

УДК 347.2

**ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  
«ДОБРЕ ВІДОМИХ» ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗНАКІВ В УКРАЇНІ  
FEATURE OF LEGAL PROTECTION OF «WELL-KNOWN» TRADEMARKS IN UKRAINE**

**Голубовська А.Ю.,**  
*здобувач кафедри цивільного права  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Стаття присвячена особливостям правової охорони «добре відомих» торговельних марок в Україні. Автор досліджує проблемні питання підстав виникнення та припинення правової охорони «добре відомих» торговельних марок в Україні та виділяє особливості їх правової охорони.

**Ключові слова:** добре відомі торговельні знаки, знамениті знаки, знаки для товарів та послуг, підстави надання правової охорони добре відомим торговельним знакам, підстави припинення правової охорони добре відомих торговельних знаків.

Статья посвящена особенностям правовой охраны «хорошо известных» торговых марок в Украине. Автор исследует проблемные вопросы оснований возникновения и прекращения правовой охраны «хорошо известных» торговых марок в Украине и выделяет особенности их правовой охраны.

**Ключевые слова:** хорошо известные торговые знаки, знаменитые знаки, торговые марки, знаки для товаров и услуг, основания предоставления правовой охраны хорошо известным торговым знакам, основания прекращения правовой охраны хорошо известных торговых знаков.

The article reveals the features of legal protection of «well known» marks in Ukraine. The author explores the problematic issues of grounds for granting and terminating the legal protection of the «well known» marks in Ukraine and highlights the features of their legal protection.

**Key words:** well-known trademarks, famous marks, trade names, trademarks for goods and services, grounds for granting legal protection to well-known trademarks, the grounds for terminating the legal protection of well-known trademarks.

**Постановка проблеми.** Завдяки потужній рекламі та активному використанню мережі Інтернет, здається, в сучасному світі не має жодної людини, яка б ніколи не чула про такі добре відомі марки, як, наприклад, Соса-Сола чи Персі. Сполучені Штати Америки та Китай уже давно роблять усе можливе на законодавчому рівні, аби надати адекватну правову охорону «добре відомим» знакам приймаючи спеціальні норми щодо їх охорони. Адже найчастіше порушуються саме права власників «добре відомих» знаків. У той же час, для законодавства України «добре відомі» торговельні знаки досить нове поняття, майже не досліджене на теоретичному рівні. Оскільки практика щодо визнання знаків добре відомими в Україні сьогодні стрімко розвивається, а власники таких знаків усе частіше намагаються захистити свої права від порушників, вважаємо за необхідне та актуальне теоретичне дослідження питання правових підстав виникнення та припинення правової охорони «добре відомих» торговельних знаків та визначення особливостей їх правової охорони в Україні.

**Стан дослідження.** Доводиться констатувати, що на сьогоднішній день питання особливостей правової охорони «добре відомих» торговельних марок, підстав виникнення та припинення їх правової охорони ґрунтовно не досліджувалося в Україні. Проте тією чи іншою мірою дане питання висвітлювалося в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Г. Андрощук, Є. Арієвич, А. А. Герц, Т. С. Демченко, О. О. Зайцева, Т. Коваленко, І. Ю. Кожарська, В. М. Крижна, В. В. Орлова, Т. Родіонова, О. Росомахіна, Ф. Мостерт, Той-Су-Аунг та ін. Підґрунтям даного дослідження стали роботи І. Кожарської, В. М. Крижни, О. А. Городова, Т. Шевелевої, Е. А. Зайцевої, А. О. Рассомахіної, а також норми міжнародних актів та норми законодавства Російської Федерації й України.

Саме тому **метою** даного дослідження є аналіз норм чинного законодавства України щодо правової охорони «добре відомих» торговельних знаків, співвідношення його з нормами міжнародних актів у цій сфері, визначення особливостей та об'єму правової охорони «добре

відомих» торговельних знаків, визначення підстав виникнення та підстав припинення правової охорони охорони «добре відомих» торговельних знаків.

