

**А. Ю. ГОЛУБОВСЬКА**

*Альона Юріївна Голубовська, здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОНЯТТЯ «ДОБРЕ ВІДОМІ» ТОРГОВЕЛЬНІ ЗНАКИ**

Мета цієї статті: порівняти поняття «добре відомий» торговельний знак з такими категоріями як знаменитий торговельний знак, бренд, загальновідомий торговельний знак; обґрунтувати доцільність використання єдиного терміну: «добре відомий» торговельний знак; проаналізувати поняття «добре відомий» торговельний знак.

Сьогоднішні у світі немає єдності у використанні термінології щодо «добре відомих» торговельних знаків. Так, суди та автори коментарів використовують дуже багато термінів при посиланні на «добре відомі» торговельні знаки чи різноманітні їхні категорії, включаючи «ті, що користуються славою», «знамениті», «дуже відомі», «з сильною репутацією» і «виключно добре відомі»<sup>1</sup>. Ці терміни мають настільки багато ступенів дублювання і взаємозв'язку, що їх багатократне використання спричинило досить велику кількість непорозумінь<sup>2</sup>. Оскільки це питання є досить дискусійним (адже неодноразово обговорювалося на міжнародних конференціях та «круглих столах»), то розібратися у цьому словесному розмаїтті дуже складно. Що стоїть за цими словами: різні поняття, тотожні чи синоніми? Термінологічна невизначеність, підміна різних за змістом понять у законодавчих та нормативних актах призводить до неоднозначних трактувань, непорозумінь, плутанини та юридичних казусів. Спробуємо розібратися у цих термінах, проаналізувавши їхній зміст, практику застосування і дати деякі рекомендації щодо подальшого використання і внесення відповідних змін до чинного законодавства<sup>3</sup>.

Підґрунтям даного дослідження стали роботи Г. Андрощука, Є. Арієвича, А. А. Герца, Т. С. Демченко, О. О. Зайцевої, Т. Коваленко, І. Ю. Кожарської, В. М. Крижни, В. В. Орлової, Т. Родіонової, О. Росомахіної, Ф. Мостерта, Той-Су-Аунг та ін.

Сочатку варто акцентувати увагу на тому факті, що в нашій державі при характеристиці «добре відомих» торговельних знаків досить часто зустрічається термін «загальновідомий» торговельний знак. Річ у тім, що в Україні досить тривалий час не було однозначного та єдиного перекладу статті 6 bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) щодо «добре відомих» знаків. В англійській юридичній практиці використовується термін «*well known trademark*». Відповідно на російську мову цей термін було перекладено як «общеизвестный товарный знак», і після цього, уже в результаті російсько-українського перекладу отримали термін «загальновідомий торговельний знак». Проте безпосередній переклад з англійської дає змогу стверджувати, що більш коректним українським терміном потрібно вважати «добре відомий знак». Саме цей термін і було запропоновано для подальшого використання Українською Асоціацією власників торговельних знаків<sup>4</sup>. Саме він і був закріплений у ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»<sup>5</sup>. Отже, введення до сфери регулювання національного законодавства поняття «добре відомий» торговельний знак вже ні в кого не викликає сумнів, оскільки воно є найдоцільнішим і правильнішим перекладом англійського терміна «*well-known*»<sup>6</sup>. Таким чином, варто застосовувати єдину термінологію, а саме термін «добре відомий» торговельний знак.

Окрім того, досить часто при характеристиці «добре відомих» торговельних знаків використовують термін «бренд». Науковці висловлюють різні погляди з цього приводу.

Так, одні ототожнюють звичайну торговельну марку з брендом. Наприклад, А. А. Герц зазначає, що у сучасному світі компанія може володіти необмеженою кількістю торговельних марок, які часто називають «брендом»<sup>7</sup>.

Інші ототожнюють поняття «добре відома» торговельна марка з брендом. Так, О. Росомахіна зазначає, що звичайна торговельна марка має звичайний рівень відомості і вартості. Торговельна марка стає брендом у разі перетворення її на добре відому<sup>8</sup>. М. Дубинський зазначає, що в повсякденному вживанні поняття «відомий торговельний знак» досить часто підміняють звучним словом «бренд». Однак, юристи здебільшого оперують все-ж таки не «брендами», а «знаками»<sup>9</sup>. Підтримуємо вищезазначену позицію.

