

УДК 347.77

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ (ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ)

INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION TO TRADEMARKS (MARKS FOR GOODS AND SERVICES)

Репешко П.І.,

*кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедри державної служби
Чорноморського державного університету імені Петра Могили*

У статті досліджено сутність та інструменти міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності на товарні знаки. Висвітлено взаємозв'язок міжнародних актів та національного законодавства у цій галузі права. Досліджено особливості охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки.

Ключові слова: міжнародне приватне право, інтелектуальна власність, товарні знаки, знаки для товарів та послуг, охорона права інтелектуальної власності.

В статье исследована сущность и инструменты международно-правовой охраны интеллектуальной собственности на товарные знаки. Освещено взаимосвязь международных актов и национального законодательства в этой сфере права. Исследованы особенности охраны права интеллектуальной собственности на товарные знаки.

Ключевые слова: международное частное право, интеллектуальная собственность, товарные знаки, знаки для товаров и услуг, охрана права интеллектуальной собственности.

The article investigates the essence and instruments of international legal protection of intellectual property rights to trademarks. It is shown interrelation of international instruments and national legislation in this field of law. The features of the intellectual property of trademark rights are researched.

Key words: private international law, intellectual property, trademarks, marks for goods and services, protection of intellectual property rights.

Постановка проблеми. Міжнародно-правова система охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки (знаки для товарів та послуг) спрямована на формування єдиних інструментів забезпечення прав осіб, які на законних підставах володіють та розпоряджаються цими товарними знаками у різних країнах. У міжнародному приватному праві товарні знаки є інструментом бізнесу, що слугує реалізації товарів та послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Конкуренція між виробниками за ринки збуту продукції та послуг призводить до порушення окремими суб'єктами господарювання охоронюваних чинним законодавством прав інтелектуальної власності на товарні знаки, які належать іншим суб'єктам господарювання. За таких умов дослідження структури та механізмів реалізації міжнародно-правової системи охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки в нашій країні є актуальним.

Стан дослідження. Дослідженню актуальних проблем охорони права інтелектуальної власності та товарні знаки актами міжнародного приватного права присвячені праці таких видатних вітчизняних науковців, як: Г. О. Андрошук, О. Б. Бутнік-Сіверська, С. С. Волков, І. І. Дахно, С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. Л. Петров, О. А. Підпригора, О. О. Підпригора, Л. Д. Романадзе, О. Д. Святоцький, В. В. Клявлін, А. В. Кочеткова, П. П. Крайнев, О. Х. Юлдашев, А. А. Яковлев та ін.

Мета статті полягає у дослідженні актів міжнародного приватного права задля з'ясування системи та особливостей захисту права інтелектуальної власності на товарні знаки на рівні міждержавних відносин.

Виклад основного матеріалу. На рівні міжнародно-правових актів не існує уніфікованого терміну для позначення права інтелектуальної власності на

товарні знаки, як не існує єдиного підходу до його визначення і у національних законодавствах різних країн. Поняття товарного знаку в різних країнах розуміють по своєму, зокрема, йому відповідають такі поняття як торгова марка, товарний знак, знак обслуговування, знак для товарів і послуг, бренд, логотип, фірмове найменування. Узагальнюючи дані поняття, можна дійти згоди про те, що товарний знак – це умовне позначення, яке дозволяє відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на товарні знаки є одним із різновидів сфери прав інтелектуальної власності, і відносяться до прав на засоби індивідуалізації осіб (як юридичних, так і фізичних), товарів, робіт, послуг, підприємств та інформаційних систем. Програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена Указом Президента від 14 вересня 2000 року, констатує, що Україна виконує зобов'язання щодо вимог Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами і на виконання ст. 50 Угоди постійно проводиться робота, пов'язана із вдосконаленням нормативно-правової бази і правового поля в цілому стосовно права інтелектуальної власності [1]. Ст. 50 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, підписаної від імені України 14 червня 1994 року, проголошується, що Україна продовжить удосконалювати захист прав на інтелектуальну власність для того, щоб забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав [2].

Одним із основоположних міжнародних документів у цій галузі є Договір про закони щодо товарних знаків, підписаний від імені України у м. Женева (Швейцарія) 27 жовтня 1994 року, у якому прямо вказано, що він застосовується до знаків, які складаються з візуальних позначень щодо товарів (товарні знаки) або послуг (знаки обслуговування) або товарів і послуг. Цей Договір не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з візуальних позначень, зокрема до звукових та нюхових знаків, а також до колективних, сертифікаційних та гарантійних знаків. Також у Договорі обумовлені вимоги до заявки про реєстрацію товарного знака, перелік відомостей та елементів, які повинні міститися в ній. Договір містить положення щодо правил визначення сторонами прийнятних для них варіантів встановлення дати подання заявки. Крім цього, Договір передбачає регламентацію питань класифікації товарів та послуг, змін імені, адреси, власника, виправлення помилок, строку дії реєстрації та продовження цього строку, зауваження у випадку передбачуваної відмови та зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції. Заслуговує окремої уваги долучення до цього Договору обумовленої в ньому Інструкції, яка містить правила щодо вимог регулювання спеціально визначених Договором положень, особливо щодо будь-яких додаткових подробиць, корисних для застосування положень цього Догово-

ру, та будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур [3].

