

ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

SIGNS OF LEGAL PROTECTION OF THE WELL KNOWN TRADEMARK

Фенюк А.Р.,
аспірант

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Стаття присвячена дослідженню сутності кожної окремої характеристики добре відомої торговельної марки та її вплив на формування правового статусу добре відомої торговельної марки. Правова охорона добре відомої торговельної марки характеризується низкою особливостей, відмінних від правової охорони торговельної марки. У наведеному дослідженні увагу приділено таким ознакам, як підстава набуття правової охорони добре відомої торговельної марки, незалежність правової охорони добре відомої торговельної марки від її реєстрації, наявності факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, ретроспективний характер правової охорони торговельної марки та в окремих випадках незалежність правової охорони від спорідненості товарів і послуг. Під час дослідження проаналізовано дослідження українських науковців із дотичною проблематикою, за допомогою яких встановлено більшу поширеність способу визнання торговельної марки добре відомою через Апеляційну палату, ніж у судовому порядку, що зумовлено недостатньою законодавчою регламентацією другого способу. Проведено аналіз профільного законодавства України, зокрема законів і підзаконних актів, в яких регламентовано сутність ознак добре відомої торговельної марки. З метою тлумачення положень профільного законодавства України проаналізовано Спільні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності про положення щодо охорони добре відомих знаків, оскільки зазначені рекомендації були повністю імplementовані в законодавство України. Під час дослідження ознаки наявності факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, здійснено аналіз практики Апеляційної палати за 2019 рік. Детальний аналіз сутності кожної ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки дав змогу дійти висновку щодо особливого місця добре відомої торговельної марки в системі засобів індивідуалізації. За результатами дослідження зроблено пропозицію щодо майбутніх наукових розвідок із пов'язаною проблематикою, котрі полягають у розкритті цінності кожної такої ознаки для забезпечення належної охорони прав на добре відомі торговельні марки.

Ключові слова: добре відомий знак, торговельна марка, обсяг правової охорони, фактори доброї відомості торговельної марки, ретроспективний характер правової охорони, підстава визнання торговельної марки добре відомою, спорідненість товарів і послуг.

The article is devoted to the study of the essence of each individual sign of a well-known trademark and its influence on the formation of the legal status of a well-known trademark. The legal protection of a well-known trademark is characterized by a number of features other than the legal protection of a trademark. The study focuses on such features as the basis for obtaining a well-known trademark, the independence of a well-known trademark from its registration, the presence of factors that testify to a well-known trademark, the retrospective nature of legal protection and, in some cases, independence legal protection against the affinity of goods and services. The study analyzed the research of Ukrainian scientists with a related problem, which established a more common way of recognizing a trademark well-known through the Court of Appeal than in court, which is caused by insufficient legislative regulation of the second way. The related legislation of Ukraine has been analyzed, including laws and regulations, which regulate the nature of the signs of a well-known trademark. In order to interpret the provisions of the relevant legislation of Ukraine, the Joint Recommendations of the World Intellectual Property Organization on the provisions regarding the protection of well-known trademarks have been analyzed, since these recommendations have been fully implemented in the legislation of Ukraine. In the study of the presence of factors that indicate good brand awareness, the practice of the Appeals Chamber for 2019 was analyzed. A detailed analysis of the essence of each sign of the legal protection of a well-known trademark has led to the conclusion about a special place of a well-known trademark in the system of individualization. According to the research, a proposal for future scientific explorations related to the issue, which is to disclose the value of each such sign, to ensure the proper protection of the rights to well-known trademarks.

Key words: well-known trademark, trademark, scope of the legal protection, factors indicating the well-known trademark, retrospective nature of legal protection, basis for obtaining a well-known trademark, affinity of goods and services.

Постановка проблеми. Сучасні інститути правової охорони засобів індивідуалізації здебільшого спрямовані на регулювання відносин у сфері охорони торговельних марок. Натомість особливості правового регулювання добре відомих торговельних марок як особливих видів знаків для товарів і послуг потребують глибокого наукового дослідження. Це зумовлено високою економічною та соціальною цінністю добре відомої торговельної марки. Актуальність дослідження полягає у необхідності виокремлення сутнісних ознак правової охорони добре відомої торговельної марки.

Правова охорона добре відомої торговельної марки характеризується низкою особливостей, відмінних від правової охорони торговельної марки. Такі ознаки регламентовано статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Стан опрацювання проблематики. Питання, пов'язані з досліджуваною проблематикою, розглядалися такими науковцями, як О. Рассомахіна, В. Дмитришин, А. Голубовська тощо. Зокрема, А. Голубовською досліджувались окремі аспекти застосованої в законодавстві термінології щодо поняття «добре відомі торговельні знаки». В. Дмитришин досліджував аспекти визнання зна-

ків добре відомими в Україні. О. Рассомахіна досліджувала підстави набуття прав на добре відомі торговельні марки. Однак комплексне дослідження, яке було б присвячене виявленню та розкриттю сутнісних ознак добре відомої торговельної марки, відсутнє.

