

УДК 347.7

## ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ЗА МІЖНАРОДНИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

**Рисак Л.В.**

*Бакалавр права, магістрант 2 курсу навчання*

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»*

Ця стаття присвячена проблемам визначення правового статусу добре відомого товарного знаку та способів його правової охорони з позицій норм міжнародного права, законодавств окремих держав та співвідношення з ними національного законодавства.

Эта статья посвящена проблемам определения правового статуса общеизвестного товарного знака и способам его правовой охраны с позиций норм международного права, законодательств отдельных стран; и соотношения национального законодательства Украины с этими позициями.

This article deals with the problem of well-known trademarks legal order and ways of protection due to international standards, legislation of definite states; with the parity of Ukrainian law and these standards.

**Ключові слова:** добре відомий товарний знак, знаменитий товарний знак, дилюція (розмивання) товарного знаку, Паризька конвенція з охорони промислової власності.

---

Ще ніколи товарні знаки не відігравали такої потужної ролі на ринку і не формували так світогляд і систему цінностей суспільства, як сьогодні. В наш час товарні знаки не лише виконують дистинктивну функцію, а і стають інструментом для «вбудови» в свідомість людей цілей і мрій, образи яких нерозривно пов'язані із певною продукцією і послугами. І найбільша роль в такому масовому «багатофланговому» впливі на споживача належить добре відомим товарним знакам. Природно, що через широку відомість, напрацьовану репутацію і прихильність споживачів ця категорія знаків потребує особливої правової охорони, адже часто стає «ласим шматочком» для недобросовісних користувачів. Світова практика визнання і використання таких знаків налічує близько ста років і за цей час було вироблено багато дієвих механізмів їх правового захисту. Постає питання, наскільки сьгоднішнє українське законодавство відповідає цим встановленим міжнародним стандартам. Створення адекватних часу наукових розробок утворює підґрунтя для впровадження актуальних норм і вдосконалення національних законів, в тому числі, в сфері охорони товарних знаків. Переїняття найціннішого світового досвіду є об'єктивною необхідністю ефективного розвитку нашої держави в цілому, і інституту товарних знаків зокрема для нормального обігу та конкурентоспроможності останніх. Отже, необхідним, на нашу думку, є підсумування світової правової думки щодо прав на товарні знаки і аналіз її відображення в актах українського законодавства.

Аналогічним чи пов'язаним питанням за останній час присвячені ряд наукових розробок, зокрема, за авторством М.Дубинського, Т.С.Демченко, А. Пахаренко – Андерсон, О.В.Піхурець, Н.І. Крилової, В.В.Мордвінової. Однак нерозв'язаними залишаються окремі проблеми співвідношення національного законодавства із міжнародним досвідом в сфері регулювання і охорони товарних знаків.

Метою даної статті є встановлення цілісної доктрини міжнародно-правової охорони товарних знаків і рівень імплементації її положень до українського законодавства.

Вперше на міжнародному рівні поняття добре відомого товарного знаку (*well-known mark*) було закріплено у визначному акті, яким встановлювалась міжнародна правова охорона об'єктів права промислової власності - Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року (далі – Паризька конвенція) в ст. 6 bis, яка була внесена до Конвенції в 1925 р. Так, в даній статті зазначалося, що «держави Союзу зобов'язуються або з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством цієї держави, або за поданням заінтересованої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію або заборонити застосування товарного знаку, який являє собою відтворення, імітацію або переклад іншого знаку, що здатні викликати змішування зі знаком, який за визначенням компетентного органу держави реєстрації або держави застосування вже являється в цій державі добре відомим в якості знака, який використовується для ідентичних або схожих продуктів»; також

засначалася, що це положення розповсюджується і на випадки, коли суттєва складова знаку являє собою відтворення такого добре відомого знака або імітацію його, яка може викликати змішування з цим знаком [1]. Однак даний акт не містив жодних визначень, який саме знак повинен визнаватися добре відомим і критеріїв такого визнання. Мабуть, цей факт вплинув на законодавства різних держав світу, відповідно до яких і термінологія для розглядуваного явища, і його правовий режим часто варіюються.

По-перше, відсутня термінологічна визначеність щодо даного поняття. Кодекс інтелектуальної власності Франції оперує поняттями добре відомого і знаменитого (фр. 'renommé') товарного знаку. В Кодексі промислової власності Бразилії зустрічаємо термін 'notorious' (англ.), найточніший еквівалент якому знаходимо в російській мові – «пресловутый товарный знак» (український переклад «горезвісний» має виражене негативне забарвлення). В японському законодавстві про товарні знаки і недобросовісну конкуренцію, на ряду із добре відомими і знаменитими знаками, використовується також поняття широко відомого знаку (англ. widely-known mark). З позиції законодавства В'єтнаму розрізняються добре відомі і широковідомі товарні знаки [12].

