

УДК 347.772

## ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Євтушенко Г.В., викладач

*Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна*

**Актуальність теми та постановка проблеми.** Торговельна марка в системі сучасного маркетингового управління є унікальним активом, засобом індивідуалізації продукції, фактором підвищення конкурентоспроможності, заходом захисту від недобросовісної конкуренції. Однак правове регулювання відносин, які виникають щодо розробки, здійснення захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку та управління нею, перебуває у стадії становлення. Необхідність удосконалення законодавчої бази України стосовно визначення норм, що пов'язані зі змістом майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, бренд, марочний капітал, визначає пріоритетний напрямок дослідження та його актуальність. Система нормативно-законодавчого регулювання захисту торговельної марки потребує вдосконалення також і у зв'язку з реальним та перспективним набуттям членства України у міжнародних організаціях.

Питання правового забезпечення та охорони торговельної марки розглянуті у наукових працях Азімова Ч.Н., Алексеева С.С., Бобрової Д.В., Боднар Т.В., Бойка Д.В., Веркмана К.Дж., Горленко С.А., Демченко Т.С., Дзери О.В., Дозорцева В.А., Камінки А.І., Калятіна В.О., Кашинцевої О.Ю., Кохановської О.В., Кузнецової Н.С., Луця В.В., Майданика Р.А., Макоди В.Є., Мельник О.М., Одінцова С.В., Орлової В.В., Підпригори О.О., Піленка О.О., Розенберга В.В., Стефанчука Р.О., Чеботарьова В.П., Шевченко Я.М., Шершеневича Г.Ф., Шишки Р.Б., Щербини В.С.

**Метою дослідження** є наукове обґрунтування та визначення сутності категорії «торговельна марка»; аналіз теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо правової охорони торговельних марок.

**Результати дослідження та висновок.** Сьогодні в Україні часто наряду з терміном «торговельна марка» застосовують категорії «товарна марка», «товарний знак», «торговий знак», «фірмова марка», «фабрична марка», «фабричний знак», «знак для товарів та послуг».

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельна марка – «це 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» [1]. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка визначається як «об'єкт авторського права й інтелектуальної власності, товарний знак, логотип, знак для товарів і послуг, зареєстрований у законодавчо встановленому порядку» [2]. Тобто є необхідним узгодження вживання різних термінів у нормативно-законодавчих актах України на визначення одного і того ж поняття.

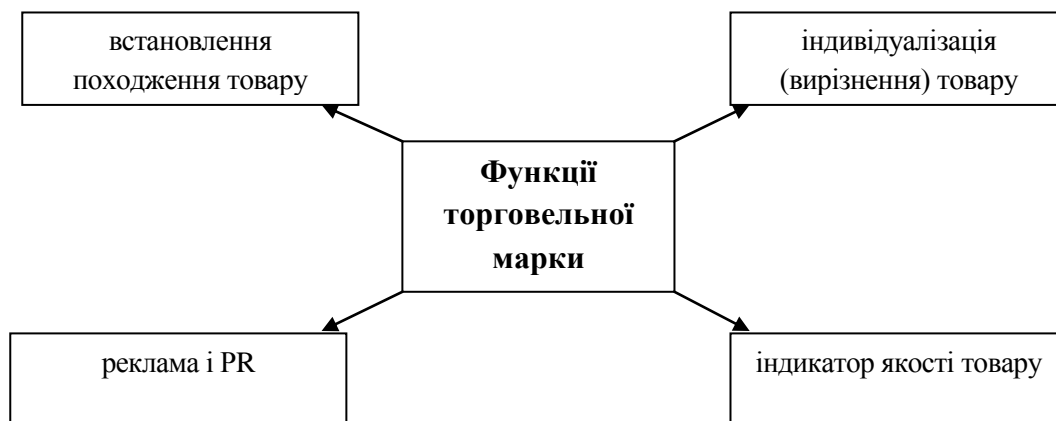
У таблиці 1 наведено основні визначення поняття «торговельна марка» за різними інформаційними джерелами.

