

Партали В. Г.

*студент 2-го курсу факультету адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ (ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)

Щорічно 26 квітня в усьому світі відзначає день захисту інтелектуальної власності. до цієї визначальної дати я вирішила написати доповідь на тему: «Право інтелектуальної власності: проблеми захисту прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг)».

у цій доповіді я намагалась проаналізувати проблеми, що виникають при реєстрації торговельної марки, тому для підготовки доповіді я використала: цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», судову практику.

у людей, що керуються далекоглядною стратегією побудови власної справи є розуміння важливості побудови власного бренду та потребу у його захисті. Підтвердженням тому є хоча б той факт, що споживач з більшою охотою купує товари/послуги, відомі йому; такі, що викликають у його свідомості позитивні образи та враження, які вклали в бренд (торговельну марку) його створювачі.

Проте очевидним є і те, що несанкціоноване використання кимось іншим торговельної марки, навіть користування схожим знаком для товарів і послуг призводить до матеріальних втрат та навіть до зменшення рівню продажів товарів/послуг, оскільки споживач не є впевненим у їх оригінальності, та, відповідно, у очікуваній якості. відтак виникає потреба у захисті інтелектуальної власності, зокрема такої її важливої складової як торговельна марка (далі – тм).

можливістю засвідчити свої права на тм, так само і одним зі способів превентивного захисту права на тм є отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільки згідно ч. 1 ст. 494 цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. так, відповідно до статті 495 цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право

на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. отримання свідоцтва можна розглядати як превентивний захист своєї тм, або ж як складову частину агресивних заходів щодо іншої тм, яку її власник не встиг зареєструвати або зареєстрував в іншому класі міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – мктП).

використанням торговельної марки у сфері господарювання, згідно зі ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. крім того, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням також визнається застосування тм в діловій документації, в рекламі та в мережі інтернет.

відповідно до частини п'ятої статті 159 Господарського кодексу України особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

разом з тим, у статті 500 цивільного кодексу України встановлено, 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 (право попереднього користувача).тому, реєстрація тм ще не означає те, що у вас виникає виключне право на використання знаку для товарів і послуг, оскільки і інша особа може його добросовісно використовувати в подальшому, якщо до зазначеного вище моменту вже використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Єдина можливість захистити в такому випадку свої права – зобов'язати особу використовувати ідентичну вашій тм лише в тому обсязі, що використовувався/планувався використовуватися

нею до дати подання вами заявки/дати пріоритету заявки на тм. крім того, в судовому порядку можна доводити недобросовісність дій інших осіб та ці дії оскаржити.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг. таким чином, в майбутньому, у разі реєстрації тм, буде можливість захистити її щодо використання на товарах та при наданні послуг, які відносяться до тих класів мктП, що зазначені у свідоцтві.

Не слід забувати також на стадії розробки тм перевіряти, чи хтось інший не зареєстрував подібну тм для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, чи не є тм фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. у випадку підтвердження наведеної інформації можна внести новий відмітний елемент в тм або взагалі змінити тм.

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закону) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з переліченими вище. Проте для встановлення схожості, тотожності, можливості введення споживача в оману слід використовувати спеціальні знання, тобто у випадку судового захисту своїх прав буде потреба у проведенні експертизи.

так, в одному з судів рФ розглядалась справа про порушення авторських прав на тм.московська кондитерська фабрика"красний октябрь», що випускає шоколадпід брендом"оленка», вимагала стягнути компенсаціюв розмірі понад 310мільйонів рублів з кондитерської фабрики"слов'янка» (Білгородська область) за порушення виключних прав на товарний знак. «слов'янка» випускала шоколадпід назвою"аліна» в упаковці, виконані й в аналогічній кольоровій гаммі із зображенням дівчинки. як встановили суди, «в схожійквітчастійхустці, з-під якої вибивається чубчик».

суперечка дійшла до вищого арбітражного суду рФ, і була відправлена на новий розгляд до першої інстанції. розгляд справи тривав два з половиною роки і завершився підписанням мирової угоди: «слов'янка» зобов'язалася припинити випуск шоколаду всуперечливому оформленні та виплатити позивачеві 15 мільйонів рублів. у свою чергу, «красний октябрь» відмовився від стягнення

решти 37 мільйонів рублів компенсації, розрахованої судом.

також, відповідно до положень ч. 4 ст. 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Навіть якщо особа зареєструвала тм, отримала відповідне свідоцтво – слід пам'ятати про можливість з боку конкурентів достроково припинити дію свідоцтва або визнати його недійсним у випадках:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону);

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці (п. «б» ч. 1 ст. 19 Закону);

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (п. «в» ч. 1 ст. 19 Закону);

- невикористання тм протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (ч. 4 ст. 18 Закону).

отож, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що слід дуже ретельно відноситись до вибору торговельної марки (зокрема, її словесного позначення та зображення), варто перевіряти: чи не порушуватиметь чийх-небудь прав; наскільки тм подібна іншим знакам для товарів і послуг, необхідно також хоч якимось чином використати тм протягом 3-х років з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва.

коли ж виникне потреба захищати право на торгівельну марку потрібно використовувати додаткові можливості, викладені в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». так, положеннями ст. 4 зазначеного Закону визнано неправомірним використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень, що призвело чи може призвести до змішування

з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Проте, знову ж таки, для установлення змішування (можливості введення споживача в оману) слід проводити експертизу.

враховуючи весь той комплекс заходів, які слід провести при реєстрації торговельної марки та значні наслідки хоча б одного, здавалося б, незначного прорахунку – варто відповідально ставитись до такого важливого етапу в налагодженні бізнесу як побудова власного бренду, що розпочинається зі створення знаку для товарів і послуг.