

ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ¹

Підпригора О. О. – д-р юрид. наук, проф.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Одним із головних способів індивідуалізації учасників цивільного обороту є, безперечно, комерційне найменування, яке визнається об'єктом інтелектуальної власності за українським законодавством. Комерційне найменування покликає відрізнити одних осіб – учасників цивільного обороту від інших. Правове регулювання використання комерційних найменувань здійснюється ЦК України, ст. ст. 489-491. Інших нормативних актів стосовно комерційних найменувань в Україні поки що не прийнято, але діє обов'язкова для України Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., у якій до кола об'єктів регулювання включено фірмові найменування.

Комерційне найменування – це передусім будь-яка назва підприємства, установи чи організації, що має статус юридичної особи. Назва має бути чіткою, короткою, такою, що легко сприймається і запам'ятовується або, як кажуть, благозвучною. Однією з необхідних умов такого комерційного найменування має бути відповідність назви характерові діяльності даної фірми. Ця вимога в законодавстві зарубіжних країн дістала назву «принцип істинності фірми». Не може бути визнане найменування фірми «Дарунки ланів» як такої, що продає одяг, вироблений з вовни овець.

Ще однією правовою ознакою комерційного найменування має бути вимога щодо оригінальності найменування. Не може дістати правову охорону найменування, яке повторює вже використуване або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншими. Найменування фірми має чітко відрізнятися від інших подібних.

Користування одним і тим самим найменуванням різними підприємствами, організаціями,

установами та іншими підприємницькими структурами може завдавати помітних матеріальних і моральних збитків окремим користувачам одного й того самого найменування. Однак законодавство дозволяє особам мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Індивідуалізація підприємства, організації чи установи засобом комерційного найменування зумовлює потребу надати правову охорону такому найменуванню. Без правової охорони користування комерційним найменуванням втрачає будь-який сенс, практичний резон. Але надання правової охорони комерційному найменуванню з боку держави може мати місце лише за наявності певних умов.

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним із моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких установлюється законом.

Власник комерційного найменування володіє певними майновими правами інтелектуальної власності на нього. Майновими правами на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, у тому числі

¹ Підпригора О.О. Глава 14 «Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту» // Цивільне право України: підручник: У 3 кн. Кн. 2 Є. О. Харитонов, О. І. Харитонova, О. А. Підпригора та ін.; За ред. Є. О. Харитонova. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 305-325.

забороняти таке використання, а також будь-які інші майнові права, що не заборонені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Використання зареєстрованого на ім'я певної юридичної особи комерційного найменування іншими юридичними особами без дозволу володільця не допускається. Досягнута володільцем комерційного найменування ділова репутація в умовах ринкової економіки має досить високу ціну. Вона здобута наполегливою працею колективу юридичної особи, у результаті якої досягнуто високої якості товару, надання послуг, інші економічні досягнення, отже закон має надавати володільцеві комерційного найменування право розпоряджатися виключним правом на нього на свій розсуд.

Він має право передавати своє виключне право на використання комерційного найменування іншим особам за певну винагороду. Комерційне найменування має приносити своєму володільцю прибуток шляхом здавання його у своєрідний найом.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється в разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, установлених законом.

За міжнародною практикою фірмове найменування може також використовувати володільць у товарних знаках, які належать йому. Проте володільць фірмового найменування за тією ж міжнародною практикою не може відчувувати його окремо від підприємства. Однак це правило не поширюється на випадки реорганізації юридичної особи чи відчуження підприємства в цілому.

Юридична особа, яка неправомірно використала чуже комерційне найменування, має бути зобов'язана припинити його використання і відшкодувати потерпілому заподіяні збитки в повному обсязі.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку

В Україні правова охорона торговельних марок здійснюється ЦК України, ст. ст. 492-500, ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. зі змінами та доповненнями (далі – Закон про товарні знаки). Як бачимо, ЦК України використовує новий термін – «торговельні марки», на відміну від Закону про товарні знаки.

