

УДК 347.772

О.Г. МАРУШЕВА, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ

Ключові слова: торгівельна марка, правова охорона, інтелектуальна власність, позитивні умови

На сучасному етапі розвитку суспільства та економіки, особливої уваги потребують питання захисту законних прав як вітчизняних виробників так і інших суб'єктів закордонних країн, які використовують позначення на своїх товарах та послугах. Для ефективного використання певного умовного позначення у господарській діяльності в якості торгівельної марки, а також належної охорони наданих правоволодільцю виключних прав таке позначення має бути охороноздатним. Як вірно вказує Т.С. Демченко, «...за загальним правилом правова охорона товарного знака виникає внаслідок його використання або реєстрації. На сьогодні в більшості країн світу необхідною умовою для забезпечення правової охорони того чи іншого позначення є його реєстрація компетентним органом державної влади. І лише відносно невелика кількість держав охороняє також незареєстровані позначення, надаючи, таким чином, правовстановлюючого значення факту їх звичайного використання» [1, с.120].

Необхідно зазначити, що окремим аспектам проблемам правової охорони інтелектуальної власності, у тому числі торгівельної марки були присвячені дослідження таких відомих українських і зарубіжних вчених, як Г.О. Андрощука, Ю.Л. Бошицького, Е.П. Гаврилова, М.В. Гордона, О.В. Дзери, В.С. Дроб'язко, В.І. Жукова, О.С. Іоффе, В.О. Калятіна, Я.А. Канторович, Ю.М. Капіци, Н.С. Кузнецової, Н.М. Мироненко, О.А. Підпригори, О.О. Підпригори, Л.Д. Романадзе, О.А. Пушкіна, О.Д. Святоцького, О.П. Сергеева,

О.Ф. Скакун, І.В. Спасибо-Фатєєвої, О.А. Сурженко, Є.О. Харитонова, П.М. Цибульова, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки, М.І. Штефана та інших. Звідси, метою статті є з'ясування змісту та особливостей правової охорони торгівельної марки за законодавством України, розгляд особливостей їх захисту у зарубіжному законодавстві, а також визначення загальних позитивних умов надання товарному знаку правової охорони.

Згідно з законодавством України основною підставою надання правової охорони торговельним маркам в Україні є їх державна реєстрація, яка проводиться в порядку, що визначений статті 7–15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2], а також відповідними підзаконними актами.

Також ч.1 ст.494 Цивільного Кодексу України вказує: «Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом» [3].

Крім того, правова охорона торговельним маркам в Україні може бути надана на підставі їх міжнародної реєстрації відповідно до положень міжнародних угод, учасницею яких є Україна, а також на підставі визнання певного умовного позначення загальновідомою торговельною маркою.

Слід також погодитися з думкою, що реєстраційна система охорони торговельних марок є більш стабільною ніж охорона на підставі факту використання і, відповідно, більше відповідає потребам міжнародного торгового обороту [4, с.9]. Так, ч.3 ст.494 Цивільного Кодексу України вказує: «Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом» [3]. І, зокрема, Україна є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [5], Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. [6] та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 р. [7], які передба-

чають правовий механізм отримання торговельною маркою правової охорони за міжнародною процедурою реєстрації.

Однак, відповідна правова охорона може бути надана умовним позначенням лише в тому випадку, якщо вони відповідають тим нормативно-визначеним вимогам, що ставляться до охороноздатності торговельних марок.

У той же час з аналізу положень національного законодавства, а також міжнародних і зарубіжних нормативних актів можна виділити і деякі загальні позитивні умови, тобто такі умови, які повинні мати місце для визнання конкретного позначення в якості охороноздатної торговельної марки. Зокрема, правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені цим Законом» [8, с.166].

П.Б. Меггс і А.П. Сергєєв виділяють наступні позитивні умови.

По-перше, в якості торговельної марки може отримати охорону лише *умовне позначення*, тобто «...свого роду символ, який розміщується на випущеній продукції, її упаковці або супровідній документації, і замінює собою часом довгу і складну назву (найменування) виробника товару» [9, с.172–173]. При цьому А.П. Сергєєв пояснює, що «...не може вважатися товарним знаком розміщення на виробі повних відомостей, що стосуються виробника товару, а також вказують на час, спосіб і місце виробництва, на вид, якість і власності товару і т.п.» [10, с.600].

По-друге, необхідною умовою правової охорони товарного знака є його *новизна* [9, с.172–173]. Однак слід уточнити, що під цим критерієм фактично розуміється розрізнявальна здатність товарного знака. Так, згідно А.П. Сергєєву вимога новизни «...зовсім не означає, що створеним знаком здатне стати лише оригінальне і раніше невідоме умовне позначення» [10, с.600]. І далі А.П. Сергєєв уточнює, що з точки зору чинного законодавства новими будуть вважатися такі умовні позначення товарів, які не є тотожними або

схожими до ступеня змішування з товарними знаками, фірмовими найменуваннями, географічними вказівками третіх осіб, вже отримали правову охорону.

По-третє, позначення може вважатися торговельною маркою лише тоді, коли воно у встановленому законом порядку *zareєстроване*, а також якщо воно визнане загальновідомою торговельною маркою, яка охороняється в силу міжнародних зобов'язань [9, с.172–173].

Проте існують і інші точки зору на перелік позитивних умов надання правової охорони торговельним маркам.

