

# КРИТЕРІЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ



**П. Ф. Немеш,**  
голова Закарпатського  
регіонального відділення  
Спілки адвокатів України,  
кандидат юридичних наук,  
Заслужений юрист України

**П**остановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Найбільшою довірою у споживачів користуються марки тих виробників, які завдяки гарній якості продукції та значним витратам на рекламну кампанію, а також своїй наполегливій праці на ринку завоювали собі добре ім'я. Такі позначення зазвичай відомі широкому колу споживачів – їх називають загальновідомими, добре відомими, знаменитими або знаками, що мають добре ім'я [1]. І саме такі знаки найчастіше стають об'єктами правопорушень, таких, як, наприклад, недобросовісна реєстрація їх на території України. Яскравий приклад цьому становлять собою справи, пов'язані із захистом японських марок Nintendo і Sega, зареєстрованих в Укрпатенті на ім'я ТОВ «Флеш». Відповідно, за позовами власників цих знаків – японської фірми Nintendo Co., Ltd та фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, Ltd до господарського суду, знаки Nintendo і Sega на підставі існуючих міжнародних документів у цій сфері було визнано загальновідомими, а свідоцтва про їх реєстрацію ТОВ «Флеш» – недійсними. Аналогічні справи були предметом судового розгляду щодо знаків TU-134, Родопі, Vegeta [1].

*Аналіз останніх досліджень і публікацій.* Питаннями правової охорони добре відомої марки займалися такі вчені, як Н. П. Грешньова, Т. С. Демченко, Е. А. Зайцева., А. П. Рабець та ряд інших спеціалістів у сфері інтелектуальної власності. Але варто зазначити, що саме в Україні наукових досліджень специфіки правової охорони добре відомої торговельної марки було здійснено небагато, а тому чимало питань залишаються неопрацьованими і понині. Отже, не тільки з практичних, але і з теоретичних позицій є необхідність у проведенні запропонованого спеціального дослідження.

*Формулювання цілей статті (постановка завдання).* Метою нашої статті є визначення системи критеріїв визнання торговельної марки добре відомою за законодавством України, з ілюстрацією опрацьованого матеріалу прикладами з адміністративної практики.

*Вклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів.* Визнання марки добре відомою надає її правовласникові низку істотних переваг перед конкурентами, а саме:

- 1) набуття права інтелектуальної власності на таку марку не вимагає його засвідчення свідоцтвом, а отже, проходження складної процедури реєстрації;
- 2) правова охорона добре відомої марки виникає в особи не з моменту внесення відповідних відомостей до реєстру, а з дати, обумовленої самим заявником, з якої, на його думку, позначення отримало загальновідомий статус на території держави;
- 3) можливість відхилити або визнати недійсною реєстрацію і заборонити використання торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої марки, здатної викликати

помилкові асоціації з маркою, яка вже є загальновідомою (до того ж така можливість може застосовуватися до позначень, які вже були зареєстровані в Україні до визнання марки добре відомою).

Ось чому досить відчутне значення мають критерії, за якими в судовому чи адміністративному порядку торговельну марку можна визнати добре відомою в Україні. Їх теоретико-прикладний аналіз повинен засвідчити, наскільки вони відповідають новітнім тенденціям захисту суб'єктивних прав інтелектуальної власності на міжнародно-правовому рівні. Адже в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» прямо зазначено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (ч. 1 ст. 25).

На міжнародному рівні правова охорона добре відомих марок здійснюється на підставі таких міжнародно-правових актів, як Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 вересня 1883 р., Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРИПС) від 15 квітня 1994 р., Договір про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. і Спільні рекомендації Асамблеї Паризького Союзу та Генеральної Асамблеї ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків 1999 р. (саме в них містяться вказівки щодо критеріїв визнання марки добре відомою). Після того як Україна ратифікувала Угоду ТРИПС в травні 2003 р., Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було доповнено ст. 25 «Охорона прав на добре відомий знак».

