

Торговая марка: НОВЫЙ ПОВОРОТ



ТАТЬЯНА ГЛУХОВСКАЯ,

адвокат, патентный поверенный адвокатской конторы «Коннов и Созановский»

Со вступлением в силу нового Гражданского кодекса Украины правоотношения по регистрации и использованию товарных знаков в Украине приобретают новые черты. Во-первых, мы будем защищать права уже не на «знак для товаров и услуг», а на «торговую марку». Изменение терминологии логично, поскольку в мировой практике активно используется понятие «trademark», идентичное нововведенному наименованию украинского товарного знака.

Позитивным моментом новых положений является долгожданное появление в Кодексе понятия «международная регистрация», которая, согласно пункту 3 статьи 494 Кодекса, не требует удостоверения свидетельством. Это позволит избе-

журба лицензиату лицензиаром при досрочном прекращении действия имущественных прав, которое возможно в двух случаях:

1) в связи с превращением торговой марки в общеупотребительное обозначение определенного вида товаров и услуг;

2) по инициативе владельца имущественных прав.

Больше вопросов возникает в связи с возможностью досрочного прекращения прав на товарные знаки по инициативе владельца свидетельства, у которого есть лицензиаты. В данном случае это действие может нарушить интересы лиц, получивших разрешение на использование таких прав, и нанести им существенный ущерб. Поэтому в такой ситуации возме-

первых, какие критерии будут применяться к определению «значительности» и «серьезности» подготовки? И вообще, что такое подготовка к использованию торговой марки?

Когда речь идет о подготовке к использованию изобретения, все становится предельно ясным: она может включать разработку и утверждение технической (технологической) документации, получение всевозможных разрешений на открытие производства, закупку необходимого оборудования, создание опытно-промышленных образцов и т. д.

Совсем другая ситуация с торговой маркой.

Согласно действующему Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», использованием торговой марки является воспроизведение ее на товарах и при предоставлении услуг, в рекламе, печатных СМИ, на вывесках и т. д.

Как тогда, учитывая это определение, можно доказать, что кто-то готовился к использованию брэнда, если любое нанесение на товар, хозяйственную документацию или бланк уже будет ее использованием?

Возникает еще один вопрос. В отличие от статьи 500 Кодекса, в Законе «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» существует ограничение для преждепользователей, согласно которому право преждепользования ограничивается тем объемом использования идентичного изобретения, в котором оно было до подачи заявки.

В новом Кодексе такое ограничение отнесительно преждепользователей брэнда отсутствует. Означает ли это, что любое использование предприятием торговой марки, даже если речь идет всего лишь о размещении на бланках счетов, позволит ему использовать ее и в дальнейшем в любых объемах (на товарах, рекламе и т. д.), несмотря на выданное иному лицу свидетельство на идентичный брэнд?

НОВЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС УКРАИНЫ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА

жать во время судебных заседаний необходимости доказывать, что международная регистрация в Украине имеет такую же юридическую силу, как и свидетельство, несмотря на то, что она не оформляется никаким правоустанавливающим документом и подтверждается только публикацией в официальном бюллетене ВОИС.

А вот с имущественными правами в новом Кодексе возник небольшой конфуз, поскольку владельцами таковых в статье 495 названы владелец: свидетельства (1), международной регистрации (2), торговой марки, признанной в установленном порядке и хорошо известной (3).

Обратим внимание на то, что, согласно действующему законодательству, существуют еще и правопреемники владельца свидетельства, так же, как и правопреемники владельца международной регистрации, которые почему-то были забыты.

Интересным моментом стало положение пункта 3 статьи 497 Кодекса, предусматривающее возможность возмещения

ущерба будет оправданным, а единственно правильным для лицензиата *будет заранее предусмотренное в договоре с владельцем прав категорическое обязательство последнего не прекращать досрочно действие свидетельства*, что возможно на основании статьи 497 Кодекса.

Совсем новым является положение статьи 500 Кодекса, которое вводит в правоотношения, связанные с регистрацией и использованием торговых марок, понятие «право преждепользования». Согласно данной статье, любое лицо, которое до даты подачи заявки или до даты приоритета добросовестно использовало заявленную торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования или использования, предусмотрившегося указанной подготовкой.

После первого же прочтения этой нормы возникает несколько вопросов. Во-

