

## ЗМІСТ ПРАВА НА ТОРГІВЕЛЬНІ МАРКИ

*У науковій статті проглянуто правове регулювання використання торгівельної марки та обґрунтовано забезпечення надійного захисту прав на марки, визначених в Угоді ТРІПС та Директивах Ради ЄС.*

**Ключові слова:** марка, торгівельна марка, інтелектуальна власність.

Актуальність наукової статті полягає в тому, що суттєво оновлення всього цивільного законодавства України і ширше прагнення до інтеграції та гармонізації національного законодавства в галузі охорони права інтелектуальної власності із законодавством країн Європейського Союзу і Світової організації торгівлі потребує розробки нових теоретичних і практичних підходів до проблеми охорони права на торгівельну марку в рамках досить жорстких стандартів і норм щодо охорони і забезпечення надійного захисту прав на марки, визначених в Угоді ТРІПС та Директивах Ради ЄС.

З розвитком ринкових відносин в Україні почастишали прояви недобросовісної конкуренції, пов'язаної з незаконним використанням торгівельних марок. І, на жаль, масштаби таких порушень зростають з року в рік.

Науково-теоретичну основу статті склали праці відомих українських і зарубіжних вчених – цивілістів, правознавців, спеціалістів у сфері дослідження окремих питань інтелектуальної власності: Ю. Л. Бопицького, М. В. Гордона, О. В. Дзери, В. А. Дозорцева, В. С. Дроб'язко, В. І. Жукова, О. С. Лоффе, Я. А. Канторович, О. В. Кохановської, Н. С. Кузнецової, Н. М. Мироненко, О. А. Підпригорі, О. О. Підпригорі, О. Д. Святоцького, В. І. Сребровського, О. Ф. Скакун, І. В. Спасибо-Фатсєвої, О. А. Суржешко, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шипки та інших.

Емпіричну основу дослідження склали цивільне законодавство України, законодавство України про промислову власність, практика його використання та захисту прав володільців виключних прав, законодавство іноземних держав, міжнародно-правові акти, декларації, конвенції, угоди у сфері, що досліджується.

Марка для товарів і послуг може бути використана будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству. Це може бути застосування на товарах і при наданні послуг, для яких зареєстровано марку, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із запровадженням зазначених товарів і послуг у господарський оборот.

Якщо марка належить кільком власникам, то користування нею визначається угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди кожен із співвласників має право користуватися маркою на свій розсуд, але жоден з них не має права видавати дозвіл (ліцензію) на використання марки та передавати право власності іншій особі без згоди інших співвласників свідоцтва [1].

Для того, щоб власник міг ефективно реалізувати своє право на знак, не обмежуючи при цьому права та законні інтереси інших осіб, необхідно чітко визначити зміст його правових можливостей щодо позначення, а також межі їх здійснення. З огляду на те, що зміст права на торгівельну марку є надзвичайно широким поняттям, ми змушені залишити поза увагою деякі аспекти цієї проблематики і зосередитись на дослідженні лише тих правових інститутів, які не врегульовані законодавством України і жодним чином не висвітлені у вітчизняній правовій доктрині.

Необхідно зауважити, що ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» гарантує власнику свідоцтва на товарний знак виключне право користуватись і розпоряджатись ним за своїм розсудом. При цьому використання знака Закон визнає застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот. Крім того, використання знака визнається також його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати. У свою чергу, право розпорядження полягає у можливості власника свідоцтва на підставі відповідного договору передати право власності на зареєстрований знак будь-якій іншій особі або ж надати дозвіл (ліцензію) на його використання.

Однак, на нашу думку, найбільше значення для власника свідоцтва на товарний знак має гарантована йому законом правова можливість забороняти третім особам здійснювати певні дії стосовно зареєстрованого на його ім'я позначення. Основною метою набуття права власності на знак у встановленому законом порядку є отримання саме цього права заборони. Можливість використовувати позначення та ним розпоряджатись теоретично може бути реалізована будь-яким звичайним користувачем. Тоді як здатність усувати всіх третіх

