



**Львівський національний університет
імені Івана Франка
Юридичний факультет
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного
та корпоративного права**

Центр дослідження інтелектуального права

**ЗБІРНИК
МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
*«ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, КОМЕРЦІЙНІ
НАЙМЕНУВАННЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ
ПРАВозАСТОСУВАННЯ»***

(м. Львів, 30 листопада 2016 року)

УДК 347.77

ББК 67.9(4УКР)304.3

Відповідальний за випуск доц. Тарасенко Л.Л.

Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с.

У матеріалах Збірника представлені результати науково – практичних досліджень науковців провідних вищих навчальних закладів України та практичних працівників з проблем правозастосування щодо засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання (торговельні марки, комерційні найменування та інші).

Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів та вищих юридичних навчальних закладів, аспірантам, здобувачам, студентам, а також працівникам суду, патентним повіреним, адвокатам, іншим практикуючим юристам та усім небайдужим до досягнення нових знань у сфері інтелектуального права.

© Юридичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016.

© Центр дослідження інтелектуального права, 2016.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	4
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ.....	5
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ.....	8
Андрейчук Л.В. ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ.....	8
Гирич О.С. ВИДИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.....	17
Коцовська О.Л. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ.....	23
Мартин В.М. КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ	42
Рассомахіна О.А. ВСТАНОВЛЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА ТА ДОКАЗИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.....	55
Самагальська Ю.Я. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ	63
Тарасенко Х.Ю. КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В БУДІВНИТВІ.....	75
Тарасенко Л.Л. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ.....	90
Черкашин І.В. ДИСКЛАМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.....	104
Яворська О.С. ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТОЗДАТНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ.....	116

ПЕРЕДМОВА

30 листопада 2016 року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся Круглий стіл на тему «Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання: проблеми правозастосування». Організатори Круглого столу: **кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка та Центр дослідження інтелектуального права.**

У круглому столі взяли участь провідні науковці в галузі інтелектуального права, судді, патентні повірені, адвокати: зокрема, науковці Київського університету права НАН України, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Львівського національного університету імені Івана Франка та інших навчальних закладів.

Актуальність та важливість проведення такого заходу не піддається сумніву з огляду на значне використання в господарській діяльності знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань, зазначень походження товару та інших комерційних позначень, а також у зв'язку з існуванням багатьох випадків неоднозначного застосування правових норм, які регулюють ці відносини.

З повагою,

*Кафедра інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного
факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка,
Центр дослідження інтелектуального права*

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Андрейчук Любомир Вікторович, аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, суддя господарського суду Закарпатської області, тема доповіді: ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ.

Гирич Олександр Сергійович, аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, тема доповіді: ВИДИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Довгань Галина Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Коцовська Оксана Любомирівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, юрист адвокатського об'єднання Arzinger, тема доповіді: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ.

Крижна Валентина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, тема доповіді: ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.

Мартин Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, адвокат, тема доповіді: *КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.*

Рассомахіна Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського університету права Національної Академії Наук України, тема доповіді: *ВСТАНОВЛЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА ТА ДОКАЗИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.*

Самагальська Юстина Яромирівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; про комерційні позначення, адвокат, тема доповіді: *ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ.*

Тарасенко Леонід Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, адвокат, тема доповіді: *ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ.*

Тарасенко Христина Юріївна, магістр права, старший юрист компанії «Юридичний Холдинг», виконавчий директор ГО «Центр дослідження інтелектуального права», тема доповіді: *КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В БУДІВНИТВІ.*

Черкашин Валерій Федорович, патентний повірений, директор юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери», тема доповіді: ПРАВО НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ.

Черкашин Іван Валерійович, патентний повірений, головний спеціаліст у справах інтелектуальної власності юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери», тема доповіді: ДИСКЛАМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.

Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, тема доповіді: ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТОЗДАТНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ.

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ

Андрейчук Л.В.

*аспірант кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного факу-
льтету Львівського національного університету імені Івана
Франка, суддя господарського суду
Закарпатської області*

ПРАВО НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Комерційні (фірмові) найменування є одним з об'єктів промислової власності, як і винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаків для товарів і послуг та інші об'єкти. Про це вказано у ст. 1 Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 березня 1883 року. У цій Конвенції промислова власність розуміється у широкому значенні, тому поняття промислової власності розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, але й на інші галузі виробництва і добувної промисловості.

Станом на сьогодні доцільно розмежовувати промислову власність (до якої відносимо винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, тобто об'єкти патентного права) та правові засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів, послуг (до яких відносимо комерційне найменування, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару та інші комерційні позначення). Тому у вузькому розумінні промислову власність ототожнюють виключно з патентним правом, а в широкому розумінні – промислова власність включає в себе як патентне право, так і правові засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів, послуг. Вважаємо, що комерційне найменування є од-

ним із засобів індивідуалізації учасників господарських відносин, оскільки підстави виникнення, обсяг прав інтелектуальної власності, способи захисту прав тощо є відмінними від об'єктів патентного права (промислової власності). На це також наголошують і в науковій літературі. А саме, слушно вказує Мартин В.М., що комерційне найменування є самостійним об'єктом інтелектуального права, який жодним чином не можна ототожнювати із найменуванням юридичної особи, яке також виступає засобом її індивідуалізації, чи іншими її позначеннями¹. Слід погодитися з такою думкою, оскільки, комерційне найменування є самостійним об'єктом інтелектуального права з власним правовим регулюванням. На думку Іщука С.І., в чинному ЦК України (*автор.: і ГК України теж*) комерційне найменування розглядається як позначення виключно суб'єкта цивільного обороту, тому комерційне найменування не може використовуватися в якості позначення підприємства як єдиного майнового комплексу². Цілком слушна позиція, яка також заслуговує на увагу.

Комерційне найменування є «лицем» суб'єкта господарювання, який його використовує. Воно відображає набуту впродовж років ділову репутацію, яка може бути як позитивною, так і негативною. Завдяки комерційному найменуванню споживач має можливість провести розмежування одного виробника (надавача послуг) від іншого.

Поняття комерційного найменування в законодавстві України не наводиться, однак можемо стверджувати, що під комерційним найменуванням слід розуміти найменування підприємницької юридичної особи або фізичної особи підприємця, яке вони використовують у своїй господарській діяльно-

¹ Інтелектуальне право України / за заг.ред. проф. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. С.332.

² Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 6.

сті, і яке дає змогу відрізнити цього суб'єкта від інших учасників господарських відносин.

Словосполучення «комерційне найменування» було введено в законодавство України з прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України (далі – ЦК України та ГК України відповідно) у 2003 році. Як стверджує Бошицький Ю.Л., словосполучення «фірмове найменування» більше відповідає міжнародним договорам і є звичним для світового співтовариства, ніж поняття «комерційне найменування». Він наголошує на те, що в англomовному варіанті Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року вживається термін «trade name» (trade з англ. «торгівля, торговий»), а в оригінальному французькому варіанті — термін «le nom commercial» (commercial з франц. – комерційний, торговий)¹. Саме тому у законодавствах багатьох європейських країн загальноприйнятими є терміни «trade name» та «business name». Ці поняття на українську мову можна перекладати по-різному: «торгове найменування», «ділове найменування», «бізнес найменування», «назва фірми», «фірмове найменування», «комерційне найменування» тощо. В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27 червня 2014 року у ст. 158 у переліку об'єктів права інтелектуальної власності вживається поняття «фірмове найменування». Англomовний варіант Угоди про асоціацію також містить словосполучення «trade name», як і Паризька конвенція про охорону промислової власності.

У науковій літературі окремі автори пропонують застосувати у законодавстві єдиний термін «комерційне найменування», як такий що відповідає міжнародній термінології,

¹ Бошицький Ю., Козлова О. Комерційне найменування // Ю.Бошицький, О.Козлова. / Юридичний вісник України. 2005. № 24. С.7.

оскільки одночасне використання обох термінів вносить труднощі у процес правозастосування¹. Водночас, вважаємо, що така думка є досить дискусійною, оскільки у законодавстві країн ЄС та в міжнародно-правових актах вживається термін «trade name», що за своїм змістом є близьким до «фірмового найменування».

У законодавстві України, як ЦК України, так і ГК України, вживають словосполучення комерційне найменування та фірмове найменування як тотожні. На це також наголошує і Вищий господарський суд України у Постанові Пленуму від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»². Зокрема, у п. 1.5. Постанови зазначено, що у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки»; «фірмове найменування» і «комерційне (фірмове) найменування»

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) неодноразово наголошувала на необхідності вирішення проблем правового регулювання щодо використання комерційних найменувань. Зокрема, ВОІВ вказує, що хоча й існують міжнародні норми для охорони фірмових найменувань, фундаментальною проблемою залишається ідентифікація того, що у різних країнах може охоронятись як «фірмове наймену-

¹ Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 9.

² Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. // Електронний ресурс URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 30.11.2016).

вання», та доводиться робити складний вибір щодо застосовуваного законодавства у глобальному розумінні¹. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом також містить певне застереження щодо охорони комерційних найменувань, вказуючи, що фірмові найменування є об'єктом інтелектуальної власності, якщо вони охороняються у формі виключного права інтелектуальної власності відповідним національним законодавством. Такого застереження в Угоді щодо інших об'єктів права інтелектуальної власності – немає. Відтак це ще раз свідчить, що і законодавство країн ЄС, українське законодавство у цій сфері вказує на певну проблему щодо визначення того, що може бути комерційним (фірмовим) найменуванням, оскільки уніфікованих підходів до вирішення цього питання в країнах ЄС немає.

Справді комерційне найменування станом на сьогодні може співпадати повністю або частково з найменуванням юридичної особи, або може не співпадати взагалі. Про можливість захисту комерційного найменування, яке є лише частиною найменування юридичної особи свідчить і судова практика. А саме у судовій справі за позовом суб'єкта господарювання – компанії *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) про захист прав на комерційне найменування суд позов задоволити, заборонивши відповідачеві будь-яке використання позначення „MICHELIN” у доменному імені, що було зареєстровано на ім'я відповідача. Суд констатував, що право позивача на комерційне найменування *Compagnie Generale des Etablissements Michelin – MICHELIN & Cie* (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) та відповідно право на скорочене комер-

¹ Second WIPO Internet Domain Name Process: Final Report // <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/index.html>

ційне найменування «MICHELIN», яке є похідним від повного найменування, охороняється на всій території України внаслідок його використання. Окрім того, позивачем було представлено суду, і суд взяв це до уваги під час ухвалення рішення, докази того, що споживачі обізнані з існуванням скороченого комерційного найменування компанії «MICHELIN», яка є відомим виробником та продавцем автомобільних шин¹. (постанова Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2009 р., справа № 20/590).

Отже, комерційне (фірмове) найменування є окремим об'єктом інтелектуального права, належить до правових засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання та має власний обсяг правової охорони. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає гармонізацію законодавства України із законодавством країн ЄС щодо правової охорони багатьох об'єктів інтелектуальної власності, серед яких особлива увага приділяється і фірмовим найменуванням.

Суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути не всі учасники цивільних відносин. Зокрема, відповідно до ст. 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

З аналізу цієї статті вбачається, що тільки юридична особа підприємницького типу може мати комерційне найменування. Тому непідприємницькі товариства, наприклад, громадські або благодійні організації, не можуть мати комерційного найменування. Хоча ЦК України допускає можливість здійс-

¹ Постанова Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2009 р., справа № 20/590. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/7493162>

нення непідприємницькими товариствами підприємницької діяльності. Про це вказано у ст. 86 ЦК України, зі змісту якої вбачається, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть займатися підприємництвом за умови, якщо така діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. Водночас здійснення підприємницької діяльності організаціями такого типу не повинно бути їх основною діяльністю. Тому на рівні закону залишається невирішеним питання, чи може мати комерційне найменування непідприємницьке товариство, яке здійснює підприємницьку діяльність в межах, що дозволені законом, в межах цих відносин.

Паризька конвенція про охорону промислової власності у ст. 1 також містить норми про те, що саме суб'єкти господарювання можуть використовувати фірмові найменування для своєї індивідуалізації поряд із власним іменем або найменуванням.

У науковій літературі наголошують на тому, що комерційні (фірмові) найменування можуть мати лише юридичні особи – підприємницькі товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками¹. Висловлюється також інша думка про те, що суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути не лише підприємницькі товариства, а й інші юридичні особи, створені для здійснення господарської комерційної (підприємницької) діяльності². Зокрема, йдеться про юридичних осіб, створених для здійснення комерційної

¹ Інтелектуальне право України / за заг.ред. проф. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. С.333.

² Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 11.

(підприємницької) діяльності в організаційно-правових формах, передбачених ГК України та законами України.

Окрім того, право на комерційне найменування має також і фізична особа – підприємець. Про це вказано у ч. 1 ст. 159 Господарського кодексу України. Натомість окремі автори у науковій літературі вказують, що фізична особа – підприємець не мала би мати права інтелектуальної власності на комерційне найменування, оскільки це практично неможливо реалізувати, бо використання формули комерційного найменування фізичної особи-підприємця, яка включає прізвище або ім'я особи, нівелює принцип виключності комерційного найменування, оскільки фізичній особі належить гарантоване законом право використання свого імені в цивільному обороті¹. Інші автори також скептично ставляться до можливості фізичної особи мати комерційне найменування, а саме в літературі зазначають, що з метою попередження виникнення можливих конфліктів між фізичними особами, що зареєстрували як комерційні найменування свої прізвища (імена), тождні чи схожі з прізвищами (іменами) інших осіб, необхідно законодавчо обмежити коло суб'єктів права на комерційне найменування лише підприємницькими юридичними особами².

Вважаємо, що це досить спірні твердження, які до того ж, суперечать позиції Вищого господарського суду України, який наголошує на тому, що і підприємницька юридична особа, і фізична особа – підприємець) можуть мати комерційне найменування. Зокрема, у п. 79 Постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирі-

¹ Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 11.

² Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2006. С.10.

шення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вказано, що за змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності¹. Цікавою є позиція Кривошеїної І.В., яка вказує, що фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності не може мати фірмове найменування, а може мати комерційне позначення, під яким виступає в цивільному обороті, водночас таке найменування фізичної особи слід розглядати як підвид комерційного найменування².

Отже, підсумовуючи, можемо стверджувати, що у законодавстві України і судовій практиці сформувалася позиція, що суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування може бути лише підприємницьке товариство або фізична особа – підприємець. У науковій літературі з цього приводу точаться дискусії, водночас єдиної позиції на сьогодні не вироблено.

¹ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. // Електронний ресурс URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 30.11.2016).

² Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ, 2007. С.8.

Гирич О.С.

*аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка*

ВИДИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Товарні знаки служать в якості ідентифікаторів для *вирізнєння* різноманітних товарів і послуг. Традиційно торгові марки склалися з слів логотипів або комбінації обох. Проте, у період глобалізації, під час збільшення конкуренції на міжнародному ринку товарів і послуг, виникає потреба в нестандартних рішеннях, які б дали змогу виділити свою продукцію з загальної маси. Використання нетрадиційних товарних знаків набуває в наш час все більшої популярності. У більшості країн законодавство не обмежує види товарних знаків, а лише вказує на деякі умови або особливі вимоги до позначень. Постає питання, які товарні знаки ми можемо відносити до нетрадиційних!?¹

Міжнародне співтовариство, зокрема International Trademark Association (далі – INTA) визначили такі основні типи нетрадиційних товарних знаків: кольори та комбінації кольорів, рух, форма, звук, запах, смак, дотик.²

Зокрема, «кольори самі по собі» (з англ. Colours per se) все частіше використовуються в якості торговельних марок. Для того, щоб зареєструвати таку торговельну марку, необхідно, щоб «колір сам по собі» ідентифікувався виключно з конкре-

¹ Див: http://ipstyle.ua/ua/articles/trademark/non-traditional_trademarks.html

² Див: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>

тними товарами або послугами, і щоб споживачі розуміли колір як ідентифікатор походження товарів чи послуг. Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) у справі *Libertel* (ECJ, Case C –104/01, *Libertel Groep BV v Benelux –Merkenbureau* – позивач хотів зареєструвати оранжевий колір як товарний знак для телекомунікаційних товарів і послуг) визначив, що колір як товарний знак має бути ясним, точним, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, міцним і об'єктивним. На практиці це означало, що такий колір може бути зареєстрований як торгова марка у випадку, якщо його виразність (з англ. *distinctiveness*) буде доведено.¹ В США ще у 1985 за рішенням суду компанія *Owens Corning* отримала право на використання рожевого кольору як товарного знаку. А у 1995 році у справі *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, суд зазначив, що колір товарного знаку має мати «істотну вирізненість», а також вказувати на джерело товарів, до яких такий товарний знак застосовується.²

Такий тип товарного знака як рух включає в себе рухомі зображення, які можуть поєднувати кольори, звуки і аспекти дизайну продукту. Найцікавішим і найвідомішим прикладом є так звані «двері Ламборджіні». Справа *Automobili Lamborghini S.P.A.S Application*. Тип товарного знаку був визначений судом як "інший". Суд визначив, що двері рухаються навколо поворотної осі, які розташовані, по суті, горизонтально і поперечно по відношенню до напрямку руху. На початку 20 століття такі двері випускали інші виробники автомобілів (*McLaren, Bugatti, Ultima* та інші), але після того як компанія *Lamborghini* виграла позов такий товарний знак по-

¹ Див: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>; [Color Branding & Trademark Rights](#)". *Color Matters*. Retrieved January 25, 2016.

² Див: [Color Branding & Trademark Rights](#)". *Color Matters*. Retrieved January 25, 2016.

чали називати "двері Ламборджині".¹ В даний момент така торгова марка офіційно зареєстрована. В описі до неї вказано: «Знак складається з унікального руху, в якому відкрито двері автомобіля. Двері рухаються паралельно корпусу транспортного засобу, але поступово піднімаються над транспортним засобом в паралельне положення».²

Об'ємний знак являє собою тривимірне подання самого продукту, контейнеру чи коробки (наприклад шоколад Toblerone чи напій Coca Cola у пляшці) для продукту, або є архітектурним дизайном магазину чи вказівником (наприклад McDonald's). Такий товарний знак не просто повторює зовнішній вигляд відомого предмета, а повинен мати нові та оригінальні характеристики зовнішнього вигляду.

Такий товарний знак як звукове позначення може бути частиною музичного твору, цілим музичним твором або іншим звуком. Також, у деяких випадках, він може бути відтворенням повсякденного звуку. У таких товарних знаках звук виконує функцію унікальної ідентифікації походження товарів або послуг. Цей тип нетрадиційних товарних знаків у повсякденному житті зустріти легко. Наприклад, такими товарними знаками є музичні лого 20 Century Fox, AUDI, BMW, Nokia tune, Samsung ringtone, Xbox, Playstation та інші. В Європейському союзі після рішення у справі [Shield Mark BV vs Joost Kist](#) (case C –283/01) Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) визначив, що для реєстрації такого знаку потрібно, щоб такий знак був виразним (з англ. distinctive).³ В США Trademark Trial and Appeal Board (орган, який розглядає спори щодо товарних знаків) у справі General Electric Broadcasting Co., 199 USPQ 560 визначив, що: «звук

¹ Див: International Intellectual Property: Problems, Cases and Materials, 2d (American Casebook Series) 2nd Edition by Daniel Choe, Edward Lee, 2014

² Див: <https://trademarks.justia.com/758/83/n-75883661.html>

³ Див: http://www.copat.de/markenformen/jj010283_en.pdf

може служити у якості товарного знака в тому випадку, якщо звук пробуджує свідомість слухача і пов'язує його з джерелом дії чи події».¹

Запах теж може бути зареєстрований як товарний знак. Хоча конкретні запахи можуть бути пов'язані з конкретними товарами або послугами, не всі з них можуть бути захищені як товарні знаки, тому що вони є функціональними. Наприклад, запах парфумів вважається функціональним. І у Великобританії було відмовлено в реєстрації ароматичної марки для знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізнити одні товари від інших, а парфум, тобто носій запаху, в даному випадку є товаром сам по собі. Таким чином, товарний знак вказує на вид товару. В США був зареєстрований «запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки «Мустанг», а в Європі тенісні м'ячики, що мають «запах свіжоскошеної трави». Серед зареєстрованих ароматичних торгових марок є такі, як стріли для гри в дартс з «сильним запахом гіркого пива» і автопокришки з «квітковим ароматом, що нагадує троянду».²

Такий вид товарних знаків як смак може застосовуватися лише до товарів, не до послуг. У країнах Європи, а також у США, для реєстрації смакового товарного знаку необхідно не лише мати рівень вирізненості (з англ. distinctiveness), а ще й точний словесний опис. Проблемою цього товарного знаку є те, що в деяких випадках дуже важко визначити натуральний смак продукту чи рецептури, прийнятої виробником. Проте, з іншого боку, навіть якщо смак не захищений реєстрацією товарного знака, він (рецепт) є суворою комерційною таємницею. В країнах Бенілюксу було зареєстровано декілька смако-

¹ Див: <http://www.theiplawblog.com/2009/11/articles/trademark-law/sound-marks-registration-basics/>

²

Див: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>

вих товарних знаків, одним з них є ‘taste of liquorice’ (смак лакриці).¹

Сприйняття певного товару (не послуги) на дотик може бути також вирізненим (з англ. distinctive), проте такі випадки зустрічаються рідко. Це можливо, якщо товар має особливе відчуття на дотик (наприклад, м'яка тканина або вологість). У справі American Wholesale Wine & Spirits, Inc.'s суд визнав товарним знаком дотику “оксамитово текстуровані покриття на поверхні пляшки вина” (U.S. Reg. No. 3155702, Oct. 17, 2006).²

Питання щодо правової охорони торговельних марок в Україні регулюється відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до ратифікованих міжнародних конвенцій. Питання об'єкту торговельної марки, який охороняється відповідно до законодавства України зазначено у статті 492 Цивільного кодексу України і визначено як: «... будь – яке позначення або будь – яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами»³.

Подібне визначення зазначено у статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де об'єктом охорони торговельної марки є: «будь – яке позначення або будь – яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь – яка комбінація таких позначень.

¹ Див: Eli Lilly/ The taste of artificial strawberry flavour, R120/2001-2 (4- Aug. 2003)

² Див: <http://www.duetsblog.com/2009/07/articles/trademarks/touch-trademarks-and-tactile-brands-with-mojo-feeling-the-strength-of-a-velvet-turgid-touch-mark/>

³ Див: Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44.

Щодо міжнародних конвенцій, то в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРІПС), яка була ратифікована Україною у 2008 році, в статті 15 об'єктом охорони визначено, що будь – яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь – яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки.¹

Дані визначення дають досить широке тлумачення поняття «товарного знаку», а щодо «нетрадиційних товарних знаків» згадок немає взагалі. Фактично закон прямо не вказує на те, що вище перелічені нетрадиційні товарні знаки можуть бути зареєстрованими, але в той же час прямої заборони для такої реєстрації немає.

Захист нетрадиційних товарних знаків – є досить нерозвинутою частиною права інтелектуальної власності і потребує дослідження.

¹ Див: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

Коцовська О.Л.

асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Суспільні відносини щодо географічних зазначень походження товарів як об'єктів права інтелектуальної власності на міжнародному рівні врегульовані в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. На національному рівні ці відносини регулюються главою 45 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Крім цього, згаданий закон встановлює, що до законодавства України про охорону прав на зазначення походження товарів належать також закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу» та інші нормативно-правові акти.

Насамперед визначимо, що означає термін «зазначення походження товару». Так, відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», термін «зазначення походження товару» включає в себе два інших терміни, а саме «просте зазначення походження товару» та «кваліфіковане зазначення походження товару». *Просте зазначення походження товару* визначається у загаданому законі

як будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення. *Кваліфіковане зазначення походження товару*, в свою чергу, охоплює наступні терміни: «назва місця походження товару» та «географічне зазначення походження товару». *Назва місця походження товару* – це назва географічного місця, яка вживається для позначення 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 з характерним для даного географічного місця людським фактором. *Географічне зазначення походження товару* – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 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.

При цьому, як «географічне місце» визначається будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» розмежовує правову охорону простого та кваліфікованого зазначення походження товару.

Так, правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання та полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману

щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Натомість кваліфікованим зазначенням походження товарів правова охорона надається на підставі їх реєстрації. При цьому, правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» підстави для відмови в наданні правової охорони.

Кваліфіковане зазначення походження товару об'єднує назву місця походження товару та географічне зазначення походження товару. Отже, **назві місця походження товару правова охорона надається за умови, якщо:**

1) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;

2) вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;

3) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;

4) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;

5) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Проте, незалежно від визначених вище умов, назва географічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням.

Умовами надання правової охорони географічному зазначенню походження товару є наступні:

- 1) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
- 2) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
- 3) у вказаному географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;
- 4) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;
- 5) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

Правова охорона як назві місця походження товару чи географічному зазначенню походження товару надається також традиційній географічній або негеографічній назві, яка використовується для позначення товару, що відповідає умовам, наведеним вище.

Інколи зазначення походження різних товарів можуть бути однаковими або омонімічними. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачає, що

правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів, а також омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» визначає також підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару. Так, *не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару*, що:

- 1) не відповідає умовам, передбаченим законом;
- 2) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;
- 3) є видовою назвою товару (тобто, застосовуваною в назві товару назвою географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальноживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження);
- 4) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;
- 5) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару;
- 6) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і трива-

лість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару;

7) є пов'язаним з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів та інші особи, визначені законом.

Слід зазначити, що суб'єктом права інтелектуальної власності на просте зазначення походження товарів може бути будь-яка особа, що використовує таке зазначення.

Натомість, суб'єктом права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товарів є власник свідоцтва – документа, що посвідчує право на кваліфіковане зазначення походження товару та/або право особи на використання зареєстрованої назви місця походження товару чи зареєстрованого географічного зазначення походження товару.

Відповідно, ***право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:***

1) 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;

2) асоціації споживачів;

3) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права,

виробники, які в географічному місці, зазначеному в Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до названого реєстру.

При цьому, слід зазначити, іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Однак, у відносинах з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, іноземці та особи без громадянства реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товарів та/або права на використання вже зареєстрованого такого зазначення визначений Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та Правилами складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України N 598 від 17 серпня 2001 року¹. Цей порядок можна поділити на кілька етапів:

- 1) подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
- 2) проведення експертизи заявки;

¹ Постанова

- 3) публікація відомостей про заявку в офіційному бюлетені установи та прийняття рішення про реєстрацію;
- 4) оскарження рішення про реєстрацію (факультативний етап);
- 5) реєстрація кваліфікованого зазначення походження товарів та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів та видача свідоцтва.

1) Подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товарів та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, особи, які, відповідно, мають право на таку реєстрацію або використання, подають заявку до Державної служби інтелектуальної власності України. Якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, особами, що виробляють товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення.

За дорученням заявника заявка може бути подана через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Заявка визначається законом як сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

Основні вимоги до заявки визначені в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та в Правилах.

Насамперед слід зазначити, що заявка повинна стосуватися лише одного кваліфікованого зазначення походження товару. Вона складається українською мовою та повинна містити:

1) заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу;

2) заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;

3) назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;

4) назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

5) опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

6) дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;

7) дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця.

Разом із заявкою подаються наступні документи:

1) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;

2) висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

3) висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Ці документи повинні бути складені українською мовою та подаються в одному примірнику.

Іноземці разом із заявкою, замість зазначених вище, подають документи, які підтверджують:

1) правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення походження товару у відповідній іноземній державі або набуття прав на таке зазначення на підставі добросовісного використання, якщо це передбачено законодавством держави;

2) право іноземного заявника або уповноваженої ним особи на використання відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Ці документи можуть бути подані іноземною мовою, а переклад їх українською повинен надійти до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не пізніше трьох місяців від дня подання заявки.

Датою подання заявки визнається дата одержання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, заяви про реєстрацію

кваліфікованого зазначення походження та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

За подання заявки сплачується збір. Якщо збір не сплачено протягом двох місяців від дати подання заявки, заявка вважається не поданою.

2) Проведення експертизи заявки.

Щодо кожної заявки проводиться експертиза. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться Укрпатентом. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відповідність наведених у заявці даних положенням Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється також перевірка цього зазначення стосовно видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів¹, який формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

За результатами проведення експертизи ДСІВ публікує відомості про заявку або приймає рішення про відмову у реєстрації.

Рішення про відмову у реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару приймається у разі, якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься у Переліку видових назв товарів, а також якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження

¹ Перелік видових назв

товару або заявнику не може бути надано право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару. Рішення про відмову в реєстрації надсилається заявникові.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи.

3) Публікація відомостей про заявку в офіційному бюлетені установи та прийняття рішення про реєстрацію.

Отже, якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає визначеним законом вимогам, відомості про таку заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи.

Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установленому законом порядку з матеріалами заявки. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для

відповіді. Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не надійшла, заперечення розглядається у встановленому порядку на підставі наявних матеріалів.

Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді. Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.

Про результати розгляду заперечення надсилається повідомлення особі, яка подала це заперечення.

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими ДСІВ приймає рішення про реєстрацію даного кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це заявника.

Якщо розглянуті заперечення визнано слушними, ДСІВ приймає рішення про відмову в реєстрації, про що повідомляє заявника. Рішення про відмову в реєстрації публікується в офіційному бюлетені Установи.

4) Оскарження рішення про реєстрацію (факультативний етап).

Заявник має право оскаржити рішення ДСІВ за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати – колегіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для розгляду заперечень проти оскаржуваного рішення щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» – протягом двох місяців від дати одержання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері

інтелектуальної власності. Проте, право оскаржити таке рішення до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Якщо рішення ДСІВ за заявкою оскаржено у судовому порядку після реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідної реєстрації.

Оскарження рішення ДСІВ до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та на його основі регламентом Апеляційної палати. За подання заперечення сплачується збір.

Апеляційна палата розглядає таке заперечення протягом двох місяців від дати одержання його та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Цей строк може бути продовжений за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується ДСІВ, та надсилається заявнику. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

Заявник може оскаржити затверджене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

5) Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товарів та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів та видача свідоцтва.

На підставі прийнятого рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. До цього реєстру вносяться наступні відомості:

- 1) заявлене зазначення походження товару;
- 2) кваліфікація зазначення: назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару;
- 3) назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
- 4) дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару;
- 5) відомості про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, і дата прийняття рішення про надання цього права.

Відомості про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару публікуються в офіційному бюлетені Установи.

Права інтелектуальної власності на зазначення походження товарів можна поділити на дві підгрупи.

Насамперед, це права інтелектуальної власності на просте зазначення походження товару, які, виникають з моменту першого використання такого зазначення. Такі права не визначені в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», а лише в ЦК України. Відповідно, *правами інтелектуальної власності на просте зазначення походження товару є:*

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Другу групу таких прав складають права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару. Вони виникають на підставі реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання та діють від дати такої реєстрації.

Отже, власник свідоцтва про державну реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання має право:

- 1) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;
- 2) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;
- 3) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

При цьому, використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

- 1) нанесення його на товар або на етикетку;
- 2) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
- 3) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

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 аббревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару». Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Власник свідоцтва про державну реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання не має права:

- 1) видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- 2) забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та/або право на його використання.

Власник свідоцтва про державну реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання зобов'язаний забезпечувати відповідність якості,

особливих властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх опису в Державному реєстрі

ЦК України визначає, що 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.

Відповідно, права, що виникають на підставі свідоцтва діють протягом строку дії такого свідоцтва.

Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється з припиненням дії свідоцтва.

Крім цього, правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення.

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення вважаються такими, що не набрали чинності.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з порушенням вимог, передбачених Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Визнання недійсними реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження.

