насамперед, мати розрізняльну здатність. Для забезпечення розрізняльної здатності кожна торговельна марка повинна бути унікальною, легко сприйматися і запам'ятовуватись споживачем. Взагалі торговельна марка є візуальним і звуковим засобом, який психологічно впливає на споживача і примушує його вибрати саме цей товар. Однак, інформативність знака не повинна бути оманливою або такою, що може ввести в оману споживача

щодо товару, послуги чи особи, яка цей товар або послугу йому пропонує.

Ці два критерії (розрізняльна здатність та недопущення введення в оману споживача) є основними критеріями охороноздатності позначення, що заявляється на реєстрацію як знак або використовується в комерційній діяльності.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеної до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг [6].

Пунктом 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається [6].

На ринку товарів і послуг споживач орієнтується саме на назву торговельної марки. Вони дозволяють виробникам відрізнити свої продукти або послуги від інших, а також дозволяють споживачам відрізнити продукти цих виробників від продуктів, вироблених або проданих іншими виробниками.

Мета торговельної марки - індивідуалізувати товар на ринку, виділити його серед аналогічних товарів інших виробників. Герц А.А. наголошує,

що торговельна марка виконує низку важливих функцій:

- 1) Створює відмінності між товарами.
- 2) Надає товару ім'я.
- 3) Полегшує впізнавання товару.
- 4) Стимулює запам'ятовування товару.
- 5) Вказує на походження товару.
- 6) Надає інформацію про товар.
- 7) Викликає бажання придбати.
- 8) Символізує гарантію[1].

Яку б форму не прийняла торговельна марка, її основна функція полягає в тому, щоб зробити можливим відрізнити конкретну компанію, послугу або продукт від конкуруючих компаній, послуг або продуктів, тобто зробити їх легко впізнаваними. Щоб торговельна марка виконувала розрізняльну функцію, необхідно, щоб відповідне позначення мало високі впізнавані властивості.

Відмінність, що характеризує торговельну марку враховується разом із зазначенням переліку товарів та послуг, у зв'язку з якими вона зареєстрована або буде зареєстрована в майбутньому.

Позначення, що не мають розрізняльної здатності, не можуть отримати правового захисту. Це положення співзвучне з положенням Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка передбачає, що заявнику може бути відмовлено в реєстрації, якщо знак позбавлений будь-яких характерних ознак, є чисто описовим або складається з родової назви[5]. Слід зазначити, що законодавство багатьох країн, зокрема й України, вказує на те, які символи позбавляють торговельну марку розрізняльної здатності, а відповідно, не дозволяє цій торговельній марці виконувати функцію відмінності.

В ході перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як торговельна марка, на наявність підстав для відмови в правову охорону відповідно до пункту 2 статті 6 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлюється, чи є позначення таким, що, зокрема, не має розрізнення. Зазвичай не мають розрізняльної здатності позначення, в яких відсутні ознаки індивідуальності, а також позначення, які через велику кількість (частоту) застосувань втратили ознаки індивідуальності.

До позначень, які не мають розрізняльної здатності, належать:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання. Наприклад, стилізоване зображення земної кулі щодо послуг туристичних операторів, в результаті такого частого поєднання, втратило свою розрізняльну здатність;

- описові назви або реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів, у цих випадках описовість торговельної марки встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному її сприйнятті і не потребує певної гри уяви. Позначення, що в цілому є лише описовим, не має розрізняльної здатності;

- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальноживані скорочення, наприклад, аббревіатури «ВАТ», «ТОВ», скорочення мір ваги чи величини – см, кг, тощо[10];

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів[7].

Торговельна марка визнається такою, що не має розрізняльної здатності, якщо вона складається зі звичайного словесного позначення і не має необхідного ступеня оригінальності. Такі позначення включають надзвичайно прості, повсякденні назви, які зазвичай використовуються і не підходять для використання в якості спеціального розпізнавального інструменту.