Товарний знак – це знак, який допомагає відрізнити продукт одного підприємства від того самого продукту іншого. «Продукт» у цьому разі вживається у значенні «товар», тобто все,

що продається. Цей товар повинен мати розпізнавальний знак, аби покупець міг вибрати потрібний товар серед подібних. Такий вибір істотно спрощується, якщо продукт позначений товарними знаками, оскільки, знаючи товарні знаки тієї чи іншої фірми, покупець може судити про якість та інші характеристики товару. Товарні знаки, зокрема, мають важливе значення для товарів народного споживання, у тому числі і для тих, які вживаються в домашньому господарстві. До товарного знака дуже близький знак обслуговування. Він має своїм призначенням розрізняти сервіс різних підприємств. До сервісу входять, наприклад, надання автомобілів в оренду, організація туристичних мандрівок, підготовка різного роду оглядів і т. ін. Економічна роль сервісу останніми роками зростає, тому знаки обслуговування набувають дедалі більшого значення.

Товарні знаки виконують в основному чотири функції: 1) відрізнення товару або послуг серед інших подібних, що перебувають у цивільному обороті; 2) вказівка на походження товару або послуг; 3) вказівка на певну якість товарів і послуг; 4) рекламування даного товару і послуг.

Знаки мають бути характерними (тобто відрізнитися від назви самого товару або сфери його застосування) і в той же час різко відрізнитися від знаків, що використовуються конкурентами.

Функція вказівки на джерело походження товару чи послуги дуже близька до функції виокремлення. Тут під джерелом мається на увазі не географічна область, а підприємство.

Функція вказівки на певну якість товару чи послуг полягає в тому, що торговельна марка, за загальним правилом і традицією, що склалася, повинна вказувати на якість товару чи послуг, які у споживача не викликають сумніву, тобто такий знак вказує на високу якість та інші позитивні характеристики товару чи послуг.

Функція рекламування є також однією з основних функцій марки. Унаслідок зв'язку між товаром (послугами) і законом останній дає суспільству інформацію про товари і послуги і цим самим допомагає володільцям стимулювати і зберігати попит на ці товари і послуги. Отже, марки не повинні вводити в оману споживача, використовуватись для фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції.

Стаття 492 ЦК України встановлює, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для відрізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон про товарні знаки встановлює вимоги, яким має відповідати позначення, що заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг. Передусім, правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, установлені законом.

Якщо знак є стилізованим зображенням малого герба України у вигляді усміхненого дракона, а такий знак було подано на реєстрацію, то це, безумовно, суперечить суспільним інтересам. Образ дракона у фольклорі майже всіх народів асоціюється із силами зла, і його поєднання з державною символікою є неприпустимим. Таке позначення порушує іншу норму охороноздатності, яка не допускає надання правової охорони знаку, що зображує державну символіку. Крім того, норми Паризької конвенції не допускають використання у знаках навіть стилізації державних символів.

Заявлене позначення має бути новим, невідомим у межах України, тобто новизна позначення обмежується лише територією України.

Позначення має бути корисним. Це випливає зі ст. 5 ЗУ «Про товарні знаки», відповідно до якої правова охорона надається позначенню, що не суперечить суспільним інтересам. Воно має певним чином індивідуалізувати надійну конкурентоспроможність і стабільність попиту на товар і послуги.

Знак повинен мати об'єктивне вираження, яке дає змогу маркувати ним випущені вироби й упаковку, використовувати у технічній і супровідній документації тощо без зниження якості і зовнішнього вигляду товару, тобто бути технологічним. Нарешті, позначення має відповідати вимогам промислової естетики та ергономіки, що включає благозвучність, у тому числі бути милозвучним і легковимовним. Лише сукупність зазначених вимог дає підставу визнати заявлене позначення як знак для товарів і послуг.

Закон чітко визначає, які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Перелік позначень, наведених у законі, що не можуть бути визнані як знак для товарів і послуг, поділяється на чотири групи.

Першу групу становлять символи, позначення, відзнаки, що мають уже офіційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належать: герби, прапори, емблеми, офіційні назви держав; скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, а також офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. При згоді компетентних органів або власників позначень вони можуть вноситися до знака як елементи, що не охороняються.