осіб від використання знака може належати виключно його власнику. Таким чином, право заборони є тією основною ознакою, що визначає наявність у конкретної особи найбільш повного комплексу прав на використовуване по-значення, тобто права власності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить лише просту вказівку на те, що свідоцтво падає його власнику право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу (п. 3 ст. 16). Дану правову норму в силу її надзвичайно узагальненого характеру можна тлумачити досить широко, але при цьому не уявляється можливим знайти однозначну відповідь на три основні питання: які саме об'єкти можуть бути заборонені для використання, відносно яких товарів і послуг може здійснюватись така заборона та здійснення яких саме дій може бути заборонено власником зареєстрованого позначення. Оскільки міжнародними договорами в сфері охорони інтелектуальної власності встановлені певні стандарти щодо регламентації зазначених питань, пропонуємо перш за все звернути увагу саме на них. У своєму дослідженні ми будемо спиратись на правові норми ст. 16 Угоди TRIPS та ст. 5 Директиви ЄС про товарні знаки, з огляду на те, що саме вони містять загальні вимоги до врегулювання цих відносин.

Зареєстроване позначення, яке належить певному суб'єкту, може використовуватись іншими особами не обов'язково в якості саме знака, але також інших розрізняльних позначень. У зв'язку з цим, слід з'ясувати чи вправі власник вимагати припинення використання таких позначень. Угода TRIPS, як і згадана вище Європейська Директива виходять з того, що власником знака може бути заборонено використання будь-якого розрізняльного позначення, яке відтворює його знак, якщо таке використання порушує його права. Такого висновку можна дійти проаналізувавши термінологію, яка вживається в указаних документах. Так, зокрема, ст. 16.1 Угоди TRIPS зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику товарного знака право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, стосовно яких реєструється такий знак, якщо таке використання може призвести до ймовірності плутанини. Оскільки термін «позначення» є узагальнюючим і застосовується не лише відносно визначення поняття товарного знака, можна стверджувати, що за певних умов власник може заборонити використання свого знака в якості будь-якого іншого розрізняльного позначення.

Абсолютний характер права на марку оцінюється перш за все в зв'язку з його призначенням (кінцевою метою): торгівельні марки як розрізняльні позначення не охороняються самі по собі, але в їх застосуванні для маркування певних товарів і послуг [2]. У загальній масі однорідних товарів чи послуг споживач орієнтується на кон-

кретне позначення (логотип, певне зображення, поєднання кольорів тощо) і його при цьому не цікавить чим є це позначення з точки зору права товарним знаком, фірмовим найменуванням, найменуванням домену чи чимось іншим. В зв'язку з цим, поява на ринку однорідних чи схожих товарів будь-якого іншого розрізняльного позначення, ідентичного чи схожого з торгівельною маркою, може розцінюватись споживачем як така, що виходить від власника такої марки. У результаті товари, що виходять від різних виробників, можуть сприйматись споживачем як такі, що мають єдине джерело походження. Таке змішування завдає шкоди як споживачеві, який фактично вводиться в оману стосовно дійсного виробника товару, так і власнику торгівельної марки, який втрачає виключне право на його використання. Таким чином, надана власнику марки можливість заборонити його використання в якості будь-якого іншого розрізняльного позначення є цілком виправданою не лише з точки зору захисту його власних прав, але також з позиції охорони прав споживачів.

Директива ЄС про товарні знаки, так і Угода TRIPS, поділяють позначення, які власник може заборонити використовувати третім особам на дві групи. При цьому основним критерієм, покладеним в основу такого поділу, є ступінь очевидності ризику змішування між торгівельною маркою та незаконно використовуваним позначенням. Виходячи з цього, до першої категорії відносяться то-тожні зареєстрованій марці позначення, призначені для маркування однорідної продукції (іншими словами, ідентичні знаки для ідентичних товарів). У даному випадку виникнення ризику змішування в свідомості споживачів є очевидним фактом, який не потребує доведення, тобто ймовірність їх сплутати із зареєстрованою маркою вважається презумцією. За таких обставин власник може заборонити використання подібних позначень, спираючись лише на їх ідентичність власній марці. Щодо позначень другої групи, то їх використання може бути заборонено власником лише за умови доведення останнім ризику їх змішування зі своєю торгівельною маркою. Це пов'язано з тим, що в даному випадку відсутня ідентичність одночасно спірних позначень та видів товарів чи послуг, щодо яких вони застосовуються. Аналіз змісту ст. 16.1 Угоди TRIPS та ст. 5.1(b) Директиви ЄС про товарні знаки дає підстави розподілити позначення другої групи на три основні види: позначення, схожі з товарним знаком і призначені для маркування ідентичних товарів; схожі з товарним знаком позначення, що використовуються для подібних товарів; ідентичні з товарним знаком позначення, що застосовуються до подібних товарів. Оскільки в кожному з перелічених випадків ризик виникнення змішування між двома позначеннями не є очевидним, власнику знака необхідно довести цей факт.

