

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 347.772(045)

В. М. Білоусов,
старший викладач

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

Національний авіаційний університет
проспект Космонавта Комарова, 1, 03680, Київ, Україна
E-mail: vnbilousov@gmail.com

Мета: у статті розглянуто поняття та ознаки торговельної марки на підставі дослідження норм чинного законодавства та доктринальних поглядів вчених-правників. **Методи дослідження:** проаналізовано та визначено механізм регулювання прав на торговельні марки. **Результати:** звертається увага на недоліки, розбіжності та колізії у правовому регулюванні торговельних марок. Пропонуються рекомендації щодо їх усунення та внесення змін до чинного законодавства. **Обговорення:** проблемні питання вітчизняного законодавства щодо охорони прав на торговельну марку.

Ключові слова: торговельна марка, позначення, товари і послуги, реєстрація.

Постановка проблеми та її актуальність.

Значення торговельної марки в сучасному ринку важко переоцінити. Адже бренд – це обличчя компанії, яке завдяки своїй унікальності допомагає залучати клієнтів і при цьому зберігати відданість певній марці. Функції торговельної марки визначають її цінність: саме вона є тією уявою, яка асоціюється у клієнтів з певною компанією, її товарами і послугами та допомагає їм обрати вашу пропозицію серед багатьох аналогічних. Це цінність для бізнесу, тому торговельну марку вигідно мати будь-якому серйозному підприємцю.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми правової охорони торговельних марок приділено достатньо уваги науковців, причому як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. Зазначене питання досліджували: І. Н. Азімов, Г. А. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, С. А. Горленко, В. О. Дозорцев, В. О. Жаров, О. І. Камінка, Ю. М. Капіца, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, О. А. Підпригора, А. П. Сергеев, Є. А. Суханов, Ю. С. Шемшученко та інші.

Мета статті: дослідження механізму правового регулювання торговельної марки та шляхи його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Сучасний ринок характеризується жорсткою конкуренцією, і кожна фірма, яка виробляє якісні товари, націлена на те, щоб споживач зміг відрізнити її товар від аналогічного товару конкурентів. Саме для цього й існують засоби індивідуалізації – торговельні марки. Отже, торговельна марка є своєрідним ланцюжком між виробником та споживачем. Вона є засобом для залучення уваги покупця до маркованих товарів, дозволяючи споживачеві обрати необхідний йому товар певного виробника.

Фірма, яка довгий час виробляє та реалізує високоякісну продукцію, активно використовуючи свій бренд, набуває загальновідомої популярності. Так, серед всесвітньовідомих торговельних марок згадаємо наступні: Coca-Cola, Toyota, Sony, Adidas та інші.

Сьогодні торговельна марка має величезне психологічне, рекламне та економічне значення.

Ми часто чуємо, як споживачі, розмовляючи, згадують вже не назви товарів, а торговельні марки: «Мені подобається «Снікерс», «Я бігаю в «Адідас» тощо.

У цивілістиці ця тенденція помічена давно. Так, відомий правник О. І. Камінка писав: «У діловому обігу величезну роль відіграють всілякі способи збереження в пам'яті публіки діячів торгівлі, прийоми її ведення, що ними практикуються і привертають особливу довіру публіки» [1, с. 30].

У ст. 492 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) торговельною маркою визнається «будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами» [2].

А Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) визначає знак як «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» (ст. 1) [3]. Втім, у наведених дефініціях законодавець не вживає термін «однорідних» або «споріднених» товарів і послуг. Хоча те чи інше позначення може бути визнане торговельною маркою лише в тому випадку, якщо воно дозволяє споживачеві легко впізнати потрібну йому продукцію і не сплутати її саме з *аналогічною* продукцією інших виробників. У той же час, наприклад, у ч. 3 ст. 6 Закону термін «такі самі» та «споріднені» товари і послуги вживається. Таким чином, ст. 492 ЦКУ пропонуємо викласти у наступній редакції: «Торговельною маркою може бути позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від таких самих або споріднених з ними товарів і послуг». Аналогічні зміни слід внести в ст. 1 Закону.

