

УДК 347.77

**О.А. РАССОМАХІНА**, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

## ПОНЯТТЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

*Ключові слова:* товарний знак, торгова марка, знак для товарів і послуг, торговельна марка, бренд, нематеріальний актив, підприємство, господарська діяльність

Проблема застосування термінології у законодавстві кожної країни завжди є актуальною як показник досконалості юридичної техніки під час вироблення правових норм. На сьогоднішній день у законодавстві та практиці України вживаються різні терміни на позначення поняття “торговельної марки”. Так, у правовій доктрині досі найбільш поширеним є термін “товарний знак” (який вживається і на позначення знака обслуговування), а також нормативно закріплені терміни “торговельна марка”, “знак для товарів і послуг”. Окрім того, у законодавстві фігурують терміни “товарний знак”, “торговий знак”, “логотип”, у засобах масової інформації застосовується поняття “торгова марка” й усім нам відомий термін “бренд”, який також часто використовується як синонім товарного знака. Враховуючи проведення активної роботи над Проектом Закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування”, слід поглянути на проблему визначення поняття торговельної марки з позицій сьогодення, узагальнюючи надбання теорії і практики. Дане дослідження спирається на роботи відомих фахівців різних галузей: В.І. Синайського, А.Ф. Федорова, П.П. Цитовича, Е.А. Васильєва, Ю.М. Капіци, Г.А. Андрощука, Т.С. Демченко, І.Ю. Кожарської, Л.І. Шевченко, Ф.Г.

Панкратова, В.М. Андреевої, О.М. Мельник, О.Ю. Кашинцевої, Т.В. Маєвської, В.В. Пирогової тощо, з метою комплексного аналізу юридичної природи торговельної марки, остаточного визначення кола суб’єктів-набувачів прав на торговельну марку, які закладені у даному понятті. Цілями роботи є узгодження вживання різних термінів у законодавстві України на позначення одного і того ж поняття; систематизувати ознаки, за якими торговельна марка відрізняється від брэнда; удосконалити теоретичне обґрунтування неможливості застосування термінів “підприємство” або “підприємець” під час визначення кола суб’єктів-набувачів прав на торговельну марку.

Новизна отриманих результатів полягає у проведенні узгодження термінології, яка застосовується у законодавстві України на позначення поняття “торговельна марка”, у розмежуванні значення термінів “торговий знак” та “фірмовий знак” і визначенні недоцільності їх застосування на позначення програм організацій мовлення, оскільки ці функції має виконувати товарний знак, зокрема логотип як один із його різновидів. Більш коректним, відповідно до правил української мови, буде застосування у законодавстві України терміна “знак для товарів і послуг” замість “торговельна марка” або “торгова марка”. Визначено обсяг і розмежовано поняття “бренд” та “торговельна марка”, визначено відмінні риси торговельної марки, які відрізняють її від брэнда, зроблено висновок про недоцільність визначення поняття “бренд” у законодавстві України. Щодо суб’єкта - набувача прав на торговельну марку, закладеного у її понятті, ним може бути будь-яка фізична особа як розробник позначення, яке становить нематеріальний актив цієї особи, але використання торговельної марки здійснюється у сфері господарської діяльності, навіть для тих суб’єктів, для яких така діяльність не є основною, інакше торговельна марка не виконає своїх функцій і її реєстрація буде визнана недійсною. Для вирішення проблеми

недобросовісної реєстрації торговельних марок запропоновано до критеріїв охороноздатності запровадити норму про недобросовісну реєстрацію та/або недобросовісне подання заявки на реєстрацію торговельної марки, при цьому склад дій, що свідчать про недобросовісність реєстрації слід визначити, взявши за основу параграф 4 пункт б) пп.(і)-(іv) “Свідчення недобросовісності реєстрації і використання” з Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена, прийнятої Інтернет корпорацією з присвоєння імен і номерів 24.10.1999 року<sup>1</sup>.

Застосування терміну “товарний знак” у вітчизняній правовій доктрині знаходить свої витoki ще у Правилах про товарні знаки Російської імперії від 26.02.1896 р. (повна назва “Про товарні знаки (фабричні та торгові марки і клейма”). Такий самий термін використовується у правовій доктрині кінця ХІХ - початку ХХ століть: у працях В.І. Синайського, А.Ф. Федорова, П.П. Цитовича [1, с.254-255; 2; 3], а також у Декреті РНК РСФСР від 10.11.1922 р. “Про товарні знаки”, Постанові РНК УРСР від 03.03.1922 р. “Про товарні знаки”, Постанові ЦВК та РНК СРСР від 12.02.1926 р. “Про товарні знаки” [4]<sup>2</sup>. Хоча у Постанові ЦВК та РНК СРСР “Про виробничі марки та товарні знаки” від 07.03.1936 р. вже застосовується спеціальний термін “торгова марка” як різновид товарного знака для торгових підприємств, тобто як спеціальний термін стосовно загального терміну “товарний знак” [5, с.16]. Так само оригінальний текст Паризької конвенції про охорону промислової власності, підписаний у 1883 році, в якому говориться про фабричну чи торгову марку, в радянських нормативних актах і відповідно спеціальній літературі перекладався із застосуванням терміну “товарний знак” стосовно підприємств, що виробляють товарну продукцію, і “знак обслуговування” стосов-