Більш того, якщо певний власник торговельної марки отримає право на перевагу у використанні цих слів, він стане монополістом слів, необхідних іншим для опису своєї продукції.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови подаються такі визначення щодо понять «розрізняльна» і «здатність»:

• "Розрізняльний, -а, -е, який є ознакою відмінності між ким-, чим- небудь";

• "Розрізняти, -яю, -яеш і розрізнявати, -юю, -юєш, недок., розрізни-ти, -ню, -ниш, док., перех. і без додатка. 1. Сприймати, розпізнавати що-небудь органами відчуттів. // Визначати, відрізнити за якимись ознаками. 2. Встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь";

• "Здатний, -а, -е. 1. на що, до чого і з інфін. Який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. // Для кого і до чого, придатний для кого-, до чого-небудь, на щось, годящий. 2. Який має здібності; обдарований";

"Здатність, -ності, ж. 1. Властивість за знач. здатний 1. 2. рідко"[2].

З вищезазначеного можна зробити висновок, що зміст торговельної марки має бути незалежним, сприйматися як вигаданий символ, який не відображає комерційний характер товарів, тобто

властиві їм якості і властивості. Тільки в цьому випадку торговельна марка зможе виконувати відмінну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних. Як відомо, всі однорідні товари мають схожі споживчі якості. Торговельна марка, яка демонструє такі властивості, не може належним чином індивідуалізувати продукт. Опис самого об'єкта позначення, яке є загальним для товарів, вироблених чи реалізованих різними компаніями, не може мати ознаки відмінності і підлягати виключним правам. Позначення такого типу не повинні бути монополізовані, так як відповідні торговельні марки є об'єктивною характеристикою продукту і не можуть індивідуалізувати його.

Коли заявленому позначенню не притаманна розрізняльна здатність з моменту створення, йому може бути надана правова охорона за умови, що надані заявником матеріали підтверджуватимуть факт набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки. "[6].

Довести набуття розрізняльної здатності заявленого позначення заявник може, надавши відповідні матеріали до закладу експертизи. У випадку отримання негативного рішення заявник може його оскаржити шляхом подання відповідного запиту до Апеляційної палати НОІВ.

Щодо способів захисту прав на торговельну марку, то в Україні існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна. Позасудова форма передбачає захист прав інтелектуальної власності самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів. Наприклад, це можуть бути тільки законні способи захисту, такі, як повідомлення порушника про існування виключних прав і пропозиція вирішити суперечку шляхом переговорів. Вибрані засоби самозахисту не повинні бути заборонені законом і не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

До правових форм захисту застосовуються два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальна процедура захисту здійснюється в судах. Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління, в органах Антимонопольного комітету України та Державної митної служби України.

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та розв'язанні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Правовою основою є кодекс України про адміністративні правопорушення, а також закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону

прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» тощо.

У сфері промислової власності цей метод захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, товарних знаків, тощо. Засобом захисту в даному випадку є скарга, яка в установленому адміністративним законодавством порядку подається до відповідного органу державного управління.

Вчинення дій, визначених законодавством України як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафів Антимонопольним комітетом України, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. Варто зазначити, що Антимонопольний комітет України розглядає скарги на дії, вжиті після введення прав інтелектуальної власності в цивільний оборот[9].

Типовими видами адміністративної відповідальності можуть бути: попередження, штрафи, виправні роботи, адміністративний арешт.

Зокрема, за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та матеріалів для їх виготовлення.

Спори, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності підлягають розгляду в суді загальної юрисдикції. У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву в суд про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У позовній заяві вказується форма захисту (заборона на вчинення будь-яких дій, відшкодування збитків, тощо), розмір збитку, наводяться докази обґрунтованості претензій[3].

