

Знак в законе

22 мая 2003г. вступила в силу новая редакция Закона "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", в соответствии с которым товарный знак может использоваться в качестве доменного имени для адресации ресурсов в Интернете. Таким образом, существенно возрастает значение знака как атрибута фирмы или предприятия. Как можно в Украине защитить права на товарный знак и что это в итоге даёт?

Законы развития рыночных отношений диктуют необходимость защиты не только прав потребителя, но и прав производителя. К правам производителя относится право владения собственными выпускаемыми товарами, а также право на их маркировку своим товарным знаком.

Маркировка товаров изначально преследует две цели: гарантировать хорошее качество товара и убедить покупателя купить именно этот товар. Владея товаром, предприятие обычно владеет и тем товарным знаком, под которым этот товар поступает на рынок. Во многих странах составляются специальные каталоги зарегистрированных товарных знаков с указанием предприятий, которым они принадлежат. Не является исключением и Украина.

В виртуальном мире

Особенно актуальной проблема использования товарных знаков стала в связи с бурным развитием сети Интернет. В настоящее время трудно представить какую-либо серьезную организацию, которая не имела бы своей визитной карточки в виде сайта во Всемирной Сети. Некоторые из подобных сайтов действительно выглядят как обычные визитные карточки с указанием кратких сведений о фирме, ее расположении и роде деятельности. Однако большинство организаций представляет о себе и своей деятельности более подробную информацию, сочетая ее с рекламой своих товаров или услуг. Торговые фирмы, например, зачастую создают на своих сайтах электронные магазины, что позволяет клиентам осуществлять покупки непосредственно в Сети.

В то же время популярностью известных товарных знаков и легкостью регистрации доменного имени зачастую пользуются киберсквоттеры (захватчики доменных имен). Киберсквоттеры регистрируют на себя доменное имя, аналогичное товарному знаку какой-либо широкоизвестной фирмы с целью дальнейшей продажи зарегистрированного доменного имени этой самой фирме. Нередки случаи сетевого мошенничества, когда на сайте с именем, совпадающим по написанию с известным торговым знаком размещена информация (или даже целый интернет-магазин), не имеющая никакого отношения к законному владельцу этой торговой марки. Примером тому может быть нелегальный сайт-"двойник" телеканала CNN, в действительности CNN не принадлежащий.

Разберемся в терминах

Товарные знаки, или, как определено Законом Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", знаки для товаров и услуг это – обозначения, отличающие товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого производителя. Наряду с официально принятым в Украине термином "знак для товаров и услуг" часто используются другие термины. Чаще других, как и в этой публикации, используется термин "товарный знак" — для товаров, и "знак обслуживания" — для услуг. В мировой практике также используются термины "торговый знак", "фирменный знак", "торговая марка". Последний из них введен в новый Гражданский кодекс Украины как легальное определение товарного знака. К сожалению, украинский законодатель этим не ограничился и в Законе Украины "О рекламе" (в редакции от 03.02.2004г.), наряду с термином "товарный знак" ввел термин "логотип", при этом, не давая определения последнему термину. В сложившейся рекламной практике "логотипом" обычно называют знак для товаров и услуг, выполненный в виде сочетания букв, образующих слово или фразу (рис. 1,2).



Рис. 1



Рис. 2

В то же время знаки делятся еще на изобразительные (рис. 3), объемные, звуковые, световые, обонятельные и иные, в частности комбинированные, которые составлены, например, из словесного и изобразительного элементов (рис. 4, 5).

Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина

+38 (057) 761-04-12

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

info@inventa.ua

www.inventa.ua



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Обилие и разнообразие терминологии приводит к путанице, поэтому, не вдаваясь в подробности возникновения всех этих терминов, отметим, что большинство из них является синонимом термина "товарный знак".

Отдельное место в этом ряду занимает термин "фирменное наименование" или "коммерческое наименование" в соответствии с Гражданским кодексом. Фирменным наименованием в Украине считается наименование юридического лица, осуществляющего хозяйственную деятельность. Это наименование указывается при регистрации предприятия в государственных органах и является неотделимым от зарегистрированного юридического лица. Следует отметить, что фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки на регистрацию в отличие от товарного знака. Никакой проверки на новизну в отношении фирменных наименований не проводится, в связи с чем, довольно часто имеет место повторение одних и тех же наименований вновь открывшихся предприятий даже в одном городе или районе. Это порождает путаницу при идентификации производителя и сбивает с толку потребителя. Отсутствие централизованной регистрации фирменных наименований создает определенную правовую проблему при разрешении споров о нарушении права на фирменное наименование.