Разом із цим, національне законодавство, що регулює відносини стосовно знаків для товарів і послуг, поряд із терміном «знак для товарів і послуг» використовує інші терміни: логотип (фірмовий, торговий знак) – ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [4]; знаки для товарів і послуг, товарні знаки – ст. 2, 21 Закону України «Про режим іноземного інвестування» [5]; знак для товарів і послуг, товарні

знаки, логотипи – ст. 5, 9 Закону України «Про рекламу» [6]; торговельна марка – ст. 492 ЦКУ.

У міжнародних договорах також вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого позначення, зокрема, «товарний знак» (п. 1 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «знак обслуговування» (ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994) [7, с. 145].

Як бачимо, в законодавстві існує термінологічна невизначеність, яка призводить до неоднозначних трактувань тотожних понять, непорозумінь і правових казусів.

У зарубіжному законодавстві й практиці теж немає єдиного терміну для позначення товарного знаку. В одних законах використовується термін «знаки» (Німеччина, Угорщина, Італія), «товарні знаки» (Росія, Білорусь, Польща), в інших – «торгові знаки» (США, Франція, Бельгія, Нідерланди) – останній термін (*trade marks*) прийнятий також у низці міжнародних угод та англомовній правовій літературі [8, с. 16].

Сьогодні в Україні широкого поширення набув термін «торговельна марка», який знайшов закріплення у ЦКУ (ст. 492). Таким чином, у цивільному законодавстві одночасно існують терміни – «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка». Для вирішення зазначеної проблеми і з метою усунення лінгвістичних різночитань вважаємо за необхідне на законодавчому рівні користуватися уніфікованим терміном «торговельна марка».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати торговельною маркою. Закон наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані торговельними марками: вимоги до торговельних марок викладені в законі не в позитивній формі, а у вигляді переліку позначень, які не можуть отримати правову охорону. Проте це не означає, що позначення, які заявляються, не

повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги можна вивести, аналізуючи норми закону:

1) торговельною маркою визнається умовне позначення, що має характер символу, який міститься на продукції, на її упаковці або на супроводжувальній документації і замінює собою назву (найменування) виробника товару;

2) позначення, що заявляється, повинно бути новим. За діючим законодавством, новими будуть вважатися такі позначення, які не є тождними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими, чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які отримали право на ці найменування раніше дати подання заявки на товарний знак щодо однорідних товарів і послуг;

г) кваліфікованими зазначеннями походження товарів, що охороняються в Україні, окрім випадків, коли вони включені як елемент, що не охороняється в торговельну марку, який реєструється на ім'я особи, що має право на користування цим найменуванням;

д) знаками відповідності (сертифікаційними знаками).

Як бачимо, законом встановлено принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельна марка. Це означає, що реєстрація торговельної марки в інших країнах не перешкоджає визнанню даного або схожого позначення торговельною маркою в Україні. Окрім цього, новизна торговельної марки визнається не відносно всіх позначень, а лише в межах тих, які застосовуються відносно однорідних товарів і послуг;

3) позначення може вважатися торговельною маркою лише за умови реєстрації у встановленому порядку. Українське законодавство не охороняє не зареєстровані в Установі позначення, за виключенням так званих «добре відомих»

торговельних марок, які охороняються в силу міжнародних зобов'язань України.

Аналіз законодавства про торговельні марки свідчить, що воно містить низку недоліків. На наш погляд, потребує уточнення ст. 493 ЦКУ, де суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку визнані фізичні та юридичні особи. Так само в Законі зазначається, що під поняттям «особа» слід розуміти будь-яку фізичну або юридичну особу. Таким чином вітчизняне законодавство, на відміну від законодавств деяких іноземних держав, не обмежує можливість реєстрації торговельних марок виключно на ім'я фізичної чи юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. Хоча той самий Закон у ст. 18 передбачає можливість дострокового припинення прав на торговельну марку в разі її невикористання протягом трьох років: з одного боку, суб'єкт права не повинен бути підприємцем, а з іншого – зобов'язаний, якщо не бажає негативних наслідків, використовувати належне йому право на торговельну марку. Проте, природа торговельної марки свідчить, що не будь-яка особа може бути визнана суб'єктом цього права. Ми пропонуємо наступну редакцію згаданої статті: *«суб'єктами права на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність (виробляють товари та (або) надають послуги)»*. Таке формулювання усуне можливість недобросовісної реєстрації знаку особою, що не є суб'єктом підприємницької діяльності та не збирається використовувати торговельну марку.

Сьогодні залишається недостатньо врегульованими відносини стосовно колективних знаків.

