

УДК 346.544.4

Н.О. ПОПОВА, канд. іст. наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: МАЛОВІДОМІ АСПЕКТИ БАГАТОГРАННОГО ЯВИЩА

Ключові слова: торговельна марка, правова природа, інтенціональна сутність, правова охорона

Актуальність теми полягає у необхідності дослідження правового регулювання відносин щодо існування та функціонування торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності, що зумовлені особливостями її правової та економічної природи. Потреба удосконалення правової охорони прав на торговельну марку зумовлена приведенням законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної правозастосовчої практики, а також збереження єдності судової практики. Незважаючи на приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності [1], Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [2], чинне законодавство та особливості національного тлумачення його норм свідчать про необхідність їх узгодження з Європейським законодавством.

Серед вітчизняних вчених, праці яких присвячено дослідженню правової природи торговельної марки, вирізняються роботи О.В. Кохановської, О.А. Підпригори, О.О. Підпригори, О.В. Піхурець, Л.Д. Романадзе, О.А. Россомахіної, Р.Б. Шишки та інших. Проте, незважаючи на високий науковий рівень публікацій стосовно зазначеної проблеми, чимало аспектів щодо прав на торговельні марки вимагають подальшого дослідження, що і є метою статті.

Для розкриття сутності права на торговельну марку необхідно розкрити її властивості й особливості крізь призму аналізу правової природи торговельної марки. Для цього потрібно провести: 1) аналіз специфіки вітчизняної правової термінології, яка використовується для позначення торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності;

2) аналіз торговельної марки як певного явища суспільного господарського життя; 3) правовий аналіз вибору торговельної марки як об'єкта господарської діяльності.

Чинне українське законодавство використовує такі терміни, як «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг», позначаючи двома термінами один об'єкт.

Стаття 420 Цивільного кодексу України [3] і стаття 155 Господарського кодексу України [4] оперують терміном «торговельна марка (знак для товарів і послуг)», але слід звернути увагу, що Цивільний кодекс України оперує таким терміном лише в статті 420, надалі використовуючи «скорочений» термін – «торговельна марка». Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5] оперує поняттям «знак для товарів і послуг». Під ним розуміється позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, вітчизняний законодавець пішов шляхом термінологічного об'єднання двох об'єктів права промислової власності: товарного знака і знака обслуговування, позначаючи їх або термінами «торговельна марка», або «знак для товарів і послуг», або «торговельна марка (знак для товарів і послуг)». Така термінологічна плутанина національного законодавства не лише порушує принципи юридичної техніки, але й суперечить міжнародному законодавству, оскільки, згідно зі ст.1 (2) Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] об'єктами правової охорони є два окремі об'єкти – товарний знак і знак обслуговування. Термінологічне об'єднання створює суттєві правові проблеми визначення обсягу правової охорони торговельних марок та використання торговельної марки.

Аналіз торговельної марки як явища суспільно-господарського життя є необхідним з огляду на те, що торговельна марка як явище є настільки специфічною за формою свого вираження і впливом на інтереси суб'єктів, що ця специфіка певною мірою впливає і на визначення її як об'єкта господарських правовідносин. При цьому необхідно звернути увагу на те, що економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв'язку між товаром і відповідною формою (напри-

клад, словесною, зображувальною, музичною), який формує у своїй свідомості споживач. У такому аспекті торговельну марку варто розглядати як інформацію (виражену у відповідній формі) для споживача щодо якостей відповідного товару чи послуги. Саме «інформаційна» складова торговельної марки розрахована на формування відповідної інтенції у споживача, що і дає можливість їй виконувати свої функції на ринку.

Розглядаючи інтенціальну сутність торговельної марки можна виокремити матеріальні та віртуальні елементи марки. Матеріальними елементами марки є: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення (як це трапилось, наприклад, з торговельними марками Thermos, Cellophan, Хегох) [6]. Віртуальними елементами марки є: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їхній свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань.