На думку Т.С. Демченко, «в загальному можна виділити три основні групи таких умов: *дистинктивність* (розрізняльна здатність) товарного знака, *дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при використанні знака*, а також *відповідність знака нормам моралі та громадському порядку*» [4, с.50].

При цьому Т.С. Демченко відмічає, що вищевказані умови «...чітко визначені в ст.6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності та закріплені практично у всіх національних законах про товарні знаки» [4, с.50].

Частиною «В» ст.6 *quinquies* Паризької конвенції передбачається перелік умов, при яких може бути відмовлено в реєстрації знаків або така реєстрація може бути визнана недейсною. При цьому даний перелік є вичерпним:

«...1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона;

2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як

такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку» [5].

Слід погодитися з тим, що норми законодавства України в цілому відповідають положенням Паризької конвенції і відображають встановлені в ній умови надання правової охорони торговельним маркам.

Далі, необхідною умовою надання товарному знаку правової охорони є дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб, яким раніше була надана правова охорона на підставі норм національного законодавства та/або міжнародних угод.

У ст.6 bis Паризької конвенції вказується: «Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним» [5].

Згідно з законодавством України до позначень, які не можуть отримати правову охорону в якості торговельних марок через порушення прав і законних інтересів третіх осіб, відносяться «...позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжна-

родних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст.6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку» (ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») [2].

Також буде відмовлено в реєстрації у зв'язку з порушенням прав і законних інтересів третіх осіб позначенням, які відтворюють:

- «...промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди» (ч.4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») [2].

Заборона на використання прізвищ, імен видатних осіб характерна для багатьох країн світу, зокрема, Канади [11, с.40], Польщі [12, с.38] та ін.

Таким чином, на підставі дослідження норм національного законодавства України, положень міжнародних нормативних актів і цивілістичної літератури можна сформулюва-

ти перелік позитивних умов надання правової охорони торговельним маркам в Україні:

– існування (об’єктивна форма вираження) торговельної марки у вигляді умовного позначення (символу) або їх комбінації (за винятком тих позначень, використання яких в якості торговельних марок прямо заборонено законодавством або неможливо без спеціального дозволу компетентного органу держави);

– розрізняльна здатність торговельної марки (що розуміється як здатність конкретного умовного позначення ідентифікувати певний товар або послугу і надавати можливість споживачеві розпізнавати цю торговельну марку і маркований нею товар (послугу) серед інших позначень, що використовуються у відношенні однорідних товарів (послуг));

– дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб щодо об’єктів, яким раніше була надана правова охорона на підставі норм національного законодавства та/або міжнародних угод;

– відповідність торговельної марки публічному порядку, а також принципам гуманності та моралі;

– реєстрація торговельної марки в порядку передбаченому законодавством (за винятком торговельних марок, визнаних загальновідомими, а також торговельних марок, правова охорона яким в Україні надається на підставі міжнародних нормативно-правових актів, учасником яких є Україна).

І, відповідно, аналізуючи вищевикладені положення, можна дати таке визначення поняття «охороноздатність» торговельної марки: це характеристика умовного позначення (в тому числі, комбінації умовних позначень), що виражається в можливості даного умовного позначення отримати правову охорону в Україні в якості торговельної марки на підставі його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, або на підставі міжнародних нормативно-правових актів, учасником яких є Україна, або на підставі визнання такого умовного позначення загальновідомим.

На наш погляд, вищенаведені ж умови надання правової охорони торговельним маркам

в Україну можна розглядати як критерії, що визначають охороноздатність торгових марок.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / О. Ю. Кашинцева. – К., 2000. – 19 с.

2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» : від 15.12.1993 р., № 3689–ХІІ // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

3. Цивільний Кодекс України : від 16.01.2003 р., № 435–ІV // ВВР України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

4. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Демченко Тетяна Сергіївна. – К., 2002. – 215 с.

5. Паризька конвенція про охорону промислової власності : від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_123.

6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків : від 14.04.1891 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_134.

7. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : від 28.06.1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_583.

8. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищих навч. закл. / О. А. Підпригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб’язко та ін. ; за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с.

9. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. – М. : Юристъ, 2000. – 400 с.

10. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ПБОЮЛ Грищенко Е. М., 2001. – 752 с.

11. Мельников В. М. Национальная и религиозная символика в товарных знаках / В. М. Мельников // Интеллектуальная собст-

венность. – М., 1997. – № 7–8. – С. 36–41.

12. Заремба С. А. Регистрация товарного знака и общественный порядок 98.11–12.14 / С. А. Заремба // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. – 1998. – № 11–12. – С. 34–40.

Марушева О. Г. До питання про охорону виключних прав на торгівельну марку / О. Г. Марушева // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 352–356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_59.pdf

Розглянуто особливості правової охорони торгівельної марки на підставі аналізу міжнародного та європейського законодавства. З'ясовано зміст та особливості їх захисту згідно з законодавством України. Визначенні загальні позитивні умови надання товарному знаку правової охорони.

Марушева О.Г. К вопросу об охране исключительных прав на торговую марку

Рассмотрены особенности правовой охраны торговой марки на основании анализа международного и европейского законодательства. Определено содержание и особенности их защиты согласно законодательству Украины. Установлены общие положительные условия предоставления товарному знаку правовой охраны.

Marusheva O.G. To the Problem about Protection of Exclusive Rights on the Trade Mark

Features of legal protection of a trademark on the basis of the analysis of the international and European legislation are considered. The contents and features of their protection according to the legislation of Ukraine is defined. The general positive conditions of granting are established to the trademark of legal protection.