

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

УДК 347.772

Бабецька Іванна Ярославівна,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права і процесу
Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького



ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

У статті автор досліджує сутність та особливості здійснення права на використання торговельної марки, його місце в системі майнових прав інтелектуальної власності, а також визначенню правову категорію «право на об'єкт інтелектуальної власності». Розглянуто існуючі вимоги до переліку товарів та послуг. У статті аналізується питання встановлених законом меж реалізації майнового права щодо використання торговельних марок. Акцентовується увага на тому, що охорону знака в інших країнах можна одержати шляхом подання заявки до Відомства країни, в якій заявник бажає одержати охорону згідно з законом і правилами, які регламентують реєстрацію знака в країні подання та зареєструвавши знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди.

Ключові слова: знак для товарів і послуг, торговельна марка, майнові права, заявка на знак для товарів та послуг, перелік товарів та послуг.

Постановка проблеми. За статистикою найбільш поширеним об'єктом інтелектуальної власності є торгівельна марка (знаки для товарів і послуг). Кількість зареєстрованих торгівельних марок в світі близько 30 мільйонів, з них приблизно 1 мільйон зареєстрованих знаків на рік. Розуміючи переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг, значну увагу цьому питанню приділяють усі компанії (суб'єкти підприємницької діяльності). Використання знаків для товарів і послуг дозволяє збільшити споживчий попит та досягти значних прибутків, а також формує позитивну ділову репутацію на конкретному ринку товарів чи послуг, яка забезпечує розвиток здорового конкурентного середовища.

Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю визначення та однозначного розуміння базових категорій «знаки для товарів і послуг», правовий аналіз законодавства України та вироблення рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізмів реєстрації знаків для товарів і послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці сьогодні, на жаль, спостерігається недостатність наукових досліджень, присвячених аналізу механізму оформлення та здійснення права на використання торговельної марки. У вітчизняній науці окремі питання щодо правомочностей на об'єкти інтелектуальної власності досліджувались такими науковцями як М. В. Волинкіної, В. А. Дозорцева, О. С. Іоффе,

О. Ю. Кашинцева, І. Кириченко, П. Матели, О. В. Меркулова, Т. Нікольської, А. О. Пономарьов, О. Ф. Скакун, В. Скордамалї, та інших. Емпіричну основу для написання даної статті склали акти цивільного законодавства України, законодавства в сфері інтелектуальної власності та міжнародно-правові акти.

Постановка завдання. Метою даної наукової статті є дослідження та аналіз механізмів оформлення прав на знаки для товарів і послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найважливіших аспектів успішної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності стає можливим із використанням результатів інтелектуальної праці в господарській діяльності. Перелік товарів та послуг є однією з основних складових заявки на знак для товарів і послуг. Інколи заявники не усвідомлюють важливості коректного складання переліку товарів та послуг і не приділяють цьому достатньо уваги. Це може призвести до того, що після отримання свідоцтва підприємець звертає увагу на невідповідність виду його діяльності зазначеним товарам (послугам). Також слід зазначити, що помилки, яких припускається заявник під час складання переліку, тягнуть за собою збільшення строків розгляду заявки та додаткові грошові витрати [3]. Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 року обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг [5].

Використанням торговельної марки в господарській діяльності може вважатися лише таке використання, через яке забезпечується виконання нею своїх основних функцій – здатності індивідуалізувати товари (послуги), рекламної та функції гарантії якості товару (послуги), що позначається. Зміст категорії «використання» торговельної марки чітко визначений у статті 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Проаналізувавши положення даної статті Закону, можна виділити три аспекти правомочностей щодо використання торговельної марки: – по-перше, право власника марки наносити її на товарі і при наданні послуг, для яких її було зареєстровано, тару, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший предмет, що має відношення до товару (послуги); – по-друге, право вводити до господарського обороту товари, послуги, позначені торговельною маркою (продаж, імпорт, експорт, зберігання з метою продажу, застосування під час пропонування для продажу товару (надання послуги), для яких було зареєстровано торговельну марку); – по-третє, право використання торговельної марки в рекламі, діловій документації чи в мережі Інтернет (в тому числі використання доменних імен тотожних чи подібних до марки настільки, що їх можна сплутати.) Як правило, фактичним використанням торговельної марки вважається нанесення її на товар, для якого її було зареєстровано, тару, упаковку тощо, а також введення позначених товарів (послуг) до господарського обороту. Отже, для підтвердження використання торговельної марки не вимагається, щоб її було фактично проставлено на товарі чи упаковці, що ним позначається. Достатнім є те, щоб марка була використана під час пропонування до введення товару в обіг або надання послуги. Використанням торговельної марки визнається також застосування її в рекламі, оскільки реклама дає споживачу уявлення про товар позначений під такою торговельною маркою, а також в друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації на виставках, ярмарках, використання в діловій документації, мережі Інтернет. Таке використання торговельної марки в правовій літературі називається номінальним [2].



Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Інакше кажучи, товарний знак являє собою таке позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів.

Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг об'єктом правової охорони можуть бути такі знаки:

- словесні у вигляді слів або сполучень літер;
- зображувальні у вигляді графічних композицій будь-якої форми на площині;
- об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
- комбінації вищезазначених позначень [6].

