

розповсюдження реклами, так і визначатись в окремих договорах про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [5].

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 15 трав. 2014 р.: – К.: Паливода А. В., 2014. – 380 с.
2. Закон України Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-ХІІ / Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_avtors_ke_pravo_i_sumizhni_prava.htm.
3. Закон України «Про рекламу» // Радник. Український юридичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://radnuk.info/komentar/zakon/630-reklama/17257-statnya-4-vikoristannya-ob-yektiv-avtorskogo-prava-i-abo-sumizhnih-prav-u-reklami-zminena.html>.
4. Авторська реклама або особливості використання об'єктів авторського права в рекламі / Юридичний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2246>.
5. Договірні засади використання об'єктів авторського права у рекламі / Г. О. Ульянова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://apdp.in.ua/v42/08.pdf>.

ЯК ЗАХИСТИТИ ЕТИКЕТКУ

Шматков Роман Павлович,

*старший викладач Черкаського національного
університету ім. Богдана Хмельницького*

У практиці роботи судових експертів з питань інтелектуальної власності досить часто виникають ситуації, коли досліджуваний об'єкт одночасно належить до сфери дії кількох спеціальних законів. Як правило, це стосується такого специфічного об'єкта правової охорони як етикетка.

За класичним визначенням етикетка є одним з різновидів комбінованих товарних знаків. Справді, одним з її призначень є саме те, що становить основну функцію знаку для товарів і послуг: відрізнити товари одного виробника від однорідних товарів інших виробників. Так чи інакше, етикетка використовується для позначення (відрізнення) товару. Саме у цьому полягає її суть, як об'єкта, що підлягає охороні згідно Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зауважимо, що основним охороноздатним елементом етикетки є оригінальна назва, в широкому розумінні – напис.

Якщо говорити про товарний знак, як про інтелектуальний продукт, то будь-яка з відомих етикеток є взірцем творчого підходу до розробки знаків. Товари з етикетками реалізуються здебільшого через роздрібну мережу, і оригінальна назва або примітне зображення на упаковці нерідко здатні вплинути на вибір покупця. Отже, дії виробника, який дбає про свій імідж, при просуванні на ринок нового товару досить прості: розробити етикетку, отримати свідоцтво на знак, організувати рекламну кампанію, визначити цінову політику, а далі – відслідковувати, щоб ніхто не спробував підробити його товар.

Не секрет, що підробка відомих на ринку товарів є прибутковою справою. Однак масштаби цього «бізнесу» та витонченість методів може оцінити не кожен.

Не торкаючись проблем безпосередньої підробки товару (контрафакції), вважаємо за необхідне акцентувати увагу саме на підробці етикеток та упаковки. Зміст цього порушення коротко описується в матеріалах ВОІВ [1]:

«9.208. Замість того, щоб розробити своїми силами етикетку чи упаковку, які створюють для товару імідж його творця, підроблювач намагається скористатися репутацією конкурентноздатного товару, надавши своєму товару вигляд настільки подібний до нього, що на ринку виникає змішування.

9.209. Часто підроблювач використовує товарний знак (в розумінні назви товару), який є подібним до ступеню змішування з товарним знаком його конкурента. Якщо він так робить, то порушує право на товарний знак».

Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає достатньо дієві засоби захисту прав власників товарних знаків. Однак на практиці спроби суддів та правоохоронців досягнути та зіставити норми цього закону без належного експертного висновку є малорезультативними.

Згідно з п. 2 ст. 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати або знищення виготовлених зображень знаку або позначення.

Звідси зрозуміло, чому питання, що ставиться до судового експерта при розгляді справ про порушення прав власника свідоцтва, має стандартний зміст: чи є позначення, застосоване на упаковці товару

виробника А (етикетка), схожим настільки, що його можна сплутати із зображенням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №..., що належить виробнику Б?

Суд, отримавши ствердний висновок експерта, готовий ухвалити відповідне рішення. Однак важливим аргументом, що не дозволить цього зробити є «патент на промисловий зразок», який видано на ту саму етикетку, яка схожа на зареєстрований знак.

Слід зазначити, що такий поворот справи насправді викликає паніку у стані власників товарних знаків. Але чи є для цього причини?

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (стаття 5, пункт 2) визначає, що «Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб».

Етикетка, яка зазвичай включає малюнок, оригінальне розфарбування або їх поєднання, начебто підпадає під таке визначення. Втім спробуємо поглянути на проблему з іншого боку.