Варто зазначити, що при характеристиці «добре відомих» торговельних знаків найбільше проблем виникає при використанні таких категорій, як «добре відомий» (*well-known*) торговельний знак та «знаменитий» (*famous*) торговельний знак. Так, досить часто при аналізі законодавств та наукових видань різних країн світу можна спостерігати їх використання як синонімів, або як різних категорій.

Для кращого розуміння понять «добре відомий» (*well-known*) та знаменитого (*famous*) торговельного знаків спочатку надамо тлумачення таких категорій, як відомість та знаменитість.

Така категорія як відомість визначається як «стан, за якого щось добре знане або обговорюване багатьма людьми, особливо за рахунок значних його досягнень»<sup>10</sup>.

Відомий – 1. Такий, про який знають, мають данні. 2. Такий, про якого усі знають, той, що користується славою. 3. Загальновизнаний таким<sup>11</sup>. Під такою категорією, як «знаменитий» розуміють: той, що користується надзвичайно великою відомістю<sup>12</sup>. Знаменитий – прославлений, такий, що користується дуже великою відомістю<sup>13</sup>. Отже, з наведених вище трактувань таких категорій як відомість та знаменитість випливає, що вони є синонімами, а синоніми – це слова, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються за звучанням<sup>14</sup>. Якщо при аналізі таких категорій як знаменитий та відомий, ми доходимо до висновку, що ці категорії є синонімами, то з торговельними марками все набагато складніше. Вчені не мають єдиної точки зору з цього питання.

Так, одні зазначають, що знамениті та добре відомі торговельні знаки є тотожними, а терміни застосовуються як синоніми. Наприклад, Міжнародна асоціація з товарних знаків (далі – INTA), яка підтримує ефективну охорону і захист добре відомих товарних знаків в усьому світі, зазначає, що у деяких юрисдикціях знамениті (*famous*) і добре відомі (*well-known*) торгові марки розглядають як синоніми<sup>15</sup>.

Інші зазначають, що є різниця між «добре відомими» та знаменитими торговельними знаками. Наприклад, деякі вчені вважають, що знамениті знаки традиційно розглядаються як такі, що мають вищий рівень репутації, ніж добре відомі марки, і тому заслуговують на ширшу сферу захисту всупереч незаконному використанню щодо неконкурентних товарів чи послуг<sup>16</sup>. Таку саму позицію висловлює INTA. У більшості юрисдикцій знамениті (*famous*) і добре відомі (*well-known*) торгові марки все-таки розрізняють. У цих юрисдикціях знамениті марки користуються більш високим ступенем репутації, ніж добре відомі марки. Для того, аби знамениті марки отримали захист, часто їх необхідно зареєструвати (принаймні, на їх батьківщині) для захисту, у той час як добре відомі марки, як правило, стають охоронюваними без будь-якої реєстрації. Проте, добре відомі знаки часто захищені тільки для однорідних товарів і послуг, у той час як знамениті марки можуть бути захищені від несанкціонованого використання щодо неоднорідних товарів і послуг. Таким чином, як правило, важче довести, що марка знаменита, аніж добре відома<sup>17</sup>.

У свою чергу Т. Демченко, наприклад, зазначає, що загальновідомі та знамениті знаки мають різний правовий статус. Відмінність між ними полягає перш за все у ступені відомості та її правових наслідках для зацікавлених осіб. Так, загальновідомим є знак, відомий значній частині зацікавлених кіл суспільства, який охороняється незалежно від його реєстрації чи використання в країні, де витребується охорона. При цьому, охорона загальновідомого знака здійснюється відповідно до принципу спеціалізації, тобто стосовно тих товарів чи послуг, щодо яких він звичайно застосовується. Хоча знаменитим знаком визнається знак, відомий значній частині широкого загалу населення. Знаменитий знак може отримати охорону стосовно неоднорідних товарів чи послуг за умови його державної реєстрації в країні, де потребується охорона<sup>18</sup>. Т. Демченко також зазначає, що існуюче сьогодні неоднозначне визначення правового положення загальновідомих та знаменитих знаків може викликати певні труднощі насамперед для відповідних компетентних органів, які здійснюють їх охорону<sup>19</sup>.