## Сучасні трактування категорії торговельної марки

№ з/п	Автор (або документ)	Трактування поняття
1	Аакер Д. [3]	Набір активів, таких як популярність марки, лояльні покупці, сприймана якість і асоціації, які пов'язані з брендом, а також інші складові (патенти, товарні знаки і відносини у каналах товароруку), що додають (або скорочують) цінність пропонованого продукту
2	Домнін В.Н. [4]	Являє собою сукупність матеріальних (речових) і нематеріальних (невловимих) характеристик товару (послуги), які формують свідомість споживача й визначають місце господарюючого суб'єкта (підприємства) на ринку
3	Руделіус В. [5]	Будь-яке слово або засоби (зображення, форма, звук або кольори), які використовуються для того, щоб продукцію однієї компанії можна було відрізнити від товарів-конкурентів
4	Дойль П. [6]	Назва, підпис, символ, проект або їхня комбінація, призначена для ідентифікації товару або послуги й диференціювання їх від конкурентів
5	Шив Чарльз Д. [7]	Ім'я, образ, знак, символ, малюнок, а також їхня комбінація, що дозволяють відрізнити товар (послугу) або їхніх виробників і продавців від конкурентів
6	Скотт М. Девіс [8]	Нематеріальний, але разом з тим надзвичайно важливий компонент діяльності компанії, те, що вона собою символізує
7	Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2]	Об'єкт авторського права й інтелектуальної власності, товарний знак, логотип, знак для товарів і послуг, зареєстрований у законодавчо встановленому порядку
8	Цивільний кодекс України [1]	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

На основі дослідження наукової літератури [3-6, 8], розрізняють чотири основні функції торговельної марки (рис. 1).

З огляду на визначення, наведені в таблиці 1, та з урахуванням функцій (рис. 1), торговельна марка, на нашу думку, – це особливий актив підприємства, неповторний об'єкт авторського права та інтелектуальної власності, унікальний засіб індивідуалізації товарів, що формує довгострокову конкурентоздатність підприємства.



**Рис. 1. Функції торговельної марки**

У більшості країн світу для отримання правової охорони торговельна марка повинна бути зареєстрованою у національному або регіональному державному органі влади. Власник торговельної марки вправі заборонити іншим особам використовувати свою марку або схожі з нею позначення стосовно товарів і послуг, аналогічних чи схожих з його власними, якщо таке використання може призвести до введення споживачів в оману. У багатьох країнах на загальновідомі торговельні марки поширюється такий режим правової охорони, який передбачає заборону їх використання способами, які завдають їм шкоди, ослаблюють репутацію або призводять до незаконного вилучення прибутку за рахунок репутації відомої марки [9].

На думку кандидата юридичних наук Т.В. Рудник, міжнародна правова охорона торговельних марок не є досконалою. Серед найбільш поширених проблем цієї охорони можна виділити [9]:

- відсутність єдиних способів оцінки схожості до ступеня змішування, на відміну від звичайних асоціацій, в контексті порушення прав на торговельну марку;
- вироблення критеріїв «належного» використання торговельної марки з метою збереження прав на марку;
- обсяг охорони загальновідомих торговельних марок у разі використання на несхожих товарах.

У тексті Паризької конвенції 1883 р. для характеристики товарних позначень вживається вислів «*marque de fabric et de commerce*», що перекладається як «товарний знак». Однак Паризька конвенція про охорону промислової власності (20.03.1883 р.) не визначає поняття товарного знака. Типовий закон Міжнародних об'єднаних бюро по охороні інтелектуальної власності (БІРПІ) зазначає, що товарний знак становить собою будь-яке позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів. У ст.15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) (15.04.1994 р.) зазначається, що будь-яке позначення чи комбінація позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари і послуги одного підприємства від товарів і послуг іншого підприємства, можуть являти собою товарний знак. Якщо знаки не наслідують здатність до розрізнення відповідних товарів і послуг, то члени Угоди можуть поставити реєстрацію знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої у процесі використання. Європейське законодавство поняття торговельної марки визначає як будь-яке позначення, за умови, що воно може бути представлене графічно, ця норма активно застосовується у судовій практиці Європейського Союзу [9].