Цивільний кодекс Російської Федерації в Розділі IV «Права на результати інтелектуальної діяльності і засоби індивідуалізації» оперує поняттям загальновідомий товарний знак. Аналогічна термінологія застосовується і в Законі Білорусі «Про товарні знаки і знаки обслуговування». В публікаціях науковців США вирізняються знамениті (famous), добре відомі (well-known) і такі, що мають добру репутацію (reputed) товарні знаки [7].

Жоден із міжнародних актів, регулюючих обіг товарних знаків, не визначає поняття добре відомого товарного знаку. Однак, виходячи із розглядуваної вище норми Паризької конвенції, можемо стверджувати, що добре відомий товарний знак повинен бути визнаний таким відповідним органом держави, в якій витребується охорона; він захищається від відтворення в іншому знаку, який використовується як такий відносно тих же або споріднених товарів і послуг, що і добре відомий знак; добре відомий знак підлягає зазначеній правовій охороні незалежно від факту його реєстрації в державі, в якій така охорона витребується, або в інших державах (не додержується так званий принцип територіальності товарного знака).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, підписана державами – членами СОТ 15 квітня 1994 р. (Угода TRIPS), встановлювала, що положення статті 6 bis Паризької конвенції поширюється і на знаки для послуг. Також зазначалося, що добре відомий товарний знак відтепер охороняється і в разі, якщо заявлений або використовуваний знак, що є тотожним або імітує добре відомий знак, використовується не лише для тотожних або споріднених товарів/послуг, а і неспоріднених тим, щодо яких знак визнаний добре відомим. Тобто, фактично відмінявся принцип спеціалізації товарних знаків. Але ця норма могла бути застосована лише в разі, якщо використання імітуючого товарного знака буде вказувати на взаємозв'язок між такими неспорідненими товарами/послугами і власником добре відомого товарного знака і якщо при такому використанні інтереси власника можуть бути обмежені [2].

Власне, таким положенням Угоди TRIPS фактично було закріплено статус знаменитого товарного знака, як його визначають окремі теоретичні праці. Також саме в цьому розумінні використовується поняття знаменитого знака відповідно до Закону Японії про товарні знаки. Президент Міжнародної асоціації з товарних знаків Фредерік Мостерт в своїй статті з цього приводу вказував, що знамениті товарні знаки передбачають вищий ступінь відомості порівняно із добре відомими знаками і виступають як особливий вид останніх; саме через вищий ступінь відомості знамениті знаки отримують ширшу правову охорону (тобто, охорону стосовно неспоріднених товарів/послуг) [11]. Американське законодавство, до речі, містить поняття лише знаменитих (famous) товарних знаків, що закріплене в Акті Ленгема (Федеральному законі про товарні знаки) в контексті норми про правопорушення щодо знаку у вигляді його «розмивання», так званої дилюції (dilution). Згідно із Розділом 43 (с) вказаного закону визначення поняття знаменитого знаку не надається, однак зазначаються критерії визнання знаку таким.

Природно, що товарні знаки, які вважаються всесвітньо відомими, потребують посиленого захисту, в тому числі, і від їх недобросовісного використання відносно неспоріднених товарів/послуг тим, для яких цей знак зареєстровано, оскільки це може завдати пряму чи опосередковану шкоду розрізняльній здатності і репутації знака, які часто нарабляються десятиріччями із залученням значних ресурсів. Наприклад, визнаний добре відомим і беззаперечно всесвітньо знаменитий відносно годинників товарний знак ROLEX був зареєстрований індонезійською фірмою для виробництва і продажу сигарет. Враховуючи, що в європейських країнах існує тенденція до утвердження здорового способу життя, а сама компанія Ролекс СА вже тривалий час виступає спонсором спортивних заходів, можна стверджувати про нанесення такою реєстрацією прямої шкоди репутації компанії [8].

Відповідно до Кодексу інтелектуальної власності Франції знаменитим товарним знаком визнається знак, «який є міжнародно відомим або відомим в усьому світі», тоді як добре відомим знаком вважається той, що визнаний більшою частиною кіл, пов'язаних з виробництвом, продажем чи використанням відповідних товарів [11].

