

УДК 347.772:340.5

В.В. Корольова
кандидат юридичних наук, доцент,
Університет «КРОК»

В.В. Кресан
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,
Університет «КРОК»

Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС

Стаття присвячена правовому аналізу процедури реєстрації торговельної марки в Україні та країнах-учасницях Європейського Союзу. Торговельна марка розглядається як унікальний об'єкт персоніфікації бізнес-діяльності та як вагомий інструмент на національному та міжнародному рівні, що дозволяє компанії зайняти монопольне становище на ринку за рахунок правильно обраної стратегії охорони й захисту виключних прав на такий об'єкт інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, процедура реєстрації, права охорони, виключне право.

В.В. Королева
кандидат юридических наук, доцент,
Університет «КРОК»

В.В. Кресан
соискатель степени высшего образования «магістр»,
Університет «КРОК»

Сравнительно-правовой анализ механизмов приобретения правовой охраны на торговые марки в Украине и некоторых странах-участницах ЕС

Статья посвящена правовому анализу процедуры регистрации торговой марки в Украине и странах-участницах Европейского Союза. Торговая марка рассматривается как уникальный объект персонификации бизнес-деятельности и как весомый инструмент на национальном и международном уровне, что позволяет компании занять монопольное положение на рынке за счет правильно выбранной стратегии охраны и защиты исключительных прав на такой объект интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, торговая марка, процедура регистрации, правовая охрана, исключительное право.

V. Koroleva
Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of State
and Legal Disciplines, вЂњKROKвЂќ University

V. Kresan
Graduate Student,
“KROK” University

Comparative and legal analysis of mechanisms for obtaining legal protection for trademarks in Ukraine and some EU member states

The article is devoted to the legal analysis of the procedure for registration of a trademark in Ukraine and the countries of the European Union. Trademark is considered as a unique object of personification of business activity and as a powerful tool at the national and international level, which allows the company to take a monopoly position in the market at the expense of the rightly chosen strategy of protection and protection of exclusive rights to such an object of intellectual property.

Keywords: intellectual property, trademark, registration procedure, legal protection, exclusive right.

Постановка проблеми

В умовах ратифікації Україною Угоди про асоціацію з ЄС виникла нагальна необхідність удосконалення методів охорони та захисту торговельних марок на національному та міжнародному рівні, так як Угода з ЄС відкриває нові ринки для збуту товарів та надання послуг для власників виключних прав на торговельні марки як в Україні, так і в країнах ЄС, тому слід заздалегідь подбати про посвідчення і збереження своїх законних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

На сьогодні спостерігається підвищення інтересу до торговельних марок як з боку правознавців, так і з боку підприємців, міжнародної спільноти тощо. Отже, важливим є розглянути питання процедури реєстрації торговельної марки в Україні та країнах-учасниках Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблемні аспекти реєстрації торгових марок на вітчизняному та міжнародному рівні досліджуються в наукових працях учених та дослідників, таких як: Г. О. Анд-

рошук, О. Б. Вовк, А. А. Герц, Ю. М. Капіца, І. Ю. Кожарська, Т. Ю. Погребінська, О. П. Орлюк, О. А. Рассомахіна, Л. Д. Романадзе та ін.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми

Незважаючи на значний інтерес науковців до даної теми, вона все ж залишається неповністю розкритою. Деякі дослідники стверджують, що сучасне законодавство України в цій сфері загалом відповідає міжнародним стандартам, а інші вважають, що національне законодавство України (у відповідній частині) потребує змін та доповнень.

Формулювання цілей статті

Метою статті є дослідження питання особливостей набуття правової охорони на торговельну марку в Україні та країнах-учасниках ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження

Становлення і розвиток ринкових відносин у сучасній Україні стало стимулом до початку активного використання в підприємницькій сфері засобів індивіду-

алізації товарів і послуг – торговельних марок (торгових знаків). На сьогоднішній день торговельні марки є для споживачів, мабуть, єдиним орієнтиром серед безлічі однорідних товарів та послуг. Що стосується виробників, то для них застосування товарних знаків стало невід’ємною частиною підприємницької діяльності в умовах зростаючої конкуренції з боку інших виробників. Настільки інтенсивна динаміка обумовлена тим, що Україна ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС та стрімко стали розвиватися імпортерні й експортерні відносини з європейськими країнами. Також однією з умов інтеграції України до ЄС є приведення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність до європейських стандартів.