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

1) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, від дати, встановленої судом;

2) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;

3) у разі подання власником свідоцтва заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;

4) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться у судовому порядку.

Мартин В.М.

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук

КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Комерційне найменування є засобом, який суб'єкти господарювання можуть використовувати для своєї індивідуалізації поряд із власним іменем або найменуванням.

В Україні питання виникнення прав на комерційні найменування, зміст цих прав на їх здійснення регулюються нормами ЦК України, ГК України, Закону України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції»¹ та інших законодавчих актів.

До набрання чинності 1 січня 2004 року ЦК України і ГК України питання прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, питання його захисту регулювалися Положенням про фірму, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року у тій частині, в якій воно не суперечило законам України (згідно з Постановою ВР України від 12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Союзу РСР»).

¹ Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

У законодавстві України поряд із терміном «комерційне найменування», який використовує ЦК України у главі 43 «Право інтелектуальної власності на комерційне найменування», використовуються і такі терміни як «комерційне (фірмове) найменування» (наприклад, ст. 420 ЦК України) та «фірмове найменування» (наприклад, ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції»), які за своїм правовим змістом є тотожними. Таке трактування відображене і у Постанові Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (п. 1.5. Постанови).

Комерційне найменування – самостійний об'єкт інтелектуального права, який жодним чином не можна ототожнювати із найменуванням юридичної особи, яке також виступає засобом її індивідуалізації, чи іншими позначеннями.

Згідно ч. 2 ст. 90 ЦК України комерційні (фірмові) найменування можуть мати юридичні особи – підприємницькі товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.

Судова практика виходить з того, що «комерційні найменування можуть мати лише підприємницькі товариства»,¹ проте в юридичній літературі висловлюються і інші точки зору. Так, Іщук С.І. вважає, що суб'єктами права

¹ п.1. Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006р. № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) // [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>; п.4 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 14.12.2007 N 01-8/974 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності». // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_974600-07

інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути не лише підприємницькі товариства, а й інші юридичні особи, створені для здійснення господарської комерційної (підприємницької) діяльності¹, а на думку Кібенко О. комерційне найменування можуть мати навіть некомерційні юридичні особи (тобто об'єднання громадян, релігійні організації, установи тощо) і громадяни-підприємці».²

У цивільному обороті усі учасники цивільних правовідносин виступають під своїм власним ім'ям. Ім'я фізичній особі надається відповідно до ст.ст. 146-149 СК України. Ім'я фізичних осіб – громадян України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені.

Згідно ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму, а найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.

Крім повного найменування юридична особа може мати скорочене найменування. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру. Так, згідно ст. 16 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

¹ Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03. Київ. 2009. С. 11.

² Кібенко О. Регулювання комерційного (фірмового) найменування **Помилка! Закладку не визначено.** у нових Цивільному та Господарському кодексах України.// // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/avtori/stati-avtora/?term=author_314

громадських формувань»¹ найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменувань окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлені чинним законодавством.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, відомості про «найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), про організаційно-правову форму, види діяльності юридичної особи та інше. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

Найменування юридичної особи може бути дуже оригінальним, а процес його вибору може вартувати засновнику значних інтелектуальних зусиль, проте законодавство України не відносить найменування до об'єктів інтелектуального права. Відносини щодо присвоєння та використання найменування юридичної особи не є предметом інтелектуального права, а

¹ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003. (в редакції від 26.11.2015.) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – Ст. 17.

регулюються нормами цивільного, господарського та корпоративного законодавства.

Найменування юридичної особи досить часто збігається з її комерційним (фірмовим) найменуванням, проте найменування юридичної особи та комерційне найменування мають різне функціональне призначення і відповідно різну юридичну природу. Тому комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізнити від найменування юридичної особи та імені особи фізичної.

Комерційне найменування – словесне позначення суб'єкта господарювання, що забезпечує його індивідуалізацію.

Основне призначення та завдання, які виконує комерційне найменування у діяльності суб'єктів господарювання, прийнято характеризувати через його функції: індивідуалізаційну, рекламну та охоронну.

Функція індивідуалізації суб'єкта господарювання (дистинктивна функція). Комерційне найменування дозволяє відрізнити одного учасника господарської, комерційної діяльності від інших, та асоціювати певні товари, роботи та послуги із певним комерційним найменуванням, тобто виробником.

Функція рекламування. Комерційне найменування один із правових засобів, який дозволяє істотно розширити можливості щодо отримання прибутків, у тому числі шляхом рекламування. Для здійснення відповідного впливу на споживачів та контрагентів суб'єкта господарювання його комерційне найменування повинно бути оригінальним та мати особливі ознаки.

Охоронна функція. Вступаючи у відносини з іншими учасниками кожна особа діє вільно та на власний розсуд і відповідно несе усі ризики щодо вибраного нею контрагента. Суб'єкт господарювання, який володіє комерційним на-

йменуванням, вступає у різні відносини з іншими учасниками, у тому числі споживачами. Наявність найменування «фірми» у суб'єкта, який має позитивну ділову репутацією, дозволяє залучити ширше коло споживачів. Напрацьована позитивна репутація під комерційним найменуванням надає суб'єкту господарювання переваги на ринку та дозволяє йому захищати її усіма доступними правовими засобами.

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, як правило, не можуть вважатися твором у розумінні ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», бути зареєстрованими і захищатися в судовому порядку саме як твір. Водночас, як відзначено у Постанові Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» розрізняльна частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) або словосполученням і відповідне слово (словосполучення) може бути об'єктом авторського права.

Згідно ст. 489 ЦК України комерційне найменування є правовим засобом, який дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших. Комерційне найменування – назва або позначення суб'єкта господарської діяльності, яке дозволяє його ідентифікувати як учасника правовідносин.

Для отримання правової охорони комерційне найменування повинно відповідати низці ознак:

1) вирізнити одну особу – суб'єкта господарської діяльності з-поміж інших;

2) не вводити в оману споживачів та інших учасників правовідносин щодо діяльності суб'єкта, якому належать права на комерційне найменування;

3) не повинно збігатися із знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, що належать іншим суб'єктам;

4) не повинно суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».¹

У юридичній літературі виділяють низку принципів, яким має відповідати комерційне найменування:

– принцип істинності. Комерційне найменування повинне максимально точно ідентифікувати особу, як суб'єкта господарювання та не вводити в оману інших суб'єктів щодо її сфери та видів діяльності організаційно-правової форми тощо;

– принцип виключності (винятковості). Комерційне найменування має бути новим і відмінним від комерційних найменувань інших осіб. Оригінальне комерційне найменування, яке індивідуалізує суб'єкта господарювання, може належати, за загальним правилом, лише одній особі. Виняток з цього загального правила передбачає норма ч. 4 ст. 489 ЦК України, згідно якої особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються. Варто зазначити про доволі абстрактний стиль цієї норми, що утруднює її практичне застосування;

– принцип стабільності (сталості). Ураховуючи природу комерційного найменування права щодо нього отримують

¹ Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 року № 317-VIII. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.219

захист з моменту першого використання і є чинними упродовж усього часу його використання суб'єктом господарювання. Протягом строку використання комерційного найменування воно повинно залишатися незмінним.

Законодавство не встановлює жодних вимог щодо комерційного найменування. Спосіб використання таких позначень дозволяє зробити висновок про те, що вони можуть бути словесними, графічними, комбінованими тощо. У літературі зазначають, що структурно фірмове найменування може складатися з двох відносно самостійних частин: основної частини, яку прийнято називати «корпус» та допоміжної, яку називають «додатком» («додаванням»)¹.

Згідно ст. 159 ГК України громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Проте згідно ч. 3 ст. 33 ГК України використання у комерційному найменуванні власного імені громадянина є правомірним, якщо до власного імені додається будь-який відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Як зазначається у ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. Тому враховуючи зміст (структуру) комерційних найменувань їх можна поділяти на повні та скорочені.

Скорочене фірмове найменування є невід'ємною частиною повного фірмового найменування, яке включається за

¹ Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд.юрид.наук, спец.: 12.00.03. Київ – 2009. – С. 11.

бажанням власника, і повинне підлягати правовому захисту незалежно від його реєстрації, так само, як і фірмове найменування юридичної особи.

Комерційне найменування може бути частиною найменування юридичної особи, містити ім'я фізичної особи-підприємця. Згідно ч. 4 ст. 59 ГК України комерційне найменування суб'єкта господарювання може бути елементом його торговельної марки. Враховуючи співвідношення змісту комерційного найменування із іншими позначеннями та засобами індивідуалізації суб'єктів господарювання комерційні найменування можуть бути ексклюзивними або похідними.

За загальним правилом права на комерційне найменування, як засіб індивідуалізації суб'єкта господарювання, як правило, належать одній, конкретно визначеній особі. Використання комерційного найменування кількома суб'єктами господарювання є скоріше особливими випадками, які носять поодинокий характер.

За ступенем подібності комерційні найменування поділяють на «схожі комерційні найменування» та «тотожні комерційні найменування» (або однакові комерційні найменування). У судовій практиці тотожністю комерційного найменування вважається «наявність... цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються». Проте тотожність окремих елементів різних фірмових найменувань не може свідчити про тотожність таких найменувань у цілому¹.

На відміну від найменування юридичної особи, права на яке виникає з моменту її державної реєстрації, для виникнення прав на комерційне найменування не потрібно жодних формальних процедур, а достатньо лише самого фактичного ви-

¹ Постанова ВГС України від 28.04.2009. Справа № 6/69-08-1489 // [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/5113542>

користання певного позначення в якості фірмового найменування певним суб'єктом.

Відповідно до ст. 8 Паризької Конвенції комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено ст. 489 ЦК України, згідно з якою права інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинними з моменту першого використання цього найменування та охороняються без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки. Як зазначається у ч. 1 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування. З моменту першого використання надається правова охорона і скороченому комерційному найменуванню суб'єкта господарювання.

Першим використанням комерційного найменування вважається вчинення будь-яких дій, спрямованих на розкриття комерційного найменування перед третіми особами (використання в рекламі, на виставках, ярмарках, у діловій документації тощо), а також зазначення комерційного найменування на продукції (на етикетках, упаковках тощо).

Як зазначено у п. 80 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки,

деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Комерційне найменування може бути зареєстроване суб'єктом господарювання. Відомості про комерційне найменування вносяться до реєстрів за поданням суб'єкта господарювання. Як передбачається у ч. 3 ст. 489 ЦК України та ч. 2 ст. 159 ГК України порядок ведення реєстрів комерційних найменувань повинен бути встановлений законом.

Факт реєстрації комерційного найменування чи її відсутність жодним чином не можуть впливати на виникнення та здійснення прав на нього. У літературі слушно зазначають, що запровадження реєстрів комерційних найменувань є виправданим заходом з практичної точки зору, оскільки дозволить уникнути безпідставних повторів у їх використанні та дозволить формалізувати пріоритет прав на такий засіб індивідуалізації¹.

Згідно ст. 159 ГК України суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

- право на використання комерційного найменування;
- право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

¹Ішук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2009. – С. 7.

Створення та перше використання комерційного найменування породжує виключне абсолютне правовідношення, зміст якого складає право суб'єкта використовувати комерційне найменування як засіб своєї індивідуалізації та індивідуалізації товарів, робіт, послуг, які він виробляє та/або надає. Усі інші учасники правовідносин не мають права використовувати це найменування та не повинні перешкоджати у його здійсненні суб'єкту, який володіє відповідними правами.

Правоволодільцю надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідними комерційними фірмовими найменуваннями і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

Забезпечують правову охорону прав на комерційне найменування і норми законодавства про захист економічної конкуренції. Так, згідно ст. 33 ГК України неправомірне використання чужих позначень, тобто і комерційних найменувань, розглядається як одна з форм неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання. Відповідно до Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірне використання комерційного (фірмового) найменування та інших позначень без дозволу суб'єкта, який раніше почав використовувати їх, є недобросовісною конкуренцією. Використання чужого комерційного найменування може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання, а тому такі дії суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності і є протизаконними. Неправомірним є і використання у господарській діяльності позначення, що схоже на комерційне фірмове найменування,

яке раніше почав використовувати інший суб'єкт господарювання, оскільки це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання і вводити в оману споживачів.

Використання комерційного найменування може визнаватися неправомірним одночасно і за законодавством про захист економічної конкуренції і за законодавством про право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Норма ч. 5. ст. 159 ГК України зобов'язує особу, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника, припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

У разі розгляду справ про використання схожих чи тотожних комерційних найменувань суд не повинен встановлювати їх схожість або тотожність на власний розсуд. Для роз'яснення відповідних питань призначається судова експертиза, яка повинна дати відповідь на питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними найменуваннями, що порівнюються.

Як зазначено у п. 4 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» у спорах про захист прав інтелектуальної власності на комерційне найменування господарським судом може бути порушено питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних найменувань здійснюватись без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

Права на комерційне найменування тісно пов'язані із суб'єктом, якому вони належать та носять особистісний характер. Тому згідно ч. 2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть передаватись іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Рассомахіна О.А.

Київський університет права Національної академії наук України, доцент кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук

ВСТАНОВЛЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА ТА ДОКАЗИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Актуальність теми. Проблеми доказів, доказування та доведення у зв'язку із порушеннями даних прав у Мережі вже були предметом обговорень в органах державної влади та громадських організаціях, а також розглядалися у працях значної кількості вітчизняних та іноземних науковців. *Метою даної наукової праці є* показати власне дослідження даної проблематики та визначити деякі зі складових механізму захисту порушеного права у випадку неправомірного використання позначень торговельних марок мережі Інтернет.

У механізмі захисту порушеного права важливим елементом є *встановлення особи порушника*. Можливі різні способи встановлення правопорушника з використанням систем ідентифікації комп'ютерів, підключених до мережі Інтернет, включаючи систему ІР-адрес і систему доменних імен. У разі виникнення перешкод на шляху збору відомостей про право-

порушника у власників доменів позивач може звертатися до суду із клопотанням щодо витребування відомостей у адміністратора домену, в сфері управління якого розміщено ресурс із інформацією, що завдає шкоди правам і законним інтересам інших осіб. Отже, адміністратор домену є особою, формально відповідальною за порушення інтелектуальних прав в мережі Інтернет, тобто його участь у судовому процесі є обов'язковою.

В українському сегменті Інтернет управління адресним простором Мережі, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня «.ua» та «.укр» здійснює Український мережевий інформаційний центр (об'єднання підприємств - адміністратор системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет), тому якщо охоронюваний об'єкт було розміщено на веб-сайті в українському сегменті Інтернет, то дані щодо власника контенту можна отримати у даної юридичної особи. Дана юридична особа є суб'єктом приватного права, тому деякі фахівці часто зустрічаються із труднощами отримання відповідних даних, які примусово можна отримати лише за санкціями правоохоронних органів та у зв'язку із відсутністю належного законодавчого регулювання відносин щодо отримання даної інформації. В рамках даної організації створено Центр компетенції адресного простору, діяльність якого спрямована головним чином на захист прав у мережі Інтернет. Клієнти Центру компетенції мають можливість отримати послугу комплексного характеру – від фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет за допомогою онлайн-сервісу “WEB-FIX” (предмет фіксації – доменні імена, торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, аудіо-, відео-, текстові, графічні файли, листування, архіви тощо) до захисту прав у разі виникнення Інтер-

нет-спорів. Надання даних послуг регламентується Порядком надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, затвердженим директором Об'єднання підприємств Український мережевий інформаційний центр від 01 серпня 2016 року [1]. Фахівці часто констатують той факт, що, звернувшись із відповідним запитом про отримання даних щодо реєстранта певного доменного імені в українському сегменті Інтернет до Українського мережевого інформаційного центру або до ТОВ «Хостмайстер», отримують відмову або їх делегують до відповідних національних реєстраторів доменних імен в зонах «.ua» та «.укр». Тож, чи доцільним є лише процесуальний порядок отримання даної інформації за санкцією відповідних правоохоронних органів, в першу чергу суду, чи необхідно також розробити та впровадити законодавчий порядок, який би забезпечував можливість рівного доступу та отримання даної інформації особами, права яких порушено або їх представниками, безпосередньо у даних юридичних осіб?

