

Модуль 2. Система охорони інтелектуальної власності

Тема 4. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

- 1 Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
- 2 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
- 3 Право інтелектуальної власності на торговельну марку: поняття, об'єкти та суб'єкти, зміст.
- 4 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

1 Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

До правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг за законодавством України належать такі об'єкти права інтелектуальної власності:

- комерційне (фірмове) найменування;
- торговельна марка (знак для товарів і послуг);
- географічне зазначення.

Спільною рисою, що поєднує вказані об'єкти і водночас відрізняє їх від інших об'єктів права інтелектуальної власності, є їхнє призначення. Вони індивідуалізують учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує самого суб'єкта, а торговельні марки та географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів, послуг. Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення є об'єктами цивільних прав саме завдяки тому, що дозволяють індивідуалізувати певного суб'єкта, товар чи послугу.

Особливості правового режиму засобів індивідуалізації полягають в наступному:

1) у відносинах, що виникають з приводу цих об'єктів, немає такого суб'єкта, як творець, оскільки комерційні найменування, торговельні марки й географічні зазначення не є результатами творчої діяльності; до таких об'єктів не передбачено особистих немайнових прав, лише майнові права;

2) законодавство до певної міри обмежує оборотоздатність майнових прав цих об'єктів, оскільки основна їхня функція полягає в індивідуалізації певної особи, товару чи послуги. Так, право на комерційне найменування може передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом чи його частиною; право на торговельну марку – за умови, що це не вводитиме в оману споживача; географічне зазначення взагалі не є об'єктом чийх-небудь виключних прав, тому право на нього не може переходити до іншої особи за договором.

2 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Термін “комерційне найменування” є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. Поняття “фірмове найменування” закріплене в міжнародно-правових актах, учасницею яких є Україна, тобто поняття “комерційне найменування” і “фірмове найменування” розглядаються як синонімічні.

Законодавство України не містить визначення комерційного (фірмового) найменування. Відповідно до ст.489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводити в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Отже, комерційне найменування – це певне позначення (найменування), під яким особа виступає в цивільному обороті та індивідуалізує цю особу серед інших його учасників.

Комерційне найменування має відповідати таким принципам:

– істинності (найменування повинно відповідати виду діяльності особи та не вводити в оману споживачів);

– виключності (найменування повинно відрізнятися від інших, щоб не допустити змішування). Однак у деяких випадках допускається виняток із цього правила, коли суб'єкти діють у різних сферах або на різних територіях;

– постійності (право на нього строком не обмежене).

Право на комерційне найменування є чинним з моменту першого його використання. Відомості про комерційне найменування повинні бути внесені до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права, передбачені законом.

Законодавство встановлює обмеження щодо розпорядження майновими правами на комерційне найменування, тому вони можуть бути передані іншій особі тільки разом з єдиним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. У разі ліквідації юридичної особи чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється (ст.449 ЦК України).

У зв'язку з відсутністю достатнього правового регулювання комерційного найменування, на теперішній час в Україні існує чимало проблемних питань, які є предметом палких спорів серед українських фахівців у сфері інтелектуальної власності

3 Право інтелектуальної власності на торговельну марку: поняття, об'єкти та суб'єкти, зміст

Насамперед варто зазначити, що світова практика індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг пішла по шляху використання таких понять як товарний знак і знак обслуговування. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки відрізняють товари, а знаки обслуговування – послуги. Спочатку законодавство України поєднало ці два об'єкти інтелектуальної власності, передбачивши в Законі України “Про захист прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. правову охорону знака для товарів і послуг як позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. ЦК України на відміну від зазначеного Закону вводить нове поняття для позначення об'єкта інтелектуальної власності в сфері індивідуалізації товарів і послуг “торговельна марка”, однак зміна назви не вплинула на сутність самого об'єкту.

Торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Відрізняють словесні, зображувальні, об'ємні та нетрадиційні торговельні марки.

Умови надання правової охорони торговельним маркам: вона не повинна суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі; на неї не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони.

Об'єктом знака, передбачає ч.2 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р., не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України

або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” надає перелік підстав для відмови в наданні правової охорони відповідним позначенням:

1) не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

2) не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами;
- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

4) не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

– прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

5) Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам ч.2 ст.5 вказаного Закону та вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Законодавство закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. При визначенні новизни позначення враховуються:

по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні;

по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів.

Новизна марки визначається на дату пріоритету, яка встановлюється, за загальним правилом, за датою надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Поряд з цим пріоритет марки може встановлюватися за датою подачі першої заявки на марку у іншій країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо в Установу України заявка надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати. Виставочний пріоритет може встановлюватися за датою початку відкритого показу експоната на виставці, якщо в Установу України заявка на марку надійшла протягом шести місяців від зазначеної дати. Пріоритет марки може встановлюватися також за датою міжнародної реєстрації товарного знаку відповідно до міжнародних договорів України

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. Заявка повинна стосуватися одного знака. Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

Позначення розглядається як торговельна марка тільки у взаємозв’язку з товарами і послугами, для розрізнення яких вона використовується. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, якщо інше не встановлено законом.

У світі існує два принципи надання правової охорони товарному знаку: реєстраційний принцип і принцип першого використання. Україна належить до країн, що використовують реєстраційний принцип, тобто одержати виключне право на торговельну марку можна шляхом її реєстрації та отримання охоронного документа.

Суб’єктами права на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Існують гарантії використання марки, зокрема, можливість дострокового припинення дії свідоцтва на марку, якщо вона не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання марки було припинено. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- право на використання торговельної марки;
- виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано у встановленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на торговельну марку носять строковий характер – вони є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в

установленому законом порядку. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, передбаченому законом.

Крім того, законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг; за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору; в інших випадках, передбачених законом.

4 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

ЦК України передбачає право інтелектуальної власності на географічне зазначення (глава 45), а Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. – на зазначення походження товару, під яким розуміє просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару.

Просте зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Правова охорона простого зазначення походження товару надається без реєстрації на підставі його використання і полягає у недопущенні використання позначень, що є фальшивими чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.

Кваліфіковане зазначення походження товару включає: назву місця походження товару; географічне зазначення походження товару. Розмежування між назвою місця походження та географічним зазначенням походження проводиться насамперед за ступенем залежності особливих характеристик товару від природних умов місця походження товару.

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, який:

- не відповідає названим вище умовам надання правової охорони;
- суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;
- є видовою назвою товару;
- правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці (наприклад, Париж у США);
- є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

Існує необхідність внести кваліфіковане зазначення походження товару до Державного реєстру України кваліфікованих зазначень походження товару, і тільки потім заінтересованим особам за наявності необхідних умов може бути видане свідоцтво на право використання кваліфікованого зазначення походження товару. Існує два етапи в одержанні прав: реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару; надання права на використання зареєстрованого зазначення походження товару. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом.

ЦК України до суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення відносить: виробників товарів; асоціації споживачів; інших осіб, визначених законом. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Права користувача зазначення походження товару:

- 1) реєстрація чи надання права користування одній особі не обмежує права інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання;
- 2) особа, яка одержала право на користування кваліфікованим зазначенням походження товарів, не може видавати ліцензію на його використання іншим особам;

3) власник свідоцтва не може забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару та (або) право на його використання.

Питання для самоконтролю

1. Особливості засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
2. Значення правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
3. Ознаки комерційного найменування.
4. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
5. Відмінності між простим та кваліфікованим зазначенням походження товару.
6. Права користувача кваліфікованого зазначення походження товару