**Виклад основного матеріалу.** Для законодавства України «добре відомі» торговельні знаки – досить нове поняття, адже тривалий час їх охорона здійснювалася виключно на підставі міжнародних правових актів і документів, а саме Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 вересня 1883 р. (далі – Паризька конвенція), яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Договору про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р., Спільних рекомендацій Асамблеї Паризького Союзу та Генеральної Асамблеї Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (далі – ВОІВ) про положення стосовно охорони добре відомих знаків, прийнятих у вересні 1999 р. (далі – Спільні рекомендації ВОІВ). Необхідність охорони прав власників «добре відомих» знаків на сьогодні є досить гострим та актуальним питанням в Україні, про що свідчить численна судово-практика з цього приводу. Відсутність прямих норм, щодо правової охорони «добре відомих» знаків досить тривалий час зумовлювала ряд складностей при захисті прав власників «добре відомих» торговельних знаків в Україні. Прямих норм в законодавстві України щодо охорони «добре відомих» торговельних марок до 2003 року не було взагалі. Проте, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ (надалі – Закон № 3689-ХІІ) існувала одна непряма норма, а саме абзац 2 частини 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тождесними або схожими настільки, що їх можна сплутати з ... знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна» (мається на увазі стаття 6 bis Паризької конвенції та Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і Протокол до неї) [4, с. 10]. Ситуація змінилася після імплементації Україною Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. (далі – Угода ТРІПС). Так, у травні 2003 р. Закон № 3689-ХІІ було доповнено статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак» [6]. Саме цей момент фактично став відправною крапкою в розвитку як законодавства так і практики в цій сфері в Україні. Окрім, відсутності в Україні протягом тривалого часу прямих норм в законодавстві, це питання майже не досліджувалось на теоретичному рівні в Україні.

Сьогодні, правова охорона «добре відомим» торговельним знакам в Україні надається на підставі норм Закону України № 3689-ХІІ, як уже було зазначено вище. Так, відповідно до ч.1 статті 25 Закону № 3689-ХІІ, охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою та судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні [6].

Отже, підставами визнання знака «добре відомим» в Україні є рішення Апеляційної палати чи рішення суду. Для прийняття відповідного рішення відповідно до частини 2 статті 25 Закону № 3689-ХІІ можуть розглядатися, зокрема, 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 [6].

Одразу зауважимо, що наведений вище перелік не є вичерпним, при визнанні знака добре відомим до уваги можуть братися також і інші обставини. Частина 2 статті 25 Закону № 3689-ХІІ за своїм змістом відповідає нормам міжнародних актів.

У частині 4 статті 25 Закону № 3689-ХІІ зазначено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака, і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням [6]. Тобто мова йде про поширення правової охорони добре відомих знаків також на неоднорідні товари та послуги, що є винятком із принципу спеціалізації. Адже принцип спеціалізації обмежує сферу дії прав інтелектуальної власності на торговельну марку переліком певних товарів і/або послуг [9, с. 13]. Частина 4 статті 25 Закону № 3689-ХІІ за змістом відповідає статті 16(3) Угоди TRIPS. Деякі науковці зазначають, що в статті 16 (3) Угоди TRIPS мова йде не про добре відомі торговельні знаки, а про знаки з більш високим ступенем відомості, так звані знамениті знаки [3, с. 38-39]. Тим не менш ані наше законодавство, ані міжнародні акти щодо охорони добре відомих знаків не виділяють знамениті знаки в окрему групу знаків та не надають їм спеціальної, більш високої охорони. Тому вважаємо, що не є доречним їх виділення на законодавчому рівні. Проте, погоджуємося з тим, що у різних знаків різна ступінь відомості, адже є знаки, які відомі лише в певному секторі суспільства в окремій державі, а є знаки, які відомі більшості населення різних держав світу [3, с. 38-39].

