

**М. А. Гора**

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

## **ПРАВОВА ОХОРОНА ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ**

1. Торговельна марка або знак для товарів і послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [1, ст.1].

Фізична або юридична особа може використовувати для індивідуалізації товарів, які ним виготовляються (чи послуг, які ним надаються), будь-яке позначення (слова, літери, цифри, зображувальні елементи), кольори, звуки, світлові сигнали, навіть запахи або комбінації вказаних елементів.

2. В той же час, згідно законодавства України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку (далі - ТМ) засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом [2, ст. 494; 1, ст. 5]. «Свідоцтво на знак для товарів і послуг» (далі - Свідоцтво) видається зацікавленій особі після державної реєстрації ТМ уповноваженим державним органом .

До 23 серпня 2016 року уповноваженим державним органом з реєстрації прав на ТМ була Державна служба інтелектуальної власності (ДСІВ), але Постановою КМ України № 585 ця структура була ліквідована, а її завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності передані Міністерству економічного розвитку і торгівлі [3].

Свідоцтво надає його власникові ексклюзивне право дозволяти чи забороняти іншим особам використовувати належне йому позначення [1, ст. 16].

Реєстрація прав на ТМ в Україні гарантує її власникові, що в даній країні не буде зареєстрована така сама, або схожа настільки, що це може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виготовляє товари (надає послуги), торговельна марка щодо таких самих або споріднених товарів чи послуг, згідно Міжнародній класифікації товарів (послуг) (далі - МКТП).

3. ЦК України також передбачає, що не вимагає засвідчення свідоцтвом право інтелектуальної власності на ТМ, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою [2, ст. 494].

Що ж таке «добре відома ТМ», які критерії та порядок визнання ТМ добре відомою і чи є визнання ТМ добре відомою в установленому законом порядку альтернативою реєстрації прав на ТМ – питання, які на сьогодні є об'єктом дискусій як науковців, так і практиків у сфері інтелектуальної власності.

22.05. 2003р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) був доповнений статтею 25. В Паризькій Конвенції «Про охорону прав промислової власності» відповідна стаття щодо «загальновідомих товарних знаків» з'явилась ще у 1925 році [3, ст.6bis].

Згідно ст. 25 Закону, знак, незалежно від реєстрації його в Україні, може бути визнаний добре відомим Апеляційною палатою ДСІВ (далі-АП) або судом.

За даними з офіційного сайту ДП «Український Інститут інтелектуальної власності» за період з жовтня 2004 по жовтень 2016 року АП добре відомими визнала 106 знаків для товарів і послуг, серед яких мінеральні води (Миргородська, Моршинська), напої (BURN, Fanta, Sprite, Coca-Cola), алкогольні напої (Гетьман, Nemiroff, ЧЕРНІГІВСЬКЕ, та ін.), лікарські засоби (КОРВАЛОЛ, АСПІРИН, ХОНДРОКСИД та ін.), друковані видання (COSMOPOLITAN, АВТОБАЗАР, VOGUE та ін.), телекомунікаційні технології (GOOGLE, КИЇВСТАР та ін.) та відомі позначення в інших класах товарів (послуг) (АВК, ESCADA, ПриватБанк, , RENAULT, BOUNTY, ЕпіЦентр, NIKE, ВІА ГРА та ін.). [5]

Заявник повинен надати Апеляційній палаті матеріали, які підтверджують добру відомість його знака на дату, указану в заяві. При цьому, до уваги беруться фактори доброї відомості, перелічені (але не обмежені ними) в ст. 25 Закону.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні [6, п.7.8.], а відомості про нього публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» [6, п. 8].

4. Станом на 15 жовтня 2016 року 25 знаків для товарів і послуг стали добре відомими в Україні на підставі рішень судових органів. Статус добре

відомого, за наявності підстав, надається знаку за клопотанням зацікавленої сторони в спорі щодо правомірності використання того чи іншого позначення. В такому порядку добре відомими визнані знаки LEXUS, Forbes, СТБ, Youtube, McDonald's, КАШТАН (мороженое) та ін. [5]. В ході судового розгляду зацікавлена особа повинна довести факт того, що знак став добре відомим на дату, про яку вона заявляє. Рішення суду є підставою для внесення інформації про статус знака в загальну базу даних добре відомих знаків.

5. Таким чином, маємо три документи, які засвідчують право власності на ТМ: Свідоцтво на знак для товарів і послуг, рішення Апеляційної палати ДСІВ про визнання ТМ добре відомою та рішення суду з аналогічним висновком. Тому, Закон потребує вдосконалення, зокрема, зміни необхідно внести в статтю 5, статтю 16 Закону та адаптувати положення інших статей Закону.

6. З дати визнання ТМ добре відомою в Україні їй надається правова охорона така сама, якби ця ТМ була заявлена на реєстрацію в Україні. Більше того, охорона поширюється не тільки на такі самі або споріднені товари (послуги), згідно МКТП, але й на товари (послуги), які не є спорідненими, якщо використання такої ТМ щодо них іншою особою вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої ТМ і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Такий додатковий захист добре відомим ТМ дає можливість уникнути недобросовісної конкуренції, що виявляється в необґрунтованому використанні репутації власника ТМ, що стала фактично відомою в Україні.

Отже, набуття прав інтелектуальної власності на ТМ в Україні можливо шляхом реєстрації ТМ в уповноваженому державному органі, шляхом міжнародної реєстрації або визнання ТМ добре відомою в Україні.

ТМ, визнана добре відомою в Україні має більший об'єм захисту порівняно з ТМ, права інтелектуальної власності на які набуті іншими способами. Такий спосіб набуття прав не є альтернативою реєстрації, а є способом захисту прав власника ТМ, яка стала фактично добре відомою в Україні.

## **Література:**

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII – Електрон. дан. (2 файли). – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 16.01.2003 р. із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 23.07.2014 р. – Електрон. дан. (21 файл). – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>
3. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Постанова КМ № 585 від 23.08.2016 р. Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF>
4. Паризька Конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : Міжнародний документ, Конвенція від 20.03.1883 р. Електрон. дан. (4 файли). – Режим доступу : [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_123)
5. База даних «Відомості про добре відомі знаки Україні» - Електрон.ресурс: Інформація з офіційного сайту ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Назва з екрану. - Режим доступу: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search>
6. Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Наказ МОН України №228 від 15.04.2005 р. Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05>