У випадку, якщо охоронюваний об'єкт було розповсюджено на сервісах, що існують за рахунок інформаційного матеріалу користувачів (соціальних мережах, наприклад, Facebook тощо) або у випадку, коли розповсюдження об'єкта інтелектуальної відбувається за рахунок мережевих протоколів для корпоративного обміну файлами (наприклад, BitTorrent), встановити особу порушника досить важко.

У випадку, коли веб-сайт чи сервіс не належить до українського сегменту Інтернет, інформацію про власника контенту необхідно отримувати у іноземного адміністратора домену. Тому, іноді організаційно складно притягти порушника до відповідальності. Вітчизняна практика вищих судових інстанцій вказує, що у вирішенні спорів, пов'язаних із неправомірним розміщенням об'єкта інтелектуальної власності,

суд повинен встановити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред'явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення нею прав інтелектуальної власності. Дані щодо власника веб-сайту можуть бути витребувані відповідно до положень пункту 4 ст.65, ст.38 ГПК у адміністратора системи реєстрації та обліку доменних імен і адрес українського сегменту мережі Інтернет [2, п.46]. Тому, ситуація з іноземним сегментом мережі Інтернет та соціальними мережами є дещо складніша з точки зору доказування.

Важливим етапом є *встановлення факту правопорушення*. У разі встановлення правоволодільцем порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет необхідно зібрати всі необхідні докази, що підтверджують порушення. Одним із доказів вини авторизованих осіб служать лог-файли, що містять інформацію про те, яка уповноважена особа, в який час, яким способом здійснила дію з файлами сайту на сервері. За способом авторизації можна встановити особу, яка несе відповідальність за всі дії, скоєні нею або від її імені. В цілому доказами порушення прав інтелектуальної власності в інфосфері мережі Інтернет будуть веб-сторінки, лог-файли, whois-сервіси, сайти хост-сервера, а також магнітні носії, флеш-карти, аудіо-, відеозаписи та інші електронні докази.

Досудова процедура забезпечення електронних доказів являє собою звернення до нотаріуса, в суд або до експертної установи. В РФ в даний час для додання більшої доказової сили роздруківкам сторінок Інтернет-сайтів використовується засвідчення таких доказів нотаріусом, який самостійно заходить на інтернет-сервер відповідача, реєструється в якості користувача і зіставляє наведені там відомості з представленими [3]. Згідно зі ст. 102 Основ законодавства РФ про нотаріат на прохання зацікавлених осіб нотаріуси забезпечують докази в

разі, якщо є підстави вважати, що подання доказів згодом стане неможливим або складним [4]. В Україні дане питання активно обговорюється та потребує нормативного закріплення або у законодавстві, яке регулює порядок здійснення нотаріальної діяльності або у законодавстві про інтелектуальну власність, захист прав на торговельні марки. Проте нотаріальна практика засвідчення змісту веб-сторінок нотаріусами в Україні в цілому вважається не досить ефективною. Останнім часом правозастосовна практика, що існує в Україні, показує, що фіксація факту неправомірного розміщення об'єкта інтелектуальної власності в Інтернет, що порушує права, та надання доказової сили відповідним роздруківкам сторінок Інтернет-сайтів здійснюється шляхом отримання експертного висновку у державній спеціалізованій експертній установі. В цілому, існує низка практичних способів фіксації відповідних даних та закріплення фактів, як засобів доказування, в мережі Інтернет, серед яких: 1) роздруківка сторінки веб-сайту в мережі Інтернет; 2) отримання нотаріального посвідчення веб-сторінок в мережі Інтернет; 3) проведення огляду доказів судом як процесуальна дія; 4) надання в суд висновку експерта; 5) акт огляду веб-сайту з додатком фотографій сайту, який здійснено адвокатом; тощо [5; 6].

Слід зазначити, що в Україні веб-сторінки, з огляду на положення ч.1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», є електронними документами, які не можуть бути доставлені в суд; однак вони можуть містити відомості про обставини, які мають значення для справи. Відтак, як вказує практика вищих судових інстанцій, з урахуванням ч.1 ст. 32, ч.1 ст. 36 та припису ч. 1 ст. 39 ГПК, суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений права провести огляд та дослідження цих доказів в місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій у

протоколі, який повинен відповідати вимогам ст. 81-1 ГПК. Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіо-запис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням прав інтелектуальної власності; такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб. Роздруківки Інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані або засвідчені закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із ст. 6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 вони мають на території України доказову силу офіційних документів [2, п.46]. Необхідно мати на увазі також, що публічний доступ до конфіденційних даних про фізичних осіб, що містяться в записах ідентифікатора власників домену, є закритим. Тому, в разі необхідності доступу до таких даних позивач вправі звернутися до господарського суду з клопотанням про їх витребування відповідно до ст. 38, пункту 4 ст. 65 ГПК [2, п.46].

Практика вищих судових інстанцій вказує, що суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування та-

кої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу. Наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питання про держателя певного доменного імені в мережі Інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребувані від об'єднання «Український мережевий інформаційний центр», який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адреси українського сегмента мережі Інтернет [7, п.1.5].

Висновки. Досвід Російської Федерації, який не повністю перейнятий в Україні, показує, що для підтвердження факту порушення права інтелектуальної власності можна звернутися до нотаріуса з метою отримання засвідченої роздруковки відповідної веб-сторінки. В Україні дане питання активно обговорюється та потребує нормативного закріплення або у законодавстві, яке регулює порядок здійснення нотаріальної діяльності, або у законодавстві про охорону торговельних марок. Натомість існує процедура засвідчення та встановлення факту неправомірного використання об'єкта інтелектуальної власності у спеціалізованій експертній установі. Дані про особу правопорушника можна отримати на підставі запитів у адміністраторів доменів. Але сьогодні також активно обговорюється та потребує нормативного закріплення у законодавстві порядок надання такої інформації за запитами заінтересованих осіб. Використовуючий відомий, визначений законодавством порядок захисту прав, звертатися із претензією або позовом слід до власника сайту (веб-ресурсу), вказавши суть правопорушення та норми права, в яких закріплено дане правопорушення та встановлено міру відповідальності за його вчинення.

Список використаних джерел:

1. Порядок надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, затверджений директором Об'єднання підприємств Український мережевий інформаційний центр від 01 серпня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ip-protect.org/ru/docs/order>.

2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1453198320266196>.

3. Методика доказывания нарушения авторских прав в информационной сфере в сети Интернет (часть 1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psj.ru/saver_magazines/detail.php?ID=70859.

4. Обеспечение доказательств нарушений авторских прав в Интернет нотариусами, 19 июля 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lawnow.ru/index.php/articles/practice/459-2010-02-20-10-15-03>.

5. Черкашин І.В. Проблеми доказування авторства в мережі Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://yurholding.com/news/108-problemi-dokazuvannya-avtorstva-v-merezh-nternet.html>.

6. Галабала М. Фіксація доказів, що підтверджують порушення прав інтелектуальної власності в мережі NTERNET. Ноу-хау/ Маркіян Галабала//Теорія і практика інтелектуальної власності – 2009. - №5. – С.39 – 43.

7. Про деякі питання практики призначення судових експертів у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інте-

лектуальної власності. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12>

Самагальська Ю.Я.

асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Для індивідуалізації та популяризації свого товару (послуг) суб'єкти господарської діяльності, окрім торгових марок та комерційних позначень, можуть використовувати вказівку на географічне місце походження (вироблення) товару, що здатне викликати позитивні асоціації та довіру до якості в споживача. Так, французькі винороби мають пріоритет на ринку, адже саме Франція впродовж багатьох років славилась високою якістю та неперевершеним смаком своїх вин, а мінеральна вода з екологічно чистої зони Карпатських гір буде користуватись більшою популярністю серед покупців, аніж мінеральна вода, що виробляється у промисловій зоні. Використання такої переваги визначено Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 1999 року, в якому встановлено низку вимог до виробників товарів та послуг.

Таке зазначення походження товару є будь-яким словесним чи зображувальним (графічним) позначенням, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце похо-

дження товару (для прикладу, вказівка на одязі «made in Italy» чи «виготовлено в Україні» або ж зображення Ейфелевої вежі як символу французьких товарів). Таке зазначення, у разі своєї правдивості, отримує правову охорону на підставі його використання без виконання жодних формальностей виробником.

Просте зазначення походження товару означає лише місце виготовлення товару, позаяк для характеристики особливо-го зв'язку та впливу місця виготовлення товару на його певні якісні ознаки, властивості товару законодавець окремо передбачив кваліфіковане зазначення походження товару, під яким мається на увазі назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення 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 з характерним для даного географічного місця людським фактором, а географічне зазначення походження товару – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 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. Для прикладу, це вода «Трускавецька», корисні та якісні властивості якої, в першу чергу, зумовлені кліматичними умовами, а саме атмосферними опадам та талій воді снігопадів, що проникають крізь верхні шари ґрунту з високим вмістом органічних речовин і на глибині 50 м утворюють водоносні горизонти, а

також завдяки чистому природному середовищі, і лише, в третю чергу, завдяки процесу виробництва.

Варто звернути увагу, що у Цивільному Кодексі України 2003 року, що був прийнятий пізніше за вищезгаданий Закон, законодавець використовує виключно поняття географічного зазначення, не розкривши його сутність, а лише встановивши зміст та обсяг його правової охорони. Очевидно, що такий двозначний підхід повинен бути виправлений, а дані акти – уніфіковані у відповідності до міжнародних норм, де теж використовується поняття географічне зазначення, яке в свою чергу варто поділити на просте та кваліфіковане.

Для кваліфікованого зазначення походження товару в Законі «Про охорону прав на зазначення походження товарів» встановлено низку вимог та обов'язкову державну реєстрацію. Так, правова охорона надається назві місця походження товару, якщо: вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви; у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць; позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором; виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця. Важливо, що в Законі встановлено, що назва географічного місця вважається назвою місця походження товару і у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого геогра-

фічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, а також існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням. Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. Для попередження про реєстрацію назви місця походження товару суб'єкт, який має на неї право, може нанести відповідне маркування (обведена овалом аббревіатура НМП) або ж поряд чи замість цього маркування може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Щодо правової охорони на географічне зазначення походження товару, то вона встановлюється, якщо: воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви; у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик; позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором; хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця. Зареєстроване географічне зазначення походження товару маркується обведеною овалом аббревіатурою «ГЗП» або ж поряд чи замість цього маркування може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Не може підлягати правовій охороні кваліфіковане зазначення походження товару, що: не відповідає умовам, перера-

хованих вище; 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; є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

Під видовою назвою мається на увазі товар, назва місця походження якого з часом стала загальноживаною, і яку споживач асоціює з певним видом товару без прив'язки до його певного місця виготовлення, для прикладу, «російський сир» для споживача – це сир, що має певні характерні рецептурні та смакові особливості, а не сир, що виготовляється в Російській Федерації.

Також правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, яким є місце походження в іноземній державі, якщо права на це зазначення не охороняються у відповідній іноземній державі.

З огляду на правову природу географічного зазначення можна визначити його характерні ознаки, що відмежовують його від інших засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання, а також встановити його особливості.

По-перше, географічне зазначення на противагу торгівельній марці не потребує критеріїв новизни.

По-друге, на відміну від торгівельних марок та комерційних найменувань географічне зазначення вказує не на конкретного виробника, а на місце, де цей товар був виготовле-

ний. У разі наявності декількох товаровиробників у одному географічному місці право на використання географічного зазначення можуть мати усі, хто використовує його відповідно до норм чинного законодавства. Реєстрація одного суб'єкта господарської діяльності не обмежує реєстрації іншого. Єдине обмеження, що передбачено законодавцем при використанні географічного зазначення для схожих товарів – це запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів.

По-третє, відмінно від інших об'єктів інтелектуальної власності власнику свідоцтва на географічне зазначення не можуть належати майнові права щодо розпорядження ним (дозволяти, забороняти, передавати використання правом на географічне зазначення).

По-четверте, обсяг правової охорони географічного зазначення визначається в залежності від меж географічного місця.

По-п'яте, наявність права на географічне позначення покладає на суб'єкта, що ним володіє, обов'язок забезпечувати належність особливих властивостей товару у відповідності з географічним місцем його виготовлення.

ЦК України встановлює, що суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом. Проте, оскільки право на географічне зазначення не може належати виключно одному суб'єкту, то реєструвати його повторно немає змісту, а отже після внесення кваліфікованого зазначення походження товару до Державного реєстру України кваліфікованих зазначень походження товару законодавець дозволяє всім іншим суб'єктам за наявності необхідних умов отримувати свідоцтво на право використання на вже зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару. Саме

тому Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» встановлено окремо:

1) суб'єктів права на реєстрацію права на кваліфіковане зазначення походження товару;

2) суб'єктів, що мають право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару.

Так, 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. Відповідно право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають за умови реєстрації цього права виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Окрема увага в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» приділена порядку реєстрації права на географічне зазначення. Зокрема, встановлено дві окремі процедури щодо реєстрації кваліфікованого зазначен-

ня походження товару та щодо свідоцтва на право його використання.

Заявка на реєстрацію та права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару подається суб'єктом або представником до Установи. Станом на сьогоднішній день уповноваженим органом центральної влади з реєстрації права на географічне зазначення є Державна служба інтелектуальної власності України.

Заявка повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару, складається українською мовою та повинна містити: заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару; заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару; назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару; назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару; опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару; дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару; дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця; документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне зазначення походження товару; висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості товару пов'язані з природними умовами гео-

графічного місця виготовлення товару. За подання заявки сплачується збір.

Іноземні особи поряд з заявкою подають документи, які підтверджують правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення походження товару у відповідній іноземній державі та право іноземного заявника на використання відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Після подання заявки проводиться її експертиза відповідно до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару від 31 серпня 2001 року. За наслідками експертизи приймається рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації кваліфікованого зазначення чи права на його використання. Після реєстрації кваліфікованого зазначення видається свідоцтво на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Експертиза заявки передбачає перевірку кваліфікованого зазначення щодо видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів. У випадку, якщо заявка відповідає необхідним вимогам, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені ДСІВ «Промислова власність».

Потрібно зазначити, що право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням. Проте, право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, що посвідчується свідоцтвом про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, та строк дії свідоцтва мають часові обмеження, а саме 10 років з дати подачі

заявки. Термін дії свідоцтва може бути продовжений на наступні 10 років за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органа, що власник свідоцтва робить товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, внесеним до Реєстру.

У разі відмови у реєстрації кваліфікованого зазначення походження заявник має право на його оскарження продовж 3 місяців до Апеляційної палати або в загальному порядку до суду.

Потрібно пам'ятати, що для іноземної реєстрації є обов'язковою попередня реєстрація й одержання права користування найменуванням місця походження товару в Україні.

ЦК України встановлює, що до прав інтелектуальної власності на географічне зазначення відноситься:

- 1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

Під використанням Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» визначає: нанесення його на товар або на етикетку, нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі, запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Володілець свідоцтва має право забороняти використання зазначення походження товару особами, які не мають свідоцтва на право його використання, а також вимагати: припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення; вилучення з обігу товару з неправомірним використанням зазначення походження; вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного зазначення походження, а

у разі неможливості цього — знищення товару; відшкодування втрат, включаючи неoderжані доходи; відшкодування збитків у розмірі не більше ніж отриманий порушником прибуток.

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим Законом. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено:

1) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, віддати, встановленої судом;

2) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;

3) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення;

4) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва.

З огляду на все вищенаведене, можна зробити висновок, що чинне законодавство достатньо якісно регламентує право на географічне зазначення. Проте, крім вже згаданих термінологічних неузгодженостей, варто зазначити також і про недоліки, які стають очевидними при аналізі іноземного законодавства, зокрема з законодавством Європейського Союзу, привести у відповідність з яким Україна зобов'язалась своє законодавство, підписавши Угоду про Асоціацію від 27 червня 2014 року. Підрозділ 3 Угоди присвячений регулюванню відносин щодо географічного зазначення, а саме, що сторони охороняють їх від:

а) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних про-

дуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

c) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Для контролю виконання та розвитку цієї Угоди Сторони передбачили створення спеціального Підкомітету з питань географічних зазначень.

