



ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ, ТОРГОВІ МАРКИ ЯКИХ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

Олександр Шкудун,
юрист юридичної фірми "САЛКОМ"

Думаю, ні для кого не секрет, що правова охорона знаків для товарів і послуг, яка надається державами тим чи іншим компаніям є достатньо важливою гарантією здійснення підприємницької діяльності на різних ринках. Адже саме торгові марки разом з комерційним найменуванням дають можливість компаніям заробити авторитет, стати відомими і, відповідно, привернути увагу нових споживачів, а також інвесторів.

Разом з правовою охороною, що надається суб'єктам господарювання на національному рівні, існує ще міжнародна охорона знаків для товарів і послуг.

Процедура міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг передбачена Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р., (далі по тексту — "Мадридська угода"), Протоколом до Мадридської угоди, прийнятому в Мадриді 28 червня 1989 р. (далі по тексту — "Протокол"), а також Загальною Інструкцією до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до цієї угоди в редакції від 1 квітня 2004 г, в яких наголошується на тому, що реєстрація провадиться шляхом подачі заявки в Міжнародне бюро

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — "Міжнародне бюро") через Відомство Країни, в якій зареєстрована та чи інша компанія.

Відомством виступає реєструючий орган тієї країни, резидентом якої виступає компанія, що прагне здійснити міжнародну реєстрацію (в Україні функції Відомства стосовно реєстрації знаків в рамках Мадридської угоди відповідно до п. 2.3.1 Наказу Державного патентного відомства України "Про затвердження правил складання і подачі заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" від 28 липня 1995 р. № 116, покладено на Науково-дослідний центр патентної експертизи).

У разі відповідності всім вимогам, передбаченим Мадридською угодою та/або Протоколом для реєстрації знаку, Міжнародне бюро видає свідоцтво про міжнародну реєстрацію, яке направляє заявникові. Міжнародне бюро також інформує всі країни-учасниці Мадридської угоди про таку реєстрацію, публікуючи відомості в спеціальному Бюлетені.

Компанії, що отримали свідоцтво про міжнародну реєстрацію знаків для товарів і послуг набувають захи-



сту своїх торгових марок за кордоном (у тих країнах, які були ними вказані в заявці на реєстрацію).

Відповідно до положень ст. 4 Протоколу, а також ст. 4 Мадридської угоди, в кожній країні-учасниці Мадридської угоди, вказаній в заявці, торговій марці надається така сама правова охорона, яка була б їй надана, якби вона була заявлена безпосередньо в цій країні за національною процедурою.

Це означає, що правовідносини, пов'язані з охороною торгової марки того чи іншого суб'єкта господарювання переходять під юрисдикцію національного законодавства країни, на яку розповсюджується дія міжнародного свідоцтва.

У зв'язку із даною обставиною, іноземна компанія, що розповсюдила правову охорону знаків для товарів і послуг на територію України, стикається з досить-таки серйозною проблемою. Проблема пов'язана з необхідністю використання своєї торгової марки.

Так, законодавство України, зокрема ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі по тексту — "Закон") передбачає, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У зв'язку із цим, не можна не згадати ситуацію, в якій опинилася відома західно-європейська компанія (далі по тексту — "Компанія А"), що надає послуги в сфері гро-

мадського харчування і яка розповсюдила дію міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг на територію України.

До господарського суду міста Києва однією з національних компаній була подана позовна заява з вимогою про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг Компанії А.

Позивач мотивував свою позицію тим, що Компанія А, маючи міжнародне свідоцтво про реєстрацію знаків для товарів і послуг (правова охорона яких розповсюджується в тому числі на територію України), упродовж трьох років не використовує знаки на території України, тим самим порушуючи ч. 4 ст. 18 Закону. Крім того, Компанія А не зареєстрована в державному реєстрі підприємств установ і організацій України як суб'єкт господарської діяльності, а отже не може здійснювати свою діяльність щодо надання товарів і послуг на комерційній основі, тим самим порушуючи зобов'язання щодо добросовісності використання прав на знак.