Реєстрація товарного знака в нашій державі регулюється Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 5 якого визначає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, якими можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки і може бути продовженим за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років [4]. Це положення відповідає вимогам міжнародних актів, зокрема Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року є одним із найважливіших міжнародних актів. Вона визначає, що об'єктами охорони промислової власності серед іншого є також товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування тощо. Країни, до яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз по охороні промислової власності. Згідно норм Паризької конвенції, будь-яка особа, що належним чином подала заявку на товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом встановлених цієї Конвенцією строків. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу.

Паризька конвенція визначає, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити 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. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше 5 років від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: 1) якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де потребується охорона; 2) якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де потребується охорона; 3) якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. На будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком чи фірмовим найменуванням, накладається арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких цей знак чи фірмове найменування мають право на законну охорону. Так само арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування, або в країнах, куди був ввезений продукт [5].

Зареєстрований встановленим порядком товарний знак набуває правової охорони в межах тієї країни, в якій його зареєстровано. Дія правового захисту товарного знаку, що здійснюється у країні його реєстрації, не виходить за межі цієї країни, тобто не поширюється на інші країни. За таких умов одним із дієвих способів захисту товарного знаку, зареєстрованого в одній країні, може бути внесення даних про зареєстрований товарний знак до митного реєстру. Це дозволить власнику товарного знаку блокувати дії третіх осіб у експортних операціях стосовно продукції, яка має такий зареєстрований товарний знак, що ввозиться на митну територію країни, в якій цей знак набув правового захисту. Цьому сприяє положення ч. 1 ст. 495 ЦК України, згідно якої майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [6].

На думку Л. Д. Романадзе, суб'єктами майнових прав на торговельні марки, за їх сутністю, повинні бути виключно ті особи, які здійснюють господарську діяльність. Права інтелектуальної власності на торговельні марки за пропріетарною концепцією охоплюють права їх власника володіти, користуватися та розпоряджатися ними. Суть права на використання торговельних марок полягає у можливості їх необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються, реалізуються чи надаються. Охорона прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві спрямована насамперед на захист споживачів від введення в оману щодо виробника, розвиток добросовісної конкуренції, можливість використання репутації та престижу товаровиробників, попередження порушень прав на торговельні марки [7, с. 11].

Системою охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки на міжнародному рівні є Мадридська система, яка дозволяє через одну процедуру реєстрації отримати правовий захист товарних знаків у декількох країнах, котрі є учасниками Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року. Така реєстрація є більш дієвою та ефективною, ніж реєстрація товарного знаку у кожній з країн-учасниць окремо. До того як була створена Мадридська система, не існувало механізмів реєстрації товарних знаків у одній країні з можливістю міжнародно-правової охорони права на них у інших країнах. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків проголошує, що країни, до яких застосовується ця Угода, утворюють Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків. Громадяни кожної договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях цієї Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності, згаданого в Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, при посередництві відомства зазначеної країни походження [8].

Мадридська система управляється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, підписана у Стокгольмі 14 липня 1967 року, заснувала ВОІВ та встановила, що Організація користується на території кожної держави-члена відповідно до законів цієї держави такою правоздатністю, яка потрібна для досягнення цілей Організації і здійснення її функцій. Також цією Конвенцією визначено, що до поняття «інтелектуальна власність» включаються серед іншого також і права, які відносяться до товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень [9].

Міжнародна реєстрація товарного знаку може бути здійснена у одній, або одночасно чи з деяким відтермінуванням у декількох країнах. Існують два варіанти реєстрації товарних знаків (знаків для товарів і послуг, торгових марок) в інших державах: 1) безпосереднє звернення до патентних відомств кожної окремої країни; 2) застосування процедури Мадридської угоди і Мадридського протоколу через Всесвітню організацію інтелектуальної власності. У першому варіанті необхідно додержуватися вимог і термінів, встановлених національним законодавством кожної країни, і для подачі заявки на реєстрацію товарного знаку, звертатися до патентного повіреного цієї країни. Другий варіант передбачає виконання умов процедури, яка розроблена Мадридською угодою та Протоколом до Мадридському угоди і спрямована на мінімізацію фінансових витрат, оптимізацію та спрощення процедури отримання правової охорони для одного товарного знаку на території декількох країн-учасниць Мадридської угоди та Протоколу до неї одночасно.