Перша Директива ЄС «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків і знаків обслуговування» № 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. підтверджувала охорону добре відомих товарних знаків в розумінні Паризької конвенції, а також встановлювала охорону для «знаків, що мають добре ім'я в Співтоваристві» навіть відносно неспоріднених товарів і послуг. Чинна на сьогодні Директива ЄС «Про зближення законодавств держав – членів відносно товарних знаків і знаків обслуговування» №2008/95/ЄС, прийнята 22 жовтня 2008 року підтримує позицію, запропоновану Угодою TRIPS про правову охорону добре відомих товарних знаків як відносно споріднених, так і неоднорідних товарів/послуг, якщо використання знаку, імітуючого відомий, відносно останніх призвело б до недобросовісного використання без правомірних підстав або спричинення шкоди розрізняльній здатності чи репутації добре відомого знака; однак поняття знаменитий відносно таких знаків не застосовує [3].

Щодо перекладу терміну «well-known» як загальновідомий, існує точка зору про його некоректність. Комісією експертів Гільдії лінгвістів-експертів по суперечках відносно документації і інформації на підставі запиту патентного повіреного була проведена лінгвістична експертиза на предмет тлумачення слів «відомий» і «загальновідомий». У експертному висновку був зроблений висновок, що термін «загальновідомий» визначається як «відомий всім, кожному». Зрозуміло, що кожен з найвідоміших знаків для товарів і послуг відомий лише деякій частині суспільства — певному його «сектору». Це означає, що термін «загальновідомий знак» не слід тлумачити буквально, а зміст цього поняття повинен розкриватися через його ознаки [6, 38].

Із зазначеного вище можна зробити висновок, що, незалежно від використовуваних термінів, по суті на сьогодні охоронюваними є товарні знаки, що визнані добре відомими, в разі використання імітуючих їх знаків для однорідних товарів і послуг, що може викликати змішування із добре відомим знаком; такі ж знаки для неспоріднених товарів і послуг, 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 [4]. Саме такі норми містить Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. із змінами (далі – Спеціальний закон) в статті 25. На жаль, Закон не містить визначення добре відомого товарного знаку. Таке визначення пропонується Проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС)», згідно з яким добре відомий знак для товарів і послуг — це знак, який став на Україні широко відомим серед певного кола споживачів товарів і/та послуг певної особи і якому надана правова охорона відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції. Науковцями пропонується також визначення добре відомого знаку як такого, що набув завдяки інтенсивному використанню і рекламі широкої популярності (відомості) серед споживачів, як у країні походження, так і за її межами, і символізує високу якість маркованих товарів/послуг, які виробляються/надаються певною особою [9, 11]. Вбачається, що це визначення є точнішим і детальнішим, ніж запропоноване в Проекті Закону.

Вперше на міжнародному рівні критерії визнання знаку добре відомим були встановлені Сумісною рекомендацією про положення відносно правової охорони добре відомих товарних знаків, прийнятої на Асамблеї ВОІВ у вересні 1999 р. До цих критеріїв, зокрема, віднесли: ступінь відомості і визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь, географічний район використання знака; тривалість, ступінь, географічний район будь-якої діяльності із просування знака, включаючи рекламу, пропаганду, презентацію на ярмарках, виставках товарів, які марковані цим знаком; тривалість і географічний регіон реєстрацій цього знака та/або поданих заявок на реєстрацію; матеріали, що підтверджують визнання прав на знак (в т.ч. факт визнання відомими компетентними органами); цінність цього знака. Однак компетентний орган, який розглядає матеріали про визнання знаку добре відомим, не повинен обмежуватись зазначеною інформацією, і ця інформація не повинна зумовлювати таке визнання. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15 квітня 2005 р. дані критерії деталізуються для нашої держави.

Правова охорона як правило надається, якщо неправомірне використання (види якого були зазначені вище) позначення може призвести до змішування із добре відомим знаком; тобто, якщо в свідомості споживачів недобросовісно позначуваний товар/послуга будуть