З цього приводу варто зазначити, що в основоположних міжнародних актах щодо «добре відомих» торговельних знаків, таких як Паризька конвенція та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) (далі – угода ТРІПС) застосовується єдиний термін «добре відома» (*well-known*) торговельна марка. Проте в Сполучених Штатах Америки на відміну від вищезазначених актів застосовують іншу термінологію – знамениті торговельні марки. Так, згідно з пунктом 1 Поправок федерального закону про захист торговельних марок від розмивання (дилуції) (далі – TDRA), марка вважається знаменитою, якщо вона є широко пізнаваною загальною кількістю споживачів Сполучених Штатів, оскільки вказує на власника марки, який надає дані товари чи послуги<sup>20</sup>.

Така ситуація сьогоднішні ускладнює розуміння правової природи «добре відомих» торговельних знаків. Тому, при вирішенні цього питання варто зазначити, що, відомий комітет експертів з добре відомих марок насправді зазначав, що таке різноманіття термінів «є не більш ніж лінгвістичною плутаниною»<sup>21</sup>. Тому варто погодитися з провідним спеціалістом у сфері торговельних знаків Ф. Мостертом, у тому, що набагато краще було би сфокусувати свою увагу на універсальному терміні, що закріплено в статті 6 bis Паризької конвенції – добре відома марка<sup>22</sup>.

Дискусії точаться щодо ще одного проблемного питання: необхідності закріплення поняття «добре відомих» торговельних знаків на нормативному рівні. Адже, ні Паризька конвенція, ані Угода ТРІПС не закріплюють поняття «добре відомий» торговельний знак. Окрім того, досить рідко поняття «добре відомого» торговельного знаку закріплюються державами на національному рівні. Так, поняття загальновідомого торговельного знаку на національному рівні закріплено в Російській Федерації, а саме в Правилах визнання торговельного знаку загальновідомим в Російській Федерації (далі – Правила РФ). (п. 1.1 Правил РФ)<sup>23</sup>.

Серед науковців немає єдиної позиції з цього питання. Тим не менше, науковці та правові організації робили свої спроби надати визначення поняттю «добре відома» торговельна марка. Так, знаменитим (*famous*) чи добре відомим (*well-known*) є торговий знак, що з урахуванням його широкої репутації або визнання, може користуватися більш широким захистом ніж звичайні знаки<sup>24</sup>. Згідно зі звітом Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (далі – AIPPI) щодо добре відомих марок добре відомі марки можуть бути охарактеризовані, як марки, які є знамениті серед значної частини відповідної публіки в значенні асоціювання з конкретними товарами чи послугами<sup>25</sup>.

Проте більшість вчених та практиків зійшлися у думці, що поняття «добре відомий» торговельний знак є оціночним, а тому закріплювати його чітке визначення є недоцільним, тим більше на міжнародному рівні,

