

Дзик Д. В.

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Стаття присвячена основним проблемам міжнародного та національного законодавств, пов'язаних із захистом загальновідомих товарних знаків. Стаття містить основні причини порушення законодавства, що охороняє загальновідомі товарні знаки, судову практику та пропозиції автора щодо вирішення вищезгаданих проблем.

Мабуть, кожному знайомі такі назви, як «Coca-Cola», «Sony», «Viagra». Всі вони вважаються загальновідомими товарними знаками. Це означає, що вони можуть отримувати охорону на території країни Паризького Союзу незалежно від їх реєстрації чи використання. Єдиною вимогою є те, щоб відповідний компетентний орган держави визнав їх загальновідомими.

Така охорона стала можливою після доповнення Паризької конвенції з охорони промислової власності (далі — Конвенція) в 1925 р. статтею 6 bis, норми якої зобов'язують країни Паризького Союзу відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, а також може сплутатися зі знаком, який за визначенням компетентного органу країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Конвенції і використовується для ідентичних чи подібних продуктів. До цього часу ніхто не був застрахований від того, що його товарний знак міг бути «викрадений». Це пов'язано з тим, що власники знаків з високою репутацією не завжди мають змогу зареєструвати їх в усіх країнах і для всіх товарів та послуг. Навіть найвідоміші знаки використовуються не в усіх країнах. Поки власник такого знака усвідомить необхідність зареєструвати товарний знак в тій чи іншій країні чи розповсюдити міжнародну реєстрацію, національні підприємці вже реєструють у національних відомствах тотожний або схожий знак на ім'я свого підприємства і починають його використовувати цілком законним шляхом.

Здавалося б, що прийняття ст. 6 bis мало б вирішити проблему «викрадення» знаків із високою репутацією, однак подібні правопорушення як тривали, так і продовжують тривати. Це становище пов'язане з певними чинниками.

По-перше, Конвенція не дає визначення поняття «загальновідомий товарний знак». Не да-

ють такого визначення й інші міжнародно-правові акти, які стосуються охорони загальновідомих товарних знаків (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у межах світової організації торгівлі (СОТ), Директива Ради Європи по зближенню законодавств держав — членів Європейського Співтовариства по товарних знаках, Регламент Європейського Співтовариства стосовно товарного знака Співтовариства).

По-друге, в Конвенції не вказано критерії, які мають братися до уваги компетентними державними органами при визначенні того чи іншого знака загальновідомим. Нема їх і в українському законодавстві. Аналіз національних та регіональних законодавств дає змогу визначити такі критерії: інтенсивність реклами та ступінь її розповсюдження, обсяги виробництва та продажу товарів на ринку, обсяг та географічний простір використання знака, економічна цінність знака тощо. Проте найголовнішим критерієм, що має братися до уваги як доказ загальновідомості знака, є ступінь його відомості у відповідному секторі споживачів. Ступінь відомості, як правило, визначається шляхом опитування. Найбільшого поширення як доказу загальновідомості знака опитування набуло в США, Німеччині та Скандинавських країнах.

По-третє, постають також питання про постійність статусу загальновідомого знака в часі і просторі, про чисельність споживачів, для яких цей знак має такий статус, про поширення дії такого знака не тільки на товари, для яких він застосовується, а й на товари інших класів та багато інших питань.

Такі недоліки існують в міжнародно-правових документах. Що стосується національного законодавства, то ситуація тут ще гірша. Так, у Законі України «Про охорону прав на товари та послуги» лише в абз. 1 п. 3 ст. 6 міститься непряма вказівка на загальновідомі знаки: «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення,

які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із... знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна». Для забезпечення дієвої охорони загальноновідомих знаків цієї вказівки замало. До всіх не врегульованих питань, які були перелічені вище, додається ще й те, що в Україні не визначено компетентний орган, який має право визнавати знак загальноновідомим.

Як бачимо, питання захисту загальноновідомих знаків не врегульоване вітчизняним законодавством. Тому слід звернутися до судової практики.