асоціюватись із власником добре відомого знака як виробником цього товару/надавачем послуги. Але згідно із законодавством США, а саме, розділом 45 Закону Ленхема, добре відомі знаки охороняються і за відсутності такого змішування. Неправомірні дії в такому випадку мають назву дилюції, тобто, ослаблення, зменшення здатності відомого товарного знака визначати і встановлювати відмінність для товарів і послуг, незалежно від наявності або відсутності конкуренції між власником відомого знака і третіх осіб, або незалежно від того, чи існує ймовірність змішання, сплутання або введення в оману. Дилюція (розмивання) добре відомого знаку має місце тоді, коли недобросовісним використанням послаблюється сильна асоціація, що існує у споживачів між добре відомим знаком та товарами/послугами власника цього знаку, хоча споживачі і не асоціюють даний товар/послугу як такі, що походять від такого власника. Наприклад, якщо б знак Toyota використовувався для позначення цукерок, навряд чи споживачі розглядали цукерки як такі, що походять від цього всесвітньо відомого концерну, однак таке застосування, ймовірно, ослаблювало б асоціації споживачів цього знаменитого знаку із автомобілями і іншою продукцією, яку він насправді виготовляє. Звільнення від відповідальності за дії, що охоплюються поняттям дилюція, відбувається в разі, коли мало місце некомерційне використання знака; під таким використанням, зазвичай, розуміють пародії, новини, дослідницькі доповіді, редакторські статті, сатиру тощо [10, 308]. Традиційним засобом судового захисту в разі дилюції є судова заборона. Однак порівняно нещодавньою поправкою до Акту Ленхема в якості засобу захисту передбачається і грошове відшкодування незаконного прибутку, збитків, винагороди адвокатам у разі, якщо порушник права на товарний знак діяв навмисно.

В українському законодавстві не існує аналогічної спеціальної норми, яка б надавала правову охорону від розмивання добре відомому знаку. Разом з тим, не вбачається можливим віднести це порушення прав власника до інших регламентованих видів порушень в сфері використання товарних знаків. Так, охорона добре відомих знаків відповідно до Спеціального закону здійснюється лише в разі можливості викликання змішування позначення недобросовісним використанням добре відомого знаку «...використання знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака» (ст. 25) [4]. Згідно із ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. (із змінами) видом недобросовісної конкуренції є неправомірне використання позначень, яке визначається як використання, зокрема, товарних знаків без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання [5]. Отже, знову вбачаємо необхідну умову наявності змішування товарного знаку. На нашу думку, норма, яка б встановлювала поняття дилюції і відповідальність за такі дії була б доречною для закріплення в спеціальному законодавстві, адже на сьогодні її відсутність практично унеможливує захист добре відомих знаків від розмивання на території України.

Отже, загалом національне законодавство про добре відомі товарні знаки відповідає міжнародним стандартам їх правової охорони. Однак ми вважаємо, що було б доцільним внести до Спеціального закону визначення поняття добре відомого знаку і, можливо, виокремити в самостійне поняття знаменитий товарний знак на підставі різного ступеня відомості і неоднакового правового режиму зазначених знаків. Також, на нашу думку, потребує законодавчого закріплення норма захисту знаменитих знаків від розмивання. Такі кроки щодо доповнення національного законодавства призвели б до уточнення існуючих і створення нових засобів захисту прав на добре відомий товарний знак і, як наслідок, гармонізували б відносини в сфері обігу товарних знаків в цілому.

### Література

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 із змінами. - [Електронний ресурс] /Офіційний сайт Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності. - Режим доступу: <http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.htm>.
2. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, підписана державами – членами СОТ 15 квітня 1994 р.// Офіційний вісник України від 12.11.2010. - № 84. - с. 503.
3. Директива ЄС «Про зближення законодавств держав – членів відносно товарних знаків і знаків обслуговування» №2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008. - [Електронний ресурс] /Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994\\_930](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_930).
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1994. - N 7. - с. 36
5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 36. – ст. 164.

6. Герц А.А. Порівняльне право на торгівельні марки/Герц А.А. – Хмельницький. 2010. – 112 с.
7. Дубинский М. Общеизвестный товарный знак// Юридическая практика. – 2002. - № 33 (243). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://yurpractika.com/article.php?id=10000642>
8. Крылова Н.И. Хорошо известные товарные знаки: их правовой статус в Украине - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kip.ua/russian/articles/15>
9. Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно – правовий аспект): автореф. дисер. на здобуття ступеня канд. юрид. наук спец. 12.00.03/О.В. Піхурець – Х., 2005. – 20 с.
10. Пахаренко – Андерсон А. Право товарних знаків США: аналіз Федерального Закону про дилюцію товарного знака//Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони/ за ред. Шемшученко Ю.С., Бошицького Ю.Л. – К., 2004. – с. 302 – 313.
11. The protection of well-known trade marks (lecture prepared by Professor Michael Blakeney) February, 2003. - [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. - Режим доступу: [www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/ip\\_cair/wipo\\_ip\\_cai\\_1\\_03\\_8a.doc](http://www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/ip_cair/wipo_ip_cai_1_03_8a.doc)
12. Well-known trademark protection. Reference to the Japanese experience. Final Report In Fullfilment of the Long Term Fellowship. 2010. - [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. - Режим доступу: [www.wipo.int/about-wipo/en/offices/japan/research/vietnam\\_2010.pdf](http://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/japan/research/vietnam_2010.pdf)