но організацій, які не займаються безпосередньо виробництвом товарів. У подальшому усюди, коли мова йде про товарні знаки, розуміють, що, основні положення і вимоги, які застосовуються до них, поширюються і на знаки обслуговування. Надалі такий переклад застосовується у Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколі до Мадридської угоди, в Угоді про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРИПС), хоча в оригінальному тексті мова йде про “торгові марки”. Разом із тим тексти Першої Директиви Ради ЄС від 21.12.1988 р. та Регламенту Ради ЄС від 20.12.1993 р. перекладаються вже із застосуванням терміну “торговельна марка” [6, с.747, 773]. Таким чином, використання у правовій доктрині терміну “товарний знак” не створює проблем, оскільки така термінологія, як бачимо, увійшла до міжнародного законодавства і є уніфікованим варіантом перекладу.

Ми робимо застереження, що у національному законодавстві необхідно узгодити вживання різних термінів на позначення одного поняття, що можна проілюструвати на такому прикладі. У Законі України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 р., в якому наводиться визначення терміну “логотип”, запроваджено нову термінологію: логотип (фірмовий, торговий знак) – будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої (ст.1, абзац 8). Аналізуючи наведене визначення, необхідно зазначити, що логотип є словесним товарним знаком в особливому графічному виконанні [7, с.16-19], разом із тим товарний знак може бути і зображувальним, об’ємним, звуковим чи іншим позначенням, тому логотип не може включати поняття “торгового знака”. Даним Законом вводяться нові поняття - “фірмовий знак” та “торговий знак”, проте їх визначення, а тим більше правовий режим законодавчо не закріплені: чи є це синоніми то-

<sup>1</sup> За джерелом: <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

<sup>2</sup> Див. також: Собр. Указ. України. -1922. -№ 9. – Ст.158; Собр. Зак. -1926. -№ 11. –Ст.80.

варного знака чи це є фірмове найменування? Далі в цьому ж Законі у ст.38 п.7 б), п.12 б); ст.27 п.3 а) - у положеннях щодо реєстраційних матеріалів вживаються такі терміни, як “логотип, товарний знак (за наявності)” або “логотип, позивні, емблема”, але співвідношення цих термінів у законодавстві України не визначено: не зрозумілим, зокрема, є, чи може поняття логотип не співпадати із поняттям товарний знак? Крім того, у статтях, присвячених спонсорству, застосовується термін “торгова марка” (ст.54 п.2), який у законодавстві не визначений.

У ЦК України вживаються терміни “торговельна марка” (знак для товарів і послуг - ст.420) та просто “торговельна марка” (ст.492), що припускає тотожність даних понять. При цьому торговельна марка визначається як 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 (ст.492). У Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” – відповідно знак для товарів і послуг (ст.1). При цьому знак для товарів і послуг визначається як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Окремо Закон виділяє зареєстрований товарний знак як знак, на який видано свідоцтво. Таке формулювання дозволяє деяким особам робити висновок, що Закон України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” надає правову охорону незареєстрованим торговельним маркам, що вбачається невірним з тієї точки зору, що цим же Законом особи, які використовують позначення торговельної марки без реєстрації не наділяються виключними правами, які має власник свідоцтва, крім того, існує ще й правило пріоритету щодо реєстрації позначень торговельних марок (п.3, п.5, п.6 ст.5 Закону). Проте вважаємо, що дані терміни є легально визначеними термінами, у відповідності з якими

необхідно узгодити положення інших законів і підзаконних актів, що поступово й відбувається. Проект Закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” [8] веде мову саме про торговельну марку, тобто бачимо, що у найближчий час уніфікованим, законодавчо визнаним терміном у цій сфері стане термін “торговельна марка”.

Хоча стосовно вживання терміну “торговельна марка” існує декілька зауважень. Доцільно навести положення експертного висновку щодо понятійної відповідності термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні, наданого експертом, доктором філологічних наук Л.І. Шевченко [9]. В українському законодавстві було зроблено спробу піти шляхом термінології англійського законодавства, де терміном “a trade mark” позначаються як знаки для товарів, так і для послуг. Так, терміносистема патентного відомства Великої Британії [9] подає таку дефініцію цього поняття: “A trade mark is any sign which can distinguish the goods and services of one trader from those of another”, переклад якого є ідентичний визначенню знака у Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, тобто “знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Проте переклад прикметника “trade” в українському варіанті було втрачено, мабуть, через те, що “для авторів українського законопроекту залишилися нез’ясованими семантичні деталі слів “знак” та “марка”, які є дещо відмінними між собою і різняться в українській та англійській мовах [9]. Тобто “в українському варіанті значення лексеми “знак”, яке може бути застосоване у тлумаченні понять, що тут розглядаються, є першим, а відповідне значення лексеми “марка” лише другим. Поняття “знак” є родовим до “марка” і, відповідно, - видовим до “знак” у розглядуваному зна-