Згідно із вище вказаним Законом, з дати, коли, за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається така ж сама правова охорона, яку б він мав, будучи заявленим на реєстрацію в Україні. Таким чином, підставою для надання добре відомим маркам правової охорони є рішення Апеляційної палати Департаменту інтелектуальної власності чи суду.

З метою реалізації зазначеної правової норми був розроблений і прийнятий «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Департаменту інтелектуальної власності», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 р. [2].

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», при визначенні того, чи є марка добре відомою в

Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- 1) ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства;
- 2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках та виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується;
- 3) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки — за умови, що вона використовується чи є визною;
- 4) свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема, територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами;
- 5) цінність, що асоціюється з маркою.

Вказані вище фактори і виступають тими критеріями, керуючись якими, марку можна визнати у відповідному порядку добре відомою на території України. Розглянемо ж їх більш детально та проілюструємо наші положення на прикладі розгляду окремої заяви про визнання марки добре відомою, що була подана до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності.

**1. Ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства.** Відомість марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Оскільки останній показник загальновідомості торгової марки повинен розглядатися за сукупності з іншими, вище вказаними показниками, в разі встановлення його наявності на перше місце виходить організація та проведення опитування населення.

Найбільшого поширення таке опитування як доказ загальновідомості знака набуло у США, скандинавських країнах та Німеччині. Там такі заходи проводяться компетентною, незалежною від сторін установою, яка спеціалізується на проведенні подібних досліджень, має відповідний досвід роботи та високу репутацію [1]. Крім того, орган, за рішенням якого знак визнається загальновідомим, на прохання зацікавлених осіб чи з власної ініціативи має право контролювати певні параметри дослідження: наприклад, суди Німеччини вимагають, щоб в опитуванні брали участь не менш ніж 2 тис. осіб. Існують також певні стандарти, що стосуються безпосереднього

процесу опитування: це вимоги щодо кола опитуваних осіб, методів опитування, змісту питань тощо [3, 201].

В Україні опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів нашої держави з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в містах, таких, як: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються на підставі характеру діяльності власника марки з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальне число не обмежується, а мінімум має становити не менш ніж 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 — у кожному іншому населеному пункті.

Окремі вчені вказували на недоцільність нормативного визначення кількості опитуваних осіб щодо ступеня відомості марки [4, 4], що, на нашу думку, враховуючи необхідність встановлення статистично значної цифри, є безпідставним.

Немаловажне значення буде мати вирішення питання ступеня відомості торгової марки у процентному співвідношенні серед респондентів (споживачів). Так, деякі вчені доречно вважають, що процентний показник опитування споживачів повинен оцінюватися у будь-якому випадку разом з рядом певних чинників, що істотно впливають на популярність позначення. До таких чинників, першою чергою, можна віднести вид товару, що маркірується знаком, який претендує на загальновідомість. Причому для деяких товарів цілком вистачатиме і 50 % відомості [5, 112–123].

Критерій відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства можна проілюструвати на прикладі визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомою маркою в Україні з 1 березня 1998 р. Заявник на підтвердження цього критерію надав до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності такі докази, як: копії публікацій в пресі щодо мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА» протягом 1984–1991 рр.; копії договорів на виробництво та поставку мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА»; дослідження щодо портрету споживача, проведеного консалтинговою компанією ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»; відомості з офіційного сайту ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод».

**2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення**

**та представлення на ярмарках та виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується.** Вказаний критерій, згідно із Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, визначається на підставі встановлення таких фактів, як тривалість, інтенсивність використання марки, а також її рекламування.

Україна не зобов'язана охороняти позначення як добре відому марку, якщо воно не використовується на її території. Ось чому використання торгової марки (або її просування) має таке важливе значення.

*Використання* або будь-яке *просування* марки може підтверджуватися відомостями про види маркування товарів і/або застосування марки при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема, міжнародних і/або національних; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.