Перша Директива Ради ЄС «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» (ст. 2) визначає, що торговельна марка може складатися з будь-якого знака, який можна представити у графічній формі, зокрема слів, а також власних

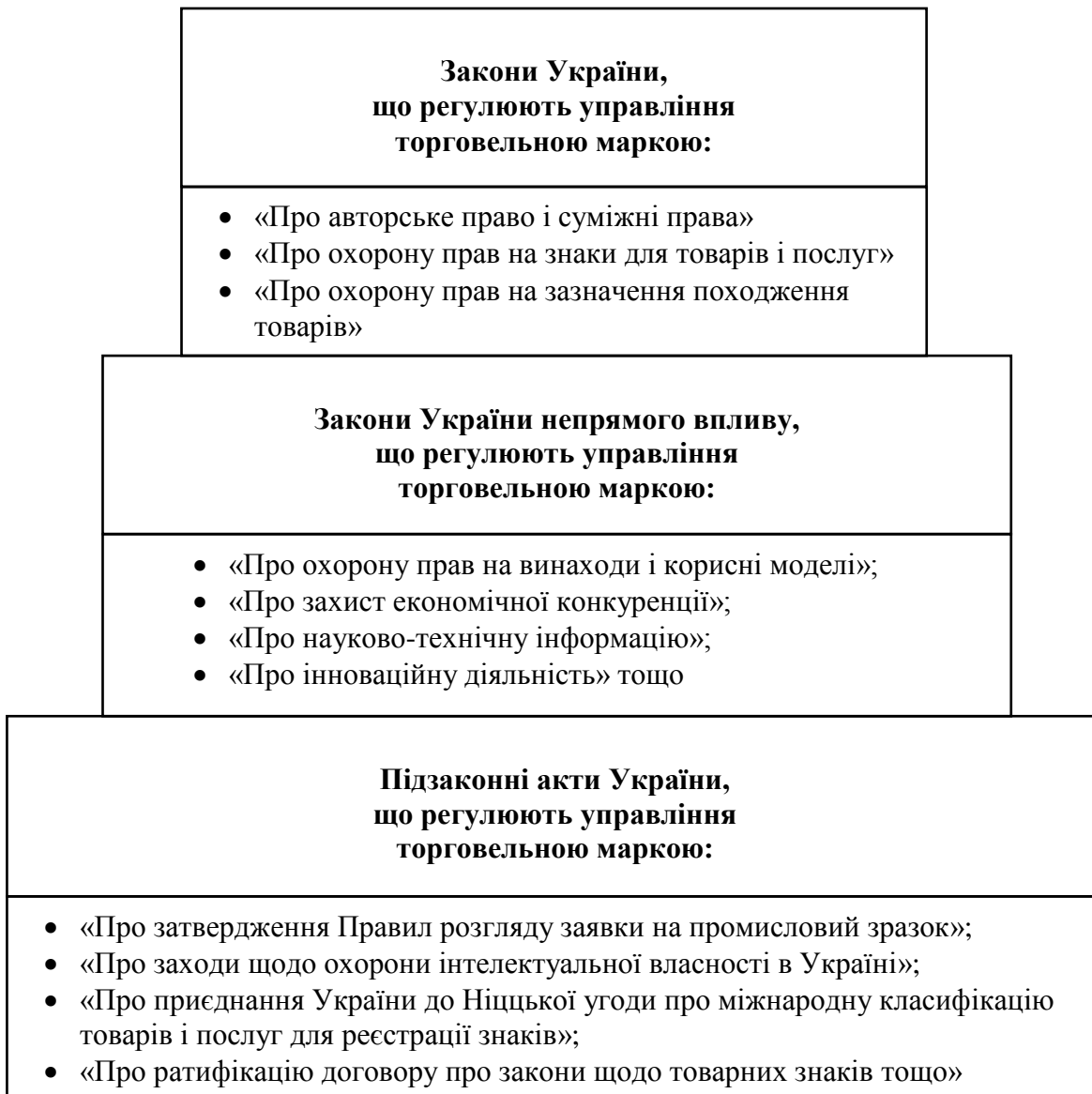
імен, малюнків, літер, цифр, зображень товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі знаки здатні розрізняти товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників. Регламент Ради ЄС від 20.12.1993 р. «Про торговельну марку спільноти» вказує, що торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, за умови, що такі позначення здатні вирізняти товари чи послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників (ст. 4) [9].

Передбачений законодавством України захист прав торговельної марки включає два напрямки:

1. Адміністративно-правовий. Характерним є звернення особи, права якої порушені, із заявою до Державного департаменту інтелектуальної власності України, Антимонопольного комітету України, органів Державної митної служби України, органів внутрішніх справ та прокуратури.