Другу групу позначень становлять позначення, які не відповідають вимогам законодавства. Вони або не мають розрізняльної здатності, або є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду, або лише вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуги. Так не визнаються, зокрема, знаками для товарів і послуг позначення у вигляді чаші, обвитою змією, оскільки це позначення є загальноживаним символом для фармацевтичних препаратів і взагалі для медицини. Численні словесні позначення такі, як «Укрторгреклама», «Промінвестбанк», «Українська біржа нерухомості» та інші, підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого розташування в зображенні знака.

До цієї ж групи належать позначення, які не можуть бути визнані знаками, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Не визнаються знаками також позначення, що є загальноживаними символами і термінами або відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

До третьої групи позначень закон відносить такі, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, наприклад знаками визнаними, добре відомими;
- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них, до дати подання до патентного відомства заявки стосовно однорідних товарів і послуг;
- зазначення походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я інших осіб, які мають право користуватися такими зазначеннями;
- сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

До четвертої групи належать позначення, які підпадають під чинність інших законів:

- 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 їхньої згоди.

Закон передбачає такі види знаків для товарів і послуг: словесні (слова й аббревіатури, наприклад, Таврія, Славутич, КРАЗ); зображувальні (композиція ліній, плям; фігур, форм на площині); об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки – флакони, пляшки тощо); комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів). Знаки можуть бути виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Закон України про товарні знаки не згадує про звукові знаки, але такі знаки є, наприклад, музичні сигнали як позивні тієї чи іншої організації радіомовлення. У законодавстві зарубіжних країн про товарні знаки звукові сигнали можуть визнаватися товарними знаками.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Варто розрізнити суб'єкти права на подання заявки на знак для товарів та послуг і суб'єктів права на знак для товарів та послуг. **Суб'єктом** права на подання заявки на знак для товарів та послуг може бути будь-яка особа. Це передусім громадянин України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства. Це будь-які юридичні особи – юридичні особи України, юридичні особи, постійне місцеперебування яких у зарубіжних країнах. Це може бути будь-яке інше об'єднання тих чи інших осіб.

Для засвідчення прав інтелектуальної власності на торговельну марку необхідно отримати свідоцтво у встановленому законодавством порядку. Однак набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка зареєстрована відповідно до міжнародних договорів або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не треба засвідчувати свідоцтвом.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг, подає до патентного відомства України заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг. Заявка може бути подана особисто заявником або через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Іноземні громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місцеперебування поза межами України, у відносинах із патентним відомством реалізують права через представників у справах інтелектуальної власності.

Отже, право на одержання свідоцтва може мати будь-яка особа за умови правильного оформ-

лення заявочних матеріалів. Якщо заявку на одне й те саме або тотожне позначення подали дві чи більше осіб, то право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання, або якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Заявка складається українською мовою і повинна стосуватися лише одного знака. Вона має містити такі документи: а) заяву про реєстрацію знака; б) зображення позначення, що заявляється; в) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові заявника (заявників), якщо заявку подає громадянин. Якщо заявка подається від імені юридичної особи, то в заяві зазначається її адреса.

Знак для товарів і послуг може бути заявлений у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. У такому разі в заяві має бути вказаний колір чи поєднання кольорів, охорону яких заявник просить. До заяви в такому разі мають бути додані кольорові зображення зазначеного знака в кількості примірників, що визначається Установою.

Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими заявниками українською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно на території України (ч. 3 ст. 36 Закону УРСР «Про мови в Українській РСР»).

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Дата подання заявки визначається за днем надходження до Установи заявочних матеріалів. Проте допускається, з метою закріплення зазначеної дати за заявником, подання заявки в неповному складі. Установа може визначити дату подання заявки за днем її надходження, якщо в її складі будуть, принаймні, такі матеріали:

- клопотання в довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою;
- відомості щодо заявника та його адреси, викладені українською мовою;
- частина, яка зовнішньо нагадує позначення, що може бути знаком;
- відомості щодо переліку товарів та послуг, для яких заявляється знак.

Рішення установи про встановлення дати подання заявки надсилається заявникові після надходження документа про сплату збору за подання заявки. В іншому разі рішення заявнику не надсилається, а сама заявка вважається відкликаною.