Згідно з міжнародною практикою, промисловий зразок є естетичне або ергономічне рішення зовнішнього вигляду промислового виробу, який виконує утилітарну (прикладну, вузькопрактичну) функцію. На жаль, в українському законі ця вимога не акцентується, але це не означає, що наше законодавство розуміє під промисловим зразком щось інше, ніж решта країн світу.

Етикетка, як було зазначено вище, виконує суто інформаційну функцію, функцію позначення товару, і не є виробом, призначеним для практичного використання споживачем. Людина споживає мінеральну воду, вино, сигарети, позначені етикетками, але не самі етикетки.

Проаналізуємо положення двох законів, які стосуються використання відповідних об'єктів промислової власності.

Так Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стаття 16, пункт 2) передбачає, що використанням знаку визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот [2].

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (стаття 20, пункт 2) використанням промислового зразка вважає виготовлення,

пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка [3].

Пам'ятаючи, що обидва закони зобов'язують власників охоронних документів добросовісно використовувати надані їм права, визначимо, що ж з позиції наведених норм, є використанням цих об'єктів у разі, якщо охоронний документ видано на етикетку.

Отже, використання етикетки, як товарного знаку може бути застосування її на товарах, для яких її зареєстровано, у рекламі тощо.

Використанням же промислового зразка, об'єктом якого є етикетка, може бути її виготовлення, пропонування для продажу, продаж, зберігання, але ні в якому разі не застосування для позначення товарів.

Саме таким чином повинні використовувати свої права щодо охоронюваних об'єктів власники свідоцтва на товарний знак та, відповідно, патенту на промисловий зразок.

Висновок зрозумілий: патент на промисловий зразок, об'єктом якого є етикетка, не надає його власнику право використовувати цю етикетку для позначення товарів.

Таким чином, наявність такого патенту не є підставою для невизнання порушенням прав власника свідоцтва застосування на однорідних товарах етикетки, схожої на зареєстрований знак. Таке застосування регламентується виключно Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Кількість прецедентів наводить на думку, що досліджувана проблема потребує певного законодавчого врегулювання. Якщо Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить норму, згідно з якою позначення, що відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, не реєструються як знаки, то в Закон «Про охорону прав на промислові зразки» адекватних положень не введено. Це цілком зрозуміло: законодавець не міг передбачити настільки високий рівень винахідливості вітчизняних підприємців.

У виданні «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» [4] з цієї проблеми зазначено наступне:

«Явочна система реєстрації промислового зразка дає можливість швидкого одержання охоронного документа і використання етикетки у виробничих цілях, маючи правовий захист для неї.

Користуючись цим, деякі недобросовісні виробники реєструють як промисловий зразок етикетки, які їм не належать.

Хотілося б мати більш злагоджені дії експертизи товарних знаків і експертизи промислових зразків, регламентовані законодавством і підзаконними актами, що припиняли б подібні випадки недобросовісної конкуренції товаровиробників».

Очевидно, найбільш радикальним засобом вирішення проблеми було б пряме виключення етикетки з числа об'єктів промислового зразка. Але це певним чином ущемляє інтереси розробників та виробників етикеток: їхні права інтелектуальної власності повинні бути захищені, а захист їх двома законами (про авторське право та про промислові зразки) надає надійну кумулятивну охорону.

На думку автора, доцільним було б введення до Закону «Про охорону прав на промислові зразки» норми, що виключала б надання правової охорони будь-яким букво-, цифро- та словосполученням, які можуть бути охороноздатними елементами товарних знаків. При цьому, пам'ятаючи, що напис може бути елементом дизайну, таке виключення слід ввести лише щодо змісту напису, іншими словами – зміст напису не може бути суттєвою ознакою промислового зразка.

Також у законі слід передбачити дзеркальні норми, які унеможливили б відтворення в промислових зразках зображень, яким надано правову охорону як товарним знаком інших осіб.

Можливо, такі зміни примусять переглянути підходи до проведення експертизи заявок на промислові зразки, але можна впевнено стверджувати, що вони будуть серйозним кроком вперед у справі боротьби з підробками.

Список використаних джерел

1. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін-Юре», 1999 р. – 578 с.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. №3689-ХІІ зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show>.
3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 23.12.1993 р. № 3770-ХІІ зі змінами [Електронний ресурс]. “ Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show>.
4. Тофіло А. В., Левічева О. Д. «Експертиза об'єктів промислової власності». Конспект лекцій для студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001 р. – 72 с.