Ограничения в регистрации

В отличие от фирменного наименования, товарный знак проходит проверку на новизну и регистрируется в Патентном ведомстве Украины (далее – Укрпатент). Поэтому, если совпадающих фирменных наименований может быть несколько у организаций и предприятий, занимающихся сходной деятельностью, то товарный знак, повторяющий наименование фирмы, может быть зарегистрирован только один в отношении определенного вида деятельности или определенной группы товаров. Такой знак, как было указано выше, называют словесным знаком или "логотипом" и именно он может быть использован в качестве доменного имени.

В регистрации такого знака есть определенные ограничения. Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака наименования, совпадающие с официальными названиями государств. То есть нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака наименование фирмы "Украина", торгового дома "Италия", частного предприятия "Греция" и др. Не могут получить охрану наименования международных организаций, например ООН, ЮНЕСКО, НАТО и другие, также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков гербы и флаги государств, награды. Эти обозначения могут быть включены в состав знака, как неохраняемые элементы, но для этого требуется получить согласие соответствующего компетентного органа.

Не могут получить правовую охрану знаки, состоящие из общеупотребительных обозначений, символов, терминов, а также сертификационных знаков. Например, рис. 6 и 7.



Рис. 6

Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина

+38 (057) 761-04-12

info@inventa.ua

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

www.inventa.ua



Рис. 7

Хотя встречаются и счастливые исключения. Таким примером может быть знак, изображенный на рис. 8., очень напоминающий Государственный Знак Качества СССР, представленный на рис. 9.



Рис. 8



Рис. 9

Товарный знак должен быть новым, т.е. на момент подачи не должно быть зарегистрированного или заявленного на регистрацию в Украине знака, настолько похожего,

что по общему впечатлению их трудно отличить друг от друга. Однако не следует забывать, что это требование касается знаков, относящихся к однородным группам товаров или услуг.

Не следует регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства, цитаты и персонажи из них, без согласия владельцев авторского права или их правопреемников. Так, например, у производителя мебели, желающего зарегистрировать в качестве товарного знака такой логотип как "Двенадцать стульев", Укрпатент вправе потребовать разрешение, полученное у наследников И. Ильфа и Е. Петрова.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака фамилии, имена, псевдонимы известных в Украине лиц без их согласия. Например, Укрпатентом было отказано при регистрации товарного знака "Либиенталь" одной из харьковских фирм, ввиду отсутствия разрешения на использование фамилии известного немецкого инженера-воздухоплователя, полученного от его наследников. На таком же основании было отказано в регистрации товарного знака "Заповіти Рокфеллера", хотя такое словосочетание было зарегистрировано в качестве фирменного наименования в Харьковском горисполкоме.

Не могут получить правовую охрану обозначения, являющиеся общеупотребительными как обозначения товаров и услуг определенного вида. Например, слово "банк", входящее в состав комбинированного знака, изображенного на рис. 10, подлежит дискламации, т.е. не имеет самостоятельной правовой охраны, хотя знак в целом является охраноспособным.

Существуют и другие основания для отказа в регистрации товарного знака



Рис. 10

Скупой платит дважды!

Право собственности на знак подтверждается Свидетельством на знак для товаров и услуг, выдаваемым Укрпатентом. Объем правовой охраны, предоставляемый владельцу товарного знака, определяется приведенным в свидетельстве изображением знака и перечнем товаров и услуг, на которые он распространяется. Срок действия свидетельства составляет 10 лет от даты подачи заявки и может быть продлен неоднократно на следующие 10 лет. За подачу заявки на товарный знак, его экспертизу и выдачу свидетельства уплачиваются соответствующие сборы, величина которых зависит от объема перечня товаров и услуг, относительно которых испрашивается охрана товарного знака. Согласно действующему Положению о порядке уплаты сборов, утвержденному Кабмином Украины от 22.05.2001 г., минимальная сумма сборов за указанные действия составляет 1020 грн.