Відсутність належного правового забезпечення використання колективної торговельної марки створює загрозу для підприємців, що здобувають ділову репутацію під нею, ускладнює залучення іноземних інвестицій під продукцію, марковану даною маркою, створює умови для зловживання у цій сфері недобросовісними конкурентами [9, с. 107].

І хоча у ст. 158 Господарського кодексу України [10] міститься визначення торговельної марки, право на яку належить кільком особам

(торговельна марка об'єднання підприємств, спільна торговельна марка), втім воно видається стислим і таким, що потребує роз'яснень і тлумачень.

Цивільна норма, тлумачення якої свідчить на користь існування колективних торговельних марок – це ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка надає право на одержання свідоцтва будь-якій особі, об'єднанню осіб або їх правонаступникам. Виникає питання: про яке об'єднання йдеться – про об'єднання фізичних осіб, об'єднання юридичних осіб чи про об'єднання тих та інших. Із логічного тлумачення статті випливає, що це можуть бути об'єднання як фізичних, так і юридичних осіб. Щодо юридичних осіб, очевидно, Закон має на увазі ті їх об'єднання, яким видається колективна торговельна марка. Проте така заміна чітких положень на термін «об'єднання осіб» видається вельми невдалою, тим більше, що під об'єднанням можна розуміти і об'єднання фізичних осіб, які, на наш погляд, суб'єктом права на торговельну марку бути не можуть. Таким чином, у Законі слід чітко закріпити визначення колективної торговельної марки, її специфічні особливості та порядок реєстрації. Пропонуємо прописати в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» норму про колективну торговельну марку, виклавши її в наступній редакції:

«Колективною торговельною маркою визнається торговельна марка, зареєстрована на ім'я господарського об'єднання, спілки або іншого добровільного об'єднання юридичних осіб (об'єднання), призначена для позначення товарів, що ними виробляються.»

Колективна торговельна марка є об'єктом виключного права об'єднання як такого.

Умови використання колективної торговельної марки закріплюються в статуті колективної торговельної марки.

Колективна торговельна марка і право на її використання не можуть бути передані іншим суб'єктам, що не входять в об'єднання.»

Вважаємо за доцільне внести зміни до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо можливості реєс-

трувати як знак позначення, схоже або ідентичне з раніше зареєстрованим в Україні іншою особою за наявності дозволу цієї особи і за відсутності небезпеки введення споживачів в оману.

Слід також у п. 10 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чітко визначити, яке саме позначення в Україні є попереджувальним маркуванням.

Ще одним недоліком законодавства про торговельні марки є відсутність у ньому визначення сертифікаційного знаку, хоча ч. 3 ст. 6 Закону забороняє реєструвати як торговельні марки позначення, які є «знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку».

Видається нелогічною конструкція п. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка зазначає: «Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки». Таким чином може здатися, що для виникнення інтелектуальних прав на торговельну марку достатньо подати заявку в Установу. Логічне питання: навіщо проводити експертизи заявки? Втім, проблема виникне тоді, коли заявнику відмовлять у реєстрації позначення, або з'явиться особа, яка подала заявку раніше. Адже до реєстрації ще немає торговельної марки як об'єкта охорони. Таким чином, з метою уникнення подібних колізій пропонуємо чітко визначити, що майнові права на торговельну марку є чинними з моменту її реєстрації.

Висновки. В Україні неухильно зростає інтерес підприємців щодо набуття прав на торговельну марку. Захистити свою продукцію від контрафакту намагаються не лише великі виробники, а й підприємці малого бізнесу. Адже, починаючи свою справу в одному регіоні країни, можна через певний час значно розширити свій бізнес, пропонуючи свою продукцію майже в усіх регіонах України та навіть за кордоном, що потребує не лише захисту її від підробки, а й відмінності від однорідних товарів інших виробників.

Торговельна марка – це своєрідний символ, який вказує на те, хто є відповідальним за даний товар. Якщо покупець буде задоволений своєю

покупкою, то наступного разу він буде керуватися просто торговельною маркою.