В Угоді вказано, що Україна впродовж встановленого періоду зобов'язана відмовитись від таких географічних зазначень щодо алкогольних напоїв, як Шампанське, Коньяк, Грапа, Скотч та ін. Також в Угоді вказано, що географічні зазначення не стають родовими на територіях Сторін.

Цікавим є факт, що згідно з Директивами Європейського Союзу право на географічне зазначення «Champagne» мають не всі товаровиробники з регіону Шампань, а лише ті, що виготовляють ігристе вино. А право на географічне зазначення «Scotch» мають лише ті шотландські виробники віскі, витримка яких становить не менше 3 років.

Це означає, що міжнародне право щодо географічних зазначень захищає не лише географічне місце, в якому виготовляється (для прикладу, для певного сорту вина лише певні сорти винограду вирощують тільки у певній місцевості), а й інший не менш важливий фактор – людський. Мається на увазі певні традиційні знання, якими володіє певна група людей, зазвичай община, що передаються їм від покоління до покоління. Це певні етнографічні особливості, здібності, досвід, який ці люди отримують в силу народження чи виховання в цій общині. Для прикладу, це аборигенські маски в Австралії, сир «Roquefort» в Франції, Петриківський розпис, гуцульські ліжники чи рецепт медовухи в Україні, національні костюми різних народів.

Наявність людського фактору хоч і передбачена чинним українським законодавством, проте основна увага законодавця приділена саме географічному місцю походження товару. Зміщення даних акцентів допомогло б захистити інтелектуальну діяльність людей, що створюють певний товар, а також інтереси національних виробників на міжнародному ринку.

Тарасенко Х.Ю.

*магістр права, старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»,
виконавчий директор Центру дослідження
інтелектуального права*

КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В БУДІВНИТВІ

В умовах розвитку сучасної економіки та розширення ринку іноземних інвестицій в Україні за останні роки спостерігається так званий «бум будівництва», в рамках якого споруджуються як окремі приватні будинки, таунхаузи, так і цілі квартали із власним стилем, ландшафтним дизайном та проє-

ктуванням окремих елементів інфраструктури. Та «бум будівництва» зачіпає не лише житлову сферу, він торкається і окремих споруд (виробництв, торгово-розважальних центрів, мостів, естакад, доріг тощо).

Масштаби будівництва вражають людське око, надсучасна технологія будівництва на найбільш екстравагантні концепти представлені із в роботах закордонних архітекторів, так і в Україні. Базуючись на проекті Густава Ейфеля, який запропонував застосовувати особливі методи будівництва, чим завоював перше місце у конкурсі, була побудована Ейфелева вежа, що зараз є однією з перших асоціацій, пов'язаних із містом Париж. У рамках Львова працює усім відома компанія «AvalonInc», проекти та якої неможливо переплутати із іншими об'єктами будівництва - «Avalon Lux», «Avalon Garden», адже вони мають творчий характер, є відмінними від загально прийнятих стандартів дизайнерського та фасадного оформлення. Усі ці роботи, твори архітектури, споруди були результатом інтелектуальної та творчої діяльності людей, а отже – об'єктами права інтелектуальної власності, створеними як наслідок процесу будівництва, а відтак – потребують правової охорони.

Окремої правової охорони заслуговують також і комерційні позначення у сфері будівництва, які можуть створюватись при будівництві конкретного об'єкту, виступати засобом індивідуалізації суб'єкта будівельної (а відтак, - господарської) діяльності, товарів, які він виробляє, чи послуг, які надає.

В такій гранично широкій категорії як «комерційні позначення» окремо слід виділяти: комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення походження товару, інші комерційні позначення. Для розуміння змісту цих понять, сфери їх використання в процесі будівництва та особли-

востей правової охорони слід детальніше зупинитись на аналізі кожного із елементів.

Так, перш за все, слід розглянути комерційні найменування. Згідно з ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності одним з об'єктів промислової власності є «фірмові найменування». Комерційне (фірмове) найменування є засобом, який суб'єкти господарювання можуть використовувати для своєї індивідуалізації поряд із власним іменем або найменуванням¹.

Комерційне найменування отримує правову охорону з моменту першого його використання та охороняються без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Оскільки закон не передбачає певних вимог щодо комерційного найменування, слід припускати, що вони можуть бути словесними, графічними, комбінованими тощо.

Комерційне найменування, перш за все, ідентифікує конкретного суб'єкта суспільних відносин: будівельну компанію, виробника будівельних матеріалів, фізичну особу-підприємця, який здійснює підприємницьку діяльність із розробки дизайнерських проектів будівель, споруд, компанію, яка надає послуги з проектування ландшафтного дизайну тощо. Таке комерційне найменування, попри саму назву, несе у собі також і додаткову інформацію: про ділову репутацію суб'єкта, історію розвитку та стан на ринку, рекламну кампанію, клієнтську базу та ін. Відтак, придбаваючи компанію як цілісний майновий комплекс, та отримуючи права на комерційне найменування, покупець одержує щось більше, ніж

¹ Інтелектуальне право України/ за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – С.335

просто назву – йому, фактично, передаються усі напрацювання і доробки, отримані суб'єктом під цим іменем.

Проілюструємо на прикладі. Засновники вирішили створити юридичну особу – будівельну компанію з організаційно-правовою формою діяльності – акціонерне товариство. Назвою юридичної особи, при цьому буде, до прикладу, АТ «Ф'ючербудівництво». Комерційне найменування може як співпадати із назвою юридичної особи, так і відрізнитись від нього, адже ця ж компанія на ринку може позиціонувати себе як «Ф'ючерси» чи «Ф'ючербуд». Окрім цього, будучи фантазійним словом (неологізмом), в силу припису Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», а отже, маючи розрізняльний елемент, це слово може бути об'єктом авторського права. Набуваючи певної клієнтської бази, рекламуючи свою діяльність, компанія просувається на ринку саме як «Ф'ючерси» чи «Ф'ючербуд». І якщо її послуги та зведені будівлі відзначатимуться високою якістю, надійністю, екологічністю та довговічністю, компанія автоматично отримує відповідну позитивну ділову репутацію. Відчужуючи АТ «Ф'ючербудівництво» як цілісний майновий комплекс, в який, зокрема, входять і майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування «Ф'ючерси» чи «Ф'ючербуд» покупець отримує «у комплекті» і усі ці позитивні відгуки, ділову репутацію. Фактично змінюється «людський потенціал» компанії. Дуже важливо, аби у цьому процесі враховувались інтереси споживача, який налаштований на конкретний рівень якості товарів чи послуг суб'єкта та має право знати, хто саме їх надає. Адже ані назва юридичної особи, ані комерційне найменування не змінились, змінились люди, які доводитимуть кінцевий продукт діяльності компанії до споживача.

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Об'єктом торговельної марки (знаку для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Згідно із п.1.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- 1) словесні у вигляді слів або сполучень літер;
- 2) зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
- 3) об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
- 4) комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Прикладом реєстрації результату будівництва як торговельної марки можна назвати будівлі, зовнішній вигляд та назва яких є торговими марками, - це найвища будівля в світі Burj Khalifa та лондонський хмарочос «The Shard». Варто виділити також лондонський «30 St Mary Axe», зовнішній вигляд якого був зареєстрований як торгова марка, але офіційна назва не стала основною торговою маркою, була зареєстрована «народна» назва «The Gherkin»¹.

Окрім цього, торговельні марки можуть використовуватись суб'єктами, які пропонують послуги з будівництва, оренди будівельної спецтехніки, забезпечення компаній будівельними та оздоблювальними матеріалами, суб'єктами, які здійснюють розробку проектів будівництва, проектів ландшафтного дизайну тощо.

¹ Новицький О.П. Інтелектуальна власність в будівництві// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/.../novyckyynintelektualnavlasnistvbudivnyctvi.pdf>

Наприклад, Компанія «БудМакс», заснована в 1994 році, основний профіль діяльності - торгівля будівельними, оздоблювальними й меблевими матеріалами, співпраця із потужними будівельними організаціями, які потребують спеціальних умов постачання будівельних матеріалів, значної технічної підтримки, максимальної оперативності в комунікаціях і в прийнятті рішень. БудМакс™ є зареєстрованою торговельною маркою з 1995 року¹.

На сьогодні, в Україні законодавець допускає можливість торговельної марки бути також звуковим, світловим знаком, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації². В даному випадку мова йде про так звані «нетрадиційні торговельні марки», до яких можна віднести також торговельні марки, що сприймаються на дотик, слух та смак. Однак використання такого роду торговельних марок в будівництві є радше поодиноким, аніж звичним.

Ймовірно, можна змоделювати такий приклад. На сьогодні, зареєстрованою торговельною маркою є колір «Tiffani». Відтак, проектуванню та будівництву торгового центру із фасадним чи інтер'єрним оформленням таким кольором повинно було б передувати отримання дозволу (ліцензії) у праволодільця на його використання.

Як приклад захисту прав на торговельну марку у сфері будівництва можна розглянути справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Крістал-Сіті» до приватного підприємства «Агентство нерухомості «Планета Оболонь»

¹ Компанія БудМакс // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.budmax.ua/ua/about/>

² Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/conv/print1471354008172604>

про заборону використання знаку для товарів та послуг - позначення «Житловий Комплекс «СХІДНА БРАМА» за свідоцтвом України №206268.

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/6753/16 суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі¹. Суть цієї справи полягала у такому.

Товариство є власником комбінованого знака для товарів і послуг «Житловий Комплекс «СХІДНА БРАМА» за свідоцтвом України №206268, зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України 25.11.2015 року за заявкою від 14.07.2015 року. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №206268, зокрема і для 36 класу МКТП «керування нерухомим майном; оцінювання нерухомого майна; посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); посередництво у найманні нерухомого майна» та 37 класу МКТП «будівельне ізолювання; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціонування повітря; встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); герметизація будівель (споруд); встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; наймання (прокат) екскаваторів; усунування завод в електричному устаткуванні».

На думку позивача, відповідач використовує з комерційною метою знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №206268, який належить позивачу, на сайті Підприємства <http://domik.ua/>, а саме у посередництві щодо забезпеченням житлом (квартирами) та у найманні нерухомого майна, на підтвердження чого подає суду висновок експерта Науково-

¹ Рішення Господарського суду м. Києва від 19.07.2016 року у Справі № 910/6753/16. – Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58850468>

дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 22.03.2016 №090/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

Разом з тим, з поданого Товариством висновку експерта вбачається, що дослідження проводилося з метою з'ясування, яке саме інформаційне наповнення містить ресурс/посилання <http://forum.domik.ua/zhk-sxidna-brama-svetlaya-3-tov-ukrkargo-t20227-3320.html>. З поданого висновку не вбачалось, що експертом було встановлено використання Підприємством належного позивачу знаку для товарів і послуг з комерційною метою, адже на форумі ведеться розмова стосовно будівництва житлового комплексу «Східна Брама», в якій користувачі висловлюють свої думки щодо житлового комплексу, при цьому використовуючи лише словесну частину знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №206268 російською і українською мовами, а саме: «ЖК «Східна брама», «Східной брамы», «Брама», «Східна брама». Жодного посилання на пропозиції продажу квартир житлового комплексу «Східна Брама» або здачі нерухомого майна в оренду саме Підприємством інтернет-сторінка не містить.

Як встановлено судом, заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг позивачем було подано 14.07.2015, а згідно із скріншотами з Інтернет-сайту за посиланням <http://forum.domik.ua/zhk-sxidna-brama-svetlaya-3-tov-ukrkargo-t20227-3320.html> фіксування використання позначення «Східна брама» відбулося 19.05.2015 року, 20.05.2015 року та 12.06.2015 року. Отже, використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №206268 відбулося до моменту отримання позивачем прав на заборону використання торговельної марки за свідоцтвом України №206268.

Відтак, суд правомірно відмовив у задоволенні позову, дослідивши всі фактичні обставини справи, вказавши на момент початку правової охорони знаку для товарів і послуг, роз'яснивши відсутність комерційної мети у використанні знаку, що полягало лише у словесному обговоренні відвідувачами сайту конкретного об'єкту нерухомості.

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару, що походить з цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора¹.

Географічні зазначення походження товару в будівництві можуть використовуватись дуже рідко з огляду на правову природу та зміст такого об'єкта права інтелектуальної власності.

Мова могла б йти про такі випадки. До прикладу, компанія спеціалізується на вирощуванні, вирубці та поставці екологічно чистої деревини із району Карпатських гір. В такому випадку, довівши той факт, що така деревина має певні характеристики, які зумовлені власне характерними для карпатського клімату умовами, людським фактором, особливістю ґрунтів тощо, могла б йти мова про те, що юридична особа чи група осіб (юридичних та фізичних осіб-підприємців), які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем, могли б зареєструвати «Карпатський ліс» як географічне зазначення походження товару.

¹ Інформація. – Офіційний веб-портал Державної Служби інтелектуальної власності України. - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/origin_commodity.html

Окремо слід розглянути таку групу комерційних позначень, як «інші комерційні позначення». В силу того, що Цивільний кодекс України встановлює невичерпний перелік об'єктів права інтелектуальної власності, слід говорити також і про такі комерційні позначення, як домени, бренди тощо.

У сферу розвитку цифрових технологій важко уявити, що будь-яка компанія, яка хоче вийти на ринок, зокрема і у сфері будівництва, могла б обійтись без створення сайту. В контексті цього питання слід з'ясувати сутність такого комерційного позначення, як домен (доменне ім'я). Доменне ім'я – унікальний (неповторний) набір символів (букв, цифр), розташований на сервері (тобто своєрідна Інтернет-адреса), за допомогою якого будь-який користувач мережі Інтернет може знайти ваш ресурс.

Усі домени можна поділити на класи (рівні). Найвищим класом (рівнем) є загальні організаційні домени, серед яких: .com, .net, .gov, тощо, та домени країн: .us, .ua, .ca тощо. Зазвичай, користувачі використовують домени нижчих рівнів (другого та третього). До них належать домени, що складаються із унікальної власної назви (унікального позначення) та «батьківського домену», тобто загального організаційного домену або домену країни. Наприклад, пошуковий ресурс www.meta.ua. Розібравши цей домен на окремі частини ми отримаємо «meta» як унікальне позначення власної назви та «ua» як «батьківський домен».

Стосовно доменних імен із «батьківським» доменом «ua» слід відзначити їх нерозривну єдність із вирішенням питання наявності прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг), оскільки що складовою унікальної назви доменного імені повинна бути торгова марка (знак для товарів і послуг), права на яку зареєстровані.

В контексті вирішення питання, чи вважати доменне ім'я об'єктом права інтелектуальної власності, погоджуємось із позицією Тарасенка Л.Л., що зміст права на доменне ім'я залежить від того, чим є доменне ім'я (чи це торгова марка, комерційне найменування, зазначення походження товару, об'єкт авторського права, ім'я фізичної особи тощо). Від характеристики такого об'єкту, переважно це об'єкт інтелектуальної власності, визначається і обсяг та зміст відповідних прав. Водночас технічно не може бути два сайти під одним доменним ім'ям, але може бути під подібним. Це впливає на можливість передання права на використання доменного імені як складової торговельної марки. Право на комерційне найменування за загальним правилом взагалі не можна передати, а відтак не можна передати і право на використання домену, який є тотожним до комерційного найменування¹.

Відтак, якщо в назві доменного імені є комерційне найменування будівельної компанії, торгова марка компанії із виробництва будівельних матеріалів чи географічне зазначення походження товару (до прикладу, як зазначено вище, «Карпатський ліс»), цей елемент домену підлягає правовій охороні.