Насамперед необхідно усунути розбіжності всередині національного законодавства України, а потім уже, опираючись на позитивний досвід європейських держав, удосконалювати систему набуття виключних прав на торговельну марку.

На сьогодні в українському законодавстві використовується два поняття «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка». Так, за статтею 420 ЦКУ України, до переліку об’єктів права інтелектуальної власності належать «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що свідчить про тотожність понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг» за цивільним законодавством України. Існування декількох термінів створює плутанину в національному законодавстві, порушує принципи юридичної техніки та суперечить міжнародному законодавству, оскільки згідно з пунктом 2 ст.1 Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) об’єктами правової охорони є два окремі об’єкти – товарний знак і знак обслуговування. Термінологічне об’єднання створює суттєві правові проблеми визначення обсягу правової охорони торговельних марок та використання торговельної марки. Вирішення цієї проблеми можливе за умови введення єдиного поняття «товарний знак» або «торговельна марка» і при-

ведення у відповідність термінології всіх чинних нормативно-правових актів.

Ще більш актуальним є питання вдосконалення одержання правової охорони на торговельну марку в зв’язку з інтеграційними процесами щодо входження України до складу Європейського Союзу. В контексті цього є доцільним проведення порівняльно-правового аналізу механізмів набуття виключних прав на торговельну марку в Україні та деяких Європейських державах.

Розглянувши особливості законодавства України та європейських держав, можна зробити висновок, що процедура набуття охорони на торгові марки має більше схожих аспектів, ніж відмінних, але суттєві відмінності все ж таки є.

Щодо схожих аспектів, слід зазначити, що всі країни є учасницями Паризької конвенції про охорону промислової власності, Паризької конвенції про захист прав промислової власності; Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності; Мадридської угоди та Мадридського протоколу про міжнародну реєстрацію товарних знаків; Ніщцької угоди про міжнародну класифікацію товарів та послуг, тому головні умови надання правової охорони на торговельні марки є тотожними, так як національне законодавство приведенне у відповідність до ратифікованих країною угод.

Законодавство всіх європейських країн визначає об’єкт, який може бути торговельною маркою, як «позначення, яке може бути відображене графічно та спроможне відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших».

Відмінним є те, що деякі країни включають реєстрацію гарантійних та сертифікаційних позначень як торговельної марки. До таких країн відноситься Німеччина, Італія та Франція, що стосується гарантійних позначень. В Україні ж офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки відповідно до ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо

на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників» [2, ст. 6]. Проте, стаття 6 ter Паризької конвенції про охорону промислової власності визначає, що «заборона застосування офіційних знаків та клейм контролю і гарантії діє лише у випадках, коли знаки, що містять їх, призначені для використання на товарах того ж гатунку чи подібних до них» [3, ст. 6].

Тобто, при реєстрації сертифікаційних чи гарантійних позначень (іншими словами «клейм контролю й гарантій») можна керуватися як нормами національного законодавства, так і положеннями міжнародних нормативних документів.

Що ж стосується реєстрації нетрадиційних торгових марок, таких як «звук», «запах», «смак», то законодавство деяких країн визначає процедуру реєстрації таких знаків, а в деяких країнах вона відсутня. Наприклад, при реєстрації «звукової» торгової марки законодавством Німеччини та Італії визначено представлення її у вигляді аудіофайлу, в той час як українське законодавство надає можливість зареєструвати таку торгову марку тільки шляхом графічного представлення у вигляді музичних нот та фонограми [5, с. 27]. Об'єктом реєстрації як торговельної марка у Великобританії може бути «запах», який повинен описуватися графічно. Хоча, як показує практика, у Великобританії було відмовлено в реєстрації ароматичної марки для знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізняти одні товари від інших, а парфуми, тобто носій запаху, в даному випадку є товаром сам по собі. Таким чином, товарний знак вказує на вид товару.

