

ЗАХИСТ ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

І. Венедіктова,

*завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В. Н. Каразіна,
доцент, кандидат юридичних наук*

Права інтелектуальної власності варто визначати як виключні права та як різновид абсолютних прав, з усіма об'єктивно притаманними йому рисами, а саме: 1) всі права на об'єкти є результатами творчої праці, виникають незалежно від волі третіх осіб; 2) усі треті особи є пасивними суб'єктами права. Останні зобов'язані утримуватися від неправомірних дій щодо нетілесних, нематеріальних результатів творчої праці (творів, винаходів тощо), так само, як щодо тілесних, матеріальних речей — об'єктів права власності; 3) до кожного із пасивних суб'єктів права можна заявити відповідні позови, якщо будуть вчинені протиправні дії щодо суб'єктів, яким належать права на об'єкти інтелектуальної власності. Саме тому, що виключне право на об'єкти права інтелектуальної власності, що є результатом творчої праці, має три вищезазначені риси (котрі ґрунтуються на забороні стосовно третіх осіб), право на них складається з двох правомочностей: 1) здійснювати використання та 2) дозволяти їх використання. Охоронювані законом інтереси в правовідносинах з інтелектуальної власності — це усвідомлені суб'єктом права домагання отримати певне матеріальне (нематеріальне) благо — результат інтелектуальної, творчої діяльності або необхідність змінити правовий статус, яка спонукає суб'єктів права вчиняти конкретні дії чи, навпаки, утримуватися від них, перебуває в правовому

полі та забезпечене в реалізації підтримкою держави, здійснюється у формі дозволу та відбивається в конкретних правовідносинах. Важливою проблемою в захисті охоронюваних законом інтересів володільців прав на результати інтелектуальної діяльності є проблема конкуренції прав одного порядку на об'єкти різних систем правової охорони.

Законодавство у сфері промислової власності дозволяє надавати об'єктам, які мають об'ємні та/або графічні ознаки, правову охорону як промисловим зразкам або як торговельним маркам (знакам для товарів і послуг). Це стосується, насамперед, засобів упаковки (пляшок, флаконів для парфумів), різноманітних кондитерських виробів особливої форми. Звісно, один і той же об'єкт промислової власності може охоронятися нормами лише одного правового інституту. Засіб упаковки не може бути одночасно об'єктом правової охорони як промисловий зразок і як торговельна марка. Право вибору належить заявнику.

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Декоративний бік промислового зразка може бути виражений у формі, структурі, кольорі виробу, він має впливати на його зорове сприйняття. Однак, обов'язковою умовою є відтвореність виробу промисловими засобами. Такий подвійний (естетично-функціональний) характер промислових зраз-



ків є підставою для їх окремої право-вої оцінки як об'єктів інтелектуальної власності. По-перше, оскільки про-мисловий зразок призначений задоволь-няти естетичні потреби, він наближа-ється до творів образотворчого мистецт-ва, правова охорона яких здійснюється відповідно до норм авторського права. Відмінність полягає в тому, що при оцінці художньої вартості промислово-го зразка беруть до уваги його естетич-не сприйняття, що має технічне засто-сування, а не його художню вартість як твору мистецтва. Тож, якщо зра-зок не може бути відтворений проми-словим способом, то такий виріб є радше твором мистецтва і охороняєть-ся авторським правом. По-друге, ху-дожне вирішення зовнішнього вигля-ду промислового виробу здійснюється при створенні різних конструкцій ви-робів. Тож у тих випадках, коли тех-нічне конструювання може змінити зовнішній вигляд виробу, виникає питання про розмежування промисло-вих зразків і винаходів. Промисловий зразок не повинен описувати та ви-значати природу, функцію і спосіб виробу.

У більшості країн сутність про-мислового зразка пов'язують з декора-тивним або естетичним аспектом зов-нішнього вигляду виробу, тобто як промислові зразки можуть охороняти-ся лише зовнішні, видимі у готовому виробі риси.