Слід констатувати, що національне законодавство в галузі охорони прав на торговельні марки в цілому відповідає сучасним реаліям ринку. Втім, звісно, містить прогалини, неточні формулювання, колізії, деякі норми не витримують випробування практикою, а деякі не відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Тому наразі актуальною стає робота як юристів-теоретиків, так і практиків, та, безумовно, законодавця, звісно, із врахуванням і використанням досвіду європейських країн. Це забезпечить і якість законодавства, і одноманітність його тлумачення, і чистоту термінів, сформує певну судову практику, зрештою вдосконалив у цілому правове регулювання такого важливого об'єкту права інтелектуальної власності, як торговельна марка.

Література

1. Орлова В. Теоретические и практические аспекты индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности / В. Орлова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2005. – № 8. – С. 30-37.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>.

3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page>.

4. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12>.

5. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/93/96-vr>.

6. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної

Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/270/96-vr>.

7. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності / Василь Крат // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2017. – № 5 (95). – С. 142-154.

8. Андрущук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 8. – С. 15-19.

9. Немеш П. Ф. Правова охорона колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 6. – С. 107-109.

10. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

References

1. Orlova V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty individualizacii v sfere intellektual'noj sobstvennosti / V. Orlova // Intellektual'naja sobstvennost'. Promyshlennaja sobstvennost'. – 2005. – № 8. – S. 30-37.

2. Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi' Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>.

3. Pro ohoronu prav na znaky dlja tovariv i poslug: Zakon Ukrai'ny vid 15 grudnja 1993 r. № 3689-XII // Vidomosti Verhovnoi' Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page>.

4. Pro telebachennja i radiomovlennja: Zakon Ukrai'ny vid 21 grudnja 1993 r. № 3759-XII // Vidomosti Verhovnoi' Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12>.

5. Pro rezhym inozemnogo investuvannja: Zakon Ukrai'ny vid 19 bereznja 1996 r. № 93/96-VR // Vidomosti Verhovnoi' Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/go/93/96-vr>.

6. Pro reklamu: Zakon Ukrai'ny vid 3 lypnja 1996 r. № 270/96-VR // Vidomosti Verhovnoi'

Rady [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/go/270/96-vr>.

7. *Krat V.* Torgovel'na marka jak ob'jekt prava intelektual'noi' vlasnosti / Vasył' Krat // Mala encyklopedija notariusi. – 2017. – № 5 (95). – S. 142-154.

8. *Androshhuk G.* Znaky dlja tovariv i poslug: dejaki aspekty terminologii' ta zastosuvannja zakonodavstva // Intelektual'na vlasnist'. – 2001. – № 8. – S. 15-19.

9. *Nemesh P. F.* Pravova ohorona kolektyvnoi' torgovel'noi' marky / P. F. Nemesh // Porivnjal'no-analitychne pravo. – 2015. – № 6. – S. 107-109.

10. *Gospodars'kyj kodeks Ukrainy* vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrainy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

В. Н. Белоусов

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОРГОВЫХ МАРОК В УКРАИНЕ

Национальный авиационный университет
проспект Космонавта Комарова, 1, 03680, Киев, Украина
E-mail: vnbilousov@gmail.com

Цель: в статье рассмотрено понятие и признаки торговой марки на основании исследования норм действующего законодательства и доктринальных взглядов учёных-цивилистов. *Методы исследования:* проанализирован и определён механизм регулирования прав на торговые марки. *Результаты:* обращается внимание на недостатки, расхождения и коллизии в правовом регулировании торговых марок. Предлагаются рекомендации относительно их устранения и внесения изменений к действующему законодательству. *Обсуждение:* проблемные вопросы отечественного законодательства относительно охраны прав на торговую марку.

Ключевые слова: торговая марка, обозначение, товары и услуги, регистрация.

V. Bilousov

SPECIAL FEATURES OF LEGAL PROTECTION OF TRADE MARKS IN UKRAINE

National Aviation University
Kosmonavta Komarova Avenue, 1, 03680, Kyiv, Ukraine
E-mail: vnbilousov@gmail.com

Purpose: in the article an author considers the concepts and features of trade mark by researching the effective legislation norms and the doctrinal points of view of academic lawyers. *Methods of research:* the mechanism of regulation of the rights to trade marks is analyzed and defined. *Results:* an author points his attention to disadvantages, discrepancies and conflicts in the legal regulation of trade marks. Recommendations for their elimination and amendments to the effective legislation are proposed. *Discussion:* the problems of domestic legislation on the protection of the rights to trade marks are discussed.

Keywords: trade mark, designation, goods and services, registration.