2. Судовий. Полягає у зверненні до суду, для встановлення порушень прав інтелектуальної власності.

В Україні правова охорона торговельних марок здійснюється нормативно-правовими та підзаконними актами (рис. 2).



**Рис. 2. Правова охорона торговельних марок в Україні**

Основні закони, що регулюють управління торговельною маркою, це: Закон України «Про авторське право і суміжні права» (1994 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (1994 р., із змінами і доповненнями) і Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (1999 р., із змінами і доповненнями). Закони непрямого регулювання управління торговельною маркою це: Закон України «Про захист економічної конкуренції» (2001 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про інформацію» (1992 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про науково-технічну інформацію» (1993 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1994 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (1994 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (1993 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1998 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про підприємництво» (1991 р., із змінами і доповненнями), Закон України «Про рекламу» (1996 р., із змінами і доповненнями).

Існує близько 30 підзаконних актів України, що опосередковано регулюють управління торговельною маркою (укази, постанови, накази, розпорядження, рішення, статuti, правила тощо), наприклад: «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (2001 р.), «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (2002 р.), «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (2000 р.), «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» (2001 р.) і т.п.

За результатами аналізу законодавчої бази України щодо правової охорони торговельної марки, можна зробити **висновки**:

- термін «торговельна марка» має бути розширено та точно визначено, а результати зафіксовано у законодавчих і нормативних актах України;
- законодавство України у сфері охорони торговельних марок необхідно трансформувати згідно сучасним реаліям ринкових відносин;
- міжнародна правова охорона торговельних марок потребує удосконалення механізмів управління товарами та послугами;
- предметом подальших наукових досліджень повинно стати: 1) вивчення судового напрямку правового захисту торговельної марки; 2) обґрунтування необхідності приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами.

### **Література:**

1. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>
3. Аакер Д. Создание сильных брендов/ Дэвид А. Аакер. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 440 с.
4. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России/ В.Н. Домнин; 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 381 с.
5. Руделіус В. Маркетинг: підручник/ В. Руделіус. – К.: Навч.-метод. центр Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 422 с.
6. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии их применения/ П. Дойль; пер с англ. О.Д. Мороз. – СПб.: Питер, 2006. – 544 с.
7. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу/ Чарльз Д. Шив; пер. с англ. – М.: Альпина Паблішер, 2003. – 717 с.

8. Скотт М.Д. Управление активами торговой марки/ М.Д. Скотт. – СПб.: Питер, 2001. – 413 с.

9. Закорецька Г.В. Правова охорона торговельних марок [Електронний ресурс]/ Г.В. Закорецька, Т.В. Рудник. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12rtvotm.pdf> – Назва з екрану.

10. Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

11. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

12. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

13. Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

14. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

15. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

16. Закон України «Про науково-технічну інформацію» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

17. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

18. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

19. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

20. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

21. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

22. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

23. Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>

У статті сформульовано авторське визначення категорії «торговельна марка», обґрунтовано її правове значення як засобу індивідуалізації товарів та послуг, розглянуто законодавчу базу, яка регламентує процес управління торговельною маркою в Україні.

**Ключові слова:** законодавство, нормативно-правові акти, охорона торговельних марок, підзаконні акти, торговельна марка.

## ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОРГОВОЙ МАРКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УКРАИНЫ

Евтушенко А.В., преподаватель

*Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина*

В статье сформулировано авторское определение категории «торговая марка», обосновано ее правовое значение как средство индивидуализации товаров и услуг, рассмотрена законодательная база, регламентирующая процесс управления торговой маркой в Украине.

**Ключевые слова:** законодательство, нормативно-правовые акты, охрана торговых марок, подзаконные акты, торговая марка.

LEGAL PROTECTION OF TRADE MARKS  
THE LEGISLATION UKRAINE

Evtushenko A., lecturer

*V.N. Karazin Kharkiv National University*

Article copyright formulated definition of the category «trade mark», based its legal significance as a means of individualization of goods and services considered legislative framework that governs the management of the brand in Ukraine.

**Key words:** legislation, protection of trademarks, regulations, trade mark.

*Надійшла до редколегії 20.02.2013 р.*

© Євтушенко Г.В., 2013 р.