**Рассомахіна Ольга Андріївна. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. : Дис... канд. наук: 12.00.04 – 2008**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Рассомахіна О.А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. –**Рукопис.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ, 2008.  Дисертація присвячена комплексному аналізу проблем правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. Розкрито поняття торговельної марки як категорії господарського права. Значну увагу приділено розкриттю значення процесу використання на етапі набуття прав на торговельні марки. Вперше процедура державної реєстрації прав на торговельні марки розглядається з точки зору дотримання прав заявників у цьому процесі. Визначено особливості правового статусу суб’єктів права на торговельні марки у сфері господарювання. Досліджується поняття та обсяг належного використання торговельної марки у господарському обороті. Значна увага приділяється особливостям правового регулювання використання торговельних марок в окремих галузях економіки України та передачі прав на торговельні марки у сфері господарювання. | |
| |  | | --- | | У дисертації наведене теоретичне узагальнення шляхів удосконалення правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті, що зводиться до наступних положень:  1. Під торговельною маркою як категорією господарського права слід розуміти різновид об’єкта права інтелектуальної власності, за допомогою якого суб’єкт господарювання індивідуалізує свої товари та (або) послуги, забезпечує їх рекламу та гарантію якості у певній сфері господарювання.  2. У вітчизняному законодавстві слід узгодити термінологію на позначення торговельних марок. Оскільки логотипи, придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої, є формою вираження торговельних марок, необхідно викласти абзац 22 ст.1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” у такій редакції:  “логотип – це позначення у особливому графічному виконанні, придатне для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої”.  Оскільки поняття “бренд” є економічною категорію, формалізувати визначення поняття бренд у законодавстві є недоцільним.  Термін “торгова марка” позначає товарні знаки, які використовуються суб’єктами торговельної діяльності, тому цей термін не може бути належною заміною терміна “знак для товарів і послуг” у законодавстві України, оскільки останній має більш широку сферу застосування.  3. Належним чином набуті права на торговельну марку передбачають, що торговельна марка стає самостійним об’єктом правовідносин щодо індивідуалізації товарів і послуг у господарському обороті. У відносних правовідносинах щодо набуття, передачі прав на торговельну марку важливим також є комплекс прав на даний об’єкт.  4. Зважаючи на те, що класифікація торговельних марок відображає суттєві аспекти використання даних об’єктів у господарському обороті, критерії їх класифікації слід доповнити такими:  а) за способами представлення позначення для подання заявки на його реєстрацію у якості торговельної марки: - позначення, які заявляють у вигляді зображень; - позначення, які заявляють у вигляді фонограм на аудіо- або відеокасеті; - позначення, які супроводжують словесним описом; б) за формою використання торговельної марки у господарському обороті: основні та похідні торговельні марки; в) за суб’єктами використання у сфері господарювання: - торговельні марки, що використовуються виробниками; - торговельні марки, що використовуються суб’єктами торговельної діяльності; - торговельні марки, що використовуються суб’єктами некомерційної господарської діяльності; г) за способами використання торговельної марки у господарському оброті: - торговельні марки, що застосовуються на товарах та їх упаковці; - торговельні марки, що застосовуються у рекламі; - торговельні марки, що застосовуються у документації тощо; д) за строком чинності прав на торговельну марку: - торговельні марки, права на які припинені достроково; - торговельні марки, права на які діють протягом 10 років; - торговельні марки, права на які поновлюються кожні 10 років і таким чином діють безстроково; е) за територією чинності прав на торговельну марку: - локальні; - національні; - регіональні; - міжнародні (світові) торговельні марки; є) залежно від кола товарів і послуг, щодо яких охороняється торговельна марка (відповідно до принципу спеціалізації): - універсальні торговельні марки; - торговельні марки, що охороняються лише стосовно товарів і послуг, які наведені у свідоцтві або споріднених з ними товарів і послуг; - торговельні марки, що охороняються  стосовно одного виду товарів чи послуг; - торговельні марки, що охороняються лише стосовно товарів або лише стосовно послуг.  