Проте слід мати на увазі, що заявник може скористатися правом на пріоритет попередньої заявки на такий самий знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до патентного відомства чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пріоритет знака може бути визначений також за датою відкриття офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставок, якщо знак був використаний в експонаті, що демонструвався на зазначених виставках. Проте для визнання пріоритету знака за цією датою необхідні дві невідмінні умови: 1) виставка проведена на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності; 2) заявка надійшла до установи не пізніше шести місяців від дати відкриття зазначеної виставки.

Правом пріоритету можна скористатися за умови, що заява про це надійшла до установи не пізніше трьох місяців від дати подання заявки. У заяві має бути зазначено дату подання і номер попередньої заявки та додано копію заявки в перекладі українською мовою. Якщо ж ідеться про виставочний пріоритет, то має бути поданий документ, який підтверджує показ зазначеного знака на виставці. Право на пріоритет втрачається, якщо в установлені строки не будуть подані зазначені матеріали.

Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи. Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності, після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів та послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів та послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів та послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів та послуг. Під час проведення формальної експертизи:

- встановлюється дата подання заявки;
- перевіряється заявка на відповідність формальним вимогам;
- перевіряється наявність документа про сплату збору за подання заявки та його відповідність установленим вимогам.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, у тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

До дати прийняття рішення про реєстрацію знака заявник має право в будь-який час відкликати свою заявку.

Після прийняття рішення про реєстрацію знака установа у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про видачу свідоцтва. Така публікація можлива лише за наявності документа про сплату збору за видачу свідоцтва. Якщо ж такого документа немає і протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва він не надійде до установи, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

На підставі публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Водночас із публікацією відомостей про видачу свідоцтва установа здійснює державну реєстрацію знака. Після внесення до реєстру відомостей про знак будь-яка особа має право ознайомитися з ними.

На підставі державної реєстрації знака установа України в місячний строк після цього видає заявнику свідоцтво. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Будь-яке рішення установи за заявкою на знак може бути оскаржене заявником протягом трьох місяців від дати одержання рішення. Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати установи. Скарга має бути розглянута Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати її одержання. Скарга розглядається у межах мотивів, викладених у ній.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Свідоцтво надає його власникові виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд.

Знак для товарів та послуг може бути використаний будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству. Це може бути застосування на товарах і при наданні послуг, для яких зареєстровано знак, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із запровадженням зазначених товарів і послуг у господарський оборот. Використання знака визнається застосування його в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Якщо знак належить кільком власникам, то користування ним визначається угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди кожний із співвласників має право користуватися знаком на свій розсуд. Але жоден із них не має права видавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності іншій особі без згоди інших співвласників свідоцтва.

Власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Право інтелектуальної власності на знак на підставі договору може бути передано будь-якій іншій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва. Проте передача права власності на знак не допускається, якщо така передача може ввести в оману споживача щодо товару та послуг або щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Суб'єкту права власності на знак належить право видавати дозвіл (видавати ліцензію) будь-якій іншій особі на використання знака на підставі ліцензійного договору. У ліцензійному договорі має бути обов'язково передбачена умова, за якою ліцензіат бере на себе зобов'язання в жодному разі не допустити зниження якості товарів та послуг. Ліцензіар зобов'язаний здійснювати контроль за додержанням цієї умови.

Іноді проставлення знака на товарах буває недостатньо для його охорони. У такому разі власник свідоцтва має право поряд зі знаком проставляти попереджувальне маркування, яке застерігає потенційних порушників про те, що знак зареєстрований. Особи, що здійснюють посередницьку діяльність і мають свій знак, на підставі договору з виробником товару або особою, що надає послуги, поряд зі знаком зазначених осіб можуть проставляти свій знак замість їх знаку.

Використання знака для товарів і послуг має здійснюватися таким чином, аби це не заподіяло шкоди іншим особам. Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що впливає зі свідоцтва.

Виключне право на товарний знак, яке набувається через його реєстрацію, можна визначити як право заборони іншим особам використовувати цей знак для комерційних цілей. Що означає «для комерційних цілей»? Тут можливі два варіанти. Найпростіший випадок порушення виключного права на товарний знак — це коли знак використовує інше підприємство для таких самих товарів або послуг, що і сам володілець. Це явне порушення, і немає потреби з'ясовувати, чи є в даному разі ризик обману споживачів.

