

² Див. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. (Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – С. 238-276; Андрищук Г. О. Правове регулювання ноу-хау // Ж-л «Інтелектуальна власність». – № 10. – 2004. – С. 29-35

Резюме

У статті розглядаються актуальні проблеми правотворчості у сфері охорони інтелектуальної власності на сучасному етапі розвитку України. У результаті аналізу інститутів права інтелектуальної власності даються пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері авторського права, патентного права і прав охорони комерційних позначень.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правотворчість, винахідництво, раціоналізація, договірні відносини у сфері науково-технічного прогресу.

Резюме

В статье рассматриваются актуальные проблемы правотворчества в сфере охраны интеллектуальной собственности на современном этапе развития Украины. В результате анализа институтов права интеллектуальной собственности даются предложения по совершенствованию законодательства в сфере авторского права, патентного права и прав охраны коммерческих обозначений.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правотворчество, изобретательство, рационализаторство, договорные отношения в сфере научно-технического прогресса.

Summary

The article covers the topical lawmaking issues in the sphere of intellectual property protection in modern Ukraine. On the basis of intellectual property institutes analysis the author suggests ways of improving copyright, patent law and commercial brand protection law.

Key words: intellectual property, lawmaking process, invention, efficiency work, contract relations in the sphere of scientific-technological advance.

Отримано 20.09.2010

В. М. БІЛОУСОВ

Віталій Миколайович Білоусов, здобувач Київського університету права НАН України

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ

Східна мудрість вчить – «Ім'я – це доля». Це стає аксіомою, якщо під «іменем» розуміти торгову марку компанії. На земній кулі зареєстровано понад 25 млн. торгових марок (в Україні – 30 тис.) і це число зростає щороку майже на мільйон.

В умовах конкурентної боротьби в промислово розвинених країнах маркується від 60 до 80 % виробів, що виробляються підприємствами.

За існуючими оцінками близько 35 % вартості бізнесу складають нематеріальні активи, в тому числі торгові марки. Торгова марка відрізняє фірмові товари на ринку однорідних виробів і дає можливість продавати їх за цінами на 20–40 % вищими порівняно з немаркованими. У той же час, відсутність торгової марки на продукції, її анонімність об'єктивно знижує ціну виробу на 10–20 %¹.

У цих умовах підприємці намагаються виділити себе і свою продукцію з маси однорідної, щоб привернути до неї споживачів, забезпечити таким чином збут товарів (і послуг), а отже отримати прибуток. У цивілістиці це помічено давно. Відомий російський правник О. І. Камінка писав: «У діловому обігу величезну роль відіграють всілякі способи збереження в пам'яті публіки діячів торгівлі, прийоми її ведення, що ними практикуються, і привертають особливу довіру публіки»².

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає знак як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб (ст. 1)³.

Разом із цим, національне законодавство, що регулює відносини стосовно знаків для товарів і послуг, поряд із терміном «знак для товарів і послуг» використовує інші терміни: торгові знаки (товарні знаки і знаки обслуговування) – ст. 3 Закону України «Про іноземні інвестиції»; логотипи (фірмовий, торговий знак) – ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; знаки для товарів і послуг, товарні знаки – ст. 2, 21 Закону України «Про режим іноземного інвестування»; торгова марка, товарні знаки, логотипи – ст. 1,5,6 Закону України «Про рекламу»; торговельна марка – ст. 492 Цивільного кодексу України.

Як бачимо, в законодавстві існує термінологічна невизначеність, яка призводить до неоднозначних трактувань тотожних понять, непорозумінь і правових казусів.

У тексті Паризької конвенції з охорони промислової власності 1883 року говориться про фабричну чи торгову марку, які в радянських нормативних актах і у спеціальній літературі перекладалися як «товарний знак» стосовно підприємств, що виробляли товарну продукцію і «знак обслуговування», коли мова йшла про торгіві і інші організації, які не займаються безпосереднім виробництвом товарів.

У зарубіжному законодавстві і практиці теж немає єдиного терміну для позначення товарного знаку. В одних законах використовується термін «знаки» (Німеччина, Угорщина, Італія), «товарні знаки» (Росія, Білорусь, Польща), в інших – «торгові знаки» (США, Франція, Бельгія, Нідерланди) – останній термін (trade marks) прийнятий також у низці міжнародних угод та англосовітській правовій літературі⁴.

В Україні широкого поширення набув термін «торговельна марка», який знайшов закріплення у Цивільному кодексі України (ст. 492). Таким чином, у цивільному законодавстві одночасно існують терміни – «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка». Для вирішення зазначеної проблеми і з метою усунення лінгвістичних різночитань вважаємо за необхідне на законодавчому рівні користуватися уніфікованим терміном «торговельна марка».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати товарним знаком. Закон наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані товарними знаками: вимоги до товарних знаків викладені в законі не в позитивній формі, а у вигляді переліку позначень, які не можуть отримати правову охорону. Проте це не означає, що позначення, які заявляються, не повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги можна вивести аналізуючи норми закону:

1. Товарним знаком визнається умовне позначення, що має характер символу, який міститься на продукції, на її упаковці або на супроводжувальній документації і замінює собою назву (найменування) виробника товару;

2. Позначення, що заявляється, повинно бути новим. За чинним законодавством, новими будуть вважатися такі позначення, які не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які отримали право на ці найменування раніше дати подання заявки на товарний знак щодо однорідних товарів і послуг;

г) найменуванням місць походження товарів, що охороняються в Україні, окрім випадків, коли вони включені як елемент, що не охороняється в товарний знак, який реєструється на ім'я особи, що має право на користування цим найменуванням;

д) сертифікаційними знаками.