ченні. Крім того, поняття “марка” стосується об’єктів матеріально-речовинної сфери і через це ним не зовсім коректно позначати послуги. Таким чином, “товарний знак” – це поняття, що позначає й ідентифікує товари та послуги і відповідає визначенню у Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (ст.1). “Торгова марка” є терміном на позначення товарних знаків тільки для предметів матеріально-речовинної природи (товарів), тим часом як для позначення послуг логічно було би використовувати спеціальний термін – “знак сервісу”. У такий спосіб українська термінологія відповідатиме міжнародним стандартам і водночас відбиватиме специфіку сучасної української літературної мови” [9].

Подібна ситуація склалася і в практичному житті. Так, в рекламних оголошеннях найчастіше замість товарного знака вживають термін “торгова марка” та “бренд” (для позначення широковідомої торговельної марки), хоча законодавство України не дає визначення цих термінів. Загалом проблема бренда є мало дослідженою як в юриспруденції, так і в маркетингу та в теорії реклами. Класик теорії і практики реклами Девід Огілві визначає бренд як невідчутну сукупність властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації та способу рекламування. Бренд також є поєднанням враження, яке він створює у споживачів, і результатом їх досвіду у використанні бренда [10, с.215]. Бренд можна визначити як цінності і філософія торгової марки, які існують у споживача, його суть не зводиться до картинки, знаку чи зображення. Бренд не можна створити виключно завдяки праці дизайнера, адже це враження, яке залишається у свідомості споживача (такий погляд економістів-маркетологів на обсяг цього поняття) [11]. Достатньо повно сутність бренду розкриває наступне визначення: бренд - це матеріалізований символ відносин між продавцем і покупцем, що базуються на певній торговельній марці, фірмовому найменуванні, стилі, слогані, офор-

млених у вигляді певного візуального продукту за законами прегнантності, чітко сприйнятою покупцями сукупності функціональних та емоційних елементів, єдиних з самим товаром та способами його представлення [12, с.14]. Бренд - поняття досить широке і його структура включає наступні елементи: 1) сутність бренда (brand essence) - основна характеристика бренда, легенда; 2) атрибути бренда (brand attributes/brand identify) - набір асоціацій (звукових, візуальних, емоційних), позитивних чи негативних. Це довготривалі асоціації, які складають індивідуальність бренда і надаються бренду споживачами чи потенційними клієнтами; 3) образ бренда (brand image) - це миттєва характеристика, тобто асоціації, які знаходяться в даний момент у розумі споживача. Якщо імідж бренда формується і змінюється за допомогою рекламної компанії, то індивідуальність бренда залишається незмінною тривалий час. Бренд - продукт масовий, незалежно від того, подобається він споживачам чи ні, бренд передбачає високий рівень відомості та запам’ятовування асоціацій; 4) товар чи послуга з їх характеристиками; 5) інформація про споживача; 6) ставлення споживача до товару. Процес створення і управління брендом в середині фірми називається брендингом [13].

Поняття бренд та товарний знак є різні за обсягом. На думку Ф.Г. Панкратова, тривалий час термін “торгова марка” використовувався у значенні “товарного знака”. Проте торгова марка, на думку спеціаліста, має більш широке значення, яке він порівнює і майже ототожнює зі значенням англomовного терміну “бренд” і яке не обмежується зовнішньою атрибутикою марки. Очевидно, що поняття бренд, торгова марка і товарний знак тісно взаємопов’язані, але не є взаємозамінними. Із міркувань автора видно, що основою “торгової марки” або “бренда” є зареєстроване позначення – товарний знак. Під “торговою маркою” або “брендом”, як правило, розуміють товарний знак та все те, що знають і думають про товар, все те, чого



очікують споживачі. Саме поняття “бренд” вживається фахівцем для характеристики рівня відомості і вартості торгової марки [10, с.214-215, 226]. З економічної точки зору бренд відрізняється від торгової марки тим, що має довший життєвий цикл, приносить додатковий прибуток, дозволяє освоїти нові сегменти ринку, розширювати асортимент товарів [13; 14, с.62-63]. Товарний знак стає брендом тільки тоді, коли зв'язок між конкретним товаром і споживачем стає значно більшим по відношенню до аналогічних товарів на ринку. Перетворення товарних знаків на бренди цінне для їх власників тим, що критерій, за яким це звання присуджене – думка широкого кола населення, це визнання того, що споживачі стали орієнтуватися не на товарний знак як на будь-яке позначення товару, а на якість, на стабільність, на ім'я виробника. Товарний знак – це основа бренду, і на цю основу нанизуються інші елементи – імідж, репутація, престиж, конкретний обсяг і види рекламних заходів [15, с.23-26].