Звичайно вважають, що «використання» знака означає відтворення його на товарах або при наданні послуг, або при рекламуванні, продажу,

імпорті товарів із незаконним використанням знака, або при пропозиції і наданні послуг під таким знаком. У деяких законах згадуються також навіть підготовчі дії, зокрема накопичення товарів для продажу на складах.

Практично в усіх країнах визнається, що порушення має місце, якщо використання товарного знака для аналогічних товарів вводить в оману споживача, іншими словами, якщо рядовий споживач вважає, що товар чи послуга, для яких відповідач використав товарний знак, вироблені на підприємстві володільца знака, то він уже введений в оману і, отже, володілець товарного знака має право вимагати припинення такого використання.

Законодавство України передбачає випадки обмеження прав власника свідоцтва. Так власник свідоцтва не може заборонити:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
- використання знака для товару, який був введений під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав заборонити таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару;
- використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
- некомерційне використання знака;
- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- добросовісне застосування іншими особами своїх імен чи адрес.

Випадком обмеження прав власника свідоцтва є право попереднього користувача на знак для товарів і послуг, яке надає особі можливість безоплатного використання знаку. Виникає це право, коли ця особа відкрито та добросовісно використовувала такий знак або здійснила всі підготовчі дії до використання знаку, який згодом був зареєстрований іншою особою.

Таке право попереднього користувача може бути передано й іншим особам, але за умови, що до нього переходять не лише майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, а й уся діяльність підприємства, на якому було використано цей знак або частина підприємства. Це ж стосується і випадків, коли використання знаку ще не розпочалось, проте здійснено значну та серйозну підготовку до такого використання.

Припинення правової охорони майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Права, що надаються заявникові одержаним

на знак свідоцтвом, діють від дати подання заявки. Строк дії продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво про реєстрацію знака надає його володільцю право власності на знак. Строк його чинності – десять років від дати подання заявки. Чинність свідоцтва за клопотанням його власника може бути подовжена щоразу на десять років. Клопотання про подовження чинності свідоцтва має бути подано протягом останнього року його дії. Кількість разів подовження чинності свідоцтва не обмежена, тобто свідоцтво на знак для товарів і послуг може діяти необмежений строк, але для підтримання його в силі необхідно кожні десять років подовжувати його чинність, безумовно, за умови сплати встановленого збору.

Чинність свідоцтва може бути припинена в установлених законом випадках. Так власник свідоцтва може в будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Така відмова набирає чинності з моменту публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Чинність свідоцтва може припинитися за рішенням суду також у разі перетворення знака на позначення, що стало загальнозживаним як позначення товарів і послуг певного виду після подання заявки.

Дія свідоцтва припиняється з першого дня, що настає за днем закінчення строку чинності свідоцтва, за який було сплачено збір.

Свідоцтво на знак припиняє свою чинність у разі несплати збору за подовження строку його дії. Сплата збору за подовження строку його чинності на наступний строк має бути здійснена протягом останніх двох місяців його чинності, а документ має надійти до установи до кінця останнього року чинності свідоцтва.

Як уже зазначалося, чинність свідоцтва припиняється, якщо його дію не подовжено. Збір за подовження дії може бути сплачено, а документ про його сплату надійти до установи протягом шести місяців після закінчення встановленого строку. У такому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.

Чинність свідоцтва може бути припинена за рішенням суду, якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено. Проте при вирішенні цього питання суд може зважити на подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовувався з незалежних від нього причин. Цими причинами, наприклад, можуть бути обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника

свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів та послуг, установлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів та послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва; інші обставини.

Згідно зі ст. 498 ЦК України чинність достроково припинених майнових прав на торговельне марку може бути відновлено за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення, у порядку, передбаченому законом. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачає процедури відновлення прав на знак для товарів та послуг.

Свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво може бути визнано недійсним тільки в судовому порядку. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати подання заявки.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

На якісні характеристики будь-якого товару, крім технічного рівня виробництва, технології, якості матеріалів, сировини, впливають ще й інші фактори, які часто не залежать навіть від технічного рівня виробництва чи будь-яких інших умов вироблення товару. Такими додатковими факторами, що зумовлюють значною мірою якісні та інші характеристики товару, можуть бути певні властивості того чи іншого географічного району. Це можуть бути різноманітні фактори – вода, повітря, ґрунти, кліматичні, гідрологічні та інші умови. Так певні сорти вина можна виробити з винограду, що вирощується тільки в певній місцевості, на виробництво пива впливають ряд властивостей саме даного географічного району – вода, ячмінь, хміль тощо. Тканина даного сорту може бути вироблена тільки з вовна овець певної породи, що вирощується в певній місцевості. Це природні фактори географічного району, які можуть зумовлювати певні якісні показники вироблюваного товару (наприклад мінеральної води).

Але на якісні характеристики товару можуть впливати також і люди – виробники цього товару. В усьому світі відомі якість і майстерність німецьких

автомобілебудівників, японських виробників електронної техніки, а також творців багатьох вітчизняних товарів, наприклад певні види озброєння, літаки та інше. Деякі товари дуже відомі в межах України, наприклад київські торти. Третій напрям впливу на конкурентоспроможність товару – це поєднання географічного фактора з людським. Поєднання місцевого фактора з людським дає високий ефект, підвищує конкурентоспроможність товару. Таким чином на ринку складається певна оцінка товару, виробленого в певному географічному об'єкті та ще й у поєднанні з людським фактором. Зростає значення найменування місця походження товару, виникає необхідність його правового регулювання.

16 червня 1999 р. Верховна Рада України прийняла ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів». До прийняття цього закону правової охорони найменувань місць походження товару в Україні не існувало як у часи незалежності, так і за радянських часів. У розвинених країнах світу цей інститут інтелектуальної власності вже дуже давно відомий. Так у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 року до кола об'єктів промислової власності включено вказівки про походження чи найменування місця походження. Окрім зазначеного Закону, зараз в Україні відносини з приводу використання найменувань місць походження товарів регулює ЦК України, ст. ст. 501-504, де використовується термін «географічні зазначення», що говорить про можливість використання зазначень не тільки щодо товарів, але й щодо послуг. Отже, неможливо заперечувати, що в сучасних умовах ринкових відносин правова охорона географічних зазначень є необхідною складовою забезпечення конкурентоспроможності виробників багатьох товарів.

Згідно із ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів», термін «зазначення походження товару» включає: просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення місця походження товару, У поняття «кваліфіковане зазначення місця походження товару» входить:

- назва місця походження товару, тобто назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для даного географічного місця людським фактором;

- географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього

географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права в установленому чинним законодавством порядку або міжнародними договорами держави. Просте зазначення походження товару реєстрації не підлягає.

Не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, якщо воно:

- не відповідає умовам, передбаченим законодавством;
- 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;
- є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару.

Заявником на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару може бути будь-яка юридична чи фізична особа, яка має намір виробляти товар із характерними для даного географічного об'єкта властивостями або вже виробляє зазначений товар. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

- особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
- асоціації споживачів;
- установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Проте слід мати на увазі ту особливість цього інституту, що право на використання кваліфікованого зазначення походження товару не є монопольним, тобто воно не є виключним правом. Це означає, що одне й те саме найменування місця походження товару може бути зареєстровано на ім'я кількох заявників – користувачів цим найменуванням.

Особа, яка зареєструвала на своє ім'я кваліфіковане зазначення походження товару, набуває право на його використання (але не виключне право), якщо вироблюваний товар відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію.

Проте для користування зазначенням походження товару не обов'язково всім користувачам його реєструвати, досить однієї реєстрації на ім'я будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Право користування цим зазначенням походження товару на підставі державної реєстрації може бути надано будь-якій фізичній чи юридичній особі. Але таке право може бути надано за однієї неодмінної умови — виробник товару перебуває в тому самому географічному об'єкті і виробляє товар із тими самими властивостями, які визначені у свідоцтві про реєстрацію найменування місця походження товару.