В Україні ні Законом, ні Правилами не визначені умови подання та розгляду заявок на нюхові, смакові знаки тощо. Враховуючи відсутність нормативно-правового регулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України

нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв'язку з цим заявки на реєстрацію не приймаються закладом експертизи – Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Що стосується суб'єктів, які бажають отримати правову охорону виключних прав, то українське законодавство визначає, що заявником може бути як фізична, так і юридична особа, незалежно від її реєстрації як суб'єкта господарської діяльності. Загалом отримують реєстрацію фізичні особи та юридичні особи, але не визначена процедура реєстрації торговельної марки на фізичну особу-підприємця, це пов'язано з тим, що фізична особа-підприємець з моменту державної реєстрації як суб'єкта господарювання несе відповідальність усім своїм майном, що повністю прирівнюється до власності звичайної фізичної особи. Право на отримання виключних прав фізичними особами також закріплене у нормах італійського та іспанського законодавства. Натомість законодавство Німеччини визначає, що державну реєстрацію торговельної марки можуть отримати тільки фізичні та юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність.

У європейському законодавстві значну увагу приділяють використанню торговельної марки. Наприклад, за законом про товарні знаки Франції правова охорона надається знакам лише на підставі їхньої реєстрації. Він не містить норм, які б давали змогу відмовляти в наданні правової охорони знака, що не використовується, а Закон про товарні знаки Великобританії передбачає можливість відмови у наданні правової охорони заявленого до реєстрації знака, якщо виявляється, що заявник не має наміру фактично використовувати його для маркування своїх товарів. Закон Великобританії передбачає охорону прав на загальновідомі знаки без одержання охоронного документа.

Порівнявши законодавство Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії та України, визначено основні абсолютні

підстави для відмови у наданні правової охорони торговельній марці:

- позначення, що зображують державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; офіційні гарантійні та сертифікаційні знаки, печатки;

- позначення, що не має розрізняльної здатності;

- позначення, що є загальноживим щодо товарів і послуг певного виду;

- позначення, що складаються із позначок чи даних, що є описовими для певних видів товарів і послуг, щодо яких заявлена реєстрація;

- позначення, які можуть ввести в оману щодо виробника товару чи послуги, що надається;

- позначення, що відображають форму, що обумовлена природним станом, необхідністю отримання технічного результату або надає істотної цінності товарів.

Процедура реєстрації торговельної марки за національним законодавством України складається з таких етапів: подача заявки (заявка – сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг); встановлення дати подання заявки; експертиза матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза); експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак, перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони (експертиза по суті, кваліфікаційна експертиза); винесення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації знака; публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва; державна реєстрація знака, видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг [2, ст. 5-7; 4].

Суттєвою відмінністю самої процедури реєстрації товарних знаків в Україні та європейських країнах є один із етапів набуття правої охорони, який має назву – опозиційний період. Країни Європейського Союзу законодавчо закріпили цей етап як обов'язковий. Сутність його полягає в тому, що після проходження експертизи на

відповідність формальним вимогам та відсутності абсолютних підстав для відмови у реєстрації подана заявка на реєстрацію публікується для оскарження з боку третіх осіб. У Німеччині та Іспанії навіть визначено виключне коло осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації. Тобто, відповідальність за охорону та захист прав на результат своєї інтелектуальної діяльності, в даному випадку на торговельну марку, покладена на власника виключних прав [11, с. 52]. Це обумовлює відсутність упередженості при визначенні закладом експертизи тотожності та схожості заявлених позначень з раніше зареєстрованими знаками чи поданими раніше на реєстрацію позначеннями.

Також, європейським законодавством визначений вичерпний перелік осіб, що можуть подати заперечення проти реєстрації. Наприклад, у Кодексі інтелектуальної власності Італії чітко визначено, що заперечення може бути подано: заявником та власником поданих або раніше зареєстрованих товарних знаків; ліцензіатом виключних прав на раніше зареєстровані товарні знаки; особою, організацією та асоціацією, які мають відповідні права [8]. Натомість, п.8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, що «будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони» [2, ст.10]. Така норма дає можливість деяким особам зловживати наданим їм правом і подавати заперечення проти реєстрації позначень своїх конкурентів, тому, на нашу думку, доцільно було б визначити виключне коло осіб, які можуть подавати заперечення проти реєстрації позначення.

