

Немеш П. Ф.,
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України,
Голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ЗНАКІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

THE LEGAL NATURE OF CERTIFICATION MARKS IN INTELLECTUAL PROPERTY

У статті визначається юридична природа сертифікаційних знаків. Аналізуються відмінність сертифікаційних знаків від індивідуальних і колективних торгових марок, специфіка реєстрації та використання сертифікаційних знаків. Вивчається практика зарубіжних країн щодо правового режиму сертифікаційних знаків. У результаті дослідження робляться висновки щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері охорони прав на сертифікаційні знаки.

Ключові слова: *правова охорона, сертифікаційні знаки, реєстрація, використання, торгові марки.*

В статье определяется юридическая природа сертификационных знаков. Анализируются отличие сертификационных знаков от индивидуальных и коллективных торговых марок, специфика регистрации и использования сертификационных знаков. Изучается практика зарубежных стран относительно правового режима сертификационных знаков. В результате проведенного исследования делаются выводы по совершенствованию действующего законодательства Украины в сфере охраны прав на сертификационные знаки.

Ключевые слова: *правовая охрана, сертификационные знаки, регистрация, использование, торговые марки.*

This paper defines the legal nature of the certification marks. Analyzes the difference between certification marks of individual and collective brands, specificity registration and use of certification marks. We study the practice of foreign countries regarding the legal regime of certification marks. The study conclusions concerning the improvement of the current legislation of Ukraine in the sphere of protection of rights to certification marks.

Key words: *legal protection, certification marks, registration, use, trade marks.*

Торговельні марки є одним із важливих об'єктів права інтелектуальної власності, які покликані допомагати споживачам відрізнити товари та послуги одних суб'єктів підприємницької діяльності від інших. Торгова марка виконує багато функцій, одною з яких є інформаційна функція, сутність якої полягає в тому, що торгова марка надає споживачу інформацію про якість товару, який випускається під цієї маркою. Деякі виробники поряд зі звичайною торговою маркою практикують проставляти на товарі (упаковці) сертифікаційний знак, який також повинен надати споживачу інформацію про певні показники товару. Серед об'єктів інтелектуальної власності сертифікаційний знак у національному законодавстві України не вказаний. Як стверджує Т. Демченко, у законодавстві України відсутнє навіть визначення сертифікаційного знака [1, с. 16]. Проте є спеціальне застереження в законі, що не можна реєструвати як торгову марку позначення, які є «знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку» (ч. 3 ст. 6 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») [2]. Саме тому актуально з позиції не лише теорії, а й практики чітко визначити юридичну природу сертифікаційних знаків і відмежувати їх від подібних позначень, які супроводжують товари й послуги різноманітних виробників.

Питання сертифікаційних знаків у вітчизняній теорії інтелектуальної власності було вивчено надзвичайно слабо. Загалом їх аналізували в рубриці «види торгових марок» для того, щоб провести розмежування між ними та колективними торгови-

ми марками (О. Мельник, О. Орлюк тощо). Можна знайти поодинокі випадки правового аналізу сертифікаційних знаків, зокрема статтю А. Ромашко та О. Литвина [3]. Але загалом матеріал щодо сертифікаційних знаків у теорії інтелектуальної власності обмежується кількома абзацами, що явно недостатньо для аналізу їх правової природи.

Метою статті є визначення юридичної природи сертифікаційних знаків з погляду права інтелектуальної власності.

У вітчизняній практиці питання співвідношення сертифікаційних знаків і торгових марок наразі викликає чимало жвавих дискусій, які інколи виллюються в судові суперечки. Так, 10 січня 2011 р. Державна служба інтелектуальної власності України видала компанії «Сандора» свідоцтво на торгову марку, елементом якої є напис «Без ГМО» для товарів 5-го (фармацевтичні та ветеринарні препарати тощо) і 32-го (пиво, мінеральні й газовані води тощо) класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Це рішення було оскаржено в суді позивачем К., оскільки Служба, видаючи свідоцтво на знак для товарів, не дотримувалася вимог законодавства. Зокрема, під час ухвалення рішення щодо цього свідоцтва були порушені права споживача, який також уводиться в оману, оскільки ТОВ «Сандора» отримала виключні права на використання позначення «Без ГМО» для наведених у свідоцтві товарів, що народжує у свідомості споживача якісь асоціації, пов'язані з певною якістю. Розглядаючи цей позов, суд установив, що зображення «Без ГМО» являє собою комбінацію з словесного елемента й рамки,

