

УДК 347.77

**Т.В. РУДНИК**, канд. юрид. наук, Київський національний торговельно-економічний університет,

**Г.В. ЗАКОРЕЦЬКА**, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

## ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

*Ключові слова:* законодавство, міжнародні правові стандарти, охорона торговельних марок, правова охорона

Правове регулювання відносин, які виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельну марку передбачене Конституцією України, Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), Господарським кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Поняття «торговельна марка» відоме давно, але в законодавстві України вживаються різні терміни на позначення одного й того ж поняття. Актуальність теми зумовлена також тим, що торговельна марка є особливим, унікальним об'єктом права інтелектуальної власності, засобом індивідуалізації товарів та послуг. Тому важливе значення має вирішення правових проблем її використання та захисту, особливо в період переходу економіки на ринкові засади.

Система правової охорони торговельної марки в Україні потребує вдосконалення також у зв'язку з наміром набуття членства у міжнародних організаціях, для участі в яких необхідно приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угоди ТРІПС).

Окремим аспектам проблематики правового регулювання торговельної марки як засобу

індивідуалізації товарів і послуг були присвячені наукові праці Г.О. Андрошука, Т.С. Демченко, О.Ю. Кашинцевої, І.Ю. Кожарської, А.О. Кодинця, О.М. Мельник, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори А.П. Сергєєва, О.Д. Святоцького, Р.О. Стефанчука, В.П. Чеботарьова, Р.Б. Шишки та інших науковців. Незважаючи на значний внесок науковців, їх напрацювання не охоплюють усіх аспектів правової охорони торговельної марки, що дає змогу продовжувати наукові дослідження в цьому напрямку. Тому метою цієї статті є аналіз чинного законодавства України, міжнародних правових стандартів в сфері охорони торговельних марок, визначення існуючих проблем та шляхів їх вирішення.

Досі актуальною залишається проблема застосування термінології в сфері права інтелектуальної власності у законодавстві України. Так, у законодавстві та практиці вживаються різні терміни на позначення поняття «торговельної марки». Найбільш поширеними є терміни: «товарний знак», «торговельна марка», «знак для товарів і послуг», «торговий знак», «логотип», «торгова марка», «бренд». У ЦК України вживаються терміни «торговельна марка» і знак для товарів і послуг (ст.420) та «торговельна марка» (глава 44, ст.492–500), що хоч і підтверджує тотожність даних понять, однак, на нашу думку, негативно впливає при застосуванні норм законодавства і неприпустимо з боку юридичної техніки. 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) [1]. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вживається термін «знак для товарів і послуг» (ст.1), що визначається як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [2]. Тому, потребує узгодження вживання різних термінів у законодавстві України на позначення одного і того ж поняття.

Найбільш важливими міжнародними договорами про охорону торговельних марок є Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р., а також Угода ТРІПС 1994 р. Також 28.03.2006 р. був прийнятий Сінгапурський договір про закони щодо товарних знаків, який запроваджує єдині процедурні норми і правила та застосовується до всіх видів торговельних марок, які можуть бути зареєстровані в даній юрисдикції, а також санкціонує використання електронних засобів зв'язку. Основними документами, які визначають порядок реєстрації є Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. і Протокол до неї 1989 р., а також Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р. В Європі було прийнято Регламент № 207/09 від 26.02.2009 р. про торговельну марку, дозволяє власникам торговельних марок проходити єдину процедуру реєстрації, визнану в державах Європейського Співтовариства.

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) 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 [3, с.172]. У ст.15 Угоди ТРІПС (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.

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 розрізнити товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників [4, 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 вирізнити товари чи послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників (ст.4) [4, с.777]. Європейське законодавство поняття торговельної марки визначає як будь-яке позначення, за умови, що воно може бути представлено графічно, ця норма активно застосовується у судовій практиці Європейського Союзу [5].