Варто звернути увагу також на таке комерційне позначення, як «бренд». Бренд може включати назву, слово, вираз, знак, символ або дизайнерське рішення, їх комбінацію в цілях позначення товарів і послуг конкретного продавця або групи продавців для відмінності їх від конкуруючих. В цьому контексті поняття «бренд» слід розмежувати із поняттям «торговельна марка».

¹ Тарасенко Л.Л. Доменні спори: поняття та підстави виникнення // Л.Л.Тарасенко. / Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті І.В. Шерешевського «Правова адаптація законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС». – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2016.

Вважаємо, що кожна торговельна марка є брендом, однак не кожен бренд є торговельною маркою, а лише у тому випадку, коли права на нього зареєстровані та видане відповідне свідоцтво.

Створення й активна реклама власних брендів у сфері будівництва набула свого розвитку, в основному, лише останніми роками і притаманна для магазинів будівельних матеріалів і компаній по продажу нерухомості люкс-класу. Раніше будівельні компанії не замислювались над формуванням назв житлових комплексів, – останні відображали лише місце розташування об'єкта (в рамках Львова, до прикладу, «мікрорайон Пасічний»). Тепер для створення успішного бренду потрібна легенда, яка повинна не тільки вказувати на зовнішні характеристики, але й мати певний внутрішній зміст, що відіграє на психології потенційних покупців (до прикладу, Житловий комплекс «Бейкер Стріт» на вулиці Пекарській у Львові). Відтак, мета компанії – формування успішного бренду, який надалі буде асоціюватися із певною будівельною компанією.

Окремо слід згадати і про правову охорону «назв об'єктів». Наразі в Україні це питання врегульоване лише частково – діє Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», який регулює відносини, що виникають у зв'язку з присвоєнням юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам (далі - об'єктам права власності), імен (псевдонімів) суспільно-політичних і громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя, ювілейних та святкових

дат, назв і дат історичних подій (далі - імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій)¹.

Однак цей Закон стосується лише присвоєння певним об'єктам з метою увічнення пам'яті імен осіб, які: внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України; здійснили героїчний вчинок, звершення в ім'я Батьківщини; зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя; і назв та дат історичних подій з метою: популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім'я України; формування історичної свідомості Українського народу; сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

Так, до прикладу, в честь Івана Франка названий Львівський національний університет імені Івана Франка, в честь Тараса Шевченка – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Тим не менш, Закон не врегульовує питання правової охорони назв об'єктів будівництва (архітектурних об'єктів), які носять ім'я приватних осіб. Так, до прикладу, Будинок скульптора Голованя (Будинок Архітектора) у м. Луцьк. Проект цього будинку розробив відомий волинський архітектор Ростислав Метельницький. Подвір'я, стіни, дах будинку прикрашають кам'яні скульптури різних стилів. Загалом тут понад 500 скульптур. На фронтоні будинку розміщено барельєф із зображенням усіх членів сім'ї скульптора. Вагою він –

¹ Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4865-17/conv/print1471354008172604>

півтори тони, а виготовлений із зеленого пісковика¹. Сам по собі будинок охороняється як твір архітектури, його проект підлягає правовій охороні як об'єкт авторського права. Також, на нашу думку, правову охорону повинна отримати і унікальна назва такого об'єкту з метою унеможливлення використання іншою особою цієї назви у комерційній діяльності. Ця назва могла б охоронятись як окремий об'єкт авторського права. В такому разі, правоволоділець міг би протистояти незаконному використанню цієї назви у творах інших осіб з метою збереження її унікальності та неповторності.

Таким чином, детальний аналіз комерційних найменувань, торговельних марок, географічних зазначень походження товару, доменних імен брендів та унікальних назв окремих об'єктів дає можливість сформуванню цілісної картини комерційних позначень у сфері будівництва.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу :

<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4865-17/conv/print1471354008172604>

2. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг // [Електронний ресурс]. – Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/conv/print1471354008172604>

¹ Будинок Голованя // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F

3. Рішення Господарського суду м. Києва від 19.07.2016 року у Справі № 910/6753/16. – Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58850468>
4. Будинок Голованя // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F
5. Інтелектуальне право України/ за заг. ред. проф. О.С. Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 601 с.
6. Інформація. – Офіційний веб-портал Державної Служби інтелектуальної власності України. - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/origin_commodity.html
7. Компанія БудМакс // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.budmax.ua/ua/about/>
8. Новицький О.П. Інтелектуальна власність в будівництві// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/.../novyckyuyintelektualnavlasnistvbudivnyctvi.pdf>
9. Тарасенко Л.Л. Доменні спори: поняття та підстави виникнення // Л.Л.Тарасенко. / Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, присвяченої пам'яті І.В. Шерешевського «Правова адаптації законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС». – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2016.

Тарасенко Л.Л.

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ

Доменний спір – це спір, який виникає щодо законності (недобросовісності) реєстрації та використання доменного імені між власником цього доменного імені та іншою заінтересованою особою (наприклад, власником свідоцтва на знак для товарів і послуг).

У літературі вказують, що вирішення спорів, пов'язаних із доменними іменами, потребує спеціальних знань у галузі інформаційних технологій, що і викликає найбільшу складність як в учасників спору, так і в посередників, які намагаються його врегулювати¹. Позиція є спірною, оскільки навіть суд (або інша особа, чи орган) при вирішенні такої категорії справ не вимагає обов'язкового висновку експерта.

Відповідно до Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (англ. UDRP — Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) доменний спір має місце, якщо відбулася:

-реєстрація або придбання домену перш за все з метою продажу, здачі в оренду чи іншої передачі прав на домен власнику ТМ або його конкуренту, щоб отримати за рахунок цього прибуток;

¹ Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka/>

-свідома поведінка щодо реєстрації домену, щоб запобігти (перешкодити) відображенню відповідної ТМ іншого володільця у такому ж або подібному доменному імені;

-реєстрація домену з метою порушити бізнес конкурента;

-реєстрація домену з комерційною метою, щоб привабити користувачів Інтернету до цього веб-сайту, створюючи ймовірність змішування із ТМ конкурента.

Відповідно до Правил розв'язання доменних спорів в домені LVIV.UA http://nic.lviv.ua/docs/lviv_ua_policy.htm#P6 (локальне українське регулювання) **доменні спори, зокрема, можуть виникати у випадках:**

1. Якщо делеговане відповідачу приватне доменне ім'я або його частина є тотожним або схожим із ТМ, права на який належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.

2. Якщо позивач вважає, що відповідач не має права на використання доменного імені або використовує його у спосіб, який порушує права та законні інтереси позивача.

3. Якщо написання або вимова доменного імені, делегованого відповідачу, являють собою слово або вираз, що порушує честь та гідність позивача або шкодить його діловій репутації.

4. Якщо доменне ім'я або його частина за написанням або вимовою відтворює прізвища, імена або псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди.

5. Інші порушення відповідачем цих Правил.

Таким чином, можна виділити такі види доменних спорів:

- щодо використання в назві домену знаку для товарів і послуг;

- щодо використання в назві домену комерційного найменування;

- щодо використання в назві домену іншого комерційного позначення;

- щодо використання в назві домену імені фізичної особи;
- щодо використання в назві домену іншого об'єкта інтелектуальної власності.

Також в літературі та на практиці виділяють такі спірні ситуації щодо доменів, які потребують вирішення:

- реєстрантом зазначений не справжній «власник сайту»;

- має місце так звана «крадіжка домену» – зміна контактних даних реєстранта домену, зокрема, домени були «вкрадені» у реєстрантів їхніми реєстраторами, недобросовісними співробітниками (звільненими директорами, технічними спеціалістами) чи іншими сторонніми особами. На це наголошують і в коментарях до цієї проблематики: *в полі «admin-с» часто зазначається інша особа, аніж та, що фактично одержала право використовувати доменне ім'я. Наприклад, це може бути працівник компанії, який реєстрував доменне ім'я, хостинг-компанія тощо. У такому разі вони і мають право розпоряджатися доменним іменем, тому для запобігання можливим доменним спорам рекомендуємо, щоб реєстратором зазначалася саме та особа, яка фактично його використовує¹.*

Законодавче регулювання правовідносин у сфері доменних імен є незначним. Як слушно вказує Кудрицька Т., таке регулювання є досить обмеженим, що зумовлено природою мережі Інтернет та своєрідністю адміністрування системи доменних імен, яка історично склалась. Так, статут корпорації ICANN (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів) установлює, що *«корпорація діє на користь Інтернет-товариства в цілому та для благодійних і громадських*

¹ Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka/>

цілей має на меті зменшення тягаря уряду та підвищення глобальної громадської заінтересованості у функціональній стабільності Інтернету, виконуючи й координуючи функції, пов'язані з технічним управлінням імен та адрес в Інтернеті». Зазначений статут також встановив, що система найменування та адресації в Інтернеті є громадським ресурсом, яким слід управляти в інтересах світової Інтернет-спільноти.¹ Тому, як вказує Кудрицька Т., регулювання правовідносин у сфері доменних імен переважно знаходиться поза правовим полем суто державного характеру. Цьому також сприяє:

- **наднаціональний (Кудрицька Т.) і екстериторіальний (авт.) характер Інтернету** (у процесуальному аспекті дана обставина може впливати, передусім, на визначення **підсудності** доменного спору (Кудрицька Т.), а також на вибір національного законодавства, яке підлягає застосуванню, і на особливості процесуальних норм конкретної держави (авт.).

- **технічні особливості мережі Інтернет** (швидкість обміну даними, зміни інформаційного наповнення веб-сайтів тощо, що зазвичай створює **проблеми з доказовою базою**) (Кудрицька Т.); при цьому така доказова база формується відповідно до законодавства країни, в якій розглядається спір, або в порядку, що визначено законодавством про міжнародне приватне право (авт.)

- **особливий характер регулювання і навіть «саморегулювання»** (Кудрицька Т.). Особливий порядок полягає в тому, що процедура реєстрації домену визначна не законом, а правилами, що встановлює адміністратор домену (авт.). В

¹ Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення // Журнал Інтелектуальна власність України. – 2012. - №10. – режим доступу <http://old.kisilandpartners.com/ukr/knowledge/articles/1262/>

Україні закон забороняє використовувати чуже позначення (ТМ) в назві домену.

Доменні спори ініціюються з метою:

-припинення порушення прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт правової охорони (зокрема, на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування), використаний у розрізняльній частині доменного імені,

-переделегування чи відміни (скасування – авт.) делегування доменного імені у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності.

Для вирішення доменних спорів застосовуються Правила домену .UA, Регламент реєстрації доменних імен в домені .COM.UA та інші подібні Правила та Регламенти, розроблені ТОВ «Хостмайстер» або іншими адміністраторами доменних імен другого рівня.

На сьогодні не до кінця зрозуміла правова природа зазначених вище документів ТОВ «Хостмайстер», адже суди дають їм різну правову характеристику: як договору і як правовому звичаю¹.

При вирішенні доменних спорів у судовому або позасудовому порядку орган, який вирішує спір, зазвичай керується положеннями Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена²

У доменному спорі заявник (скаржник) повинен довести три обставини в сукупності

1. Спірне доменне ім'я є ідентичним чи дуже подібним (оманливо подібне) до ТМ заявника, на яку він має право;

2. Порушник не має права або законного інтересу на таке доменне ім'я;

¹ Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka/>

² UDRP — Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>

3. Домен було зареєстровано і використовується порушником недобросовісно.

Натомість відповідач (потенційний порушник) повинен довести будь-яким способом своє право або законний інтерес на використання доменного імені, зокрема:

1. Використання або підготовка до використання домену мало місце до виникнення спору, в поєднанні з добросовісним пропонування товарів і послуг;

2. Відповідач як фізична особа або юридична особа (суб'єкт бізнесу) був широко відомий по спірному доменному імені;

3. Відповідач здійснив некомерційне та добросовісне (сумлінне) використання домену, без комерційної мети без введення в оману споживачів (користувачів Інтернету) і без заплямування (посягання) ТМ скаржника.

Реєстратор і адміністратор не є стороною доменного спору і не несе відповідальності за зміст жодного рішення, яке приймається або судом, або іншим органом, який вирішує спір.

Однак ці організації зазвичай залучають до судових процесів, про що свідчить судова практика.

Адміністратор обмежений лише двома діями, які від нього можуть вимагати вчинити: скасування реєстрації доменного імені або переделегування домену на ім'я скаржника. Відтак способами захисту є саме зобов'язання вчинити ці дві дії.

Після вирішення спору в досудовому порядку рішення адміністративної комісії відповідно до процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена підлягає виконанню після спливу 10 робочих днів. Оскільки саме стільки часу є на подання позову у сторони, яка програла спір. У разі представлення доказів подання позову, рішення адміністративної

комісії не виконується, а очікується завершення судового процесу.

Процедура Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена не виключає і не забороняє будь-якого іншого порядку вирішення доменних спорів. Відтак сторони вільні у вирішенні доменного спору в судовому або позасудовому порядку.

Під час вирішення спору адміністративною комісією в порядку процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена і протягом 15 днів після прийняття рішення, а також під час розгляду справи судом або іншим арбітражем, власник домену не може передати права на цей домен і не може змінити реєстратора. Якщо третя сторона (набувач прав на домен) письмово погодиться визнати рішення суду чи арбітражу про скасування чи переделегування домену іншій особі (скаржнику), то можливим є передача прав на доменне імя.

Можна змінити реєстратора під час судового чи позасудового провадження, але в такому разі вимога (позовна) буде і надалі стосуватися відповідача з залученням первісного реєстратора.

Спір в порядку процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена розглядається або одним або трьома арбітрами.

За загальним правилом спір розглядається одним арбітром, але за згодою сторін можуть бути призначено розгляд трьома арбітрами. При цьому кожна сторона обирає по одному і одного призначає Адміністративна комісія.

Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ді-

лового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен¹.

При зверненні до суду особа має обрати спосіб захисту своїх прав. Загальні способи захисту порушених прав визначені ч. 2 ст. 16 ЦК України і ч. 2 ст. 20 ГК України:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

ГК України також містить перелік загальних способів захисту порушених прав суб'єктів господарювання (ч. 2 ст. 20 ГК України). Цей перелік майже співпадає з способами захисту прав, що передбачені ЦК України. Додатковими способами захисту, відповідно до ГК України, є застосування штрафних, оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій.

Наведені способи захисту не є вичерпними з огляду на те, що суд може захистити право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

¹ Рішення Господарського суду м. Києва від 02.03.2015, справа №910/1185/15-г, режим доступу <http://reyestr.court.gov.ua/Review/43006782>

У ч. 2 ст. 432 ЦК України визначені спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Спеціальними законами також передбачені способи захисту відповідних прав.

Відповідно до ч. 2 ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

З наведеного вбачається, що в доменних спорах може бути застосовано лише декілька способів захисту з переліку загальних та спеціальних.

На думку Кудрицької Т., до спеціальних способів захисту прав на домен належать:

- ✓ визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг;
- ✓ припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг;
- ✓ здійснення заходів щодо передання доменного імені;
- ✓ зобов'язання припинити технічне обслуговування домену;
- ✓ зобов'язання відповідачів утриматись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі із знаками позивача, без отримання попереднього дозволу останнього.

Вважаємо, що така думка заслуговує на увагу, однак лише деякі з вказаних вище способів захисту є спеціальним. Зокрема, суд може в мотивувальній частині рішення на основі досліджених доказів щодо спів падіння назви доменного імені і знаку для товарів і послуг позивача вказати, що дії відповідача щодо використання доменного імені є такими, що порушують право інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг. Натомість суд може визнати право позивача на спірний домен, який належить відповідачу (йдеться про такий загальний спосіб захисту як визнання права).

На нашу думку, спеціальними способами захисту є:

- скасування делегування домену (в імені якого використано знак для товарів і послуг або інший об'єкт інтелектуального права, належний позивачеві), що належить відповідачеві як реєстранту,
- переделегування (передання) доменного імені позивачеві.

Такий підхід цілком узгоджується з положеннями Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена, в якій йдеться про можливість прийняття одного з двох рішень: скасування

реєстрації доменного імені або переделегування домену на імя скаржника.