Метою статті є дослідити кожну окрему характеристику та її вплив на формування статусу добре відомої торговельної марки. Для реалізації мети необхідно виконати такі завдання:

1. Виявити нормативно закріплені ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки.
2. Розкрити сутність нормативно закріплених ознак правової охорони добре відомої торговельної марки.

Юридичною підставою набуття правової охорони на добре відому торговельну марку є визнання її компетентним органом країни її реєстрації чи країни її застосування. Відповідно до статті 25 Закону, в Україні визнання здійснюється Апеляційною палатою або судом. Як зазначає Л. Романадзе, переважна більшість торговельних марок визнається добре відомими в Україні Апеляційною палатою. 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 Мак-Дональдс 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 [1, с. 140].

Визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 228 від 15 квітня 2005 р. «Про затвердження порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» (далі – Порядок). Особливості розгляду справ про визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку не регламентовані законодавством України, тому розгляд справ відбувається в загальному порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

Отже, необхідною ознакою добре відомої торговельної марки як юридичної підстави набуття правової охорони є наявність відповідного рішення компетентного органу держаної влади, котре приймається у визначеному законодавством порядку.

Набуття правової охорони на добре відому торговельну марку не залежить від її реєстрації в Україні. Відповідно до частини 1 статті 25 Закону: «Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні».

Частиною 2 статті 25 Закону передбачено можливість врахування фактора тривалості та географічного району реєстрації та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним. Однак наявність цього фактора не є обов'язковою для визнання торговельної марки добре відомою. Окрім того, формулювання норми «за умови, що знак використовується чи є визнаним» дає змогу дійти висновку, що вищезгаданий фактор не є самостійний і може бути врахований лише за наявності фактора тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака.

Отже, враховуючи відсутність вимоги обов'язкової наявності реєстрації знака та другорядний характер такого фактора визнання, можна зробити висновок, що ознакою добре відомої торговельної марки є незалежність набуття правової охорони від її реєстрації в Україні.

Необхідною умовою набуття правової охорони є наявність доречних факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки. Частиною 2 статті 25 Закону визначено перелік факторів, які можуть розглядатися під час визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До них належать такі:

- 1) ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- 2) тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака;
- 3) тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знака, включно з рекламуванням чи оприлюдненням та представленням на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- 4) тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- 5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- 6) цінність, що асоціюється зі знаком [2].

Необхідно зазначити, що частина 2 статті 25 Закону повністю імплементувала аналогічне положення статті 2 Спільних рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності про положення щодо охорони добре відомих знаків (далі – Спільні рекомендації), які не

є нормативно-правовим актом, однак можуть використовуватися для тлумачення змісту імплементованих норм [3, с. 6].

За результатами системного аналізу всіх доказів, поданих на підтвердження відповідних факторів, компетентний орган держаної влади приймає рішення про визнання торговельної марки добре відомою. Отже, наявність відповідних факторів формулює зміст відповідного рішення та, як наслідок, є необхідною передумовою визнання торговельної марки добре відомою.

Доцільно зазначити, що вищезгаданий перелік не є вичерпним, а тому заявник не обмежений в аргументації щодо доведення доброї відомості свого знака. Окрім того, наведений перелік не є обов'язковим – заявник може посилається на не визначені в статті 25 фактори доброї відомості торговельної марки. У Спільних рекомендаціях підкреслюється той факт, що рішення про визнання торговельної марки добре відомою в кожному конкретному випадку залежатиме від обставин конкретної справи. В одних випадках можуть мати місце всі фактори, в інших – тільки деякі з них, а в деяких – може не бути жодного із зазначених вище факторів, і остаточне визначення може залежати від додаткових факторів, що перелічені у Спільних рекомендаціях.

Під час проведення дослідження здійснено аналіз практики розгляду заяв Апеляційною палатою за 2019 рік. Зокрема, під час визнання торговельної марки «ГЕМАТОГЕН» добре відомою Апеляційна палата враховувала фактори відомості (визнання) знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знака, тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій, свідчення успішного відстоювання прав на знак [4]. Натомість під час визнання торговельних марок «ІЛІЯШЕВ ТА ПАРТ-НЕРИ» та «ЗБІГЕНЬ, зобр.» добре відомими Апеляційна палата враховувала фактори відомості (визнання) знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знака, тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій, цінність, що асоціюється зі знаком [5; 6]. Під час визнання торговельних марок «ЛУН» та «ТЕРЛОСЕРАМІС» добре відомими Апеляційна палата враховувала фактори відомості (визнання) знака у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг і географічний район будь-якого просування знака, тривалість і географічний район будь-яких реєстрацій [7; 8].

Результати аналізу свідчать про таке: 1) використання заявниками лише окремих факторів доброї відомості знака; 2) поширене використання заявниками викладеного переліку як орієнтира для збору відповідного переліку доказів і структурування заяви; 3) поширеність доведення факторів відомості, використання та просування знака.