Приведення національного законодавства у відповідність до положень Угоди ТРІПС та адаптації з законодавствами країн ЄС зумовлено міжнародними зобов'язаннями України, прагненням українського законодавця гармонізувати національну нормативну базу, присвячену інтелектуальній власності, з міжнародно-правовими нормами

Як слушно зазначає А.О. Кодинець, ЦК України зберіг тенденцію використання єдиного поняття для характеристики позначення товарів та послуг. Ним стала «торговельна марка», це зумовлено: по-перше, необхідність заміни терміну «знак для товарів та послуг» більш стислою категорією, загальною по відношенню до товарного знака та знака обслуговування; по-друге, потреба у приведенні національного законодавства у відповідність з вимогами міжнародних правових актів, не лише шляхом внесення відповідних змін до змісту правових документів, але й через імплементацію вжитих ними правових термінів [6, с.7]. Зокрема, в Угоді ТРІПС для характеристики товарних позначень застосовується

поняття «trade name» (торговельна марка) [7], переклад якого на державну мову став новою назвою товарних позначень, правова охорона яких забезпечується ЦК України.

Проект Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності» (далі – проект Закону) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.04.2005 р. № 54949/8/1-04 щодо адаптації законодавства України в сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, направлено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. № 201-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [8]. Цей проект Закону прийнятий за основу в першому читанні (реєстр. № 7205 від 04.10.2010 р., Кабінет Міністрів України). Постанову про це підписано 11.12.2010 р., відповідно до якої було доручено Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Законопроектом передбачається приведення норм Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та інших у відповідність до вимог законодавчих актів ЄС, зокрема Директиви Ради ЄС Першої Директиви Ради ЄС № 89/104/ЄС від 21.12.1988 р. про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок та Регламенту Ради ЄС № 40/94 від 20.12.1993 р. про торговельну марку Спільноти. Розділ 6 частини 1 проекту Закону містить положення «Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування», в якому мова ведеться саме про торговельну марку і прийняття цього закону, на нашу думку,

сприятиме уніфікації термінології, вдосконаленню відносин, які виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Повністю підтримуємо такий підхід.

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, ослабляють репутацію або призводять до незаконного вилучення прибутку за рахунок репутації відомої марки.

Однак, міжнародна правова охорона торговельних марок не є досконалою. Серед найбільш поширених проблем цієї охорони можна виділити:

- 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;
- обсягу охорони загальновідомих торговельних марок у разі використання на несхожих товарах.

Також міжнародна правова охорона повинна бути доступною і недорогою, її надання не повинно бути занадто складним, а механізми захисту відповідних прав у примусовому порядку мають відповідати критеріям ефективності [9].

У жовтні 2007 р. Асамблея Мадридського Союзу прийняла поправку до статті 6sexies («гарантійне застереження») Протоколу, що формує частину Мадридської системи і зачіпає міжнародну реєстрацію торговельних ма-

рок. Ця поправка передбачає, що у відповідних державах положення Мадридського протоколу будуть мати переважну силу перед положеннями Мадридської угоди, починаючи з 01.09.2008 р. Це означає, що міжнародна реєстрація може бути заснована на заявці, а не на реєстрації в національному відомстві, і що у відповідних державах-членах їй може бути надано статус національної / регіональної заявки, яка датується первинною датою подання заявки. Іншою перевагою Мадридської системи є онлайн-послуга з централізованої оплати мита за продовження міжнародних реєстрацій за допомогою кредитних карток або рахунку в ВОІВ.

Юридичні та фізичні особи країн, що підписали Мадридську угоду або протокол до неї, можуть забезпечити в усіх інших країнах-членах Мадридської системи охорону своїх торговельних марок шляхом подачі заяв на ці знаки у Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, котре здійснює таку реєстрацію. Міжнародна реєстрація торговельної марки має таку ж силу, що й заява про її реєстрацію, подана у кожній з вказаних країн за національною процедурою.

Проблемним стало використання торговельних марок у мережі Інтернет. Виникла потреба у розробці адміністративних та правових засобів захисту в сфері використання торговельних марок, які могли б застосовуватися при реєстрації доменних імен, а також тимчасових заходів, спрямованих на недопущення реєстрації чужих торговельних марок як доменних імен, недобросовісної ділової практики. Таким чином, використання торговельних марок у мережі Інтернет породжує багато проблем, що вирішуються у міру розвитку законодавства. Не вирішеним залишається питання кваліфікації акту порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, відсутнє законодавче врегулювання цих питань.