Отже, обсяг і межі здійснення права заборони є відображенням позитивних правових можливостей власника торгівельної марки, які, в свою чергу, визначаються відповідно до правила спеціаль-

зації та принципу територіальності і залежать від основного призначення марки. Однак, із цього загального правила існують певні винятки. У нашому дослідженні ми згадували про два види марок, що мають особливий правовий статус і користуються посиленою правовою охороною. Мова йде про загальновідомі та знамениті торгівельні марки. З огляду на їх високу економічну цінність та репутацію, обсяг прав власників таких позначень значно ширший від обсягу прав власників звичайних торгівельних марок. Основна різниця проявляється саме в неоднакових заборонних можливостях власника, які у випадку із загальновідомими та знаменитими знаками виходять за межі правила спеціалізації та принципу територіальності. Так, власнику навіть не зареєстрованої, але загальновідомої марки для того, щоб пабути право заборони, достатньо довести факт його загальновідомості на території певної країни (ст. 6 bis Паризької конвенції та ст. 16.2 Угоди TRIPS) та існування ризику змішування між своєю маркою та конфліктуючим позначенням. Тоді як власник звичайної марки може реалізувати право заборони лише стосовно зареєстрованого позначення, тобто виключно в межах принципу територіальності. У свою чергу, на знамениті марки не розповсюджується правило спеціалізації: їх власникам забезпечується можливість забороняти використання тотожних чи схожих позначень навіть у випадку, коли таке використання здійснюється третьою особою щодо товарів і послуг відмінних від тих, для яких зареєстровано знамениту марку. Необхідно лише довести, що використання такого конфліктуючого позначення навіть в іншій сфері може спричинити шкоду розрізняльному характеру знаменитої марки або репутації та інтересам його власника.

У силу загальних принципів цивільного права будь-яке посягання на об'єкт власності тягне за собою цивільно-правову відповідальність для порушника. Тобто фактично власник може заборонити вчинення будь-яких дій, що можуть бути розцінені як посягання на його права. Оскільки торгівельна марка є об'єктом права власності, відповідно його власнику повинна бути забезпечена така сама можливість забороняти третім особам вчинення будь-яких дій, якими обмежуються його правові можливості стосовно власного позначення.

Основною метою законодавця при вирішенні цього питання повинно бути не обмеження можливостей власника реагувати на ті чи інші порушення своїх прав, а навпаки, полегшення правозастосовчої практики для здійснення більш швидкого та ефективного захисту прав власника свідоцтва.

Право власності на будь-який об'єкт має свої межі реалізації. Щодо торгівельних марок, то такі обмеження встановлені саме щодо заборонних можливостей їх власників, і обумовлюється це необхідністю захисту прав споживачів, конкурентів та інших зацікавлених осіб.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить вказівку на те, що власник вправі забороняти використання належного йому знака без свого дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням його прав (п. 3 ст. 16). У 1999 році п. 3 ст. 16 було доповнено абз. 2, яким було передбачено перший і єдиний на сьогоднішній день випадок, коли власник свідоцтва на знак не може заборонити його використання іншим особам. Так, не визнається порушенням прав власника свідоцтва добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 р.

Порівнюючи вітчизняне законодавче регулювання вказаних відносин з основними міжнародними вимогами та розробленим у відповідності із цими вимогами законодавством зарубіжних країн, можна зробити висновок не лише про недостатність, а скоріше про повну відсутність належного правового забезпечення в цій сфері. Із всіх універсальних міжнародних договорів, які тією чи іншою мірою стосуються охорони торгівельних марок, основну увагу регулюванню зазначених питань приділяє вже згадувана раніше Директива ЄС про товарні знаки. Враховуючи зобов'язання України забезпечити рівень захисту прав на інтелектуальну власність, аналогічний до існуючого в Співтоваристві [3], метою проведення теоретичного дослідження даної проблематики має бути визначення основних напрямків гармонізації національного законодавства з цього питання саме з європейським правом.