Отже, наявність доречних факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, є ключовою ознакою добре відомої торговельної марки, оскільки саме їхній склад є передумовою набуття правової охорони.

Правова охорона добре відомої торговельної марки має ретроспективний характер. Частиною 4 статті 25 Закону встановлено: «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».

Відповідно до пункту 3.1. Порядку, дата, з якої заявник вважає свій знак добре відомим в Україні, зазначається в заяві про визнання знака добре відомим [9]. У разі достатності доказів доброї відомості знака на заявлену дату такий знак набуває такого правового статусу. Компетентний державний орган зазначає у рішенні про визнання

знака добре відомим в Україні дату набуття правової охорони. Правова охорона надається добре відомому знаку з визначеної в рішенні дати, яка може бути більш ранньою за дату винесення рішення. Із цієї ж дати правовласник набуває всіх прав на добре відому торговельну марку.

Отже, особливою ознакою добре відомої торговельної марки є ретроспективний характер правової охорони.

Обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки в окремих випадках не залежить від спорідненості товарів або послуг. Відповідно до частини 4 статті 25 Закону, правова охорона 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 [2].

Порівняно з торговельною маркою, обсяг правової охорони якої охоплює товари та послуги, для яких вона зареєстрована, та споріднені товари та послуги, обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки є розширеним. Як зазначає О.Ш. Чомахашвілі, деякі науковці виділяють також знамениті торговельні марки. У сучасному світі є марки, які з огляду на свою виняткову цінність стоять дещо осторонь інших відомих позначень. Вони мають силу самостійної привабливості, що проявляється незалежно від товарів і послуг, які ними позначаються [10, с. 269].

Необхідно акцентувати увагу, що розширений обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки можливий лише за наявності умов ідентифікації зв'язку із власником знака та ймовірності завдання шкоди його інтересам. У разі відсутності хоча б однієї з необхідних умов правова охорона не поширюватиметься на не споріднені товари та послуги.

Отже, правова охорона добре відомої торговельної марки може мати розширений обсяг, а саме не залежати від спорідненості товарів і послуг.

Висновки. Детальний аналіз кожної ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки свідчить про її особливе місце в системі засобів індивідуалізації. Така особливість зумовлена низкою характеристик правового статусу добре відомої торговельної марки, таких як підстава набуття правової охорони, незалежність правової охорони від реєстрації, наявності факторів, що свідчать про добру відомість знака, ретроспективний характер правової охорони та в окремих випадках незалежність правової охорони від спорідненості товарів і послуг. Здебільшого правова охорона добре відомої торговельної марки є значно ширшою порівняно з правовою охороною торговельної марки. Це зумовлено значно вищою економічною цінністю добре відомої торговельної марки. Подальші наукові розвідки із проблематики ознак правової охорони добре відомої торговельної марки можуть бути присвячені розкриттю цінності кожної такої ознаки для забезпечення належної охорони прав на добре відомі торговельні марки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Романадзе Л.Д. Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. Вип. 53. С. 140–144. URL: <http://www.apdp.in.ua/v53/21.pdf>.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-12. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 7. Ст. 36.
3. Спільні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності про положення щодо охорони добре відомих знаків. URL: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf>.
4. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 5 серпня 2019 р. про визнання знака «ГЕМАТОГЕН, зобр.» добре відомим в Україні. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4d7295be-fbee-41b1-8002-0ae44b632f1a&title=ZnakiDliaTovarivPoslugViznaniDobreVidomimiVUkraini2019-Rik>.
5. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 вересня 2019 р. про визнання знака «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» добре відомим в Україні. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4d7295be-fbee-41b1-8002-0ae44b632f1a&title=ZnakiDliaTovarivPoslugViznaniDobreVidomimiVUkraini2019-Rik>.
6. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 вересня 2019 р. про визнання знака «ЗБИТЕНЬ, зобр» добре відомим в Україні. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4d7295be-fbee-41b1-8002-0ae44b632f1a&title=ZnakiDliaTovarivPoslugViznaniDobreVidomimiVUkraini2019-Rik>.
7. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 вересня 2019 р. про визнання знака «ТЕПЛОСЕРАМІС» добре відомим в Україні. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4d7295be-fbee-41b1-8002-0ae44b632f1a&title=ZnakiDliaTovarivPoslugViznaniDobreVidomimiVUkraini2019-Rik>.
8. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 жовтня 2019 р. про визнання знака «ЛУН» добре відомим в Україні. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4d7295be-fbee-41b1-8002-0ae44b632f1a&title=ZnakiDliaTovarivPoslugViznaniDobreVidomimiVUkraini2019-Rik>.
9. Наказ Міністерства освіти і науки № 228 від 15 квітня 2005 р. «Про затвердження порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності».
10. Чомахашвілі О.Ш. Перспективні питання щодо процедури визнання торговельних марок добре відомим. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. Вип. 6. С. 268–270. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2017/79.pdf.
11. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.