розділеної навпіл краєм контрастних полів. Правовий захист поширюється на зазначену рамку (її зображення), у яку вписаний словесний елемент, що не має правового захисту. Це відповідає вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зокрема, ч. 2 ст. 6 указанного Закону визначається, що не захищені позначення можуть бути внесені як елементи знака, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака [4]. Варто сказати, що ТОВ «Сандора» є не єдиним власником стилізованого позначення «Без ГМО» в Україні. Такими компаніями також є ТОВ «ХіПП Україна», Українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА Лтд», ТОВ «Винний дім Логос», ТОВ «Аріол», ЗАТ «Виробниче об'єднання» КОНТІ». Звідси випливає цікавий висновок: указані стилізовані позначення юридично є торговими марками (це підтверджують відповідні свідоцтва на знак для товарів), де неохоронним елементом є словесний напис «Без ГМО», а насправді цей напис є спеціальним позначенням, яке покликано засвідчити певну якість продукції, тобто виконує роль сертифікаційного знака. Ця ситуація зумовлена тим, що в Україні відсутня необхідна законодавча база, яка б регламентувала належне використання сертифікаційних знаків, без створення умов для омани споживачів. А ця омана може мати місце, якщо вказані стилізовані позначення «Без ГМО» передавати за ліцензійним договором іншим суб'єктам.

Як відзначають у правовій літературі, сертифікаційний знак – це позначення, яке є юридичною гарантією певного рівня якості, безпеки або екологічної чистоти маркованого ним товару чи послуги. Цей знак не регламентується чинним законодавством, а тому для нього необхідно передбачити спеціальний правовий режим, зокрема щодо суб'єктів, яким він може бути переданий у власність; осіб, котрі можуть здійснювати його використання, а також щодо особливостей такого використання й розпорядження, припинення дії свідоцтва на знак і визнання його недійсним [5, с. 179].

За колом користувачів торгових марок їх можна поділити на індивідуальні та групові, де серед останніх можна виокремити колективні торгові марки й сертифікаційні знаки. Сертифікаційні знаки належать до тих знаків, якими можуть користуватися певне коло суб'єктів, що зближує їх із колективними знаками. Ось чому важливо їх розмежовувати.

Призначення колективної торговельної марки полягає в позначенні товару, який виробляється не одним господарюючим суб'єктом, а їх об'єднанням. Колективна марка сприяє індивідуалізації продукції, отриманої в результаті спільної праці кількох осіб. Особливістю продукції (послуг), які надаються під колективною торговельною маркою, є те, що вона повинна володіти єдиними або спільними характерними ознаками. Саме ці характерні ознаки надають можливість підтримувати на одному рівні якісні показники товару (послуги), які надаються різноманітними суб'єктами, що можуть перебувати не тільки

окремо один від одного в межах однієї країни, а й у межах різних країн. Особливістю використання колективної торговельної марки є те, що вона не може бути передана у використання (ліцензію) тим суб'єктам, які не є членами асоціації (об'єднання), котрі вказані в статуті колективної торговельної марки. Щоб сторонні суб'єкти (інші колективи) могли проставляти її на своїй продукції (послугі), їм необхідно стати членами тієї асоціації, на яку була зареєстрована колективна торговельна марка. Якщо вони стали членами такого об'єднання, якому належать права на колективну торговельну марку, то варто відобразити зміни в складі її користувачів у статуті колективної марки.

Сертифікаційний знак може використати будь-який суб'єкт за умови дотримання ним певних вимог щодо якості товару або певних стандартів щодо послуги, яка надається.

Розрізняють два види сертифікаційних знаків: 1) ті, які гарантують якість і безпеку товарів і послуг (на такому рівні, як це передбачено правилами використання); 2) ті, що свідчать про дотримання вимог щодо екологічної чистоти продукту [6, с. 31].

Отже, основна відмінність між колективними й сертифікатними знаками полягає в тому, що перші можуть використовуватися тільки певними підприємствами, наприклад, членами асоціації, що має власний колективний знак, а другі – будь-якими підприємствами, якщо вони дотримуються певних стандартів. Тобто, ті, хто використовує колективний знак, утворюють свого роду «клуб», тоді як ті, хто використовує сертифікатний знак, об'єднуються за принципом «відкритого підприємства». Для реєстрації сертифікатного знака необхідно, щоб підприємства, які мають заявку на реєстрацію товарного знака, були компетентні щодо сертифікації розглянутих продуктів. Отже, власник сертифікатного знака повинен бути досить відомий як виробник продукту, для якого використовується цей знак. Це важлива гарантія захисту споживача від підробок [7, с. 132]. Сертифікаційні знаки є юридичною гарантією певної якості позначеного товару або послуги. Саме тому іноді вони називаються також гарантійними знаками. Сертифікаційний знак гарантує, що продукт або послуга пройшли зазначений у статуті тест відповідності, що зразок для тесту і представлений на ринку товар є абсолютно ідентичними. Також гарантується регулярний контроль сертифікуючої організації щодо виробника сертифікуючих товарів [4].

