

Анотація

Корчак Н. М. Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції. – Стаття.

У статті обґрунтовується правова природа примусового поділу як санкції, в якій закладено заходи захисту інтересів у сфері конкуренції.

Ключові слова: санкція, відповідальність, примусовий поділ, заходи захисту, зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Аннотация

Корчак Н. Н. Принудительное разделение в охранительно-правовом механизме регулирования отношений в сфере конкуренции. – Статья.

В статье обосновывается правовая природа принудительного разделения как санкции, в которой заложены меры защиты интересов в сфере конкуренции.

Ключевые слова: санкция, ответственность, принудительное разделение, меры защиты, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

Summary

Korchak N. N. Force division in the legal mechanism of adjusting relations in the field of competition. – Article.

In the article legal nature of the forced division is grounded as to approval in which the measures of defence of interests are stopped up in the field of competition.

Key words: approval, responsibility, forced division, measures of defence, monopolistic (dominant) abuse position.

УДК 347.772

О. В. Басай

ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

В умовах сьогодення діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без використання торгових марок, які надають змогу відокремити продукцію одних суб'єктів господарювання від інших. Торговельна марка є одним із найпоширеніших об'єктів права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності. Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація товарів та послуг суб'єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча при цьому належать різним суб'єктам господарювання. Такі співпадіння можуть бути як випадковими, так і навмисними, коли недобросовісні правовласники намагаються, використовуючи подібні до вже відомих торговельні марки, збільшити попит на власну продукцію чи послуги. У зв'язку з цим важливе значення має своєчасне та належне засвідчення добросовісним власником торговельної марки прав на неї.

Слід відзначити, що сфера використання торговельної марки впливає й на умови набуття прав на неї. При цьому важливе значення має, з одного боку, ефективний захист прав та інтересів правовласника від незаконних посягань на торговельну марку третіх осіб, а з іншого – унеможливлення зловживання правовласником належними йому правами інтелектуальної власності, що може призводити до неправомірних обмежень прав інших суб'єктів господарювання.

У зв'язку з цим у законодавстві передбачено різні підстави набуття прав на торговельні марки, що дозволяє врахувати інтереси всіх учасників відносин, які виникають у сфері використання торговельних марок.

Слід відзначити, що в наукових дослідженнях з права інтелектуальної власності приділяється чимало уваги визначенню особливостей торговельної марки, співвідношенню її з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, визначаються ефективні способи захисту прав на торговельні марки. Серед наукових праць, присвячених проблемам охорони й захисту торговельних марок, слід відзначити роботи Г.А. Андрощука, Р.В. Гуменного, І.Ю. Кожарської, П.Ф. Немеш, Л.Д. Романадзе та інших.

Звернення до дослідження окремих підстав виникнення прав на торговельні марки має важливе як теоретичне, так і практичне значення, адже дозволить з'ясувати переваги й недоліки кожної з підстав, виявити проблеми, які існують у сфері набуття прав на торговельні марки, та сформулювати пропозиції щодо їх розв'язання.

Метою дослідження є розкриття різних підстав набуття права на торговельну марку, передбачених чинним законодавством України.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом.

Традиційно виділяють два основні способи набуття права на торговельну марку:

1. Первинний спосіб – юридичний факт реєстрації торговельної марки чи використання в експонаті, показаного на офіційних або неофіційних визнаних міжнародних виставках, проведених на території країн-учасниць Паризької конвенції про охорону права промислової власності.

2. Похідний спосіб – спадкування торговельної марки на підставі ст. 524 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), набуття прав на підставі договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Разом з тим наведений перелік підстав набуття прав на торговельні марки не є вичерпним, тому що до нього не включено визнання торговельної марки добре відомою, набуття права на використання торговельної марки за правом попереднього користувача.

Враховуючи, що право на торговельну марку може виникати з різних підстав, для того щоб визначитися з їх класифікацією, слід охарактеризувати кожен з них.

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Отже, виходячи з положень ЦК України, підстави набуття права на торговельну марку можуть бути поділені на дві категорії: ті, що вимагають засвідчення свідоцтвом, та набуття прав без отримання свідоцтва. Крім того, наведені підстави можуть бути поділені на дві категорії, проте за дещо іншою підставою, а саме: пов'язані з реєстрацією (національна й міжнародна реєстрація прав) та не пов'язані з реєстрацією прав (визнання торговельної марки добре відомою).

Набуття прав на торговельну марку на підставі реєстрації та визнання добре відомою надає їй власнику найбільш широкий обсяг прав і можливостей захисту. Щодо кожної з підстав набуття прав на торговельну марку слід відзначити таке.