Таким чином, виходячи з практики економічних відносин, положень економічної теорії і маркетингу, а також юридично закріплених видів засобів індивідуалізації, можна дійти висновку, що бренд є більш широкою категорією, ніж товарний знак, і включає в себе (але не вичерпується ними – З.А.): торговельну марку та/або комерційне найменування (найменування фізичної особи-підприємця), та/або географічне зазначення, а також враження від цих об'єктів (легенда, філософія бізнесу), яке існує у свідомості споживача або цінності, що асоціюються з ними, і характеризується високим рівнем відомості. Бренд – це переважно економічна категорія. Бренд – це ім'я будь-якої особи, яке індивідуалізує цю особу шляхом залучення як матеріальних, так і цілого комплексу нематеріальних активів. У зв'язку з цим доцільно навести типи нематеріальних активів – об'єктів інтелектуальної власності, визначені віце-президентом компанії Pricewaterhouse Coopers Зарієром

Паврі: 1) нематеріальні активи, що створені підприємством (кваліфікована робоча сила, рекламні проекти, мережа дистриб'юторів, навчальні програми, лояльність покупців, постачальники, менеджмент та досвід, база клієнтів, і що цікаво – гудвіл або ділова репутація); 2) нематеріальні активи, що існують завдяки правовій охороні (патенти, торгові марки, авторські права, промислові зразки, торгові секрети чи ноу-хау) [16, с.1]. Таким чином, не всі нематеріальні об'єкти можуть отримати правову охорону. Очевидно, що перелік об'єктів інтелектуальної власності знаходиться у процесі постійного становлення і на сьогодні законодавчо не є визначеним остаточно. Створення бренду у загальному вигляді є результатом залучення усіх нематеріальних активів підприємства: тих, які мають правову охорону, і тих, які такої охорони не мають, звідси правова охорона бренду визначається обсягом охорони, яка надається усім нематеріальним об'єктам, які його утворюють, він має складну структуру. Законодавчо регламентувати процес перетворення торговельної марки на бренд можна лише за умови, коли ним буде визнаватися добре відома або знаменита марка. У договорах зазвичай застосовують терміни, вже передбачені законодавством, хоча сторони за бажанням можуть також встановити і визначити інші поняття. Доцільність законодавчого визначення поняття бренд вбачається у тому, що це внесе ясність у застосування цього терміну на побутовому рівні та у професійній діяльності юристів, маркетологів.

Якщо ж звернутися до міжнародно-правових актів, то побачимо, що Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 року використовує, але не містить визначення поняття товарного знака. Такий документ, як Типовий закон Міжнародних об'єднаних бюро по охороні інтелектуальної власності (БІРП) – попередника Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Про знаки, фірмові найменування і акти недобросовісної конкуренції”

1967 року для країн, що розвиваються, у розділі 1(1)(а) зазначає, що товарний знак становить собою будь-яке позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів [17, с.172]. У статті 15 Угоди про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРИПС) від 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. Це означає, що такі позначення можуть підлягати реєстрації в якості товарних знаків, разом із тим (і це дуже важливо) та сама стаття вказує, що 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. Перша Директива Ради ЄС 89/104/ЄЕС “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, включаючи власні імена, 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 [6, с.750]. 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 відрізняти товари чи послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників (ст.4) [6, с.777]. Тобто, Європейське законодавство передбачає наявність ще й третього елемента, закладеного у понятті торговельна марка - нею може бути будь-яке позначення, за умови, що воно може бути представлене графічно, ця норма активно застосовується

у судовій практиці Європейського Союзу [18]<sup>3</sup>.

Для повного з'ясування суті поняття торговельної марки важливо також з'ясувати вимоги до осіб, що можуть набувати права на неї, а також функції даного об'єкта. У зв'язку з цим звертає на себе увагу те, що національне законодавство для визначення поняття торговельної марки оперує щодо його правовласників поняттям “особа”, а не “підприємство” чи “підприємець”, як це робиться у міжнародно-правових актах. Звичайно, таке становище створює додаткові умови для недобросовісної реєстрації прав на торговельну марку: зокрема, у випадку, коли вона здійснюється фізичною особою, яка не є підприємцем і ніколи не буде виробляти товари і надавати послуги, якщо реєстрація при цьому завдає шкоди інтересам іншої особи, яка фактично використовує це позначення у своїй діяльності. Проте недобросовісна реєстрація може здійснюватися й за наявності інших умов, зокрема за участі підприємців, якщо реєстрація має ознаки недобросовісної конкуренції.

Постає питання, чи доцільним є запровадження терміну “підприємець” у визначенні поняття “торговельна марка” у національному законодавстві? З цього приводу думки науковців розійшлися. Деякі науковці і практики висловлювали пропозиції про обмеження отримання прав на товарний знак для фізичних осіб, які не є підприємцями, аргументуючи це тим, що такі особи, оскільки не є підприємцями, не беруть участі у процесі виробництва товарів/надання послуг і не ставлять за мету використання товарного знака для індивідуалізації товарів і послуг на ринку. Натомість вони припуска-

<sup>3</sup> Див. також: Рішення Суду Справедливості ЄС від 27.11.2003 р. № C-283/01 у справі Shield Mark BV проти Mr. Joost Kist h.o.d.n. Memex [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ010283.pdf>. Рішення суду першої інстанції від 27.10.2005 р. № T-305/04 у справі Eden SARL проти OHIM [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JT040305.pdf>.