Міжнародною організацією відповідальною за координацію і управління системою доменних імен є ICANN (Організація по присвоєнню імен та адрес в Інтернеті). Основним її завданням є забезпечення стабільності, багатфунк-

ціональності та надійності адресації в Інтернеті, що досягається шляхом розробки правил за участю Організації з підтримки загальних імен (GNSO) та інших зацікавлених організацій.

Успіх торговельних марок Європейського Співтовариства, підтверджує те, що єдине регіональне право на торговельну марку відповідає потребам бізнесу. Генеральна Дирекція з внутрішнього ринку та послуг Європейського Союзу (MARKT) в даний час проводить дослідження загальних умов функціонування системи торговельних марок в Європі [9].

Таким чином, на підставі вищевикладеного, вважаємо, що:

- система правової охорони торговельної марки в Україні потребує вдосконалення;
- необхідне узгодження вживання різних термінів у законодавстві України на позначення одного і того ж поняття, а саме заміни терміну «знак для товарів та послуг» на «торговельну марку»;
- прагнення України приєднатися до ЄС, потребує приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами. Тому законодавство у цій сфері потребує оновлення, зокрема шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності», метою якого є приведення законодавства України у відповідність до вимог законодавчих актів ЄС;
- існує проблема відставання законодавства від розвитку науки і техніки, наслідком цього є нерегульованість відносин в сфері використання та захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет;
- недосконалою є міжнародна правова охорона торговельних марок. Необхідно виробити єдині способи оцінки схожості позначень товарів та послуг до ступеня змішування, вирішити питання обсягу охорони загальновідомих торговельних марок у разі використання на несхожих товарах. Також міжнародна правова охорона торговельних марок повинна бути доступною і недорогою, а механізми захисту прав на цей об'єкт повинні відповідати критеріям ефективності.

– предметом подальших наукових досліджень повинно стати співвідношення прав на доменне ім'я з правами на інші засоби індивідуалізації, регулювання та захист виключних прав в мережі Інтернет.

### ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р., № 435-IV.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» : від 15.12.1993 р., № 3689-XII.
3. Основи інтелектуальної власності / Всесвітня організація інтелектуальної власності. – К. : Ін Юре, 1999. – 578 с.
4. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу / за ред. Ю. М. Капіци. – К. : Видав. Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
5. Рішення Суду Справедливості ЕС від 12.12.2002 р. № C-273/00 у справі Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent-und Markenamt [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/>

pdf/JJ000273.pdf.

6. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. О. Кодинець. – К., 2006. – 16 с.

7. Андросчук Г. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты / Г. Андросчук, П. Крайнев, И. Кавасс // Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS). – К. : Ін Юре, 2000. – 164 с.

8. Мельниченко Ю. Особенности квалификации неправомерного использования квалифицированного зазначення походження товарів / Ю. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 81–84.

9. Актуальні питання інтелектуальної власності для підприємців : рекомендації для підприємців та органів влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html>.

*Рудник Т. В. Правова охорона торговельних марок / Т. В. Рудник, Г. В. Закорецька // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 840–844 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12rtvotm.pdf>*

Проаналізовано норми чинного законодавства України, міжнародні правові стандарти в сфері охорони торговельних марок. Висвітлено проблемні питання правової охорони та пропонуються шляхи їх вирішення.

\*\*\*

*Рудник Т.В., Закорецкая Г.В. Правовая охрана торговых марок*

Проанализированы нормы действующего законодательства Украины, международные правовые стандарты в сфере охраны торговых марок. Освещены проблемные вопросы правовой охраны и предлагаются пути их решения.

\*\*\*

*Rudnik T.V., Zakoreckaya G.V. Right Protection of Trade Marks*

Norms of the current legislation of Ukraine, international legal standards in an orb of guards of trade marks are analyzed. Problem problems of a right protection are taken up and trajectories of their solution are tendered.