На користь значущості інтенціальної сутності торговельної марки свідчить також і той факт, що при визначенні її ринкової ціни, як об'єкта права інтелектуальної власності, основну роль відіграють віртуальні елементи. Підтвердженням цього є торговельні марки «Докторська», «Лотос», «Ява», «Жемчуг», «Жигульовское», «Момент», що існували в СРСР і на сучасному етапі, висока ринкова ціна яких формується завдяки їх інтенціальним властивостям.

Отже, інтенціальна природа торговельної марки полягає у тому, що цінністю для її власника є той емоційний позитивний асоціативний зв'язок споживача з відповідною формою її вираження, і саме емоційна стійкість та позитивна асоціативність такого зв'язку формує ринкову вартість торговельної марки.

Щодо правового вибору торговельної марки суб'єктами господарювання, то необхідно удосконалити умови надання правової охорони, які повинні виконуватися господарюючим суб'єктом, якщо він розраховує на відповідну правову охорону своєї торговельної марки. До них необхідно віднести дефініцію торговельної марки, моральність обраного позначення та приналежність торговельної марки господарюючому суб'єкту.

Однією із умов набуття прав торговельної марки є її дефініція, яка власне і формує її правову природу, оскільки є законодавчо закріпленим визначенням поняття торговельної марки, яке зобов'язує як розробника позначення майбутньої торговельної марки, так і потенційного її власника формувати своє «бачення» і «бажання» з встановленими дефініцією ознаками торговельної марки, тобто виконувати і дотримуватися потенційних умов надання правової охорони торговельним маркам.

Критерії вибору торговельної марки крізь призму її дефініції визначаються відкритістю каталогу позначень, які можуть бути основою торговельної марки. Так, у п.2 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказано: «Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень». Такий же відкритий перелік позначень встановлюється ст.15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і ст.2 Регламенту Ради (ЄС) про товарні знаки Співтовариства [7, 8].

Проте, це не означає, що будь-яке позначення можна вільно використовувати. Українське законодавство, як і згадані міжнародні акти містять обмеження вибору торговельної марки вимогою щодо її графічності. Ст.7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить вимогу, що заявка знака на реєстрацію повинна містити зображення позначення, що заявляється.

Особливо незвичним і одночасно простим розв'язання цієї проблеми закріплене в законодавстві ЄС, яке вимогу щодо графічності позначення зводить лише до вимоги адекватного графічного зображення, яке б передало суть позначення. Так, наприклад, для запаху – це відповідна хімічна формула, для звуку – відповідний нотний запис.

Наступною правовою засадою вибору торговельної марки є її відповідність принципам моралі. Принцип моральності знака встановлюється ст.6 *quinquies* (B), (C) Паризької кон-

венції про охорону промислової власності і визнається законодавством країн-учасниць. Зокрема, в Україні він закріплений у ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

На даний момент в Україні не існує розроблених методик визначення відповідності нормам гуманності і моралі заявленого позначення, і як наслідок у прийнятті рішення про надання чи відхилення правової охорони заявленого позначення особливої ваги набирає суб'єктивний фактор – особисті переконання експертів Державної служби інтелектуальної власності.

Щодо правових засад приналежності торговельної марки господарюючому суб'єкту, то потрібно враховувати належність її на підставі реєстрації чи першовикористання іншому господарюючому суб'єкту, а також розглядати як двостороннє обмеження – для особи, яка набула права на торговельну марку на підставі реєстрації і для особи, яка набула таке право на підставі першовикористання.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що правові критерії вибору торговельних марок господарюючими суб'єктами зумовлюються також законодавчо визначеними умовами надання їм правової охорони.

У світовій практиці відповідно до ст.6 *quinquies* Паризької конвенції, ст.15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, а також ст.7–8 Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20.12.1993 р. про товарні знаки Співтовариства, умови надання правової охорони торговельним маркам залежать від системи набуття права на неї [9]. Вид системи набуття права на торговельну марку залежить від умов, які формують її зміст, а саме: умови реєстраційної системи набуття права на торговельну марку та умови системи набуття права на торговельну марку за принципом використання.

