

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ВНАСЛІДОК ЙОГО НЕВИКОРИСТАННЯ

Поліщук Мар'яна Анатоліївна

Студентка 4-го курсу, ФСП, НТУУ «КПІ»

Науковий керівник:

Кодинець А.О.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та господарського права ФСП НТУУ «КПІ».

Виходячи на сучасний ринок, кожна особа бажає використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку, ТМ) для відрізнення її товарів та/або послуг від товарів та/або послуг інших осіб. Нерідко буває, що саме така ТМ уже зареєстрована на ім'я іншої особи яка не використовує її, а у випадку використання такої ТМ першою особою це становитиме порушення виключних майнових прав власника свідоцтва на таку ТМ. Вирішення цього питання розкрито у даному повідомленні.

Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг» (Закон), право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки, але може бути продовженим щоразу на 10 років за умови сплати відповідного збору [3].

Якщо справа стосується ТМ за міжнародною реєстрацією (МР), яка заявлена в Україну за Мадридською системою, необхідно посилатися на статтю 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року, який набув чинності для України 1 червня 2000 року, згідно з якою з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони [1]. Також, відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на ТМ, включаючи виключне право дозволяти використання ТМ та виключне право перешкоджати неправомірному використанню ТМ, в тому числі забороняти таке використання, належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю МР[2].

Відповідно до статті 17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, в тому числі правом використовувати ТМ [3].

Згідно з частиною 4 статті 16 Закону використанням знаку для товарів і послуг (торговельної марки) визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, 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 в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [3]. 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.

Відповідно до статті 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути припинено достроково у випадках, передбачених законом [2].

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону 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, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Вказаною статтею також передбачено, що дія свідоцтва може бути припинена, якщо власник свідоцтва зазначить поважні причини такого невикористання [3].

Для того, щоб довести невикористання ТМ, необхідно надати суду достатні для цього докази, але необхідно також пам'ятати, що ніякі докази не мають для суду заздальгідь встановленої сили. До таких доказів належать, зокрема, наступні (які найширше використовуються на практиці): повідомлення Державного підприємства «Український інститут промислової власності» щодо відсутності видачі ліцензій на використання ТМ; довідка Дочірнього підприємства «Моніторинг ЗМІ України», яке спеціалізується на проведенні

моніторингових досліджень щодо реклами на телебаченні, радіо та друкованих засобах масової інформації, стосовно відсутності рекламування ТМ на телебаченні, радіо.

Якщо справа стосується ТМ за МР (в такому випадку також потрібно пам'ятати, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачає, що підсудність судам України є виключною у справах з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні) [4], можна надати ще такі додаткові докази: довідка управління статистики, яка затверджує що власник МР немає представництва на території України; повідомлення Державної митної служби України про те, що товари під даною ТМ не ввозились на митну територію.

Станом на сьогодні повністю була припинена дія свідоцтв (МР) зокрема на такі ТМ: «А AUTOGRILL» (МР № 528522), «Киндер ТОП» (свідоцтво № 63446), «GANCIA» (свідоцтво № 51414), «ALDI» (свідоцтво № 39921), і частково, зокрема ТМ «EFKO» (МР №и 819575), «RIO» (свідоцтво № 52010), «INSPIRA» (МР № 819575), «Porsche Cayenne» (МР № 725923).

Таким чином, у випадку невикористання ТМ повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років будь-яка особа може звернутись до суду з заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Подаючи таку заяву, особі потрібно також довести, що вона має наміри та інтереси у використанні такої ТМ, наприклад, подати до ДП «Український інститут промислової власності» заявку на таку ТМ.

Використана література:

1) Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року;

2) Цивільний кодекс України // Відом. ВРУ від 03.10.2003 – 2003р. №40, ст.356;

3) Закон України «Про охорону знаків для товарів і послуг» // Відом. ВРУ від 15.02.1994 – 1994р. №7, ст.36;

4) Закон України «Про міжнародне приватне право» // Відом. ВРУ від 12.08.2005 – 2005р. №32, стор.1278, ст.422.