Сьогодні в Україні промислового зразку правова охорона надається від-повідно до Цивільного кодексу Украї-ни і окремих положень Закону Украї-ни «Про охорону прав на промислові зразки». Згідно з ними промисловий зразок — це результат творчої діяль-ності людини в галузі художнього конструювання, а об'єктами проми-слового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх по-єднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Торговельна марка (знак для това-рів і послуг) — це засіб для індивідуа-

лізації товару і/або послуги. Його ос-новна функція — забезпечити можли-вість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються од-ними виробниками, від однорідних то-варів і/або послуг інших виробників.

Як засіб індивідуалізації товару і послуги торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність, бути оригінальною, легко запам'ятовувати-ся. Це дає змогу споживачу із широ-кого спектра запропонованих ринком товарів вибрати той, виробник якого йому відомий і користується гарною репутацією.

Об'ємною торговельною маркою є форма виробу чи його упаковки, що характеризується тримірністю. Най-поширенішими об'ємними знаками є оригінальні упаковки товарів (на-приклад, флакони парфумів або пляшки для спиртних напоїв).

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знаком є позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 5 названого Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Таки-ми позначеннями можуть бути, зокре-ма слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елемен-ти, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких по-значень.

Ця норма Закону прямо не відпові-дає на запитання, чи надається право-ва охорона об'ємним позначенням. Роз'яснення надані в Правилах скла-дання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а саме: об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: сло-весні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графіч-них композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбі-нації вищезазначених позначень.



ЗАХИСТ ПРАВ

Стаття 2 Директиви ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі — Директива ЄС) регламентує види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Такими позначеннями є «слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форма товару, упаковка», які мають розрізняльну здатність.

Однак у реєстрації може бути відмовлено, якщо монополізація заявленої форми шляхом її реєстрації завдасть шкоди конкурентам.

Для запобігання збігу системи охорони прав на торговельні марки із системами охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки п. 1 «е» ст. 3 Директиви ЄС, містить вимоги, що обмежують реєстрацію певних форм. Відповідно до цієї статті не можуть бути зареєстровані позначення, які є тільки формою товару, що: відображає їх суть; зумовлює досягнення технічного результату; забезпечує істотну цінність товару [1, 8].

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону позначення, які: відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності. Згідно з роз'ясненням до Закону країн Бенілюксу про товарні знаки, форми, що відображають суть товарів — це форми, котрі невід'ємні від товарів, форми, що зумовлені природним станом товару (наприклад форма парасольок, форма касет для яєць).

Проста пляшка стандартної форми, що заявляється на реєстрацію щодо товару — пляшки, не має розрізняльної здатності та не може бути зареєстрована як торговельна марка. Проте, якщо заявляється об'ємне позначення пляшки у формі лимона чи черевичка, то позначення може бути визнано таким, що має розрізняльну

здатність і може бути зареєстровано для товару — пляшки. При експертизі позначень, що є формою товару, експертний орган дуже ретельно досліджує можливість їх реєстрації. Така позиція виправдана, позаяк не має впевненості, що форму товару, сприйматимуть як торговельну марку, а не як товар.

Визнання потенційної здатності форми чи упаковки товару виконувати функцію його індивідуалізації ще не означає, що заявлене для реєстрації позначення має розрізняльну здатність. Визначити розрізняльну здатність для форми чи упаковки товару досить складно.