Таким чином, об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака та переліком товарів і послуг. Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державним департаментом інтелектуальної власності України (далі – Держдепартамент).

Свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, так само як і забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу. У разі такого порушення права інтелектуальної власності, власник може звернутися в державні органи для захисту своїх прав [6].

Права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), який приймає та здійснює розгляд і проведення експертизи заявок. Вимоги до складу, оформлення матеріалів і подання заявки визначені «Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг» [4].

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до «Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)» [1], або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами [8].

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка повинна стосуватися тільки одного знака.

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення знака, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник



просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен: заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів; подати в заявці кольорові зображення знака. До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки.

Після встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг та проведення формальної експертизи проводиться кваліфікаційна експертиза заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва у офіційному бюлетені Держдепартаменту «Промислова власність». Одночасно з публікацією здійснюється державна реєстрація знака. Видача свідоцтва здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після державної реєстрації знака.

Охорону знака в інших країнах можна одержати двома шляхами. По-перше, подати заявку до Відомства країни, в якій заявник бажає одержати охорону згідно з законом і правилами, які регламентують реєстрацію знака в країні подання. По-друге, зареєструвати знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди. У цьому випадку заявка із зазначенням переліку країн, в яких заявник бажає одержати охорону, подається через Укрпатент. Порядок подання заявки на міжнародну реєстрацію знака відповідно до Мадридської угоди [8].

Щодо торговельних марок із принципу територіальності існують певні винятки, в першу чергу, це стосується добре відомих торговельних марок, режим правової охорони яких не обмежений межами однієї держави. Такі знаки можуть отримувати охорону на території країни Паризького Союзу, незалежно від їх реєстрації чи використання. Наслідком територіального принципу дії інтелектуальних прав є практичне існування для особи, що бажає отримати правову охорону інтелектуального об'єкта на території і інших держав, необхідності звернення за міжнародною реєстрацією. Права, які стосуються одного об'єкту і мають одного власника, але набуті в рамках самостійних юридичних систем в юридичній літературі отримали назву «паралельних прав» [7]. Міжнародна реєстрація забезпечує власникові зареєстрованої торговельної марки, в кожній із країн-учасниць союзу такі ж самі права, як і при реєстрації у національному відомстві держави-походження.

Висновки. Як підсумок викладеного вище, можна зазначити, що на основі аналізу норм чинного законодавства України, у статті здійснено комплексне дослідження сутності та особливостей права на використання знаків для товарів і послуг як об'єкта інтелектуальної власності та потребує подальшого дослідження механізм міжнародної охорони та захисту права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Список використаних джерел

1. Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) від 27 серпня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF>.
2. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1 / общая редакция и предисловие к.ю.н. А. Н. Григорьев; перевод с французского к.ю.н. В. И. Еременко. – Душанбе : НПИЦентр, 1998. – 154 с.
3. Пономарьов А. О. Зміст та особливості права на використання торговельної марки /

- А. О. Пономарьов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2012_2\(1\)_34.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2012_2(1)_34.pdf).
4. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/go/z0276-95>.
 5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 36.
 6. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/847.
 7. Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС. Навчальний посібник / В. Скордамалья. – К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 156 с.
 8. Як отримати свідоцтво України на знак для товарів і послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [udpu.org.ua > znaaku_dla_tvoriv_i_poslyg](http://udpu.org.ua/znaaku_dla_tvoriv_i_poslyg).

Бабецкая И. Я. Особенности регистрации знаков для товаров и услуг

В статье автор исследует сущность и особенности осуществления права на использование торговой марки, его место в системе имущественных прав интеллектуальной собственности, а также определению правовую категорию «право на объект интеллектуальной собственности». Рассмотрены существующие требования к перечню товаров и услуг. В статье анализируется вопрос установленных законом пределов реализации имущественного права относительно использования торговых марок. Акцентируется внимание на том, что охрану знака в других странах можно получить путем подачи заявки в Ведомство страны, в которой заявитель желает получить охрану согласно закону и правилам, которые регламентируют регистрацию знака в стране представления и зарегистрировав знак в иностранных государствах в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протокола к этому соглашению.

Ключевые слова: знак для товаров и услуг, торговая марка, имущественные права, заявка на знак для товаров и услуг, перечень товаров и услуг.

Babetska I. Y. Features of registration of signs are for commodities and services

This article is devoted to researching of essence and content of right of use of trade mark, its position in a system of property rights of intellectual property, and also determination of correlation of legal categories «the right to object of intellectual property». The existing requirements for the list of goods and services. Besides, in article is analyzed the question of enacted under the law borders of realization of a property right of use of trade marks. Attention is drawn to the fact that protection of the mark in other countries may be obtained by filing an application with the Office of the country in which the applicant wishes to obtain protection under the law and regulations that govern the registration of the mark in the country representation and register the mark in foreign countries under the Madrid Agreement international Registration of Marks and the Protocol to this agreement.

Key words: trade mark, service mark, property rights, application to sign for goods and services, list of goods and services.

