

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Степень узнаваемости

Для защиты торговой марки важен факт популярности и узнаваемости товара или услуг под этой торговой маркой среди потребителей

Олег КЛИМЧУК • Специально для «Юридической практики»



Казалось бы, вопроса для обсуждения нет. Статья 494 Гражданского кодекса (ГК) Украины четко говорит о том, что приобретение прав интеллектуальной собственности на торговую

марку удостоверяется свидетельством, а чтобы получить свидетельство, нужно пройти процедуру регистрации, установленную законодательством, а именно — Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон). Но так ли все однозначно? Вопрос не праздный, поскольку бизнес не всегда успевает соблюсти все необходимые формальности, больше фокусируясь на коммерческих вопросах, хотя именно регистрация является желательной для целей коммерциализации торговой марки (например, выдачи лицензий). В узнаваемость незарегистрированной торговой марки на рынке и продвижение товаров/услуг под такой маркой могут быть инвестированы миллионы. Однако собственнику незарегистрированной торговой марки нужно быть готовым к тому, что рано или поздно обозначение будет зарегистрировано неким неаффилированным третьим лицом, а соответственно, возникнет вопрос защиты прав на незарегистрированную торговую марку.

В целом защиту прав на незарегистрированные торговые марки можно разделить на активную и пассивную.

Активная защита

Активная защита права на незарегистрированные торговые марки имеет ряд преимуществ для их собственника. В частности, успешный исход активной защиты дает возможность полностью решить вопрос нарушения прав собственника

такой торговой марки и все-таки успешно зарегистрировать эту торговую марку.

Сразу следует указать, что сфера применения Закона распространяется только на приобретение и осуществление прав на зарегистрированные знаки для товаров и услуг. Несмотря на это, Закон все же предусматривает возможности для защиты прав собственника незарегистрированной торговой марки.

В частности, согласно части 2 статьи 6 Закона не могут получить правовую охрану (то есть не могут быть зарегистрированы) в соответствии с Законом обозначения, которые, среди прочего, являются обманчивыми или способными ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, предоставляющего товар или оказывающего услугу. Пункт 4.3.1.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг детализирует указанное положение Закона. Так, обозначение может быть признано обманчивым или способным ввести в заблуждение, когда становится очевидным, что оно в процессе использования как знака не исключает опасности введения в заблуждение потребителя.

Указанные положения применяются к любым обозначениям, независимо от того, зарегистрированы эти обозначения как знаки для товаров и услуг или нет. Основной критерий в данном случае следующий: такое обозначение должно иметь четкую ассоциацию с конкретным товаром, услугой или лицом, которое производит товар или оказывает услугу. Соответственно, есть основания полагать, что эти положения распространяются также на незарегистрированные торговые марки, препятствуя регистрации вводящих в заблуждение знаков. Поданный на регистрацию или уже зарегистрированный знак для товаров и услуг, который нарушает права собственника незаре-



гистрированной торговой марки, будет считаться не соответствующим условиям предоставления правовой охраны, что в свою очередь станет основанием или для отказа в его регистрации, или для признания свидетельства на знак для товаров и услуг недействительным. Указанная позиция также подтверждается судебной практикой (например, постановление Одесского окружного административного суда от 29 сентября 2009 года по делу № 2а-7468/09/1570).

При этом, как также свидетельствует судебная практика (например, опреде-

ление Киевского апелляционного административного суда от 16 октября 2013 года по делу № 826/160/13-а), чтобы защитить права на незарегистрированную торговую марку, ее собственнику нужно быть готовым к предоставлению достаточных доказательств приобретения прав на марку, а также их нарушения, а именно:

- доказательств использования обозначения в качестве торговой марки;
- обоснования относительно того, что обозначение является таким, которое можно спутать с заявленным на регистрацию или уже зарегистрированным

КОММЕНТАРИИ

Защита возможна



Евгений БЛОК, старший юрист МЮФ Integrites

Безусловно, только собственник зарегистрированной торговой марки имеет достаточные инструменты для защиты такой торговой марки и обладает правом запрещать ее использование третьим лицам в порядке и в случаях, предусмотренных Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». В то же время незарегистрированные торговые марки могут быть фирменным наименованием и/или объектом авторского права, правовая защита в отношении которых распространяется в силу норм Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Более того, нарушение авторских прав может служить основанием для признания недействительным свидетельства на уже зарегистрированную торговую марку. Существуют также механизмы, предусмотренные конкурентным законодательством, для защиты прав на фирменные наименования, которые могут

совпадать с незарегистрированными торговыми марками.

Право на защиту



Антон ПОЛИКАРПОВ, руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger

Как известно, в отношении регистрации торговых марок на Украине действует правило о праве первого заявителя. Таким образом, даже если субъект маркировал свою продукцию знаком, а некое третье лицо решило зарегистрировать данный знак в качестве торговой марки, факт более раннего использования не будет основанием для отказа в регистрации (в отличие, например, от некоторых штатов в США, где марку необходимо вначале использовать, чтобы доказать право на регистрацию).