Як бачимо, законом встановлено принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як товарний знак. Це означає, що реєстрація товарного знаку в інших країнах не перешкоджає визнанню даного або схожого позначення товарним знаком в Україні. Окрім цього, новизна товарного знаку визнається не відносно всіх позначень, а лише в межах тих, які застосовуються відносно однорідних товарів і послуг.

3. Позначення може вважатися товарним знаком лише за умови реєстрації у встановленому порядку. Українське законодавство не охороняє не зареєстровані у Патентному відомстві позначення, за виключенням так званих «добре відомих» товарних знаків, які охороняються в силу міжнародних зобов'язань України.

Аналіз законодавства про товарні знаки свідчить, що воно містить низку недоліків. На наш погляд, потребує уточнення ст. 493 Цивільного кодексу України, де суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку визнані фізичні та юридичні особи. Проте, природа товарного знаку свідчить про те, що не будь-яка особа може бути визнана суб'єктом цього права. Ми пропонуємо наступну редакцію згаданої статті: «суб'єктами права на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність (виробляють товари та (або) надають послуги)». Таке формулювання усуне можливість недобросовісної реєстрації знаку особою, що не є суб'єктом підприємницької діяльності і не збирається використовувати торговельну марку.

Сьогодні залишаються неврегульованими відносини стосовно колективних знаків. На цей час тільки Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та Державний реєстр вказує на наявність в Україні таких знаків.

Єдина норма, тлумачення якої свідчить на користь існування колективних товарних знаків, це ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка надає право на одержання свідоцтва будь-якій особі, об'єднанню осіб або їх правонаступникам. Виникає питання: про яке об'єднання йдеться – про об'єднання фізичних осіб, об'єднання юридичних осіб чи про об'єднання тих і інших. З логічного тлумачення статті випливає, що це можуть бути об'єднання як фізичних, так і юридичних осіб. Щодо юридичних осіб, очевидно, Закон має на увазі ті їх об'єднання, яким видається колективний товарний знак. Проте така заміна чітких положень про колективний товарний знак на термін «об'єднання осіб» видається вельми невдалою, тим більше, що під об'єднанням можна розуміти і об'єднання фізичних осіб, які суб'єктом права на товарний знак бути не можуть. Таким чином, у Законі слід чітко закріпити визначення колективного товарного знаку, його специфічні особливості й порядок реєстрації. Пропонуємо прописати в Законі України

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» норму про колективний товарний знак, виклавши її в наступній редакції:

Колективним товарним знаком визнається товарний знак, зареєстрований на ім'я господарського об'єднання, спілки або іншого добровільного об'єднання підприємств (об'єднання), призначений для позначення товарів, що ними виробляються.

Колективний товарний знак є об'єктом виключного права об'єднання як такого.

Умови використання колективного товарного знаку закріплюються в статуті колективного товарного знаку.

Колективний товарний знак і право на його використання не можуть бути передані іншим суб'єктам, що не входять в об'єднання.

Пропонуємо також доповнити ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ще двома підставами дострокового припинення правової охорони товарного знаку:

- ліквідація юридичної особи – власника свідоцтва на товарний знак;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – власника свідоцтва на товарний знак.

Доцільно в Цивільному кодексі України чітко прописати підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Пропонуємо також вилучити з Цивільного кодексу України ст. 500, що визнає право попереднього користування на торговельну марку, як таке, що може привести до втрати торговельною маркою розрізняльної здатності (якщо одну марку будуть використовувати різні виробники).

Вважаємо за доцільне внести зміни до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо можливості реєструвати як знак позначення, схоже або ідентичне з раніше зареєстрованим в Україні іншою особою за наявності дозволу цієї особи і за відсутності небезпеки введення споживачів в оману.

Слід також в п. 10 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чітко визначити, яке саме позначення в Україні є попереджувальним маркуванням.

Видається нелогічною конструкція п. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка зазначає: «Права, що впливають із свідоцтва діють від дати подання заявки». Таким чином може здатися, що для виникнення інтелектуальних прав на товарний знак достатньо подати заявку в Відомство. Логічне питання: навіщо проводити експертизи заявки? Втім, проблема виникне тоді, коли заявнику відмовлять в реєстрації позначення, або з'явиться особа, яка подала заявку раніше. Адже до реєстрації ще не має товарного знаку як об'єкту охорони. Таким чином, з метою уникнення подібних колізій пропонуємо чітко визначити, що майнові права на торговельну марку є чинними з моменту її реєстрації.