За своєю суттю вказані вище способи захисту прав на домен є припиненням дій, які порушують право позивача (скасування делегування домену), або зміною правовідношення (переделегування доменного імені позивачеві). Відтак ці способи захисту є близькими до загальних способів захисту, що передбачені ЦК України.

Також можливим є застосування такого способу захисту як припинення технічного обслуговування домену. Ця позовна вимога адресується реєстратору, оскільки саме він надає такі послуги відповідно до договору, що укладено між ним та власником домену. Однак невідомо, як цей спосіб захисту поєднується з скасуванням делегування домену, оскільки після скасування делегування домену припиняється і його технічне обслуговування.

Зобов'язання відповідачів утриматись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі із знаками позивача, без отримання попереднього дозволу останнього як спосіб захисту є досить спірним, оскільки ні ЦК України, ні спеціальне законодавство не передбачає можливості заборонити відповідачу вчиняти певні дії в майбутньому.

Отже, до загальних способів захисту, які можуть бути застосовані у доменних спорах, належать:

- визнання права (на домен, зокрема);
- визнання правочину недійсним (щодо відчуження прав на домен від реєстранта іншій особі, яка стає власником домену, щодо якого в подальшому виникає спір);
- припинення дії, яка порушує право (в тому числі припинення використання відповідачем позначення, права на яке

належить позивачеві, у доменному імені, припинення використання доменного імені в рекламі, нанесення на товари тощо);

- відшкодування збитків;
- відшкодування моральної шкоди (шкода діловій репутації позивача);

До спеціальних способів захисту (що передбачені ст. 432 ЦК України), які можуть бути застосовані у доменних спорах, належать:

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів (йдеться про товари, на яких є інформація про відповідача як виробника з вказівкою на веб-сайт, доменне ім'я якого є предметом спору);

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Також іншими спеціальними способами захисту є:

- скасування реєстрації доменного імені;
- переделегування домену на ім'я скаржника.

Доменне ім'я може бути передделеговане за згодою сторін (в тому числі за умовами укладення ліцензійного договору) відповідно до Інструкції щодо процедури передделегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA іншому реєстранту <https://hostmaster.ua/policy/?instr1>

Участь адміністраторів та реєстраторів у доменних спорах в Україні є обов'язковою, оскільки адже більшість доменних спорів спрямовані на передделегування доменного імені, а ці дії вчиняє саме адміністратор. Тому актуальним є питання про залучення цих суб'єктів як учасників процесу.

В літературі вказують, що у зв'язку з цим, позов найчастіше подається до реєстратора, а також особи, яка нібито по-

рушує права на доменне ім'я, та адміністратора¹. Так, наприклад, відповідно до пункту 3.6. розділу 3 Регламенту реєстрації доменних імен в домені СОМ.UA, *"заявка на переделегування доменного імені іншому Реєстранту приймається тільки від Реєстратора, на обслуговуванні якого знаходиться доменне ім'я"*. Тобто фактично процедуру переделегування доменного імені здійснює саме реєстратор.

Власник сайту обов'язково повинен бути відповідачем, оскільки йдеться про позбавлення його певного права (на доменне ім'я).

В судовій справі № 20/590 суд вказав, що у реєстрантів та реєстраторів доменних імен не передбачено повноважень щодо здійснення заходів щодо передачі доменних імен іншій особі. Натомість такими повноваженням (здійсненням переделегування) наділений Адміністратор публічного домену (яким є ТОВ "Хостмайстер"), який не є відповідачем у даній справі. Тому позовні вимоги про зобов'язання реєстраторів доменних імен (відповідача-3 та відповідача-4) провести заходи щодо передачі спірних доменних імен на ім'я позивача не були задоволені². Мотивація: як вбачається із Правил домену .UA, реєстратор - це суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені. Відповідно до п. 2.19 Правил домену .UA адміністратор публічного домену (яким є ТОВ "Хостмайстер") здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

¹ Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-na-sajti-sudova-praktyka/>

² Постанова Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2009 р. Справа № 20/590 // Електронний ресурс. Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/7493162>

- за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;
- за рішенням суду.

Вважаємо, що суд ухвалив правильне рішення у цій справі. Справді реєстраторів можна залучати до розгляду справи в якості третіх осіб на стороні відповідача, оскільки вони перебувають у правовідносинах як реєстрантом, так і з адміністратором.

В іншій справі суд заборонив реєстратору порушувати права позивача ТзОВ «АМСТОР» на знак для товарів і послуг «АМСТОР» шляхом незаконного делегування доменного імені amstor.ua на користь інших осіб (третьої особи – реєстранта) та зобов'язав реєстратора скасувати делегування доменного імені amstor.ua¹.

У справі за позовом власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг до реєстранта (власника домену), ТзОВ «Хостінг Україна», позивач просив зобов'язати реєстранта припинити використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право позивача на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями, зобов'язати реєстранта припинити використання позначення «XXX» в доменному імені, як таке, що порушує виключне майнове право позивача на торговельну марку за міжнародною реєстрацією; зобов'язати ТзОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування доменного імені на користь позивача. Суд позов задоволити². У вказаній справі реєстратор взагалі не залучався до участі у справі, а відповідач – адміністратор подав заяву про розгляд справи без його участі, покладався на розсуд суду, проти позову не запе-

¹ Рішення Господарського суду м. Києва від 02.03.2015, справа №910/1185/15-г, режим доступу <http://reyestr.court.gov.ua/Review/43006782>

² Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 09.10.2015р., справа № 760/9904/15-ц, режим доступу <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723>

речував, доказів не подавав. Це традиційна участь адміністратора у подібних справах, за якої він покладається на суд, і у разі задоволення позову виконає рішення суду щодо здійснення заходів по переделегуванню доменного імені.

Черкашин І.В.

патентний повірений, головний спеціаліст у справах інтелектуальної власності юридичної і патентної фірми «Черкашин і партнери»

ДИСКЛАМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.

Одним з важливих аспектів у регулюванні відносин, які виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельну марку є дослідження і визначення обсягу правої охорони торговельної марки.

Таке дослідження ставить фахівцям у галузі інтелектуальної власності непросте питання, а саме, знаходження меж розповсюдження права власності на торговельної марки.

Дане дослідження розкривається особливості такого поняття як «дискламація», її вплив на обсяг правої охорони і практичні випадки використання.

Варто зауважити, що незважаючи на існування наукових праць і статей щодо: дослідження сутності торговельної марки, особливостей правового регулювання, судової практики, тощо, дане питання досліджувалося досить поверхнево.

Зважаючи на стрімкий процес реформування системи інтелектуальної власності в Україні та приведення законодавства до Європейських стандартів, дана робота може знайти своє

місце та застосування на практиці, у науковій роботі, нормотворчості, тощо.

Поняття «дискламація» торговельної марки є спеціалізованим (фаховим) терміном у галузі права інтелектуальної власності, який майже не використовується фахівцями в Україні.

Дане слово має іноземне походження і означає англійською:

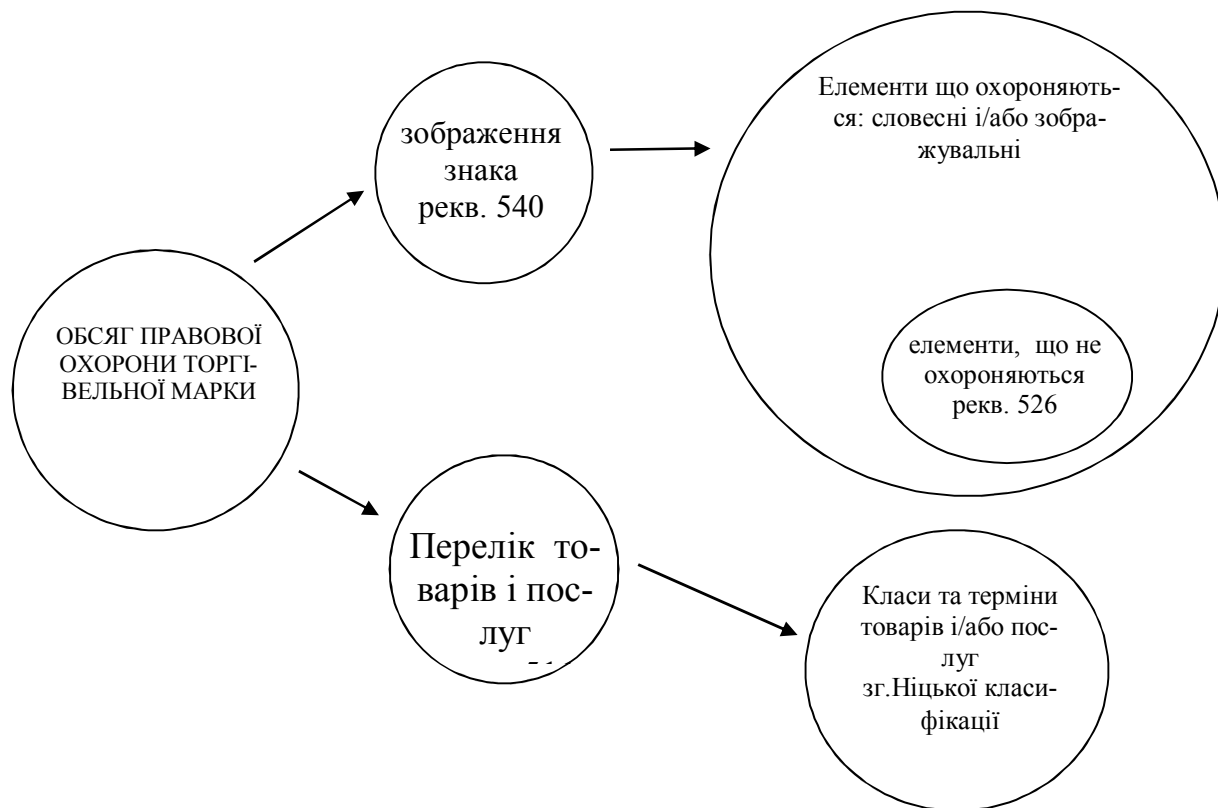
«disclaimer - заперечення (позову, права): відречення; відмова (у т. ч. від права); невизнання (позову, права); відмова від пункту формули винаходу, відмова від формули винаходу; дискламація елемента товарного знака» [1].

У фаховій термінології «дискламація» фактично означає: офіційне сповіщення про те, що під час державної реєстрації, елемент (частина зображення) торгової марки був визнаний таким, що не охороняється і не є предметом самостійної правової охорони.

Для гармонійного розкриття суті дискламації варто почати з визначення та характеристики такого поняття як «обсяг правової охорони».

Згідно п.4 ст. 5 ЗУ “Про охорону знаків для товарів і послуг” (далі «Закон»): *”Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг” [2].*

Схематично обсяг правової охорони торгівельної марки можна зобразити наступним чином:



Як видно на схемі, обсяг правової охорони розподіляється на дві складові - «зображення» та «перелік товарів і послуг», що містить притаманні їм певні характерні ознаки.

Такі ознаки фіксуються у державному реєстрі (далі реєстр) як «відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) ST.60» [3] під кодами «540 – зображення знака», та «511- індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг».

Найчастіше саме при дослідженні таких ознак виникає необхідність у залученні експертів у галузі права інтелекту-

льної власності для вирішення різноманітних питань таких як: визначення охороноспроможності торгівельної марки; визначення схожості та тотожності торгівельних марок; маркетингові дослідження щодо товарів і послуг зазначених у 511 реквізиті; виявлення у зображенні елементів що можуть мати ознаки: державної символіки, творів мистецтва, назв міжнародних організацій, тощо;

Практика дослідження переліку товарів і послуг є більш прозорою і зрозумілою, оскільки перелік товарів і послуг чітко визначений і стандартизований рубриками та термінами Міжнародної ніццької класифікації товарів і послуг, проте дослідження зображення знаку вимагає складного, спеціального дослідження для розкриття змісту зображення в цілому так і його складових елементів: словесних, графічних елементів, їх поєднання, а також інших елементів, зазначених у п.2 ст. 5 Закону.

Однак варто зауважити, що визначення обсягу правової охорони зображення у деяких випадках може виходити за межі 540 реквізиту, якраз таким випадком може бути наявність у зображення знаку так званих «елементів, що не охороняються» які зазначаються у державному реєстрі під кодом 526.

Саме внесення «елементу/ів, що не охороняються» до реєстру і є по суті процедурою «дискламації».

Стандарт 60-й ВОІВ «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються знаків», дійсно визначає реквізит 526 як дискламацію (disclaimer), а пояснювальні примітки визначають що «зазвичай, (дискламація) використовується для зазначення у текстовій формі певних обмежень щодо використання знака ...» [4] проте у державному реєстрі код 526 визначається як: «вилучення з охорони окремих елементів знака;» [2].

Також варто приділити увагу законодавству Європейського союзу, так при дослідженні частини 2 статті 38 Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 22 грудня 1993 р. Про торговельну марку Європейського Союзу (далі Регламент) більш чітко розкрито суть дискламації: *«Якщо торговельна марка містить елемент, який не має розрізняльної здатності, і якщо включення цього елемента до торговельної марки може викликати сумніви відносно обсягу правової охорони торговельної марки, Відомство може вимагати як умову реєстрації цієї торговельної марки, щоб заявник заявив про відмову від будь-яких виключних прав на цей елемент. Відомості про таку відмову (дискламацію) мають бути опубліковані разом з заявкою чи, у відповідному випадку, разом з реєстрацією торговельної марки Союзу.»* [5].

Щодо такого питання як «Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки: Європейський союз та Україна» у науковій праці А.В. Міндрул, цікавим є міркування стовно поняття дискламації : *«Що стосується українського законодавства, то воно містить такі самі підстави для відмови, як і статті 7 Регламенту. Це в першу чергу пояснюється тим, що всі вони містяться у Паризькій конвенції, учасницею якої є Україна ... Стосовно такого поняття, як “дискламація елемента торговельної марки”, можливість якої передбачена частиною 2 статті 38 Регламенту, слід зазначити, що Закон не містить цього поняття як такого. Але за змістом, цьому положенню відповідає норма абзацу восьмого пункту четвертого статті 6 Закону ...»* [6. с. 184]

Подібний погляд по цьому питанню можна знайти у посібнику «Набуття прав інтелектуальної власності» де Левічева О.Д. зазначає: *«Дискламація застосовується та допускається у разі, якщо до складу заявленого на реєстрацію позначення включені неохороноздатні елементи, які окремо не мо-*

жуть бути зареєстровані як знаки, оскільки не відповідають „абсолютним критеріям” охороноздатності”, тобто які мають підстави для відмови в реєстрації, встановлені пунктами 1 та 2 статті 6 Закону. [7]

Треба зауважити, що незважаючи на використання терміну «дискламація» у різних наукових джерелах, він не зустрічається прямо у національному законодавстві, проте опосередковано згадуються елементи знаку які можуть підлягати дискламації.

Як вже зазначалося у цитованих наукових джерелах, закон визначає перелік елементів зображення торгівельної марки, які мають імовірність бути визнаними неохороноздатними - «такими що не охороняються».

Такими можуть бути лише певні групи як винятки, які зазначені у п.п 1-3 ст.6 Закону «Підстави для відмови в наданні правової охорони» де зустрічаються наступні роз'яснення щодо можливості включення неохороноздатних елементів до зображення знаку:

1. щодо державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні, найменування міжнародних міжурядових організацій, тощо;

«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. щодо описових, загальноновживаних, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, не мають розрізняльної здатності :

«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. щодо кваліфікованих зазначень походження товару:

«Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями» [2].

Але, якщо зображення торгівельної марки буде складатися лише з неохороноздатних елементів, то такий знак не буде відповідати «абсолютним критеріям охороноздатності» тобто така реєстрація є неможливою.

Якщо звернути увагу на процедуру дискламації щодо першого винятку, що стосується неохороноздатних елементів знаку, що вмішують державна символіку таку як: слово «Україна», літеросполучення “UA” то можна побачити така процедура є достатньо чіткою і регламентованою.

Процедура «дискламація» елементів державної символіки чітко врегульована у «Правилах погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна».