Тож, об'єкти, що можуть отримати правову охорону або як промислові зразки, або як торговельні марки, повинні відповідати певним вимогам. По-перше, сприйматися візуально. Візуальна відмітність є умовою визнання промислового зразка. При втіленні в конкретному продукті форма чи зовнішній вигляд мають бути очевидними і такими, що сприймаються через зір при звичайному використанні. Це стосується і виробів, які змінюють свій зовнішній вигляд під час їх використання. Наприклад, внутрішній вигляд валізи має розглядатися як частина вигляду цієї валізи так само, як і її зовнішній вигляд, адже вони сприймаються візуально при звичайному використанні. Торговельна марка повинна ідентифікувати товари, мати розрізняльну здатність при візуальному сприйманні. По-друге, не мати функціонального характеру. Законодавства більшості країн пов'язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Промисловий зразок — це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Тож як промисловий зразок охороняються лише особливості зовнішнього вигляду, які не пов'язані з його функціональними ознаками.



Що стосується торговельної марки, то не можуть одержати правову охорону як торговельна марка позначення, що відображають лише форму, зумовлену необхідністю отримання певного технічного результату. Проте між промисловим зразком і торговельною маркою є суттєві відмінності. Торговельна марка має забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги одного виробника від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. Сутність промислового зразка пов'язана з декоративним або естетичним аспектом зовнішнього вигляду виробу, тобто є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Власник патенту на промисловий зразок може заборонити будь-якій особі виробляти та реалізовувати виріб, який містить промисловий зразок. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може запобігти лише недозволеному використанню знака у зв'язку із зазначеними в свідоцтві товарами, але не може перешкодити виробництву та реалізації таких товарів, якщо при цьому не використовується цей знак. Дія правової охорони на знак для товарів і послуг фактично не обмежена будь-яким строком, а промислового зразка — обмежена 15 роками.

Аналіз об'єктів промислової власності — промислового зразка та знака для товарів і послуг (торговельної марки) — процедур набуття прав на ці об'єкти показує, що в кожному конкретному випадку заявникові потрібно визначитися щодо форми правової охорони результату його творчої інтелектуальної діяльності.

Практика використання цих різних форм правової охорони свідчить, що об'ємне позначення краще охороняти як промисловий зразок, якщо форма заявленого об'єкта значною мірою визначається функцією, котру він виконує.

Якщо форма об'ємного позначення насичена декоративними елементами

з інтенсивною пластичною розробкою, раціональною формою охорони є товарний знак. Так, своєрідна декоративна форма склянок і флаконів для парфумерії — зручний об'єкт для правової охорони як товарний знак.

Якщо об'єкт, який заявляється, є комбінованим, тобто складається з поєднання об'ємних образотворчих, словесних елементів, то словесні елементи композиції доцільно охороняти як знак для товарів і послуг, а образотворчі — патентом на промисловий зразок. Адже, конкуренція прав інтелектуальної власності, що випливає з різних правоохоронних документів, на близькі об'єкти не має допускатися. Це підтверджується рішенням, прийнятим господарським судом м. Києва у справі № 54/64 [2]. При конкуренції прав відбувається зіткнення інтересів, тому необхідно поширити правила про пріоритет щодо промислового зразка (таким чином відбувається захист охоронюваного законом інтересу шляхом надання пріоритету творчому результату). Оскільки промисловий зразок охороняє творчий результат, а об'ємна торговельна марка є лише засобом індивідуалізації товарів, то отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг може блокувати процес оформлення прав на патент на промисловий зразок. Отож, вважаємо, потрібно захищати інтереси створювачів творчих результатів у випадку можливої конкуренції прав, які витікають з різних охоронних документів. У такому разі захист інтересу проявляється в забезпеченні можливості винахідника, дизайнера отримати правоохоронний документ на промисловий зразок з можливістю протидіяти недобросовісним праволодильцям, які прагнуть аналогічний за своєю сутністю об'єкт захистити іншим документом.

