

prerequisites of origin of inventions legal protection which was realized by granting different privileges. The main regulations of corresponding period which determine invention, its requirements and the procedure of its receiving were also analyzed in the article.

Keywords: invention, privilege, patent law, novelty of invention, patent.

УДК 347.772(477)

Л. Д. Романадзе

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ДОБРЕ ВІДОМИМИ В УКРАЇНІ

Серед великого різноманіття існуючих торговельних марок особливе місце посідають так звані добре відомі торговельні марки. Добре відомими є торговельні марки, які відомі широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства завдяки їх тривалому використанню для позначення певних товарів (послуг).

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змінами і доповненнями) охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом. Стаття 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 відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні 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. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

На території України торговельна марка може бути визнана добре відомою або Апеляційною палатою, або судом.

Позов про визнання торговельної марки добре відомою подається до суду на загальних засадах. Однак кількість таких позовів дуже мала. Відомою є справа № 21/609 за позовом Макдональдс Корпорейшн до відкритого акціонерного товариства «Роси Буковини» та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним свідоцтва № 16175 та визнання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 4959, 4960, 4963 добре відомими в Україні станом на 5 грудня 1995 р. Рішенням господарського суду міста Києва від 15 березня 2004 р., залишеним без змін наступними інстанціями, позов задоволено.

Переважна більшість торговельних марок визнається добре відомими в Україні Апеляційною палатою. Процедура визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні визначена Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2003 р. № 622 (zareєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2003 р. за № 877/8198) та Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228 (zareєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за № 471/10751).

Апеляційна палата є колегіальним органом Державного департаменту інтелектуальної власності. Її склад формується з найбільш кваліфікованих працівників Державного департаменту інтелектуальної власності та ДП «Український інститут промислової власності». Основними засадами розгляду заяви про визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою є: верховенство права; законність; рівність учасників розгляду перед законом і Апеляційною палатою. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є засідання пленуму та колегій Апеляційної палати.

Для визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні особою, яка вважає свій знак добре відомим в Україні, або її представником подається заява про визнання знака добре відомим (далі — заява). За подання заяви сплачується збір у розмірі, встановленому Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716.

Заяви про визнання знаку 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 з визначенням головуєчого. Усі питання, що виникають під час розгляду заяви, вирішуються колегією більшістю голосів.

Розгляд заяви здійснюється в дві стадії: попередній її розгляд (заява та додатки до неї реєструються і перевіряються на відповідність встановленим вимогам) та 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 головуєчим. 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 головуєчим, 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 на-

правляється повідомлення, підписане головуючим, разом з повідомленням про вручення. В іншому разі заявнику направляється повідомлення про відмову в прийнятті заяви до розгляду, підписане головуючим.

Після прийняття заяви до розгляду за дорученням головуючого один з 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 та експерт. Іноземці та 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 при незмінному складі колегії. У разі заміни одного з членів колегії під час розгляду заяви в засіданні її розгляд відкладається. Розгляд заяви зміниним складом колегії має бути проведений з самого початку. Розгляд заяви провадиться державною мовою. Учасники розгляду, присутні на засіданні, можуть робити письмові нотатки. Фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, а також його транслявання допускаються тільки з дозволу голови Апеляційної палати за згодою заявника.

При розгляді заяви колегією розглядаються зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та 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 територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

У процесі розгляду заяви колегія враховує всі відомості і доводи, надані заявником на підтвердження добре відомості своєї торговельної марки.

Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими обґрунтовується заява, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздалегідь установленної сили.

Після розгляду заяви по суті колегія приймає рішення Апеляційної палати. 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. 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, указану в заяві.

Рішення приймається більшістю голосів усіх членів колегії. При прийнятті рішення ніхто не має права бути присутнім у залі засідання, крім членів колегії. Члени колегії не мають права розголошувати думки, що були висловлені при прийнятті рішення. Прийняте рішення викладається в письмовій формі та підписується всім складом колегії, яка розглядала заяву. У разі незгоди члена колегії з прийнятим 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, прийняте за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Держдепартаменту. Затвержене рішення Апеляційної палати надсилається заявнику та Держдепартаменту 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 в судовому порядку.

Торговельна марка «Гетьман» була першою торговельною маркою, визнаною добре відомою рішенням Апеляційної палати (рішення від 17.05.2004). На теперішній час Апеляційною палатою визнано добре відомими понад тридцять торговельних марок, зокрема: «АВК», «МОРШИНСЬКА», «МИРГОРОДСЬКА», «5 КАПЕЛЬ», «НОВЫЙ СВЕТ», «МАССАНДРА», «ХОРТИЦЯ», «ХЛІВНИЙ ДАР», «КОВЛЕВО», «ПРИВАТБАНК», «ТАЯ», «ОЛЕЙНА», «ЛІГА», «СУЛЬСЕНА», «КОРВАЛОЛ», «АСПИРИН», «НО-ШПА», «ВАЛІДОЛ», «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», «БЕЛЫЙ АИСТ», «УАНОО!», «УАМАНА», «ROLEX», «ESCADA», «COSMOPOLITAN», «BOUNTY», «NEMIROFF», «GOOGLE» тощо.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду торговельна марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона така сама, якби ця торговельна марка була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому 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. В 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. Йдеться про такі позначення, як, наприклад, DIOR, KODAK, СОСА-COLA, ROLLS-ROYCE тощо. В юридичній літературі такі марки називають по-різному — «всесвітньо відомі марки», «марки з високим ступенем відомості», «надзвичайно відомі марки» тощо.

Анотація

Романадзе Л. Д. Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні. — Стаття.

У статті розглядаються питання щодо сутності категорії «добре відома торговельна марка». На підставі дослідження міжнародних норм чинного законодавства України розглядається порядок визнання торговельної марки добре відомою. Наводиться судова практика з питання визнання торговельної марки добре відомою. Досліджується процедура визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні, наводяться окремі положення регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності.

Ключові слова: торговельна марка, добре відома торговельна марка, апеляційна палата, регламент апеляційної палати.

Аннотация

Романадзе Л. Д. Порядок признания торговых марок хорошо известными в Украине. — Статья.

В статье рассматриваются вопросы о сущности категории «хорошо известная торговая марка». На основании исследования международных норм действующего законодательства Украины рассматривается порядок признания торговой марки хорошо известной. Приводится судебная практика по вопросу признания торговой марки хорошо известной. Исследуется процедура признания Апелляционной палатой торговой марки хорошо известной в Украине, приводятся отдельные положения регламента Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: торговая марка, хорошо известная торговая марка, апелляция палата, регламент апелляция палаты.

Summary

Romanadze L. The Order of Recognition of a Trademark As a Well Known in Ukraine. — Article.

The article examines the nature of the category of «well-known trademark». The study of international norms of current legislation of Ukraine considered the order of recognition of a trademark is well known. An jurisprudence for recognition of a trademark as well known. Study procedures Appeals Chamber recognized trademarks well known in Ukraine, are separate provisions of Rules of Appeals of the State Department of Intellectual Property.

Keywords: trademarks, well known trademarks, the appeals chamber, rules of appeals.