ють, що такі особи можуть використовувати належні їм права на товарний знак недобросовісно [19, с.54-55; 20, с.22-24,29; 21, с.17-19]. Інші науковці, сприймаючи таку точку зору в цілому позитивно, пропонують глибше поглянути на цю проблему (з точки зору прав людини) і вважають використання такого терміну для визначення прав власників торговельної марки неможливим, а також піддають сумніву можливість перевірки наявності у фізичної особи документів, що свідчать про її право здійснювати підприємницьку діяльність [5, с.22; 22, с.255]. З цього приводу слід зазначити наступне. Існує різниця, між тим, як визначити поняття торговельної марки, і тим, які вимоги до осіб-правовласників поставити. Так, Регламент ЄС у визначенні поняття у ст.4 використовує термін “виробник”, а у ст.5 вказує, що власником торговельних марок може бути будь-яка фізична або юридична особа. Натомість Закон РФ від 23.09.1992 р. за № 350-І “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров” у ст.1 при визначенні поняття вживає термін “юридична та фізична особа”, проте у п.3 ст.2 вказує, що власником виключного права на товарний знак може бути юридична особа чи фізична особа-підприємець. Звертаємо увагу на те, що з огляду на призначення торговельної марки, останній підхід є більш обґрунтований. Проте, відповідно до п.7 ст.3 Договору про закони щодо товарних знаків (договору ТЛТ) від 27.10.1994 р. (згідно Сінгапурської угоди 2006 року сфера дії договору розширена) жодна країна учасниця договору не може втратити від заявника: (i) подання свідоцтва чи виписки з торгового реєстру; (ii) зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торгову діяльність, а також надання відповідних доказів; (iii) зазначення того, що заявник здійснює діяльність стосовно товарів і послуг, які перелічені у заявці, а також надання відповідних доказів. Даний договір ратифікований Україною 01.08.1996 р., а Російською Федерацією

11.05.1998 р. На нашу думку, запровадження такої норми до міжнародного договору обумовлено перш за все тим, що за цивільним та торговим правом зарубіжних країн особи, які здійснюють основні торгові промисли, визнаються комерсантами незалежно від реєстрації їх у торговому реєстрі, хоча на них і покладено обов’язок зареєструватися. Крім того, реєстрація є обов’язковою не для всіх комерсантів, зокрема, реєстрація командитних і повних товариств за англо-американським правом є факультативною тощо [23, с.106, 116-117]. Разом із тим, у тому ж Законі РФ ніде не згадується про необхідність подання відомостей про здійснення фізичною особою підприємницької діяльності (зокрема відсутні вони у п.4 ст.8, де зазначено склад заявки на реєстрацію торговельної марки). Так само Правила складання, подачі та розгляду заявки на реєстрацію товарного знака та знака обслуговування РФ від 05.03.2003 р. № 32 не містять таких вказівок (зокрема, відсутні вони у п.3, де зазначені вимоги до складу заявки). Тому виникає запитання, чи достатніми є такі заходи для попередження недобросовісної реєстрації?

Крім того, сфера використання товарних знаків є ширшою за сферу підприємницької діяльності, а інколи навіть за сферу господарської діяльності. Так, якщо виробництво товарів завжди є господарською діяльністю, то надання послуг не обмежується здійсненням підприємницької діяльності, а інколи навіть виходить за межі господарської діяльності. Адже під господарською діяльністю розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг, що мають цінову визначеність (п.1 ст.3 ГК України). При цьому суб’єкт господарювання є відокремленим у майновому плані, самостійно несе майнову відповідальність, наділений господарською компетенцією, має певну організаційно-правову форму та існує легітимно [24, с.92]. Як само-

стійний різновид господарської діяльності виділяють некомерційне господарювання (п.2 ст.3, ст.52 ГК України). До суб'єктів некомерційного господарювання відносять, зокрема, неприбуткові організації (об'єднання громадян, бюджетні установи, релігійні організації тощо) (п.7 ст.131 ГК України), участь у господарському обороті яких обумовлена необхідністю матеріального забезпечення їх основної діяльності, не пов'язаною з участю у майнових відносинах, і саме у зв'язку з цією необхідністю вони наділяються статусом юридичної особи. Основна діяльність неприбуткових організацій полягає у наданні послуг для суспільного споживання та для інших цілей, передбачених їх статутом [24, с.89,220], а не для суспільного виробництва (хоча насправді провести розмежування між суспільним виробництвом і суспільним споживанням важко, оскільки суспільне споживання часто розглядається як кінцева стадія суспільного виробництва [25, 26] – З.А.). Таким чином господарська діяльність неприбуткових організацій є допоміжною до їх основної діяльності, але ці особи можуть мати торговельні марки для індивідуалізації своїх послуг. Також не всі категорії осіб, які надають послуги, можуть мати статус підприємця, а відтак бути суб'єктом господарювання, наприклад, адвокати, лікарі, архітектори, які працюють за трудовим договором, тобто надають послуги від імені роботодавця (хоча, насправді важко уявити випадки використання цими особами у такому разі власних торговельних марок для індивідуалізації своїх послуг – З.А.). Крім того, органи державної влади не є суб'єктами господарювання, але є учасниками господарських відносин і наділені господарською компетенцією (ст.2, ст.8 ГК України), проте практика показує, що вони можуть мати свої товарні знаки [27]. Можливі й ситуації, коли фізична особа планує розпочати свою підприємницьку діяльність у майбутньому. Фізична особа може також планувати передати право власності чи видати ліцензію на тор-