Окрім Закону № 3689-ХІІ, правова охорона «добре відомих» торговельних марок в Україні здійснюється на підставі Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Порядок визнання знака добре відомим), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 28 [7]. Порядок визнання знака добре відомим визначає порядок визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні лише Апеляційною Палатою Державної служби інтелектуальної власності України, і не містить жодної норми щодо визнання знака добре відомим судом. Спеціального нормативного акту, присвяченого порядку визнання знака добре відомим в судовому порядку на сьогодні в Україні не має. Деякі науковці зазначають з цього приводу, що оскільки механізму визнання знака добре відомим у судовому порядку не встановлено, то такі справи не можна віднести ні до справ позовного провадження, ні до справ окремого провадження, відтак для них має бути встановлено спеціальний порядок їх розгляду [8].

Добре відомі торговельні знаки, на відміну від звичайних, користуються високим ступенем відомості у споживачів товарів та послуг, що визначає наявність спеціальних умов їх охорони [1]. Деякі науковці зазначають, що добре відомим торговельним знакам надається так званий пільговий режим правової охорони [8].

Спеціальними умовами охорони добре відомих торговельних знаків в Україні є:

- а) правова охорона добре відомих торговельних знаків поширюється як щодо однорідних товарів та послуг, так і щодо неоднорідних, що є винятком із принципу спеціалізації, про який ми уже зазначали вище;

б) правова охорона добре відомих торговельних знаків виникає не в результаті державної реєстрації прав на них чи їх використання на території певної держави, а внаслідок їх широкої відомості серед населення відповідно до положень статті 6 bis Паризької конвенції, що є винятком із принципу територіальності. Принцип територіальності полягає в тому, що правова охорона торговельних марок обмежується територією тих країн, де права на них зареєстровані [9, с. 13]. Для прикладу, в Спільній рекомендації зазначено, що держави члени ВОІВ не можуть висувати умовою для визнання торговельної марки загальновідомою факт реєстрації прав на неї чи факт її використання в тій чи іншій країні, підтверджуючи тим самим, що на правову охорону добре відомих торговельних марок не завжди може розповсюджуватися принцип територіальності [9, с. 16];

в) правова охорона добре відомих торговельних знаків діє безстроково.

Варто зазначити, що безстроковість дії правової охорони добре відомих торговельних знаків в Україні не означає, що відсутні підстави для припинення їх правової охорони. Хоча це питання прямо не врегульовано чинним законодавством, проте, в літературі виділяють наступні підстави, на основі яких можуть бути припинені права інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки, а саме:

1. Втрата торговельною маркою доброї відомості (тобто тих факторів, на підставі яких торговельна марка була визнана добре відомою в Україні).

2. Перетворення торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг [5, с. 78].

Вважаємо, що наведені вище підстави припинення правової охорони «добре відомих» торговельних знаків визначені недостатньо чітко та не в повній мірі.

Так, для прикладу, в Російській Федерації, питання припинення правової охорони «добре відомих» торговельних знаків чітко вирішене на законодавчому рівні. Відповідно до частини 2 статті 1514 Цивільного Кодексу Російської Федерації (далі – ЦКРФ) правова охорона добре відомого знаку припиняється на підставах, передбачених підпунктами 3-6 частини 1 статті 1514. Відповідно до пунктів 3-6 ч.1 статті 1514 ЦКРФ:

3. На підставі прийнятого відповідно до статті 1486 цього Кодексу рішення про дострокове припинення правової охорони товарного знака у зв'язку з його невикористанням.

4. На підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про дострокове припинення правової охорони товарного знака в разі припинення юридичної особи – правовласника або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця – правовласника.

5. У разі відмови власника прав від права на товарний знак.

6. На підставі прийнятого за заявою зацікавленої особи рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про дострокове припинення правової охорони товарного знака в разі його перетворення в позначення, яке увійшло в загальне вживання як позначення товарів певного виду [2].