Дійсно, в ситуації, що склалася, виникає низка запитань. Що саме мається на увазі під терміном "використання знаку"? Яким чином, виходячи з імперативної норми Закону, іноземній компанії необхідно використовувати свою торгову марку? Чи необхідно їй для цього ставати суб'єктом господарської діяльності України, створювати філію або представництво?

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знаку визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, ети-



ЗАХИСТ ПРАВ

кетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Разом з тим, знак також визнається використаним, якщо його застосовано в формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, щоб запобігти порушенню законодавства про охорону прав на знаки для товарів і послуг, іноземній компанії достатньо буде використовувати знак вищезазначеними способами.

Більше того, ст. 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 16 липня 1999 р. № 997-XIV, містить пряму норму, відповідно до якої іноземна компанія має право здійснювати інвестування без створення на території України юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарювання України.

І хоча вищезгаданий закон не конкретизує положення статті щодо того, які саме договори можуть бути укладені іноземною компанією з українськими суб'єктами господарювання, аналіз норм Цивільного кодексу України (Розділ 76), Господарського кодексу України (ст. 408), а також Закону України "Про охо-

рону прав на знаки для товарів і послуг" (ч. 8 ст. 16), дозволяє зробити висновок про можливість укладення двох видів договорів: договору комерційної концесії і ліцензійного договору.

Дана можливість виступає свого роду альтернативним механізмом, що дозволяє іноземній компанії уникнути звернення тих чи інших суб'єктів до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг на підставі їх невикористання протягом трьох років.

В той же час хотілося б відзначити, що вищезгаданий спосіб запобігання негативним наслідкам далеко не завжди може бути прийнятним, адже через об'єктивні причини, товари, що виробляються вітчизняними компаніями досить часто не відповідають європейським стандартам, або стандартам самого іноземного суб'єкта господарювання. У зв'язку із чим, турбуючись про свою ділову репутацію, залучених інвесторів, а також споживачів, західна компанія може не погодитись на укладення таких договорів.

Достатньо важливою гарантією захисту прав власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг є можливість посилатися на обставини, які перешкоджають використанню знака незалежно від його волі.

У разі звернення тієї або іншої особи до суду з заявою про дострокове припинення дії свідоцтва (в тому числі виданого на підставі міжнародної реєстрації), воно може бути припинене повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не вкаже поважні причини, через які знак не використовувався.

Отже, наявність поважної причини невикористання товарного знака



передбачає існування об'єктивних непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання такого знака його власником.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону, такими поважними причинами є:

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

При цьому введенням в оману може визнаватися використання схожих знаків для товарів та (або) послуг, реєстрація підприємства з назвою, яку можна легко сплутати з назвою іноземної компанії, що у свою чергу може ввести в оману споживачів тієї або іншої продукції.

Для цілей вищезазначеної статті використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, з огляду на все вищевикладене можна зробити висновок, що чинне законодавство України дозволяє іноземному суб'єкту господарювання — власнику свідоцтва про міжнародну реєстрацію знаків для товарів і послуг, дія якого поширюється на територію України, використовувати свою торгову марку без здійснення господарської діяльності.

Більше того, іноземному суб'єкту господарювання зовсім необов'язково реєструвати на території України господарське товариство чи реєструватися самому. ◆

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЗАПАТЕНТОВАНО ГОЛОСОВИЙ ПОШУК

Відома пошукова компанія Google запатентувала технологію голосового пошуку, який має назву "голосовий пошук для пошукового движка". Дана система надає можливість користувачу зробити запит на пошук потрібної інформації в усній формі, після чого текст за допомогою певних алгоритмів перетворюється на звичайний текстовий пошук.

На думку аналітиків така технологія дозволить користувачам мандрувати просторами Інтернету за допомогою голосових команд.

За матеріалами: <http://www.lenta.ru>