Правова охорона торговельної марки в Україні надається на підставі її державної реєстрації, згідно зі ст.6 *quinquies* Паризької конвенції, ст.15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, ст.499 Цивільного кодексу України та ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Для того, щоб позначення, яке заявляється до реєстрації, набуло статусу торговельної марки, воно повинно відповідати вимогам законодавства, згідно з якими надається правова охорона, – тобто позначення повинно бути охороноздатним. Під охороноздатністю позначення потрібно розуміти юридичну властивість, яка визначається сукупністю ознак, необхідних для реєстрації позначення, як торговельної марки. Вимоги, яким таке позначення повинно відповідати, уніфіковані в національному законодавстві країн-членів Паризького Союзу.

Вимоги щодо охороноздатності торговельної марки необхідно поділити на кілька груп. До першої групи належать вимоги, які ґрунтуються на основній функції торговельної марки – здатності розрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб. Отже, символіка позначення (графічного відображення), яке заявляється, повинна мати специфічну властивість робити майбутню торговельну марку розрізняльноздатною (дистинктивною). Вимоги другої групи пов'язані з певною шкодою, яку може спричинити торговельна марка шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і послуг чи через невідповідність знака вимогам моралі. Третя група – стосується заборони використання геральдичних символів у позначенні торговельної марки. Це передбачено у ст.6 *ter* Паризької конвенції. Дана норма передбачає відхилення у реєстрації позначень, які містять елементи прапорів, гербів, інших державних емблем країн-учасниць. В Україні ця група вимог визначена в ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Четверта група – стосується вимог дотримання засад непорушення моральних прав третіх осіб. Відповідно до ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не реєструються як торговельні марки позначення, що містять прізвиська, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що у чинному законодавстві України про охорону прав на торговельні марки велика кіль-

кість прогалин та колізій, як між нормами Цивільного та Господарського кодексів України, так і між внутрішніми нормами цих кодексів та спеціальних законодавчих актів, які потребують змін і доповнень, пов'язаних з необхідністю врахування специфіки даного об'єкта.

ЛІТЕРАТУРА

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності : від 20.03.1883 р. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 27 с.

2. Мадридська угода з міжнародної реєстрації знаків : від 14.04.1891 р. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 34 с.

3. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р., № 435–IV // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р., № 436–IV // ВВР України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

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

6. Włodarczyk W. Zdolność odróżniająca znaku towarowego / W. Włodarczyk. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Serba, 2001. – 245 с.

7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018/page.

8. Council Regulation 40/94 of December 20, 1993 on the Community Trade Mark [1994] // Official Journal of the European Union: Law. – № 11 (1).

9. Іолкін Я. О. Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак Співтовариства / Я. О. Іолкін // Вісник Акад. адвокатури України. – 2006. – № 1 (5). – С. 71–76.

Попова Н. О. Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища / Н. О. Попова // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 486–489 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_81.pdf

Досліджено правове регулювання відносин щодо існування та функціонування торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності, що зумовлені особливостями її правової та економічної природи. Проаналізовано чинне законодавство України про охорону прав на торговельні марки. Висвітлено інтенціальну сутність торговельної марки. Розкрито її охороноздатність. Доведено, що чинне законодавство містить прогалини та колізії, як між нормами Цивільного та Господарського кодексів України, так і між внутрішніми нормами цих кодексів та спеціальних законодавчих актів.

Попова Н.О. Торговая марка: малоизвестные аспекты многогранного явления

Исследовано правовое регулирование отношений относительно существования и функционирования торговой марки, как объекта права интеллектуальной собственности, обусловленные особенностями ее правовой и экономической природы. Проанализировано действующее законодательство Украины об охране прав на торговые марки. Освещена интенсиальная сущность торговой марки. Раскрыта ее правовая защита. Доказано, что действующее законодательство содержит пробелы и коллизии, как между нормами Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, так и между внутренними нормами этих кодексов и специальных законодательных актов.

Popova N.O. Trademark: little-known aspects of the multifaceted phenomenon

This paper studied the regulation of relations to the existence and functioning of the trade mark as an object of intellectual property that are due to the peculiarities of the legal and economic nature. The current legislation of Ukraine on protection of trademarks is analysis. Intentsial deals with the nature of the trade mark. Its legal protection is disclosed. We prove that the legislation contains loopholes and conflicts both between the Civil and Commercial Code of Ukraine, and between the internal rate of these codes and special laws.