говельну марку іншій особі, при цьому така діяльність не буде вважатися підприємництвом, оскільки не носитиме систематичного характеру, а отримання ж систематичного доходу у вигляді роялті не дає підстав відносити таку діяльність до підприємницької, адже це буде дохід від діяльності іншого, господарюючого суб'єкта. В даному випадку вважаємо, що обмежувати право фізичної особи на реєстрацію позначення торговельної марки є неправомірним з тієї точки зору, що фізична особа має право на створений нею нематеріальний актив, і їй належить право вирішувати, на яких організаційно-правових засадах використовувати це позначення у господарському обороті. Слід враховувати і те, що законодавство України дозволяє іноземному суб'єкту господарювання - власнику свідоцтва на міжнародну реєстрацію торговельної марки, дія якого поширюється і на територію України, використовувати свою торговельну марку без здійснення господарської діяльності на території України: без реєстрації філії чи представництва, чи іншого підприємства (ст.3 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 16.07.1999 р. № 997-XIV) [28, с.38-41].

Таким чином, якщо власником прав на торговельну марку є особа, яка самостійно не здійснює підприємницької діяльності або господарської діяльності, це ще не означає, що реєстрація торговельної марки такою особою є недобросовісною. Тому вважаємо, що запровадження до національного законодавства термінів "підприємство" чи "підприємець" у визначенні поняття торговельної марки є некоректним. Проте, у зв'язку з вище викладеним виникають і на сьогодні нерегульованими залишаються такі питання: чи може фізична особа-власник торговельної марки контролювати якість товарів, що виробляються, або послуг, що надаються іншою особою, якщо вона сама не виробляє і не надає такі послуги, адже така вимога міститься в абзаці 2 п.8 ст.16 Закону України? Як визначити наявність використання



знака, що належить фізичній особі, якщо ця особа є власником підприємства і до того ж є посадовою особою на цьому підприємстві? Чи може бути передано знак до статутного фонду підприємства, якщо він належить фізичній особі, і яка його цінність, якщо він не використовувався самим власником? [22, с.255]. У зв'язку з цим Т.В. Маєвською було запропоновано не допускати реєстрацію товарного знака тільки з метою продажу ліцензії на його використання без наміру ліцензіара самому випускати продукцію під зареєстрованим позначенням [30, с.6]. На нашу думку, такий захід є недоцільним, враховуючи конституційне право особи на результат своєї інтелектуальної діяльності, на створений нею самою нематеріальний актив. На нашу думку, примирити протилежні точки зору на цю проблему допоможе усвідомлення того, що незалежно від суб'єктів, які мають право набувати права на торговельні марки, використання торговельної марки здійснюється лише у сфері господарської діяльності, навіть тими особами, для яких вона не є основною, інакше торговельна марка не виконає своїх функцій і врешті-решт її реєстрація буде визнана недійсною. А вимогу абзацу другого п.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" про наявність у ліцензійному договорі умови про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови, слід зробити диспозитивною, такою, що встановлюється за бажанням сторін.

Ще один аспект поняття торговельної марки, а власне її роль і призначення у суспільстві, аналізується шляхом розкриття її функцій. Слід зазначити, що власне системний підхід до виділення функцій товарних знаків використали у своїх роботах Е.І. Арієвич [29, с.11], Т.В. Маєвська та В.В. Пирогова. Так, Т.В. Маєвська виділяє індивідуалізуючу (розрізняльну), рекламну (комуні-

кативну) та ідентифікуючу (гарантійну) функцію товарного знака, які виконуються ним одночасно та постійно, адже являють собою систему [30, с.3, 9; 31, с.22]. Зазначимо, що основні функції товарного знака – індивідуалізації, рекламна та гарантії якості – мають важливе значення для встановлення обсягу прав власника торговельної марки, вирішення питання зі змішуванням торговельних марок, введенням в оману, завданням шкоди репутації торговельної марки, вичерпанням прав на торговельну марку, тобто у зарубіжній практиці у галузі реалізації прав на торговельні марки переважає функціональний підхід. Так, під час вирішення колізій, пов'язаних із завданням шкоди репутації торговельної марки, використовують таке поняття, як порушення функції реклами товарного знака. А встановити факт змішування схожих позначень на ринку можна лише довівши, що споживач вважатиме, що спірні позначення походять від одного виробника або підприємств, що пов'язані між собою господарськими зв'язками [31, с.23-25].