Під час реєстрації торговельної марки в Україні відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» право на товарний знак виникає з моменту подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Свідоцтво на торговельну марку діє протягом 10 років і продовжується установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору за продовження строку його дії.

Щодо можливостей захисту прав на зареєстрований знак слід відзначити, що відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» власник свідоцтва може забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак щодо товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; а також позначення, схоже із зареєстрованим знаком, щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг або споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення й знак можна сплутати. Отже, захист прав на зареєстровану торговельну марку обмежується колом товарів, які визначені у свідоцтві або споріднені з ними.

Таким чином, основні засади захисту прав на зареєстровану торговельну марку полягають у такому: по-перше, зміст прав на обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, і засвідчується свідоцтвом. Право на торговельну марку виникає з дати подання заявки на отримання свідоцтва; по-друге, строк дії свідоцтва обмежений, кожне наступне продовження передбачає внесення плати за підтримання чинності свідоцтва; по-третє, власник свідоцтва наділяється правом на використання торговельної марки, виключним правом надавати дозвіл третім особам на використання марки та забороняти неправомірне використання; по-четверте, захист надається від неправомірного використання зареєстрованого знака або позначень, схожих із знаком, щодо товарів, визначених у свідоцтві або споріднених з ними.

Ще однією підставою набуття прав на торговельну марку є міжнародна реєстрація.

Враховуючи, що охоронний документ на торговельну марку діє лише в межах країни, яка його видала, та не забезпечує захист прав на торговельну марку в інших країнах, важливого значення набуває реєстрація прав на марку в країнах, відмінних від країни її походження. Міжнародна система реєстрації була запроваджена з метою спрощення порядку отримання зацікавленими особами охоронних документів на торговельну марку в іноземних країнах. Основними актами, які регулюють відносини у сфері міжнародної реєстрації торговельних марок, є Мадридська угода та протокол до Мадридської угоди. Мадридська угода й Мадридський прото-

кол є незалежними договорами, що діють паралельно, членство країн в яких є окремим, проте може частково співпадати.

Правову охорону торговельних марок на підставі міжнародної реєстрації в Україні можуть отримати фізичні та юридичні особи іноземних країн, які мають рівні з громадянами України права та обов'язки, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Будь-які зацікавлені особи, які отримали свідоцтво на торговельну марку в Україні, можуть скористатися також міжнародною системою реєстрації торговельних марок з метою отримання охорони в інших країнах.

Права на торговельну марку, набуті на підставі міжнародної реєстрації, є чинними протягом строків, установлених Мадридською угодою та/або протоколом до Мадридської угоди. Реєстрація знаків (торгових марок) у Міжнародному бюро проводиться строком на 20 років (за Мадридською угодою) або на 10 років (за протоколом до Мадридської угоди) з можливістю продовження шляхом сплати необхідних зборів. Як уже відзначалось, отримання свідоцтва в цьому випадку не вимагається.

Ще однією підставою набуття прав на торговельні марки є визнання її добре відомою. Порядок визнання знака добре відомим встановлено ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 25 «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», а також Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України.

Основні особливості набуття прав на торговельну марку на підставі визнання її добре відомою полягають у такому.

По-перше, добре відомою торгова марка може бути визнана за рішенням суду або Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності.

По-друге, день, на який торгова марка визнається добре відомою, встановлюється в кожному конкретному випадку органом, який приймає відповідне рішення. Слід відзначити, що день визнання марки добре відомою може набагато передувати дню звернення зацікавленою особою до органів державної влади. Як приклад можна навести рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 29 березня 2011 р., яким визнано добре відомим в Україні знак позивача станом на 1 вересня 2008 р. щодо послуги 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «готування телевізійних програм» [1].

По-третє, на відміну від зареєстрованої торговельної марки, правова охорона добре відомої торговельної марки поширюється також на товари й послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака, а його інтересам, імовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Отже, власник добре відомої торговельної марки набуває права, як і власник свідоцтва на торговельну марку, а також додаткові можливості захисту прав.

По-четверте, знак визнається добре відомим безстроково. Фактично до тих пір, доки він використовується суб'єктом господарювання, користується попитом та є відомим серед кола споживачів.

По-п'яте, під час при визнання знака добре відомим використовуються дещо інші критерії, ніж під час реєстрації. Зокрема, під час визначення того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися 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.

По-шосте, враховуючи, що торговельна марка визнається добре відомою на невизначений строк, збір сплачується за подання заяви до апеляційної палати чи за подання позовної заяви. При цьому не передбачено будь-яких процедур, пов'язаних з підтриманням статусу торговельної марки, як добре відомої.