Якщо одночасно з порушенням права власності були порушені особисті немайнові права автора, він може вимагати майнову компенсацію за заподіяння йому моральної шкоди, розмір якої визначається судом. Наприклад, порушення прав на торговельну марку - це привласнення результатів чужої інтелектуальної діяльності і спроба видати ці результати за власні здобутки. Способом захисту прав на торговельну марку може бути заборона використовувати позначення іншими особами, але це стосується тільки тих товарів і послуг, щодо яких це позначення зареєстроване. Тож у спорах про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, суд повинен

встановити факт використання відповідачем цього позначення, а також дізнатися перелік товарів і послуг, щодо яких зареєстровано спірне позначення.

Одним з видів засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту є доменне ім'я, адже це позначення словесне чи цифрове, що використовується для ідентифікації діяльності юридичних і фізичних осіб в мережі Інтернет. Відповідно до закону України «Про телекомунікації» домен – це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує[8]. Доменне ім'я використовується для зручного пошуку сайтів і ресурсів в Інтернеті. Отже, це також є порушенням прав власника свідоцтва на використання без його згоди знаків доменних імен для товарів і послуг, на які видається свідоцтво.

Як зазначає Т. Кудрицька способами захисту прав на торговельну марку в доменних спорах є:

- визнання дій особи по використанню доменних імен, що порушують право інтелектуальної власності на торговельні марки;
- припинення делегування доменних імен, в яких незаконно використовуються позначення для товарів і послуг;
- реалізація заходів щодо передачі доменного імені;
- зобов'язання припинити обслуговування домену;
- зобов'язання відповідачів утримуватися від делегування і збереження в майбутньому доменних імен, що містять позначення, які будь-яким чином схожі на торговельну марку позивача, без отримання попереднього дозволу останнього[4].

Способом захисту прав на торговельну марку також може бути визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію, виданого іншій особі. Підставою для цього є невідповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони. Для прояснення цього питання потрібні спеціальні знання. Якщо схожість позначень є не очевидною, у справі слід призначити судову експертизу. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Національний орган інтелектуальної власності зобов'язаний повідомити про це у своєму Бюлетені.

Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом п'яти років від

дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково[6].

Суд у такому спорі з'ясовує: з яких причин торговельна марка не використовувалася власником; строк невикористання торговельної марки; чи не обумовлено її невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами.

Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством);
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торговельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва[6].

Докази мають дуже важливе значення в судовому процесі. Існують три форми доказів: «документальні докази» - докази, представлені в письмовій формі або у вигляді будь-якого документа, наявність охоронного документа - свідоцтва; «речові докази» - докази, що існують у вигляді предметів; «свідчення свідків» - усні свідчення експерта.

Висновки. Торговельна марка є важливим засобом для індивідуалізації товарів і послуг. Ще на етапі зародження певного виду діяльності: продажу чи виробництва товарів, надання послуг, засновник замислюється над назвою, яка буде ідентифікувати його товар чи послугу, вирізняти з-поміж інших. Адже, високі якості та властивості, конкурентноздатна вартість товару чи послуги нічого не значать без назви торговельної марки, яка буде у всіх на вустах. Отже й охорона торговельної марки повинна починатися ще з формування заявки необхідної для видачі свідоцтва, тобто добросовісний учасник цивільного обороту повинен впевнитися, що заявляючи власну торговельну марку не порушує прав інших власників свідоцтва.

Література:

1. Герц А. А. Порівняльне право про торговельні марки / А. А. Герц. – Харків : Міленіум, 2010. – 112 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с.

3. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2006. С.10.
4. Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення. – Інтелектуальна власність України. 2012. № 10. С.25-33.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.03.1883 / Ліга націй. – 1883. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон від 15.12.1993 № 3689-ХІІ / Верховна Рада України. – 1994. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
7. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Наказ № 116 від 28.07.1995 / Держпатент України. – 1995. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>
8. Про телекомунікації: Закон від 18.11.2003 № 1280-IV / Верховна Рада України – 2003.
9. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон від 07.06.1996 № 236/96-ВР / Верховна Рада України. – 1996. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.
10. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник. – К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2010. – 300 с.
11. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 435-15 / Верховна Рада України. – 2003. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.