5. З метою вдосконалення порядку набуття прав на торговельні марки та змісту таких критеріїв охороноздатності торговельних марок як відповідність публічному порядку та моралі, неоманливість, розрізняльна здатність у законодавстві слід:  - визначити, що позначеннями, які суперечать публічному порядку та моралі, є такі позначення, які, самі по собі, так і їх використання у якості торговельної марки, буде суперечити правовим основам конституційного ладу України і може викликати обурення громадськості у зв’язку з порушенням правил, що склалися у суспільстві на основі загальноприйнятих норм моралі, традиційних духовних та культурних цінностей;  - доповнити вимогу щодо відповідності публічному порядку нормами:  “у відповідності з міжнародним договором України не допускається реєстрація в Україні у якості торговельних марок позначень, які охороняються в одній із держав-учасниць вказаного міжнародного договору у якості географічного зазначення”;  “позначення торговельної марки є таким, що суперечить публічному порядку у випадку, якщо подання заявки на нього здійснюється недобросовісно”;  - розмежувати зміст таких підстав для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам як оманливість позначення та схожість позначення до ступеня змішування із торговельними марками інших осіб, оскільки перша належить до абсолютних підстав відмови в наданні правової охорони торговельним маркам, а друга до відносних, та викласти норму про неможливість надання правової охорони позначенням, що є схожим до ступеня змішування із торговельними марками інших осіб у такій редакції:  “не може використовуватися як торговельна марка позначення, що є ідентичним чи схожим із зареєстрованою торговельною маркою, що використовується для споріднених товарів і послуг, якщо внаслідок цього може виникнути змішування із зареєстрованою торговельною маркою”;  - визначити, що правило про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання можна застосувати стосовно широкого кола позначень, окрім тих, що суперечать вимогам публічного порядку та моралі;  - закріпити фактори, які можуть свідчити про набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання у господарському обороті: 1) тривалість, територія та обсяг використання позначення; 2) ступінь відомості позначення; 3) реєстрація позначення на ім’я того ж заявника на певній території.  6. З метою удосконалення процедури набуття прав на нетрадиційні торговельні марки у законодавстві слід:  - закріпити чіткі способи представлення нетрадиційних видів торговельних марок: для рухових позначень, голограм та кольорів – це має бути зображення, для звукових та світлових позначень - допускається фонограма;  - закріпити умови державної реєстрації одного кольору у якості торговельної марки: 1) зазначення у заявці форми та усіх можливих способів використання кольору у діяльності заявника; 2) надання документів, що підтверджують набуття  кольором розрізняльної здатності у процесі використання, зокрема те, що колір використовується на переважній частині товарів та/або супроводжує надання послуг;  7. З метою вдосконалення процедури державної реєстрації прав на торговельні марки у законодавстві слід встановити систему гарантій прав заявників на торговельні марки:  - закріпити окрему норму “Поновлення попереднього правового становища”:  “права заявника, який незважаючи на всі належні заходи не спромігся вкластися у встановлений Державним департаментом інтелектуальної власності (Установа) строк, поновлюються, якщо відповідне недотримання безпосередньо призведе до втрати будь-якого права заявника, за умови, що такий строк був пропущений з поважних причин”;  - визначити чіткі строки і порядок надання послуг Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг, зокрема строк передачі звіту та висновків до закладу експертизи;  - встановити зобов’язання Установи не затверджувати висновок експертизи до закінчення 6-ти місячного терміну з дати подачі заявки (строк пріоритету); встановити чіткі строки проведення експертизи закладом експертизи та строки прискореного розгляду заявки на торговельну марку. При цьому загальний строк процедури прискореної державної реєстрації прав на торговельні марки не повинен бути меншим за 6 місяців (строк пріоритету);  - закріпити перелік обставин, за яких рішення про реєстрацію торговельної марки може бути переглянуто Установою: 1) надходження заявки, що має більш ранній пріоритет, на тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення стосовно однорідних товарів і послуг; 2) виявлення заявки, що містить тотожну торговельну марку, чи виявлення тотожної торговельної марки, що охороняється стосовно повністю чи частково однакового переліку товарів і з тим же або більш раннім пріоритетом. Зміну рішення Установою слід віднести до окремої процедури оскарження рішення за заявкою;  - визначити момент припинення права заявника на поновлення строку надання мотивованої відповіді на попередній висновок закладу експертизи: дане право припиняється після отримання заявником рішення про відхилення заявки (відмову у державній реєстрації); строк, протягом якого заявник може поновити строк надання мотивованої відповіді, слід обмежити двома місяцями; відлік строку для подачі клопотання про поновлення строку надання мотивованої відповіді на попередній висновок закладу експертизи (починає діяти право на поновлення) має починатися з моменту усунення причини, через яку не було дотримано часових рамок; слід визначити, що поновлений строк надання мотивованої відповіді має обчислюватися з дати сплати збору за подання клопотання до закладу експертизи;  - закріпити норму, згідно якої офіційна публікація заявки із внесенням відомостей до Реєстру має здійснюватися після проходження формальної експертизи. Офіційна публікація відомостей про заявку має здійснюватися також на офіційному веб-сайті Установи. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг слід встановити строк розміщення відомостей про заявку он-лайн не менше трьох місяців та перелік відомостей, що підлягають опублікуванню: номер заявки, дату подання, дату пріоритету, ім’я заявника, зображення знака чи його опис;  - закріпити перелік обставин, які можуть свідчити про недобросовісність державної реєстрації прав на торговельну марку: 1) торговельна марка реєструється головним чином з метою продажу, передачі у користування чи будь-яку іншу передачу особі, яка фактично використовує цю торговельну марку у господарському обороті, або конкуренту цієї особи за винагороду, що перевищує кошти, витрачені на реєстрацію торговельної марки, що підтверджується відповідними документами; або 2) торговельна марка реєструється з метою перешкодити особі, яка фактично використовує цю торговельну марку у господарському обороті, здійснювати свою діяльність; або 3) торговельна марка зареєстрована головним чином з метою завдання шкоди діловій репутації конкурента; або 4) торговельна марка зареєстрована з метою залучення клієнтів до своєї діяльності шляхом створення змішування із діяльністю особи, яка фактично використовує цю торговельну марку у господарському обороті, щодо джерела, спонсорства або контролю цієї особи.  8. З метою вдосконалення порядку визнання торговельної марки добре відомою обґрунтовано, що права на добре відомі торговельні марки набуваються у процесі використання у господарському оброті і не потребують додаткової реєстрації з боку держави. Вбачається, що застосування норми п.3.1. Порядку для визнання знака добре відомим Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності України про необхідність зазначення у заяві відомостей про наявність правової охорони знака на території України та норми п.3.2. про те, що додатком до заяви є виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг, не є обов’язковим для визнання торговельної марки добре відомою в Україні.  9. З метою вдосконалення порядку набуття прав на торговельні марки на основі використання у законодавстві слід закріпити умови застосування права попереднього користувача на торговельну марку:  - моментом виникнення цього права слід вважати момент виникнення факту попереднього використання;  - форма використання торговельної марки на праві попереднього користувача співпадає з усіма формами належного використання торговельної марки;  - поняття “значна і серйозна підготовка” слід розуміти як здійснення переважної більшості технічних та організаційних заходів з метою забезпечення готовності до виробництва товарів/надання послуг з використанням торговельної марки;  - попереднє використання має бути вчинено добросовісно, при цьому добросовісність слід розглядати як загальне поняття права;  - визначити, що норма абзацу п’ятого п. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про те, що “знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака” не підлягає застосуванню щодо позначень, які використовуються на праві попереднього користувача.  10. Для потреб господарського обороту належним використанням торговельної марки слід визнавати використання, яке забезпечує виконання торговельною маркою її трьох основних функцій - індивідуалізації, реклами та гарантії якості.  11. З метою запобігання конфліктам між торговельними марками та географічними зазначеннями у галузі обігу мінеральних вод Державному департаменту інтелектуальної власності та Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики слід:  - встановити правило, що назва мінеральної води на етикетці тари з мінеральною водою має бути зазначена однаковим шрифтом усіма виробниками мінеральної води відповідного географічного району;  - прийняти рекомендації для суб’єктів господарювання про порядок вибору назв мінеральних вод;  12. З метою запобігання конфліктам між торговельними марками та назвами лікарських засобів у фармацевтичній галузі слід внести зміни до “Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення”: 1) закріпити поняття торговельної назви лікарського засобу; 2) визначити правила обрання торговельної назви лікарського засобу, враховуючи правові та морально-етичні аспекти; 3) закріпити право власника торговельної марки заперечувати проти реєстрації іншими особами без його дозволу торговельних назв лікарських засобів, що є тотожними чи схожими до ступеня змішування з його торговельною маркою, за умови, що права на торговельну марку зареєстровані раніше, ніж назва лікарського засобу, та процедуру реалізації даного права.  13. З метою підвищення ефективності передачі прав на торговельні марки у сфері господарського обороту обґрунтовано необхідність встановлення обов’язковості публікації та внесення до Реєстру відомостей про видачу ліцензій на торговельну марку та необхідність підтвердження зміни власника у випадку укладення договору про передання прав на торговельну марку у повному складі видачею нового охоронного документа та законодавчого закріплення порядку видачі такого документа. | |