Ще однією з підстав припинення правової охорони добре відомих торговельних марок, яка визначена у ч. 2 статті 1514 ЦКРФ є рішення органу виконавчої влади з питань інтелектуальної власності у випадках втрати добре відомим торговельним знаком ознак, передбачених

абзацом 1 частини 1 статті 1508 ЦКРФ. відповідно до абз.1 ч.1 статті 1508 ЦКРФ за заявою особи, яка вважає використовуваний ним товарний знак або використовуваний в якості торговельного знака позначення загальновідомим у Російській Федерації торговельним знаком, товарний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його державної реєстрації або у відповідності з міжнародним договором Російської Федерації, або позначення, використовуване як торговельний знак, але не має правової охорони на території Російської Федерації, за рішенням федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності можуть бути визнані загальновідомим у Російській Федерації торговельним знаком, якщо цей торговельний знак або це позначення в результаті інтенсивного використання стали на вказану в заяві дату широко відомі в Російській Федерації серед відповідних споживачів щодо товарів заявника [2].

Вважаємо, що підстави припинення правової охорони «добре відомих» торговельних знаків в Україні необхідно чітко визначити на законодавчому рівні, як це, наприклад, уже визначено в Російській Федерації, та ряді інших країн. Адже, відсутність чітко визначених підстав припинення правової охорони «добре відомих» торговельних марок, зумовлює відсутність однозначної практики з цього приводу. Пропонуємо доповнити Закон № 3689-ХІІ статтею 25-1 «Підстави припинення правової охорони добре відомих знаків»: «Підставами припинення правової охорони добре відомих знаків є:

1. Відмова власника від права на добре відомий знак.

2. На підставі прийнятого відповідно до ч.4 статті 18 цього Закону рішення про дострокове припинення правової охорони добре відомого знаку у зв'язку з його невикористанням.

3. На підставі прийнятого за заявою зацікавленої особи рішення судом про дострокове припинення правової охорони добре відомого знаку в разі його перетворення в позначення, яке увійшло в загальне вживання як позначення товарів певного виду.

4. У випадках втрати добре відомим торговельним знаком, ознак, за допомогою яких він став добре відомим».

Висновки. Враховуючи вищевикладене, робимо такі висновки:

- Законодавство України щодо правової охорони «добре відомих» торговельних знаків є відносно новим та потребує удосконалення, адже містить ряд недоліків. Одним із недоліків є відсутність норм щодо порядку припинення правової охорони добре відомих знаків.

- Чинне законодавство України визначає дві підстави визнання знаку «добре відомим»: рішення Апеляційної палати чи рішення суду.

- Правова охорона добре відомих торговельних марок має ряд особливостей: 1) на них не розповсюджується дія принципу територіальності; 2) на них не розповсюджується дія принципу спеціалізації 3) діють безстроково, з моменту проголошення їх доброї відомості.

- Безстроковість дії правової охорони «добре відомих» торговельних знаків, не означає, що їх правова охорона не може бути припинена за рішенням уповноваженого на те органу. Відсутність законодавчого врегулювання цього питання тягне за собою неможливість їх реалізації. Пропонуємо доповнити Закон 3689-ХІІ статтею 25-1 щодо підстав припинення правової охорони «добре відомих» знаків.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. / Городов О. А. // Учебно-практическое издание. – М. – 1989 г. – 230 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г. № 51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/>.
3. Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева Е. А. – М. : 2003. – 171 с.

4. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві / Кожарська І. Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – Ст. 6–11.
5. Крижна В. М. Правова охорона добре відомих торговельних марок за законодавством України / Крижна В. М. // Вісник господарського суду України. – 2009. – № 1. – С. 74–78.
6. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 року № 3689-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
7. Про затвердження порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 квітня 2005 року № 228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05>.
8. Рассомахіна О. А. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. – 2004. – № 6 [Електронний ресурс] / Рассомахіна О. А. – Режим доступу : <http://justinian.com.ua/article.php?id=1247>.
9. Шевелева Т. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність, 2005. – № 4. – Ст. 13–19.