*Інтенсивність використання* марки на території України може підтверджуватися відомостями про обсяг реалізації товарів і/або послуг, для яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; становище виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

На думку Н. П. Грешньової, інтенсивність використання торгової марки не може виступати в якості показника її загальновідомості, бо за своєю сутністю є лише способом досягнення цього [6, 25]. Але ми вважаємо, що інтенсивне використання повинно виступати законодавчо визначеним критерієм, оскільки інтенсивність використання спеціального позначення повинна зберігатися і після того, як марка буде визнана добре відомою, інакше вона втратить таку свою властивість.

*Тривалість використання* марки може підтверджуватися відомостями про дату початку використання марки та про безперервність цього використання.

У літературі висловлювалася думка про необхідність встановлення значного періоду часу

використання марки для визнання її загальновідомою. Більше того, тривалий термін використання пропонувався як додатковий критерій загальновідомості [7, 34]. Вважаємо, що така вимога не відповідає сучасним реаліям, оскільки широку популярність торгової марки завдяки рекламі та Інтернету сьогодні можна досягти за зовсім короткі терміни. Тому вказівка на строки використання не повинна розглядатися в якості самостійного критерію визнання марки добре відомою.

*Рекламування* марки може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема, фінансовими документами (звітами) щодо витрат на рекламу.

Вище вказаний критерій на прикладі визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомим в Україні можна проілюструвати таким чином. Стосовно тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака, заявник вважає, що використання позначення «МИРГОРОДСЬКА» в Україні почалося щонайменше з 50-х років ХХ сторіччя та продовжується й досі. Географічний район використання охоплює територію України, інші сусідні країни й такі, що мають тісні торговельні зв'язки з Україною. Заявник вважає, що його знак протягом тривалого часу успішно просувається в Україні і має високий рівень впізнання споживачами. Як докази надано відомості про рекламну активність марок мінеральної води на телебаченні в 1999–2004 рр., а саме: дослідження ТОВ «Моніторинг телебачення України», копії договорів щодо інформаційно-рекламного забезпечення продукції тощо.

**3. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною.** Даний критерій береться до уваги, якщо марка зареєстрована або подана заявка на її реєстрацію в інших країнах. В такому разі заявник, що претендує на визнання позначення добре відомою маркою в Україні, може надати відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. При цьому в разі реєстрації знака в різних країнах не вимагається, щоб реєстрація була здійснена на ім'я однієї і тієї ж самої особи, оскільки в більшості випадків власником знака є різні компанії, що належать до однієї групи.

Важливе значення має те, що, відповідно до параграфу 3 ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ про положення стосовно охорони загальновідомих знаків 1999 р., не вимагається, щоб позначен-

ня, яке заявлено для визнання його добре відомим, було зареєстровано (чи подана заявка для реєстрації) в Україні.

**4. Свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема, територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами.** Знак може стати загальновідомим у будь-якій країні ще до його визнання таким в Україні, а тому якщо марка уже визнана добре відомою в інших країнах, то заявником може бути надано відомості про рішення щодо цього факту, прийняте компетентними органами цих країн. Крім того, підтвердженням успішного відстоювання прав на марку може бути факт оскарження її власником реєстрації іншого знака, здатного викликати змішування з ним.

**5. Цінність, що асоціюється з маркою.** Даний критерій передбачає встановлення таких фактів, як оцінка вартості марки, наявність призових місць в різного роду конкурсах, фестивалях, що посвідчує високу оцінку якості продукції під даним означенням, тощо. На прикладі розгляду справи про визнання позначення «МИРГОРОДСЬКА» добре відомим цей критерій можна проілюструвати так. Заявник вважає, що цінність, яка асоціюється з товарним знаком «МИРГОРОДСЬКА», є надзвичайно високою — це підтверджується випискою із звіту аудиту роздрібної торгівлі компанії «ACNielsen Ukraine» (у 2000–2004 рр. мінеральна вода під маркою «МИРГОРОДСЬКА» посіла перше місце за обсягом реалізації серед мінеральних вод, представлених в Україні), копіями результатів Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» 2002 та 2003 рр. (переможцем у номінації «Мінеральна лікувально-столова вода року» було визнано мінеральну воду під маркою «МИРГОРОДСЬКА»).