Крім зазначених підстав набуття прав на торговельну марку, у законодавстві передбачено спеціальні підстави, які надають право на використання торговельної марки, зокрема право попереднього користувача.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дня подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дня пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну й серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Основна відмінність використання права попереднього користувача від попередніх підстав набуття права на торговельну марку полягає у такому:

– по-перше, обмежені можливості використання торговельної марки (лише в межах того використання чи підготовки до використання, які були зроблені до дня подання заявки іншої особи чи дня її пріоритету);

– по-друге, обмежених можливостях розпорядження (право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи лише разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну й серйозну підготовку для такого використання);

– по-третє, у ЦК України не визначено можливості попереднього користувача щодо захисту торговельної марки від неправомірного використання третіми особами.

Крім того, у законодавстві встановлено лише загальні засади набуття права попереднього користувача, при цьому невизначеними є чимало оціночних критеріїв (зокрема – добросовісне використання, значна й серйозна підготовка до використання), не визначено умови набуття права попереднього користувача у випадку визнання торгової марки добре відомою.

Важливою підставою набуття прав на торговельні марки є цивільно-правові договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У сфері розпорядження правами на торговельні марки, як правило, укладаються два основні договори: про передання (відчуження) прав на торговельну марку та ліцензійні договори, на підставі яких особа отримує право на використання торговельної марки на тимчасових засадах.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару й послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до Цивільного кодексу України зміст прав, які отримує ліцензіат за договором, залежить від виду ліцензії. Якщо право на використання торговельної марки буде надано на умовах виключної ліцензії, використовувати її зможе виключно ліцензіат. На умовах одиначної ліцензії торговельну марку зможе використовувати як ліцензіат, так і ліцензіар. Якщо ж буде надано невиключну ліцензію, ліцензіар зможе використовувати торговельну марку, а також укласти відповідні договори з іншими суб'єктами, крім ліцензіата.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Завершуючи загальний огляд основних підстав набуття права на використання торговельної марки, вважаємо необхідним зазначити про можливість використання торговельної марки після закінчення строку її правової охорони.

Так, відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва з таких підстав: по-перше, у зв'язку з відмовою власника свідоцтва від нього до закінчення строку його дії; по-друге, у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва; по-третє, у випадку припинення дії свідоцтва за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дня подання заявки.

Встановлюючи заборону на обмеження реєстрації знака, чітко не вказано про заборони та можливість використання такого чи подібного йому знака третіми особами.

Крім того, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дня публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншого дня після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Припинення чинності свідоцтва із зазначеної підстави не надає її власнику переваги на повторну реєстрацію знака протягом трьох років. Відповідно, з моменту припинення дії свідоцтва зацікавлена особа зможе використовувати знак, не отримуючи згоди попереднього власника.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Зміст прав власника торговельної марки суттєво залежить від підстав їх набуття.

Найбільш широкий захист та чимало переваг отримують особи, чиї торговельні марки визнані добре відомими, адже строк охорони таких марок необмежений, а захист надається від неправомірного використання позначень щодо товарів, не лише споріднених із товарами чи послугами, для яких така марка використовується, а й для неспоріднених, якщо є загроза введення споживачів в оману. Попри переваги, для доведення доброї репутації торговельної марки необхідно навести чимало доказів.

Крім того, потребують урегулювання питання щодо використання торговельної марки протягом трьох років після закінчення строку її дії, а також можливості виникнення права попереднього користувача у випадку визнання торговельної марки добре відомою.

Література

1. Рішення солом'янського районного суду м. Києва від 29 березня 2011 р. : справа № 2-751/11 п/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15549846>.

Анотація

Басай О. В. Підстави набуття прав на торговельні марки. – Стаття.

Статтю присвячено дослідженню окремих підстав набуття прав на торговельні марки. Визначено первинні та похідні підстави набуття права на торговельні марки.

Ключові слова: торговельна марка, виникнення прав, добре відома торговельна марка, право попереднього користувача, договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Аннотация

Басай А. В. Основания приобретения прав на торговые марки. – Статья.

Статья посвящена исследованию отдельных оснований приобретения прав на торговые марки. Раскрыты первичные и производные основания приобретения права на торговые марки.

Ключевые слова: торговая марка, возникновение прав, хорошо известная торговая марка, право преждепользователя, договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.

Sammary

Bassai A. V. Grounds for acquiring rights on trademarks. – Article.

The article reveals the primary and derivatives grounds of trademark rights. The primary and derived bases of the acquisition of right to the trademarks are opened.

Key words: trade mark, appearance of rights, well known trade mark, right of prior use, agreement on the disposition of intellectual property rights.