Прикладом захисту порушених охоронюваних законом інтересів щодо прав на засоби індивідуалізації є рішення господарського суду м. Києва від 08.02.2010 року у справі № 21/102



за позовом ДП «Імідж Холдинг» АК «Імідж холдинг АпС» до ТОВ «Горобина», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту України № 10869 на промисловий зразок [3]. Так, у зазначеному рішенні суд зазначає, що відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд. Наявними в справі доказами встановлено, що до складу промислового зразка за патентом України № 10869 включено позначення «МЕДОВУХА», що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням «МЕДОВУХА», яке охороняється свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463 і є об'єктом інтелектуальної власності. При цьому, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 463 ЦК України до майнових прав на промисловий зразок належить право на використання промислового зразку, а згідно ч. 2 цієї статті майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту. Тож, позивач звернувся з позовною заявою про захист своїх інтересів, які полягають у недопущенні змішування споживачами власної продукції з продукцією відповідача-1, в зв'язку з чим суд не бере до уваги твердження відповідачів про відсутність у позивача права на звернення до суду. З огляду на це, позовна вимога про визнання недійсним патенту України № 10869 на промисловий зразок підлягає задоволенню, а патент України № 10869 має бути визнано недійсним на підставі пп. «в» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» через невідповідність зареєстрованого промислового зразка умовам патентоспроможності.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 29.03.2010 року у справі № 20/31 [4] за позовом ЗАТ «Одеський коньячний завод» до Державного департаменту інтелектуальної

власності Міністерства освіти і науки України, ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія» про визнання недійсним патенту України №12023 на промисловий зразок «Пляшка «Капітан», суд встановив, що позовні вимоги обґрунтовані тим, що згідно з поданою 04.01.2005 року відповідачем-2 заявки № s200500006 відповідачем-1 було видано на ім'я відповідача-2 патент України № 12023 на промисловий зразок «Пляшка «Капітан», про що 15.05.2006 року здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, однак вказаний промисловий зразок не відповідає вимогам патентоспроможності, тому що на дату подання заявки він не був новим, а сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки — 04.01.2005 року. Позивач зазначає, що його охоронюваний законом інтерес полягає у можливості вільного виробництва та реалізації коньяків і протидії незаконній забороні з боку відповідача-2 щодо вчинення позивачем вказаних дій.

На підставі вкладаєного, можна дійти висновку, що у випадку, коли зацікавлена особа має охоронюваний інтерес на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності, на який видано охоронний документ, то вона має подати позов про скасування державної реєстрації та визнання патенту недійсним у разі відсутності критеріїв охороноздатності й таким чином набути можливості використовувати певний результат. ♦

**Список використаних джерел**

1. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві / І. Кожарська // *Інтелектуальна власність*. — 2002. — № 6. — С. 6–11.
2. Рішення господарського суду м. Києва від 26.10.2010 року у справі № 54/64 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12201405>.
3. Рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2010 року № 21/102 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/8508399>.
4. Рішення господарського суду м. Києва від 29.03.2010 року у справі № 20/31 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/9028098>.

Надійшла до редакції 29.11.2012 року

ЦІКАВО ЗНАТИ**ЧОМУ САМЕ МЕТРОПОЛІТЕН?**

Будівництво першої в світі підземки у Лондоні здійснювала компанія Metropolitan Railways, саме від цієї назви й виникло слово «метрополітен», яке використовується в багатьох країнах світу.

10.01.1863 року перший потяг метрополітену рушив під землею британської столиці, з'єднавши між собою станції Паддінгтон і Ферінгдон. Довжина тогочасної гілки метро становила близько 3 км.

Перші вагони метро були зроблені з дерева, освітлювалися газовими ліхтарями, а потяги працювали на паровій тязі. Не зважаючи на дим і кіптяву (а також на страх спускатися під землю), підземні потяги ходили набагато швидше за наземний транспорт, саме тому за небагато короткий час пасажиропотік лондонського метро значно зріс.

Через 5 років метро з'явилося у Нью-Йорку. Перші наземні станції не збереглися, але з часом були замінені на підземні.

А ще за рік, у 1869 році, поїзди метро почали курсувати грецькими Афінами. З 1890 року парові потяги лондонського метро замінили на електричні.

*Підготувала
Ольга Мацкевич*