Ще одним позитивним фактором опозиційного оскарження є те, що процес реєстрації у країнах з такою процедурою є значно швидшим, ніж, наприклад, в Україні, де не надається можливість опозиційного періоду для заперечення. В українському законодавстві в п.8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для

товарів і послуг» закріплено лише можливість подання мотивованого заперечення проти реєстрації не пізніше ніж за п'ять днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою. Тобто, враховуючи строки реєстрації торгової марки в Україні, які становлять 16-18 місяців, заперечення проти реєстрації позначення буде розглянуте закладом експертизи не раніше, ніж через дванадцять-чотирнадцять місяців після його подання, що не виключає неактуальності інформації, що зазначена у наданих документах. Хоча заявникові й буде надіслано копію поданого заперечення та надано можливість надати свої аргументи на користь реєстрації, але все ж остаточне рішення буде прийняте закладом експертизи.

Українське законодавство у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг дуже схоже із законодавством Іспанії, так як іспанське законодавство визначає, крім абсолютних підстав для відмови у реєстрації, ще й відносні, які включають у себе проведення пошуку серед раніше зареєстрованих знаків чи поданих на реєстрацію позначень. Наприклад, Франція, Італія та Німеччина не проводять такого пошуку і перевіряють позначення тільки на наявність абсолютних підстав для відмови у реєстрації.

Такий пошук на тотожність та схожість позначень і співставлення виявлених спірних знаків затримує процес надання правової охорони знака та виключає можливість відновлення порушеного права під час самого процесу. У цьому питанні Україні необхідно перейняти досвід європейських країн, які швидко надають охорону оригінальним позначенням, а спірні позначення відстоюють своє право на отримання охорони під час опозиційного періоду.

З власної практики виведено таку статистику щодо отримання правової охорони на товарні знаки в Україні: після проходження стандартного процесу реєстрації торговельної марки строком від шістнадцяти до вісімнадцяти місяців 25% отриманих охоронних документів уже не є актуальними для їх власників, так як

ринок конкуренції виготовлення товарів і надання послуг швидко прогресує й потрібно встигати за всіма тенденціями його розвитку.

У всіх європейських країнах строк реєстрації займає від 6 до 12 місяців, за відсутності заперечень проти реєстрації з боку третіх осіб, що майже в два рази швидше, ніж в Україні.

Висновки

Отже, особливості набуття правової охорони в Україні та країнах Європейського Союзу мають як схожі, так і відмінні риси. До схожих слід віднести такі: визначено, що торговельною маркою може бути «позначення, яке може бути відображене графічно та спроможне відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших»; суб'єктами набуття виключних прав можуть бути юридичні особи та фізичні особи, які не ведуть підприємницьку діяльність, але виняток становить Німеччина, де чітко визначено, що суб'єкт повинен здійснювати підприємницьку діяльність; критерії охороноздатності та умови набуття правової охорони містять однакові вимоги. Відмінними рисами є: заборона реєстрації гарантійних та сертифікаційних позначень як торговельних марок у Німеччині, Італії та Франції, натомість в Україні дані позначення можуть бути включені до торговельної марки як елемент знака, якщо надано дозвіл уповноваженого органу; в європейських країнах практика реєстрації нетрадиційних позначень має ширше застосування; італійським законодавством визначено виключне коло осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації позначення під час опозиційного періоду, а в Україні – будь-яка особа може подати таке заперечення; велика роль надана використанню торговельної марки, наприклад, у Великобританії, якщо особа не має наміру використовувати знак, це може стати підставою для відмови у наданні правової охорони; одним із етапів реєстрації є «опозиційний період», який дає право подати заперечення проти реєстрації позначення, якщо воно порушує права третіх осіб.

Література

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.: станом на 25 грудня 1991 р. // Збір. чинних міжнар. договорів України. – 1990. – № 1. – 320 с.
4. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Міністерства юстиції України від 28.07.1995 № 116. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>
5. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг: Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf
6. Кодекс промышленной собственности Италии (Законодательный декрет № 30 от 10 февраля 2005 г., с поправками, внесенными Законодательным декретом № 63 от 11 мая 2018 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18113>
7. Кодекс интеллектуальной собственности Франции 1992 г. (в редакции от 01.10.2010 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/473760>
8. Кодекс промышленной собственности Италии (Законодательный декрет № 30 от 10 февраля 2005 г., с поправками, внесенными Законодательным декретом № 63 от 11 мая 2018 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18113>
9. Закон Испании «О товарных знаках» от 07.12.2001 г. № 17/2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1388>
10. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. – № 6. – 2002. – С.6–11.
11. Рассомахіна О. А. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС // Юридична Україна. – № 2. – 2013. – С. 50-53.
12. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук – К.: «Центр учбової літератури». – 2014. – 276 с.