Вище вказаний перелік критеріїв не є вичерпним, адже, згідно із Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні (п.п. 3.2.3.).

*Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.* Таким чином, аналіз поточного законодавства України щодо критеріїв визнання торгової марки добре відомою свідчить на користь його відповідності в цілому як міжнародним стандартам, що має надзвичайно важливе значення для уніфікаційних процесів, які відбуваються в Україні, так і сучасним реаліям економічного розвитку, хоча воно і не позбавлено певних недоліків.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. *Росомахіна Ольга*. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.
2. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0471-05>
3. *Демченко Т. С.* Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3 – С. 198-206.
4. *Зайцева Е. А.* Правовая охрана общеизвестных товарных знаков: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 1998. – 23 с.
5. Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков // Правоведение. – 2001. – № 2. – С. 112-123.
6. *Грешнева Н. П.* Выявление общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. – 1989. – № 4. – С. 25.
7. *Тыцкая Г. И., Мамиофа И. Э., Мотылева В. Я.* Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. – М.: ВНИИПИ, 1985. – 301 с.

УДК 339.166.5 (477)

**Немеш П. Ф. Критерії правової охорони добре відомої марки в Україні**

У даній статті автор розглядає умови надання правової охорони добре відомим маркам за внутрішнім законодавством України та ратифікованими нею міжнародними договорами. Аналіз положень щодо критеріїв правової охорони добре відомих марок обґрунтовується матеріалами адміністративної практики Державного департаменту інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** добре відома марка, критерії, правова охорона

**Немеш П. Ф. Критерии правовой охраны хорошо известной марки в Украине**

В данной статье автор рассматривает условия предоставления правовой охраны хорошо известным маркам согласно внутреннему законодательству Украины и ратифицированным ею международным договорам. Анализ положений относительно критериев правовой охраны хорошо известных марок обосновывается материалами административной практики Государственного департамента интеллектуальной собственности.

**Ключевые слова:** хорошо известная марка, критерии, правовая охрана

**Petro F. Nemesh. Criteria of well-known trademarks' legal protection in Ukraine**

This article is devoted to the problem of the trademarks' legal protection in Ukraine and its international aspect. The author analyses the criteria of well-known brands legal protection on the Intellectual Property Department materials.

**Key words:** well-known brand, criteria, legal protection

АНОНС

**Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики**

Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Академія адвокатури України, Українська медико-правова асоціація, Всеукраїнське лікарське товариство, Інформаційний центр з біоетики запрошують взяти участь у ДРУГОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНГРЕСІ З МЕДИЧНОГО ПРАВА, БІОЕТИКИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ з міжнародною участю, який відбудеться 14–15 квітня 2011 року в м. Києві.

Основні теми Конгресу:

- Правові та біоетичні основи реформування системи охорони здоров'я: зарубіжний досвід та український шлях.
- Етико-правовий статус пацієнта і медичного працівника: пошук справедливого балансу.
- Права людини та інформаційні технології в охороні здоров'я.
- Застосування нових біомедичних технологій: етичні та правові аспекти.
- Медичне право та прикладна біоетика: проблеми взаємодії.
- Етико-правові питання боротьби з соціальними захворюваннями.
- Етико-правові аспекти фармацевтичної діяльності.

Форми роботи Конгресу: пленарні та секційні засідання, круглі столи, науково-практичні семінари.

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська.

Інформацію щодо Конгресу можна отримати за інтернет-адресою <http://aau.edu.ua/ua/medpravo/medpravo-activity> або за електронними адресами: [imedpharmlaw@gmail.com](mailto:imedpharmlaw@gmail.com) та [petrovitte@aol.com](mailto:petrovitte@aol.com) чи за телефонами: +38(044)288-0529, +38(068)124-8178 (інформація укр., рос. мовами), +38(044)536-1153 (Вітте Петро Миколайович, інформація укр., рос., англ. мовами).

Оргкомітет