В то же время действующее законодательство Украины (статья 500 Гражданского кодекса Украины), хотя и с ограничениями, но гарантирует охрану незарегистрированной торговой марки, позволяя в слу-

чае наличия доказательств подготовки к использованию либо добросовестного использования бесплатно продолжать такое использование вне зависимости от наличия более поздней регистрации данной марки на имя третьего лица. Кроме того, статья 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в случае смешения с деятельностью другого субъекта хозяйствования также дает право защищать незарегистрированные обозначения, которые имеют первенство в использовании, а не в подаче заявки на регистрацию. Об этом говорит и Высший хозяйственный суд Украины в постановлении по делу № 903/429/14 от 28 октября 2014 года.

Лучше регистрировать



Александра ОДИНЕЦ, адвокат АК «Коннов и Созановский»

Исходя из действующего законодательства Украины, охрана хорошо известных знаков осуществляется в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции об

охране промышленной собственности на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности либо судом.

Общеизвестные товарные знаки и знаки обслуживания пользуются в большинстве стран охраной в случае их воспроизведения, имитации, других нарушений при условии, что они могут ввести в заблуждение потребителя. Общеизвестные знаки охраняются независимо от того, зарегистрированы они или нет. Основные рекомендации в отношении общеизвестных знаков и их охраны были разработаны Всемирной организацией интеллектуальной собственности и изложены в «Совместной рекомендации ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков».

Следует отметить, что процедура признания знака общеизвестным на Украине достаточно сложная и требует значительных усилий в предоставлении заявителем доказательной базы общеизвестности знака, его успешного использования на определенной территории, ценности, ассоциируемой со знаком и т.д., поэтому мы рекомендуем своим клиентам регистрировать товарные знаки во избежание в дальнейшем проблем в случае возникновения нарушений прав на знак.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Степень узнаваемости



Не могут быть зарегистрированы обозначения, способные ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, предоставляющего товар или оказывающего услугу

← знаком (визуальная, фонетическая и семантическая схожесть знаков);

— доказательств использования обозначения в качестве торговой марки для товаров и/или услуг, которые являются сходными с товарами и/или услугами, для которых спорный знак заявлен на регистрацию или уже зарегистрирован;

— доказательств того, что до даты подачи заявки на регистрацию спорного знака потребителю было известно об обозначении, то есть у потребителя обозначение ассоциируется с товарами и услугами собственника незарегистрированной торговой марки.

Второй способ активной защиты прав на незарегистрированную торговую марку — обращение в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с соответствующим заявлением о недобросовестной конкуренции. Основанием для обращения в АМКУ служит, в частности, статья 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», согласно которой неправомерным является также использование обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, ранее начавшего использовать аналогичное или похожее обозначение в хозяйственной деятельности, что привело или может привести к смешению с деятельностью этого субъекта хозяйствования. Как свидетельствует практика, АМКУ склонен признавать такое использование недобросовестной конкуренцией (например, решение Соломенского районного суда г. Киева от 15 октября 2008 года по делу № 2-1856/08). Более того, рассмотрение дела относительно недобросовестной конкуренции в АМКУ можно также рассматривать как первый

этап активной защиты до момента инициирования судебного разбирательства.

Пассивная защита

Пассивная защита незарегистрированной торговой марки актуализируется в ситуациях, когда активная защита по объективным причинам становится невозможной или нежелательной. В таком случае собственник незарегистрированной марки все-таки имеет возможность защитить свои права и продолжить ее использование.

В частности, статья 500 ГК Украины предусматривает защиту преждепользователя торговой марки от претензий собственника зарегистрированной торговой марки. Так, преждепользователь имеет право бесплатно и без согласия собственника зарегистрированной торговой марки использовать такую марку, поскольку она им использовалась до даты подачи заявки на знак или до даты приоритета. Особенности такого использования мы подробно уже анализировали в своих предыдущих публикациях (см. «ЮП» № 34 (870) от 26 августа 2014 года).

Выводы

В качестве краткого вывода следует указать, что отсутствие регистрации торговой марки все-таки не является решающим для целей ее защиты. Более важным в данном случае становится факт популярности и узнаваемости товара/услуг под этой торговой маркой среди потребителей, и собственнику незарегистрированной торговой марки нужно быть готовым к предоставлению достаточных доказательств приобретения и наличия прав на такую торговую марку.

КЛИМЧУК Олег — старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko, г. Киев

РЕКЛАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

ITFC INVESTMENT & TRADE FACILITATION CENTER

КОНФЕРЕНЦІЯ
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ:
ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО

20 БЕРЕЗНЯ
2015 РОКУ

Готель «Прем'єр Палац»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДІА-ПАРТНЕР
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ

АРИО КЕПІТАЛ ГРУП Asters ВАСИЛЬ КИСЬ І ПАРТНЕРИ
PARTNERS ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА
ENGARDE ЗАКОН

САЙЕНКО ХАРЕНКО

Лавринович і Партнери | 10 років Захищаємо право на успіх

Визнані світом

Ranked In CHAMBERS EUROPE - 2014 - Leading Firm

World Tax 2014 RECOMMENDED FIRM

Ranked In CHAMBERS GLOBAL - 2014 - Leading Firm

1000 2014 Recommended Firm

Дізнайся більше на www.Lp.ua