У процесі дослідження ми прийшли до наступних висновків. По-перше, у національному законодавстві необхідно узгодити вживання різних термінів на позначення одного поняття, інакше це спричинятиме термінологічні помилки або юридико-технічну недосконалість законодавчого матеріалу. По-друге, логотипи придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої, є за своїм змістом товарними знаками, тому наявне визначення цього поняття у ст.1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є юридично неправильним. По-третє, для узгодження вживання різних термінів у законодавстві України на позначення одного і того ж поняття пропонується врахувати те, що "в українській мові поняття "знак" є родовим до поняття "марка" і, відповідно, - видовим до поняття "знак" стосовно товарів і послуг, тому у законодавстві логічно застосувати термін знак для товарів і послуг, а не торговельна мар-

ка. По-четверте, термін “торгова марка” не може бути належною заміною поняття “знак для товарів і послуг” у законодавстві України, оскільки “торгова марка” має вужчий зміст, є терміном на позначення товарних знаків тільки для предметів матеріально-речовинної природи (товарів), і підлягає використанню торговими підприємствами. По-п’яте, бренд – це, перш за все економічна категорія і категорія маркетингу; оскільки бренд може бути представлений різними засобами індивідуалізації; існує багато різних визначень цього поняття, які наводяться спеціалістами у різних галузях; не кожна торговельна марка чи найменування визнаються брендом, і тут визначальну роль матимуть психологічні та економічні чинники, які визначити юридично інколи неможливо; враження, яке залишається у свідомості споживачів від бренда, обумовлюється ефективним використанням усіх типів “нематеріальних активів”, - тому формалізувати визначення поняття бренд шляхом його законодавчого закріплення вбачається недоцільним. По-шосте, торговельна марка відрізняється від бренда тим, що 1) торговельна марка - це позначення, яке є лише основою бренда; 2) для торговельної марки не мають суттєвого значення такі властивості позначення, як певний рівень відомості серед споживачів та якість, як основа здобуття репутації; 3) торговельна марка - це лише один із різновидів нематеріальних активів підприємства, які можуть стати основою бренда, вона має просту структуру; 4) обсяг правової охорони торговельної марки обмежується самим позначенням; 5) торговельна марка може стати брендом за умови ефективного використання усіх видів активів підприємства. По-сьоме, під час визначення поняття торговельної марки слід враховувати, що суб’єктами прав на торговельну марку можуть бути не лише підприємці. Тому для вирішення проблеми недобросовісної реєстрації торговельних марок пропонуємо запровадити до проекту Закону України “Про охорону прав на торговельні мар-

ки, географічні зазначення та комерційні найменування” норму, що позначення торговельної марки є таким, що не відповідає публічному порядку у випадку, якщо подання заявки на його реєстрацію здійснено недобросовісно, а державну реєстрацію прав на торговельну марку та видачу свідоцтва внаслідок недобросовісного подання заявки визнавати недійсною, а також обов’язково визначити систему фактів, на основі яких встановлюється недобросовісність. А вимогу абзацу 2 п.8 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” слід зробити диспозитивною.

### ЛІТЕРАТУРА

1. Синайский В.И. Русское гражданское право. -Вып.1: Общая часть. Вещное право. Авторское право. -Киев: «Прогресс», 1917. -258 с.
2. Федоров А.Ф. Введение в курс торгового права. -Одесса: «Экономическая типография и литография», 1901. -152 с.
3. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. -Киев: Типография И.Н. Кушнерева и Ко., 1886. -248 с.
4. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10/XI-1922 г. о товарных знаках // Собр. Узак. РСФСР. -1922. -№ 75. - Ст.939.
5. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. -К.: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. -208 с.
6. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу /За ред. Ю.М. Капіци. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. -1104 с.
7. Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність. -2001. -№ 8. -С.16-19.
8. Проект Закону «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення

та комерційні найменування» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://www.sdip.gov.ua>.

9. Шевченко Л. Понятійна відповідність термінів “товарний знак”, “торгова марка”, “знак сервісу (обслуговування)” у сфері законодавства з інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальний капітал. –2003. - № 6. –С.41-43.

10. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность. –М.: «Данников и Ко», 2004. –526 с.

11. Color Design Workbook: A Real-Worldguide to Using Color in Graphic Design by Adams Morioka, Terry A. Stone. – Rockport, 2005.

12. Андреева В.М. Психологические основы образования и функционирования бренда: Дис... канд. психол. наук: 19.00.05. –М., 2003. –214 с.

13. Криволицкая Т. Что такое бренд и чем он отличается от торговой марки? // Маркетолог. -2002. -№ 2 [Электронный ресурс]. –Режим доступу: [http://www.regprom.ru/bshop/archive/bshop\\_49.htm](http://www.regprom.ru/bshop/archive/bshop_49.htm).