Л. Романадзе вказує, що специфіка сертифікаційних знаків полягає в тому, що їх володільцям заборонено брати участь у торгових операціях. Тож торговельна діяльність із використанням сертифікаційного знака дозволяється лише особі, яка не є його власником і виконує обумовлені законом вимоги [6, с. 31].

Аналогічно стверджує й інший автор. Власниками сертифікаційних знаків можуть бути виключно особи, які не пов'язані ні з виробництвом, ні з комерціалізацією позначених об'єктів. До заявки на реєстрацію сертифікаційного знака в обов'язковому

порядку повинні додаватися правила його використання із зазначенням усіх спеціальних вимог щодо тих чи інших характеристик маркованого продукту (такі правила є фактично статутом сертифікаційного знака). Застосування знака відкрито для осіб, продукція яких відповідає встановленим у статуті вимогам, але закрито для власника знака. Останній має право лише здійснювати контроль за його використанням. Сертифікаційний знак не підлягає відчуженню, ліцензуванню, а також не може бути предметом застави [4].

Зокрема, усевітньо відомий сертифікаційний знак “Woolmark” гарантує, що вся продукція, яка позначена цим знаком, є чистою натуральною вовною. Це маркування «натуральна вовна» можна використовувати, якщо вовна була отримана із живої тварини та за наявності в ній не більше ніж 7% інших волокон. Знак “Woolmark” є власністю компанії “Woolmark” (колишня назва – Міжнародний секретаріат вовни). Вона займається просуванням і рекламою вовни, веде різноманітну наукову діяльність у всіх сферах вовняного виробництва, упроваджує в практику нові технології обробки вовняного волокна, розробляє нові види вовняних виробів і робить усе можливе, щоб посилити конкурентоспроможність вовни, доводячи всіляко вигоди та переваги природного натурального волокна. На сьогодні компанія “Woolmark” є повністю комерційною організацією, утримується головним чином на доходи від ліцензування підприємств, які бажають отримати знак “Woolmark” для маркування своєї продукції. Підприємство отримує право маркувати свою продукцію знаком “Woolmark” тільки в тому випадку, якщо воно отримує статус ліцензіата. Ліцензіати Компанії “Woolmark” діють більше ніж у 60 країнах світу. Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен підписати ліцензійну угоду, що передбачає всі аспекти застосування знака. Підприємство, стаючи власником ліцензії, висловлює згоду на маркування знаком “Woolmark” тільки тих видів своєї продукції, які задовольняють експлуатаційним вимогам, докладно викладеним у наявних специфікаціях. Підприємство саме контролює якість продукції, що ним випускається, і гарантує її відповідність критеріям якості товарів зі знаком “Woolmark”. Маркуючи вироби знаком “Woolmark”, підприємство покладає на себе всю відповідальність за те, щоб якість виробленої ним продукції відповідала встановленим специфікаціям. До критеріїв якості належать не тільки склад волокна, а й фактори, що впливають на експлуатаційні властивості виробу: зміна зовнішнього вигляду волокна протягом періоду використання, тривалість терміну служби, а також стабільність розмірів виробу при його пранні або сухому чищенні. Підприємства, що мають ліцензію на право випуску продукції зі знаком “Woolmark”, несуть відповідальність за те, щоб ця продукція задовольняла встановленим стандартам якості. Однією з функцій компанії “Woolmark” є контроль за виконанням ліцензіатом узятих на себе зобов’язань. Фахівці компанії “Woolmark” відвідують підприємства, щоб ознайомитися з переро-

бленою сировиною та відповідними виробничими записами. Так, наприклад, швейні підприємства, які маркують одяг знаком “Woolmark”, в обов’язковому порядку повинні шити відповідні вироби тільки з тканин, також маркованих знаком “Woolmark”. Крім сказаного, швейні підприємства зобов’язані вести документований облік того, які артикули тканин використовуються для пошиття кожного з конкретних видів одягу. Технологи компанії “Woolmark” контролюють застосування знака “Woolmark” на етикетках і беруть зразки виробів для проведення випробувань, які проводяться в регіональних лабораторіях, наявних у багатьох країнах світу [8; 9].

Іншим прикладом використання сертифікаційних знаків є блакитна квітка Генерального товариства виробників тканин у Франції, яка є гарантією того, що позначений нею товар вироблений із натурального льону. Сюди також можна додати червону візю Генеральної конфедерації виробників овечого молока і промисловців Рокфора, що вказує на якість і екологічну чистоту представленої на продаж продукції [10].