Аналіз законодавства України у сфері охорони торговельних марок та законодавства ЄС свідчить про його відповідність в цілому законодавству ЄС. Втім існує низка питань в законодавстві України, що потребують змін.

Так, при загальній відповідності об'єктів знаку в національному законодавстві та ЄС, важливою є вимога Першої Директиви Ради про наближення законодавства держав – членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄС), (далі Директива)⁵ та Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти (далі Регламент)⁶ щодо представлення знаку у графічній формі. У вигляді торговельної марки можуть заявлятися музичні фрази, інші звуки, у тому числі шуми, природні звуки. Втім, такі знаки повинні бути зафіксовані нотами або у вигляді опису тощо. Зазначене положення доцільно внести і до законодавства України.

Певних доповнень і уточнень потребують норми національного законодавства щодо підстав для відмов у реєстрації знаку або визнання її недейсною. Так, Директива визначає, що держава-член може передбачити, що торгова марка не має реєструватися або, якщо її вже зареєстровано, підлягає оголошенню недейсною якщо:

- використання цієї торговельної марки заборонено відповідно до положень іншого законодавства, ніж законодавство щодо торговельних марок відповідної держави – члена чи Співтовариства;
- торговельна марка включає знак, що має високе символічне значення, зокрема релігійний символ;
- торговельна марка включає символи, емблеми і герби інші, ніж ті, що регулюються ст. 6 Паризької Конвенції, і представляють для громадськості інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена;
- заяву про реєстрації торговельної марки було подано заявником не добросовісно;
- торговельна марка може бути переплутана з маркою, яка використовувалася за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно.

Перелічені обставини мають бути введені і до національного законодавства.

Доповнення потребують також норми вітчизняного законодавства щодо випадків обмеження прав на торговельну марку. Так, Директива надає можливість використання позначень, що стосується типу, якості, кількості, призначення, цінності, часу виробництва або інших характеристик товарів і послуг. Пряме зазначення на це в законодавстві України відсутнє⁷.

Також Директива передбачає можливість використання торговельної марки, якщо необхідно вказати призначення продукту чи послуги, зокрема в якості комплектуючих чи запасних деталей, за умови, що ця третя сторона використовує їх відповідно до чесної практики. Така норма в законодавстві України також відсутня.

Розбіжності існують також щодо строків не використання торговельних марок як підстави припинення прав на них. За Директивою цей строк становить п'ять років, а за українським Законом дорівнює трьом рокам. Уявляється, що на цей час в Україні доцільно залишити норму щодо трьох років, що забезпечує більш високі вимоги з охорони торговельних марок.

¹ Андрощук Г. Торгова марка: вибір імені // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 4. – С. 30.

² Орлова В. Теоретические и практические аспекты индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2005. – № 8. – С. 30.

³ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 1.

⁴ Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 8. – С. 16.

⁵ Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав – членів, що стосується торговельних марок (87/104/ЄЕС) // Офіційний вісник Європейських Спільнот. – № L 040. – 11 лютого 1989. – С. 1.

⁶ Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Спільноти // Офіційний вісник. – № L 303. – 15 грудня 1995. – С. 1.

⁷ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіці; кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с. – С. 288-289.

Резюме

У статті розглядаються питання нормативного забезпечення цивільно-правової охорони торговельних марок в Україні. Висвітлюються проблеми чинного законодавства в цій сфері та характеризуються напрямки його вдосконалення відповідно до вимог законодавства Європейського співтовариства.

Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів і послуг, колективна торговельна марка, Директива Ради (ЄС), Регламент Ради (ЄС).

Резюме

В статье рассматриваются вопросы нормативного обеспечения гражданско-правовой охраны торговых марок в Украине. Освещаются проблемы действующего законодательства в этой сфере и характеризуются направления его усовершенствования в соответствии с требованиями законодательства Европейского сообщества.

Ключевые слова: торговая марка, знак для товаров и услуг, коллективная торговая марка, Директива Совета (ЕС), Регламент Совета (ЕС).

Summary

In article questions of standard maintenance of civil-law protection of trade marks in Ukraine are considered. Current legislation problems in this sphere are covered and directions of its improvement according to requirements the legislation of the European community are characterized.

Key words: Trade mark, sign for the goods and services, Collective trade mark, the Instruction of Council (EU), Regulations of Council (EU).

Отримано 6.09.2010

В. С. ДМИТРИШИН

Володимир Степанович Дмитришин, кандидат юридичних наук, заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності

ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ ТА ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

Відносини франчайзингу, як одного з методів збуту товарів і послуг, набули достатнього поширення у практиці підприємницької діяльності в кінці 50-х – на початку 60-х років минулого століття. Франчайзинг використовувався в найрізноманітніших сферах підприємницької діяльності. Переважна більшість відомих франчайзингових мереж з'явилася саме в цей час, серед них: ServiceMaster (1949); Holiday Inn (1952); Burger Inn (1954); Dunkin Donuts (1954); McDonalds (1955); Budget Rent a Car (1958) та інші.

Політичні та економічні зміни на початку 90-х років ХХ ст., що сталися на пострадянському просторі, дали можливість іноземним компаніям, власникам широковідомих знаків для товарів та послуг, створювати