На сьогодні в судах було розглянуто декілька справ щодо визначення знака для товарів і послуг, зареєстрованого в Україні, загальноновідомим. Як приклад можна згадати долю таких відомих знаків, як «SEGA» та «NINTENDO». В 1990 р. фірма Sega Enterprises (Токіо) реєструє знак «SEGA» в СРСР. Починаючи з 1993 р. Громадське російське телебачення (ГРТ) широко рекламує телевізійні ігрові приставки вже досить відомих там японських фірм Sega та Nintendo. Подібне відбувалось і в Україні. Продукцію цих фірм за допомогою телевізійної компанії «ТЕТ-а-ТЕТ» та деяких друкованих засобів масової інформації рекламувало ТОВ «Оріон-Відео 2» та деякі інші компанії. В 1995 р. ТОВ «Флеш» зареєструвало знаки «SEGA» та «NINTENDO» на своє ім'я і через суд зажадало з користувачів знаками вивести з господарського обігу однойменну продукцію, а також компенсувати моральні та матеріальні збитки, зокрема сплатити по 0,5 млн дол. США.

В Господарський суд м. Києва звернулася фірма Nintendo С°, LTD (Японія) з позовом про визнання недійсним свідоцтва на товарний знак «NINTENDO», виданого Держпатентом України на ім'я ТОВ «Флеш», оскільки це суперечить ст. 6 bis Конвенції. Позивач довів, що зареєстрований в Україні знак є відтворенням загальноновідомого знака «NINTENDO», який належить фірмі Nintendo С°, LTD з 1933 р. і який зареєстрований у 55 країнах світу. За даними журналу «Financial World» від 01.09.1995 р., знак «NINTENDO» в 1995 р. займав 21-ше місце в світі й оцінювався в 5,787 млн дол. США. В 1996 р. цей знак займав уже 12-те місце, а серед виробників

дитячих ігор — перше місце в світі. В 1995 р. було виготовлено і реалізовано 95 220 000 одиниць товару на суму 354 152 000 000 ієн, що становить 3,5 млрд дол. США. Наводились докази щодо поширення реклами продукції, маркованої знаком, на територію України. Документально було доведено, що на українському ринку рекламувалась продукція виробництва Японії. На підставі матеріалів справи суд зробив висновок про визнання знака загальноновідомим стосовно японської фірми Nintendo С°, LTD.

В аналогічній справі, яка стосується знака «SEGA», судова практика кардинально змінюється. Так, до Вищого Господарського суду звернулось ТОВ «Сімбо» з позовом про визнання недійсним свідоцтва на товарний знак «SEGA», власником якого є ТОВ «Флеш», оскільки вищезгаданий товарний знак є загальноновідомим в Україні як знак японської фірми Sega Enterprises. У своєму рішенні від 25.02.1998 р. Вищий Господарський суд не застосував ст. 6 bis Конвенції, мотивуючи свою позицію тим, що в Україні відсутній порядок та критерії встановлення загальноновідомості товарного знака. Таким чином, непослідовність судової практики вражає.

Як видно з вищенаведеного, в Україні не встановлено критеріїв оцінки загальноновідомості знака, що тягне за собою численні зловживання в цій сфері та стимулює недобросовісну конкуренцію. Для вирішення даної проблеми необхідно:

1) розробити окремий нормативно-правовий документ, який би встановив механізм визнання загальноновідомості знака. Наприклад, в Росії таким документом є затверджені Роспатентом Правила визнання знака загальноновідомим в Російській Федерації;

2) узагальнити судову практику з цих питань;

3) визначити компетентний орган, який би встановлював загальноновідомість товарного знака, оскільки в Україні це встановлюється *post factum*, коли справа доходить до суду;

4) створити базу даних (реєстр) загальноновідомих знаків. Наприклад, японське патентне відомство надало інформацію в INTERNET щодо знаків, які визнаються на території країни загальноновідомими.

1. Демченко Т. Правова охорона загальноновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 5—6. — С. 15—20.
2. Интеллектуальная собственность.— 2000.— № 7.— С. 74—77.
3. Мішин М. Патент: практика // Галицькі контракти.— 1998.— № 8.— С. 25.
4. Ніколаєнко Т., Коржанська І. Охорона загальноновідомих знаків — проблема міжнародна // Інтелектуальна власність. — 2000 — № 4. — С. 18—23.
5. Ченіга А. Вітчизняні фірми ділять японські товарні знаки // Галицькі контракти.— 1998.— № 7.— С. 43.

D. V.Dzyk

THE PROBLEM OF PROTECTING OF WELL-KNOWN MARKS

The article is devoted to the main problems of the international and national legislation concerning protection of well-known trade marks. The article includes: the main issues of the law on protecting well-known marks breaking, court cases, and author's propositions on solving above mentioned problems.