Варто сказати, що сертифікаційний знак у різних країнах розуміють не однаково. У США сертифікаційний знак може використовувати не будь-яке підприємство, що дотримуються певних стандартів, а тільки те, якому на цей знак дано дозвіл його власником. Отже, відмінність між сертифікаційними й колективними знаками в США менше виражена, ніж в інших країнах. Але це стосується лише призначення знаків цих двох типів: сертифікаційні знаки вказують на відповідність якості продуктів і послуг певним стандартам, тоді як колективні знаки – на належність його користувачів до конкретної організації [11, с. 174].

Кодекс інтелектуальної власності Франції колективні позначення ділить на два види: колективні торгові марки та колективні сертифікаційні знаки. Відмінність між ними полягає в принципово різному функціональному призначенні. Незважаючи на широке коло потенційних користувачів, колективна торгова марка не знаходиться в спільній власності, бо реєструється на ім’я однієї особи. Її правову природу швидше можна визначити «... як систему відкритих і узагальнених ліцензій» [12, с. 43]. Колективні сертифікаційні знаки є юридичною гарантією певного рівня якості позначеного товару чи послуги. Їх використання здійснюється не в інтересах окремого суб’єкта – власника знака, а в інтересах усього суспільства, хоча б тому, що вони слугують контролю якості й екологічної чистоти продукції. У зв’язку з цим на них розповсюджується спеціальний правовий режим, відмінний від того, який передбачено для інших марок. Згідно з абз. 2 ст. L.715-1 французького Кодексу інтелектуальної власності, колективний сертифікаційний знак використовується для товару чи послуги, яким притаманні певні, визначені правилами його застосування, характерні риси, зокрема щодо характеру (природи) товару чи послуги, їхніх властивостей або якісних ознак [6, с. 31–32].

Як показало дослідження, сертифікаційні знаки покликані дати споживачу певне уявлення щодо якості товарів, стандартів наданих послуг або екологічної чистоти продукту. Їх правовий режим істотно відрізняється від звичайних торгових марок. По-перше, сертифікаційні знаки гарантують споживачу отримання ним продукції високої якості. Ось чому вони більше відповідають інтересам споживачів. По-друге, сертифікаційні знаки їх користувачам дають певні переваги перед конкурентами на ринку товарів і послуг, що зумовлює інших виробників-конкурентів удосконалювати свою продукцію, брати до уваги інноваційну діяльність з метою збереження відповідного сегмента ринку. З іншого боку, для користувачів сертифікаційних знаків покращуються умови для інвестиційної діяльності. Загалом таке протистояння суспільству йде на користь. По-третє, сертифікаційні знаки не виконують головної функції

торгової марки: розмежувати одних виробників аналогічних чи однорідних товарів від інших. Використання сертифікаційного знака відкрито для всіх виробників, хто дотримується заявлених стандартів, рівня екологічної чистоти чи інакших показників за якістю продукції. Ось чому використання сертифікаційних знаків невід'ємне від використання індивідуальних торгових марок, які забезпечать реалізацію розрізняльної функції.

З метою адекватного використання в Україні сертифікаційних знаків, незловживання ними та невведення в оману споживачів, необхідно розробити спеціальний правовий режим сертифікаційних знаків, який би відрізнявся від правового режиму індивідуальних торгових марок. За основу, урахуовуючи євроінтеграційні процеси в Україні, доцільно брати французьке законодавство щодо використання сертифікаційних знаків.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Т.С. Демченко. – К., 2002. – 20 с.
2. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
3. Ромашко А.П. Сертифікаційний знак як об'єкт інтелектуальної власності – торговельна марка / А. Ромашко, О. Литвин // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 9. – С. 21–25.
4. Росинець С. Товарні, сертифікаційні знаки і «Без ГМО». Співвідношення і використання / С. Росинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-686>.
5. Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Т.С. Демченко. – К., 2002. – 214 с.
6. Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Л.Д. Романадзе. – Одеса, 2008. – 217 с.
7. Интеллектуальная собственность: Основные материалы : в 2 ч. / пер. с англ. – Новосибирск : ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1993. – Ч. I : Гл. 1–7. – 1993. – 190 с.
8. “WOOLMARK” – пропуск на рынок ВТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://procapitalist.ru/blog/item/4122-woolmark-propusk-na-rynok-vto.html>.
9. Лицензионный договор компании WOOLMARK / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.woolhouse.ru/downloads/30000132_-_KAMPOTEKS,_LLC_-_Woolmark_Licence_Agreement.pdf.
10. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К. : Знання-Прес, 2008. – 687 с.
11. Основи інтелектуальної власності. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 578 с.
12. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / Демченко Т.С. ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Преса України, 2004. – 184 с.