адже воно буде різним у кожній конкретній ситуації. Обґрунтовують вони свою позицію тим, що цілком достатнім є закріплення єдиного підходу щодо визначення на міжнародному рівні критеріїв визнання знака «добре відомим», а саме в Паризькій конвенції та Угоді ТРІПС. Так, наприклад, Ф. Мостерт зазначає, що потрібно визнати, що статус добре відомий не може бути визначений з точністю до чіткого поняття. Він просто відображає рівень впізнаваності марки серед релевантної публіки крізь призму особливих обставин конкретного випадку<sup>26</sup>. Він також зазначає, що добре відомий статус може бути найкращим чином описаний як динамічна обставина, досягнення якої залежатиме від багатьох численних та різноманітних ринково спрямованих факторів у конкретний момент часу<sup>27</sup>. Таку саму позицію висловлює М. Дубинський: «Термін «загальновідомий знак» є досить умовним, оскільки жоден з найбільш відомих товарних знаків не є відомим усім без винятку. Знак може бути відомий лише певному сектору суспільства»<sup>28</sup>. Ю. Горбик та Т. Макаришева у своїй роботі також зазначають, що термін «загальновідомий знак» є умовним. Знак може бути відомий лише окремій частині суспільства – визначеному його сектору, оскільки ні один із найвідоміших знаків не може бути відомий всім<sup>29</sup>. Так, М. Пейкришвілі зазначає, що незважаючи на те, що термін «загальновідомий знак» (*well-known mark*) застосовують у законодавстві низки країн, наприклад у Російській Федерації та Республіці Білорусь, а також міститься в російському перекладі Паризької конвенції з охорони промислової власності, він все-таки має розглядатися як умовний. Так, базуючись на запиті одного із патентних повірених Російської Федерації, комісією експертів Гільдії лінгвістів-експертів з документацій та інформаційних спорів (РФ) було проведено лінгвістичну експертизу щодо тлумачення слів «відомий» та «загальновідомий». В експертному висновку було зроблено заключення, із посиланням на один із основних академічних словників, про те, що оскільки в прикметнику «загальновідомий» перша частина «загально» має значення «властивий усім, той, що стосується усіх, той, що поширюється на всіх», значення слова «загальний» закріпилося в сучасній мові як «відомий всім, кожному». Зрозуміло, що жоден із найвідоміших знаків для товарів та послуг не відомий усім без винятку громадянам. Знак може бути відомий лише деякій частині суспільства – певному його сектору. Це значить, що термін «загальновідомий» не потрібно трактувати буквально, а зміст цього поняття має розкриватися через ознаки<sup>30</sup>. Підтримуємо вищезазначену позицію вчених та практиків, які зазначають, що поняття «добре відомий» торговельний знак є оціночним, а закріплення поняття «добре відомий» торговельний знак на законодавчому рівні є недоцільним.

Отже, проаналізувавши все вищевикладене, можна зробити такі висновки:

- наявність великої кількості термінів, які характеризують «добре відомі» торговельні знаки, спричиняють непорозуміння при застосуванні норм щодо таких знаків;
- терміни «добре відомий» та «загальновідомий» торговельні знаки є синонімами, проте юридично правильним є застосування терміну «добре відомий» торговельний знак;
- термін «добре відомий» торговельний знак застосовується в міжнародних актах. Використання терміну «знаменитий» знак є характерним, в основному, для законодавства Сполучених Штатів Америки;
- поняття «добре відомий» торговельний знак є оціночним, а тому його закріплення на нормативному рівні є недоцільним, адже в кожній конкретній ситуації воно може різнитися;
- при характеристиці «добре відомих» торговельних знаків найважливішими є критерії визнання знаків «добре відомими».

<sup>1</sup> Frederick W. Mostert Famous and Well-Known Marks. An International Analysis // New York. – 2004. P. 1–25.

<sup>2</sup> Там само. P. 1–25.

<sup>3</sup> Андришук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 8. – С. 15.

<sup>4</sup> Дубинський М. Спеціально для юридичної практики. – 14 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://logotipov.net/?id=1066>

<sup>5</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ із останніми змінами та доповненнями від 10.04.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12&p=1326562686094047>

<sup>6</sup> Кондратюк Я. Особенности правовой охраны хорошо известных торговых марок в Украине. – 27.01.2011 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://trademark.ua/torgovaya-marka/osobennosti-pravovoj-oxrany-xoroshho-izvestnyx-torgovyx-marok-v-ukraine.html>

<sup>7</sup> Порівняльне право про торговельні марки / Уклад. А. А. Герц-Х.:2010. – 112 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://tempus-khai.org.ua/download\\_file.php?id=82](http://tempus-khai.org.ua/download_file.php?id=82)

<sup>8</sup> Расомахина О. Особенности правовой охраны добре відомих знаків в Україні. – 2004. № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://justinian.com.ua/article.php?id=1247>

<sup>9</sup> Дубинський М. Спеціально для юридичної практики. – 14 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://logotipov.net/?id=1066>

<sup>10</sup> Xuan-Thao Nguyen Fame law: requiring of national fame in trademark law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.cardozolawreview.com/content/33-1/Nguyen.33-1.pdf>

<sup>11</sup> Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов // И. Ожегов; Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд. – М. – 2007. – С. 308.