У Законі про зазначення походження товару чітко визначено порядок і умови проведення державної реєстрації, склад заявки та інші умови, що визначаються законом. Заявка має бути піддана відповідній експертизі. Якщо в результаті експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення місця походження товару буде встановлено, що заявлене зазначення відповідає вимогам закону і охороноздатності, то на підставі результатів експертизи приймається рішення про видачу свідоцтва на право використання кваліфікованого зазначення походження товару. На підставі цього рішення проводиться його реєстрація в Державному реєстрі назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, а на підставі реєстрації видається свідоцтво на право користування зазначенням походження товару.

Свідоцтво на право використання зазначення походження товару надає його володільцю певні права і накладає на нього певні обов'язки. Основним правом, що надається свідоцтвом, є право на користування кваліфікованим зазначенням походження товару.

Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є: право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням; право на використання географічного зазначення; право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, у тому числі забороняти таке використання. Таке право є чинним із дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Використанням зазначення походження товару прийнято вважати застосування його на товарах, для яких воно зареєстровано, а також на його упаковці, у рекламі, проспектах, рахунках та іншій діловій документації, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках, а також при демон-

страції товару на виставках і ярмарках, які проводяться на території держави. Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура НМП, а географічного зазначення – ГЗП. Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару» або «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Право на користування найменуванням місця походження товару не є виключним, і тому володільць свідоцтва на нього не має права видавати ліцензії на використання цього найменування іншим особам. Цим іншим особам можна просто одержати свідоцтво на право користування цим же зазначенням місця походження товару.

Якщо зазначення походження товару набуває правового захисту, то в законі передбачено і захист цього права в разі його порушення.

Володільць свідоцтва має право забороняти використання зазначення походження товару особами, які не мають свідоцтва на право його використання. Якщо свідоцтво на право використання зазначення місця походження товару мають кілька осіб, то всі вони мають право забороняти його використання іншим особам.

Порушенням права на використання зазначення походження товару має визнаватися й те, що використовується з такими висловами, як «рід», «тип», «імітація» і тому подібними.

Порушенням має визнаватися також використання подібного позначення для однорідних товарів, що здатне ввести в оману щодо місця походження товару та його особливих властивостей. Порушенням також визнається використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Крім заборони неправомірного використання найменування місця походження товару, володільць свідоцтва має право вимагати від порушника:

- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення;
- вилучення з обороту товару з неправомірним використанням зазначення походження;
- вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного зазначення походження, а при неможливості цього – знищення товару;
- відшкодування втрат, включаючи недержані доходи;
- відшкодування збитків у розмірі не більше ніж отриманий порушником прибуток.

Усі спори, пов'язані з використанням зазначення походження товару, має вирішувати суд.

Строк чинності свідоцтва обмежений, як правило, 10 роками. Але в законодавстві багатьох країн є правило, за яким володілець свідоцтва може клопотати про подовження його чинності. Кількість разів подовження строку чинності свідоцтва не обмежується. Проте чинність свідоцтва може бути подовжена лише за умови, що володілець свідоцтва перебуває в тому самому географічному об'єкті і виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями. У законі має бути встановлений порядок та умови подовження чинності свідоцтва.

Підстави припинення правової охорони найменування місця походження товару. Такими підставами можуть бути:

- визнання недійсною реєстрації зазначення походження товару за скаргою будь-якої особи, якщо реєстрацію було здійснено з порушенням вимог законодавства;

- зникнення характерних для даного географічного об'єкта умов і неможливість виробництва товарів із зазначеними в Реєстрі властивостями, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару;

- дія реєстрації найменування місця походження товару на ім'я іноземної юридичної чи фізичної особи, крім зазначених підстав, може припинитися також у зв'язку з втратою права на дане найменування місця походження товару в країні походження товару.

Чинність реєстрації найменування місця походження товару має припинитися з моменту публікації рішення Установи про це в бюлетені.

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено:

- за рішенням суду про припинення права у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, зазначених у Реєстрі стосовно даного зазначення походження товару;

- у разі анулювання реєстрації найменування місця походження товару;

- у зв'язку з ліквідацією юридичної особи або смерті фізичної особи – володільця свідоцтва;

- на підставі заяви володільця свідоцтва, поданої до Установи, про відмову від права на використання цього зазначення; у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Зрозуміло, що в разі припинення чинності реєстрації зазначення походження товару припиняється і чинність свідоцтва на право його використання. Адже зникає підстава права на використання зазначення походження товару.