За умови міжнародної реєстрації товарних знаків за Мадридською процедурою спрощується про-

цедура подачі заявки на реєстрацію товарного знака, адже заявник подає лише одну заявку в Міжнародне бюро інтелектуальної власності через національне патентне відомство своєї країни, вказуючи при цьому країни, в яких він бажає одержати правову охорону (реєстрацію) для свого товарного знака. Немає необхідності у дотриманні правил оформлення документів заявки відповідно до національного законодавства кожної з країн, в яких реєструється товарний знак, та на державній мові кожної з цих країн. Заявка на міжнародну реєстрацію торгової марки оформлюється на одній з прийнятих мов (англійською або французькою). Витрати на міжнародну реєстрацію суттєво відрізняються від багаторазових витрат на національну реєстрацію окремо у кожній країні. Крім того, реєстрація товарних знаків у Міжнародному бюро проводиться строком на 20 років (за Мадридською угодою), або на 10 років (за Протоколом до Мадридської угоди) з можливістю продовження на відповідні строки за умови подання про це заявок та сплати необхідних зборів [10].

Порядок міжнародної реєстрації товарного знака за процедурою Мадридської угоди подачу заявки на міжнародну реєстрацію товарного знака до Міжнародного бюро ВОІВ через Державне підприємство «Український інститут промислової власності (Укрпатент)», як патентне відомство країни походження. Заявка на міжнародну реєстрацію товарного знака (знака для товарів і послуг) відповідно до Мадридської угоди може бути подана фізичною або юридичною особою України, на ім'я якої зареєстровано знак у державному реєстрі України. Укрпатент за клопотанням заявника надає на його адресу відповідні бланки, необхідні для подачі заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою або Протоколу. Укрпатент приймає заявки на міжнародну реєстрацію товарного знака, що оформлені однією з встановлених мов (англійською або французькою). До заявки на міжнародну реєстрацію товарного знака додається документ про сплату відповідної суми міжнародного мита, сплаченої в швейцарських франках, та документ про сплату національного збору. Після цього Укрпатент направляє оформлену заявку до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, про що заявнику надсилається повідомлення із зазначенням дати її відправлення. Листування щодо міжнародної реєстрації знаків Міжнародне бюро ВОІВ веде із заявником товарного знака та Укрпатентом. Після

отримання заявки Міжнародне бюро проводить формальну експертизу правильності оформлення заявки і відповідності переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації, реєструє товарний знак і направляє заявнику сертифікат, в якому містяться відомості, внесені в Міжнародний реєстр при реєстрації заявки. Після проведення формальної експертизи заявки Міжнародне бюро передає заявку в національні відомства країн, в яких запрошується реєстрація товарного знака. Національні відомства країн проводять експертизу заявки на реєстрацію товарного знака відповідно до чинного національного законодавства кожної із країн в галузі охорони торговельних марок та знаків для послуг. Після проведення експертизи стосовно товарного знака, національне відомство кожної країни повідомляє Міжнародному бюро рішення про можливість надання правової охорони товарного знака на її території або попередню відмову в реєстрації торгової марки на підставі діючого законодавства цієї країни. Міжнародне бюро направляє власнику знака повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про попередні і остаточні відмови в наданні охорони, завершальних рішень, наступних за відмовою, і повідомлення про внесені в Міжнародний реєстр записи про визнання реєстрації недійсною, а також копію внесених у Міжнародний реєстр записів про зміни [11].

На сьогодні членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності є 184 держави, зокрема і Україна, яка є однією із засновників ВОІВ. На засіданнях організації статус спостерігача отримали близько 250 міжнародних неурядових організацій. Секретаріат Всесвітньої організації інтелектуальної власності або Міжнародне бюро знаходиться у Швейцарії (м. Женева) і має співробітників, що представляють близько 90 держав [12].

Висновки. Міжнародно-правова система охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки має достатньо механізмів для вирішення завдань з прийняття заявок на реєстрацію товарних знаків, їх експертизу як на міжнародному рівні, так і з застосуванням національних можливостей країн-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, реєстрації товарних знаків та їх визнання і охорону на міждержавному рівні. Наша держава послідовно удосконалює інститути державного регулювання права інтелектуальної власності на товарні знаки з урахуванням досвіду інших країн та рекомендацій міжнародних організацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Указ Президента України «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 2.
2. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 203.
3. Договір про закони щодо товарних знаків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_102.
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 320.
6. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

7. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Д. Романадзе ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 18 с.
8. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 348.
9. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_169.
10. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_583.
11. Рибалко І. В. Міжнародна реєстрація торгової марки / І. В. Рибалко, С. М. Сухарев // Патентна фірма «Сдність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ua.unite.com.ua/trademarkworldwide.php>.
12. Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності / Антон Овчаренко // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534>.