<sup>12</sup> Там само. – С. 299.

<sup>13</sup> Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://en.wiktionary.org/wiki>

<sup>14</sup> Там само.

<sup>15</sup> Famous and Well-Known Marks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FamousWellKnownMarksFactSheet.aspx>

<sup>16</sup> Wang Yan Fsnq The protection of Well-known mark [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.voson.com.cn/en/Upfile/TheprotectionoftheWell-knowntrademark.pdf>

<sup>17</sup> Famous and Well-Known Marks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FamousWellKnownMarksFactSheet.aspx>

<sup>18</sup> Демченко Т. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 5–6. – С. 20.

<sup>19</sup> Там само. – С. 20.

<sup>20</sup> Xuan-Thao Nguyen Fame law: requiring proof of national fame in trademark law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.cardozolawreview.com/content/33-1/Nguyen.33-1.pdf>

<sup>21</sup> Frederick W. Mostert Famous and Well-Known Marks. An International Analysis // New York. 2004. – P. 1–26.

<sup>22</sup> Там само. – P. 1–26.

<sup>23</sup> Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации утв. приказом Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.www.bazazakonov.ru/doc/?ID=935157>

<sup>24</sup> Famous marks/Well-known marks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/FamousMarksWell-knownMarks.aspx>

<sup>25</sup> Wang Yan Fsnq The protection of Well-known mark [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.voson.com.cn/en/Upfile/TheprotectionoftheWell-knowntrademark.pdf>

<sup>26</sup> Frederick W. Mostert Famous and Well-Known Marks. An International Analysis // New York. – 2004. – P. 1–25.

<sup>27</sup> Там само. P. 1–25.

<sup>28</sup> Кондратиюк Я. Особенности правовой охраны хорошо известных торговых марок в Украине. – 27.01.2011 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://trademark.ua/torgovaaya-marka/osobennosti-pravovoj-oxrany-xoroshho-izvestnyx-torgovyx-markov-v-ukraine.html>

<sup>29</sup> Горбик Ю. Макаришева Т. Український шлях до визнання знака добре відомим // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 1. – С. 24.

<sup>30</sup> Пейкришвили М. Признание знака общеизвестным [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://t-marka.com.ua/art\\_trademarks\\_16.php](http://t-marka.com.ua/art_trademarks_16.php)

### Резюме

У статті досліджено різні термінології визначення поняття «добре відомого» торговельного знака, розглянуто такі категорії як «бренд», «загальновідомий» торговельний знак, «знаменитий» торговельний знак, аналізується їх застосування щодо «добре відомого» торговельного знака. Автор наводить приклади застосування поняття «добре відомий» торговельний знак у різних країнах світу. Обґрунтовує доцільність застосування єдиного терміна – «добре відомий» торговельний знак.

**Ключові слова:** «добре відомий» торговельний знак, знаменитий торговельний знак, бренд, загальновідомий торговельний знак.

### Резюме

В статье исследуются различные терминологии определения понятия «хорошо известного» торгового знака, рассматриваются такие категории как «бренд», «общеизвестный торговый знак», «знаменитый» торговый знак, анализируется их применение по отношению к «хорошо известному» торговому знаку. Автор приводит примеры применения понятия «хорошо известный» торговый знак в разных странах мира, обосновывает целесообразность применения единого термина – «хорошо известный» торговый знак.

**Ключевые слова:** «хорошо известный» торговый знак, бренд, знаменитый торговый знак, общеизвестный торговый знак.

### Summary

The article deals with investigation of a «well known» trade mark, consideration of such categories as «brand», «notorious» trade mark, «famous» trade mark, analysis of their application in respect of «well-known» trade mark. The author gives examples of application of a «well known» trade mark term in different countries of the world, proves advisability of application of a unified term «well known» trade mark.

**Key words:** well-known trade marks, famos trade mark, brand.

Отримано 16.01.2012