Правила розкривають основні умови за якими може бути наданий такий дозвіл, а саме:

« - використання офіційної назви держави "Україна" як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи

надає послуги;

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;

- заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і послуг;

- заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

- тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років» [7].

На даний момент існує приблизно 169 реєстрацій знаків з використанням слова «Україна» з зазначенням у 526 реквізиті., як «елементу що не охороняється» згідно такої реєстрації обсяг правової охорони знаку розповсюджується на всі словесні і/або графічні елементи знаку, крім словесного елемента «Україна».

Однак, що стосується інших випадків дискламації – для елементів, що є загальноновживаними, описовими, що не мають розрізняльної здатності, кваліфіковані зазначення походження товарів, практика показує що вказівка у реквізиті 526 відбувається не завжди і тільки за рішенням державної експертизи та на її розсуд підчас розгляду заявкок.

Цікавим фактом також є те що у «Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» немає жодних згадок та роз'яснень щодо 526 реквізиту та процедури застосування дискламації, незважаючи та те що у правилах присутня більшість кодів ІНІД як для заявників так і для патентного відомства.

Для наочності розкриття процедури дискламації варто розглядати як дискламація відбувається на практиці та навести декілька прикладів.

Так наприклад існує відома українська марка шампанського (ігристого вина) «Одеса» виробника «Одеський завод

шампанських вин». Оскільки слово Одеса є назвою міста, звичайно, при подачі на реєстрацію торговельної марки, воно не змогло би самотійно набути правої охорони оскільки воно є описовим, вказує на місце виготовлення та збут товарів (Одеса) і не має розрізняльної здатності серед інших виробників.

Проте у п. 2 ст.6 Закону існує виняток, коли такий заявник може приводити доводи на користь реєстрації, а саме: *«Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;»* [2].

У випадку якщо заявник зможе довести, що позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання, то такий словесний елемент буде включений у обсяг правової охорони, як елемент що не охороняється разом з іншими охороноздатними елементами знаку.

Однак на практиці досліджуючи національні державні реєстрації можна виявити факт вибіркової дискламації. Наприклад, якщо у реєстрації № 10548 комбінованого знаку «АТ ОДЕСА РЛ» вказана дискламація до словесних елементів «АТ» та «ОДЕСА», то у більш пізніх реєстраціях дискламація зустрічається набагато рідше, так у реєстрації № 170735 комбінованого позначення «ОДЕССА» + зображувальний елемент «якір» немає згадки про дискламацію слова «ОДЕССА».

Варто також висвітлити випадки недобросовісного та сумнівного, щодо законності використання дискламації.

Прикладом може слугувати реєстрація № 161276 комбінованого позначення «MONTESSORI FIRST STEPS» з дискламованим словесний елемент «montessori».

Можна зробити припущення, що підставою дискламації було використання прізвища відомої особи: *Марія Монте-сорі — італійський лікар, педагог, перша італійка, що стала*

доктором медицини. Прославилася розробкою педагогічної «методики Монтессорі», яка полягає у вільному розвитку дітей. На відміну від шкільної системи, де знижується активність дітей, символом цього для неї є «шкільна парта». [8]

Сумніви, щодо цієї реєстрації викликають два моменти, по-перше закон не передбачає дискламації для елементів знаку, що відтворюють «прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб», а по-друге, що згідно закону такий дискламований елемент не може займати у зображенні знаку домінуючого положення.

Також можна навести два цікавих прикладів, з точки зору допустимості подібних реєстрації як таких, а також їх недобросовісного використання, щодо реєстрації торговельних марок, для отримання реєстрації доменів другого рівня «.UA».

Першим можна навести приклад реєстрації № 19322 для комбінованого позначення «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК АПТЕКА» з дискламованим словесним елементом «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК».

Оскільки отримання домену «.UA» можливе тільки за умови набуття права власності на торговельну марку, власником цієї торговельної марки було надано свідоцтво про реєстрацію знаку «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК АПТЕКА».

Можна зробити припущення, що використавши прогалини у законодавстві і необізнаності реєстратора, власник знаку зміг переконати реєстратора здійснити реєстрацію саме як apteka.ua., у цьому легко переконатися дослідивши домен і свідоцтво на знак, де дані власника сайту www.apteka.ua співпадають з даними власника Свідоцтва на знак № 19322.

Другий випадок (щодо дискламації) є протилежним першому, де реєстратором доменного імені зареєстровано домен саме на дискламований словесний елемент. Якщо проаналізувати реєстрацію № 71830 то видно що у словесному знаку «ALUSHTA» є дискламований словесний еле-

мент «ALUSHTA», з чого можна зробити висновок, що дана реєстрація фактично нічого не захищає, тобто обсяг правової охорони як такий відступній, оскільки на зображенні знаку присутній тільки словесний елемент, який є дискламованим.

Нажаль на даний момент немає можливості довести, що реєстрація знаку була призначена для отримання домену alushta.ua, оскільки на даний момент таке доменне ім'я є вільне для реєстрації.

Отже, зважаючи на викладене, можна дійти до деяких висновків:

Процедура дискламації хоч і відбувається під час проведення державної реєстрації, але вимагає більш чіткої та прозорої регламентації у національному законодавстві.

Саме поняття дискламації майже відсутнє у наукових роботах і здебільшого носить опосередкований характер при дослідженні підстав відмови у реєстрації. Таке положення вимагає вжиття заходів, щодо кращого висвітлення процедури дискламації.

Варто зауважити що у деяких випадках, наприклад, як внесення слова Україна до зображення знаку, процедура дискламації є регламентованою та чітко визначеною, проте зовсім не регламентованими залишаються процедури дискламації що зазначені у інших випадках застосування дискламації.

Більш глибоке дослідження цієї теми, забезпечить більш ефективний і прозорий механізм набуття прав на торговельні марки, надасть можливість більш ефективно запобігати недобросовісним діям, та зможе заповнити прогалини у законодавстві.

Список використаних джерел:

1. Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник. Вінниця. Вид-во Нова Книга, 2004;

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [Електронний ресурс] <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545>
3. Положення «Про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-02/print>
4. Стандарт ст.60 Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються знаків [Електронний ресурс]
5. Регламент Ради ЄС № 40/94 від 22 грудня 1993 р. Про торговельну марку Європейського Союзу (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark) // Official Journal L 011 , 14/01/1994 P. 0001 - 0036 Finnish special edition: Chapter 17 Volume 2 P. 0003 Swedish special edition: Chapter 17 Volume 2 P.
6. А.В. Міндрул. «Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки: Європейський союз та Україна» АПрН України, К. 2006
7. «Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» [Електронний ресурс] <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10>
8. Марія Монтессорі [Електронний ресурс] https://uk.wikipedia.org/wiki/Марія_Монтессорі

Яворська О. С.

*професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка,
доктор юридичних наук*

ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТОЗДАТНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Правовою формою, що опосередковує використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, робіт, послуг є цивільно-правовий договір. У ст. 1107 ЦК України [1] визначений невичерпний перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормами глави 76 ЦК України урегульовані зобов'язальні відносини з договору концесії, який опосередковує передання комплексу прав, до складу якого входять: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Учасники цивільних відносин, опираючись на принцип свободи договору (ст. 6 ЦК України), можуть укласти і інший договір, що не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним його засадам.

При укладенні таких договорів слід враховувати оборотоздатність окремих об'єктів інтелектуальної власності. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать. Тому неможливе окреме

передання прав на комерційне найменування. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення не включають повноваження щодо розпорядження ними (ст. 503 ЦК України). Більшість майнових прав інтелектуальної власності передаються вільно, без законодавчих обмежень. Таким чином, на підставі договорів можуть передаватися права на торговельні марки, промислові зразки.

Укладення, зміст, виконання договорів щодо розпорядження майновими правами на засоби індивідуалізації мають певні особливості. Зокрема:

– такі договори можуть укладатися лише за наявності у сторони відповідних правоохоронних документів (свідоцтв, патентів). Потрібно підтримувати чинність таких документів шляхом сплати відповідних зборів;

– майнові права інтелектуальної власності мають строки чинності. Права на товарний знак охороняються свідоцтвом зі строком чинності десять років та з правом його поновлення кожен раз на десять років; права на промисловий зразок підтверджуються та охороняються патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. Відтак, зазначені договори є строковими. Якщо сторони і не домовилися про строки чинності договору, то чинність договору не може перевищувати граничних строків чинності відповідних майнових прав.

– усі договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладаються у письмовій формі під страхом їх нікчемності. У ст. 1114 ЦК України зазначено, що ліцензія та відповідні договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація може здійснюватися на вимогу ліцензіара або ліцензіата. Відсутність держав-

ної реєстрації не впливає на чинність прав, переданих за ліцензією чи договором.

Універсальною правовою конструкцією, що опосередковує використання майнових прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір. Він може слугувати правовою підставою використання будь-якого об'єкта інтелектуального права.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка [2] (термінологія у назві Інструкції є неправильною, оскільки на промисловий зразок, як і на будь-який інший об'єкт інтелектуального права, речового права власності не виникає) передбачає як передання прав на промисловий зразок на підставі договору, так і видачу ліцензії та передання прав на підставі ліцензійного договору. Аналогічне зазначене і у Інструкція про порядок подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг [3].

Відповідно до законодавчого визначення ліцензійного договору у ч. 1 ст. 1109 ЦК України та як впливає з аналізу інших норм кодексу договір є консенсуальним, взаємним, відплатним. Ліцензійний договір завжди носить строковий характер. Строк є договірною умовою (ст. 1110 ЦК України). Оскільки за ліцензійним договором передаються майнові права інтелектуальної власності, які мають часові межі чинності, встановлені законом, то у будь-якому разі строк договору не може перевищувати граничних строків чинності цих прав.

Сторонами ліцензійного договору, є ліцензіар та ліцензіат. Ліцензіар – це фізична або юридична особа, яким належать виключні права дозволяти використання відповідного об'єкта. Ліцензіар може укласти декілька договорів щодо одного і того ж об'єкта інтелектуального права на різних умо-

вах. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата за раніше укладеними ліцензійними договорами на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу ч. 2 ст. 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору.

Ліцензіат – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору отримує дозвіл на використання об'єкта інтелектуально права у визначених межах та на певний строк. Жодних спеціальних вимог щодо нього не встановлено.

Ліцензійний договір може укладатися вільно шляхом досягнення взаємних домовленостей через усні переговори, з використанням електронних засобів тощо.

У ч. 3 ст. 1109 ЦК України визначені умови, що мають бути погоджені сторонами у ліцензійному договорі. Оскільки на підставі ліцензійного договору може бути видано ліцензію, то саме у ній окреслюються сфера використання об'єкта, способи його використання, строк та інші умови.

Окремі ліцензійні договори залежно від виду об'єкта інтелектуального права щодо якого вони укладаються, можуть мати певні особливості. Наприклад, відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [4] ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Такий правовий підхід має за мету захист інтересів споживачів, які зорієнтовані на певний рівень якості товарів, робіт, послуг, що надаються під конкретною торговельною маркою. Але практика реалізація такої норми видається проблематичною. Адже підстави, способи, методи переві-

рок та засоби впливу у разі порушення вимог щодо якості товарів, робіт, послуг мають визначатися виключно умовами договору. Якщо такі не визначені, то відсутні механізми впливу на порушника. У який спосіб власник свідоцтва (ліцензіар) може контролювати якість товарів і послуг, що виробляються, надаються ліцензіатом. Навіть, якщо він в змозі здійснювати такий контроль, то які засоби впливу може застосувати, якщо ліцензіат порушує відповідні вимоги.

У ліцензійному договорі, за яким передаються права на знак для товарів і послуг, обов'язково зазначаються перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків), для яких передається право на використання знака (міжнародного знака) (п. 2.3.2. Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг). Аналогічні підходи закріплені Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка.

У спеціальному законодавстві є окремі норми щодо форми ліцензійних договорів. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 20 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [5] і у ч. 9 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» договір про передання прав на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

На підставі ліцензійного договору видається ліцензія, а його умовами визначається її вид. Видача ліцензії як односторонній правочин як і видача ліцензії на підставі ліцензійного договору породжують у ліцензіата відповідні права та

обов'язки щодо використання погодженого об'єкта. Тобто, йдеться про два самостійні способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензію та ліцензійний договір. Сутнісна помилка полягає у тому, що відповідно до ст. 1107 ЦК України ліцензія віднесена до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ліцензія (від лат. *licitus* – дозволений) власне як дозвіл має широке нормативне застосування: як дозвіл на зайняття певними видами господарської діяльності, на експортно-імпортні операції тощо. Відповідні правовідносини виникають з факту її видачі, який набуває характеру одностороннього правочину. У ч. 3 ст. 426 ЦК України закріплене загальне правило, відповідно до якого використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти таке використання, крім випадків правомірного використання без дозволу, встановлених ЦК України та актами спеціального законодавства.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Частиною третьою ст. 1108 ЦК України визначені види ліцензії. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Використання об'єкта інтелектуального права на умовах виключної ліцензії є сприятливим для ліцензіата, оскільки виключно він має право використання зазначеним у ліцензії об'єктом. Навіть сам ліцензіар позбавле-

ний такого права. Таке використання надає переваги ліцензіату на ринку.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Як і виключна ліцензія, одинична ліцензія виключає можливість використання об'єкта іншими особами. Але на відміну від виключної ліцензії за одиничної ліцензії право використання зберігається за ліцензіаром.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта інтелектуального права у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Видача таких ліцензій дозволяє залучати до використання об'єкта якнайширше коло осіб. Відповідно до ч. 4 ст. 1109 ЦК України вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено договором.

Законодавчий перелік видів ліцензій, що наведений у ст. 1108 ЦК України не є вичерпним. Ліцензіар може видати будь-яку іншу ліцензію, що не суперечить закону. На практиці використовуються повні, перехресні, зворотні, відкриті ліцензії, субліцензії. Наведені види ліцензій на практиці можуть доповнюватися будь-якими іншими. Сам поділ ліцензій на види є доволі умовним, оскільки сторони вправі погодити будь-які умови використання об'єкта, поєднавши їх в одній ліцензії.

У спеціальному законодавстві передбачені особливі умови видачі ліцензії на використання об'єкта інтелектуального права. Йдеться про обов'язок власника патенту видати ліцензію.

Випадки видачі примусової ліцензії передбачені і у Законі «Про охорону прав на промислові зразки». У ст. 23 цього Закону зазначено, що власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу

заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Редакційно норми цього Закону та норми ст. 30 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» є однаковими.

Ліцензіат сплачує за видачу йому примусової ліцензії державне мито.

Аналогічно вирішується питання з видачею ліцензії власнику пізніше виданого патенту на промисловий зразок. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техні-

ко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Такі підходи у національному законодавстві відповідають нормам міжнародного законодавства, зокрема, ст. 31 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

Майнові права на засоби індивідуалізації можуть бути предметом інших договорів, відповідно до їх переліку у ст. 1107 ЦК України. Такі права можуть передаватися у заставу на забезпечення виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому Законом України «Про заставу» та з урахуванням спеціального законодавства. Такі права можуть вноситися у статутний капітал юридичних осіб на підставі договору між суб'єктом відповідних прав та зареєстрованою юридичною особою.

Таким чином, ліцензійний договір та ліцензія є поширеними правовими формами розпорядження майновими правами на оборотоздатні засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання, товарів, робіт, послуг. Такі права можуть передаватися на підставі інших договорів як поіменованих, так і непоіменованих у законодавстві.

Використані джерела:

1. Цивільний кодекс України // Електронний ресурс [Режим доступу] : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws>
2. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на

промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: затверджено наказом МОН України 03.08.2001. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1613.

3. Інструкція про порядок подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг: затверджено наказом МОН України 03.08.2001. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1615.

4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993. – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст.36.

5. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993. – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст.34.

Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного
та корпоративного права

Центр дослідження інтелектуального права

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, КОМЕРЦІЙНІ
НАЙМЕНУВАННЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ»

(Львів, 30 листопада 2016 року).

Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб'єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с.