14. Заикин А. Как создать сильный бренд // Маркетинг. -2001. -№ 3. –С.62-63.

15. Коваленко Т. Товарний знак чи бренд // Теорія і практика інтелектуальної власності. -2007. -№ 2. –С.23-26.

16. Zareer Parvi. Valuation of Intellectual Property Assets. The Foundation for Risk Management and Financing. Pricewaterhouse-Coopers LLP, 1999. -32 p.

17. Основи інтелектуальної власності /Всесвітня організація інтелектуальної власності. –К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. –578 с.

18. Рішення Суду Справедливості ЄС від 12.12.2002 р. № С-273/00 у справі Ralf Sieckmann проти Deutches Patent-und Markenamt [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>.

19. Кашинцева О.Ю. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як

суб’єкта права на знак для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. – 1999. -№ 1. –С.54-55.

20. Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. –1999. -№ 2. –С.22-24, 29.

21. Ошарова І., Дубинський М. Процедура реєстрації товарних знаків в Україні // Інтелектуальна власність. -2001. -№ 1-2. – С.17-19.

22. Кожарська І.Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в Європейському співтоваристві та законодавство України у цій сфері // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. –К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. -548 с.

23. Васильев Е.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. - М.: Междунар. отношения, 1993. -560 с.

24. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України /За заг. ред. В.К. Мамутова. –К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с.

25. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. –К., 2003 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://ebk.net.ua/book/OsnEkTeor/zmist.htm>.

26. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії [Електронний ресурс]. –Режим доступу: [http://www.tspu.edu.ua/kurs\\_lekcij/Economics/index.htm](http://www.tspu.edu.ua/kurs_lekcij/Economics/index.htm).

27. Кононов С. Высший хозяйственный суд начал регистрировать товарные знаки на свое имя // Юридическая практика. – 8.10.2002. -№ 41 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://www.yurpractika.com/article.php?id=000070>.

28. Шкундун О. Проблемні аспекти здійснення діяльності компаній, торгові марки яких зареєстровані за міжнародною процедурою // Теорія і практика інтелектуальної власності. –2007. -№ 3. –С.38-41.

29. Ариевич Е.А. Правовые вопросы экс-

пертизы товарных знаков в СССР: Автореф. дисс... канд. юрид. наук: 12.00.03 /ВНИИПИ советского законодательства. – М., 1984. -23 с.

30. Маевская Т.В. Товарный знак (знак обслуживания) как объект промышленной

собственности: Автореф. дисс... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Белорусск. гос. экон. ун-т. –Минск, 2003. -20 с.

31. Пирогова В.В. Исчерпание прав на товарные знаки: Дисс... канд. юрид. наук: 12.00.03 /РГИИС. -М., 2002. -145 с.

*Рассомахіна О.А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями // Форум права. -2007. -№ 3. –С.212-223 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07roaisk.pdf>*

Вирішується питання щодо коректності застосування термінології щодо торговельних марок у законодавстві України. Проаналізовано зміст поняття торговельної марки як юридичної категорії відповідно до його складових елементів у контексті внутрішньої узгодженості законодавства України, відповідності міжнародно-правовим актам та порівняння із законодавством інших країн. Обґрунтовується доцільність застосування терміну “товарний знак” як збірного поняття у правовій доктрині. Проводиться розмежування між поняттями “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка”, “бренд”. Визначено відмінність торговельної марки від бренда. Вирішується питання щодо доцільності застосування термінів “підприємство” та “підприємець” у визначенні поняття торговельної марки. Розкривається юридичне значення функцій торговельної марки.

\*\*\*

*Рассомахина О.А. Понятие товарного знака и его соотношение со смежными категориями*

Решается вопрос о корректности применения терминологии в отношении товарных знаков в законодательстве Украины. Проанализировано содержание понятия товарного знака как юридической категории согласно его составным элементам в контексте внутренней согласованности законодательства Украины, соответствия международно-правовым актам и сопоставления с законодательством других стран. Обосновывается целесообразность применения термина “товарный знак” как сборного понятия в правовой доктрине. Проводится разграничение между понятиями “знак для товаров и услуг”, “торговая марка”, “бренд”. Определено отличие торговой марки от бренда. Решается вопрос о целесообразности применения терминов “предприятие” и “предприниматель” в определении понятия товарного знака. Раскрывается юридическое значение функций товарного знака.

\*\*\*

*Rassomakhina O.A. The Concept of trade mark and its relation to adjacent categories*

The author solve the problem of a correctness of application of terminology concerning trade marks in the legislation of Ukraine, analyze the concept of the trade mark as legal category according to its components in the context of an internal coordination of the legislation of Ukraine, conformity to international law and comparisons with the legislation of foreign countries. The viability of application of the term “trade mark” as modular concept of the legal doctrine is proved. Differentiation between concepts of “a mark for the goods and services” “trade mark”, “brand” is carried out. The author determine the distinctive features of the trade mark and brand, solve the problem of viability of application of terms “enterprise” and “businessman” in definition of the concept of trade mark, analyze the legal effect of the trade mark functions.