Право на знак для товаров и услуг относится к категории исключительных прав, т.е. владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться знаком, а также запрещать его использование другим лицам.

Как известно, основной задачей товарного знака является идентификация производителя конкретного товара или услуги. Знак для потребителя является ориентиром, который позволяет ему выбрать определенного производителя и не спутать его с другим. Доменное же имя не предназначено для ориентирования потребителя на рынке товаров и услуг. По сути, доменное имя в Интернете является аналогом телефонного номера или почтового адреса, а попытка захвата доменного имени сродни попытке незаконно прописаться в чужую квартиру. Вот только восстановить справедливость при отсутствии регистрации товарного знака будет очень проблематично. Поэтому нередки случаи, когда такому незадачливому владельцу товарного знака приходится идти на поводу у мошенников и выкупать у них за значительную сумму денег право пользования своим же товарным знаком! Как видим, подтверждается правота известной народной мудрости, которая вынесена в заголовок этого раздела!

Инструкция по применению

Для регистрации товарного знака необходимо составить [ряд документов](#) по установленной форме, предоставить фотографии товарного знака, выполнить классификацию товаров и услуг, на которые будет распространяться данный знак. Эта работа требует профессиональной подготовки и выполняется либо специализированными организациями, либо патентными поверенными, имеющими соответствующее разрешение Укрпатента на занятие этой деятельностью.

Зарегистрированный товарный знак, так же как и [патент на изобретение](#), относится к объектам интеллектуальной собственности и после определения его стоимости может войти в состав нематериальных активов его владельца - юридического лица. Охрана знака, зарегистрированного в Украине, распространяется только на территории Украины. Для регистрации знака за её пределами требуется испрашивать охрану в каждой стране отдельно, либо производить его международную регистрацию (о чем мы расскажем в одной

Патентно-правовая компания «Инвента»

ул. 23-го Августа, 56, оф. 6, г. Харьков, 61000, Украина

Для корреспонденции: а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина



+38 (057) 761-04-12

info@inventa.ua

+38 (050) 343-34-94

+38 (063) 761-04-12

www.inventa.ua

из следующих публикаций). Использование знака признается применение его для маркировки товаров, а также на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, в проспектах, счетах, на бланках и прочей документации, в Интернете.

Администраторы доменов в Интернете решили обезопасить себя от участия в многочисленных судебных спорах по поводу захвата доменных имен и поэтому ужесточили [правила их регистрации](#). Так, например, зарегистрировать доменное имя второго уровня вида www.name.ua теперь возможно лишь при наличии уже зарегистрированного товарного знака.

Что же делать владельцу зарегистрированного товарного знака, если он обнаружит его незаконное использование другими лицами в доменных именах или при маркировке товаров?

Во всем мире несанкционированное использование чужих товарных знаков и фирменных наименований расценивается как введение потребителя в заблуждение относительно происхождения товара и строго наказывается. По искам владельцев защищенных товарных знаков выносятся решения о взыскании штрафов, которые могут исчисляться миллионами долларов, за незаконное вытеснение производителя, за реальные и потенциальные убытки, которые понес истинный производитель.

В Украине на основании ст. 20 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" владелец товарного знака может обратиться в суд для защиты своих интересов и требовать прекращения незаконного использования знака и компенсацию понесенного ущерба.

Кроме того, незаконная деятельность нарушителя попадают под действие Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Согласно этому Закону, к недобросовестной конкуренции относится использование чужого имени, фирменного наименования, товарного знака, поскольку такие действия могут привести к смешению с деятельностью другого хозяйствующего субъекта и нанести ему моральный и материальный ущерб. Владелец товарного знака согласно ст. 20 этого Закона может обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением об изъятии товаров, как у производителя, так и у продавца. При этом совершение действий, квалифицированных Антимонопольным комитетом как недобросовестная конкуренция, влечет за собой наложение штрафов в размере до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если нарушитель не является хозяйствующим субъектом, и до пяти тысяч, если оно является таковым. Кроме того, у нарушителя согласно ст. 24 можно потребовать компенсацию понесенного ущерба.

Как видим, несмотря на иллюзорность виртуального мира Интернета, на основании действующих законов можно и нужно отстаивать свои права и интересы даже там!

Евгений Стогний, Дмитрий Жуванов

Опубликовано: Глобал - Дайджест. - 2004. - №27.