Європейським Співтовариством в основу обмеження заборонних можливостей власника марки покладено перш за все принцип вичерпання права. Відповідно до ст. 7 (1) Директиви право на товарний знак не дозволяє власнику забороняти третім особам використовувати його для товарів, що були введені під цим знаком в господарський обіг на території Співтовариства самим власником або з його згоди. Поява даного правового інституту в праві торгівельних марок стала результатом компромісу між принципом вільного обігу товарів та послуг в межах європейського економічного простору та існуванням прав на об'єкти інтелектуальної власності. До цього в окремих європейських країнах (зокрема, у Франції) на власників марок розповсюджувалось право слідування, тобто вони мали можливість здійснювати контроль за використанням своїх позначень протягом всього періоду їх просування до кінцевого споживача [4]. Однак, Римською Угодою про заснування Європейського Співтовариства [5] від 25.03.57 було передбачено принцип вільного обігу товарів в межах ЄС (ст.ст. 28-30 Угоди в останній редакції від 2.10.97). Оскільки наявність контролюючих функцій з боку власників марок могла стати на заваді реалізації цього принципу, відносно торгівельних марок почали застосовувати теорію вичерпання права. Основна ідея цієї теорії полягає в тому, що право на марку є виключною

можливістю власника використовувати позначення з метою введення його в торговий оборот: лише власник знака має право представляти на ринок та реалізовувати марковані таким знаком об'єкти. Але на цьому його право починається: «вичерпується» першим введенням в оборот позначеного знаком товару [6]. Далі такий товар може перепродаватися багато разів різними особами, поки не потрапить до споживача. При цьому такі особи фактично користуються тією маркою, якою позначається даний товар, але власник марки вже не має можливості заборонити його використання.

Закон України від 03.07.96 № 270/96-ВР «Про рекламу» [7] визначає рекламу як спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку (ст. 1). Безумовно, одержання прибутку є тією кінцевою метою, для якої і проводиться рекламна діяльність. Але перш за все основним призначенням будь-якої реклами є притягнення уваги населення до конкретного товару чи послуги [8]. Реалізація саме цього завдання робить можливим і досягнення кінцевої мети. Виходячи з цього, можна зрозуміти наскільки важливу роль відіграють в цьому процесі розрізняльні позначення, які є основним інструментом для притягнення уваги споживачів. В залежності від того, яким чином буде подаватися вказана інформація, в свідомості споживачів може бути сформовано як позитивне, так і негативне ставлення до позначеного конкретним знаком товару чи послуги. Як правило, на ринку однорідних товарів використання чужої марки при рекламуванні власної продукції здійснюється для того, щоб, акцентувавши увагу на тих чи інших позитивних рисах свого товару, продемонструвати одночасно їх відсутність у товарів саме того конкурента, чия марка використовується для порівняння. Тим самим відбувається свосвідна дискредитація товарів конкурента. В зв'язку з цим, протягом тривалого періоду в країнах континентальної системи права була заборонена або суттєво обмежена реклама з використанням чужих позначень, яка могла б призвести до спричинення шкоди репутації використовуваної в такій рекламі марці, а, отже, і до заподіяння збитків його власнику. Однак, на сьогодні європейське право виходить з того, що порівняльна реклама відповідає інтересам споживачів, а тому при певних чітко визначених в законодавстві умовах може бути застосована [9]. Основні вимоги до такого роду реклами полягають в тому, що використання чужої марки при цьому не повинно створювати змішування між товарами рекламодавця та його конкурентів, заподіювати шкоду власнику використовуюваного для порівняння позначення, так само як і не призводити до незаконного отримання прибутку від загальновідомості такого позначення [10].

Законодавство України на відміну від європейського права, хоча і дозволяє здійснення порівняльної реклами, але при цьому не передбачає чітко визначених вимог до використання чужих розріз-

няльних позначень в такій рекламній діяльності. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (в редакції Закону № 783-14 від 30.06.99 р.) [11] порівняльною визнається реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця). Порівняльна реклама є правомірною лише в тому випадку, якщо наведені в ній відомості стосовно зазначених об'єктів підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними та корисними для інформування споживачів. Отже, в цьому Законі, втім як і в інших нормативно-правових актах, відсутні будь-які спеціальні правила, якими було б встановлено межі використання чужих розрізняльних позначень в порівняльній рекламі. Це дає підстави зробити висновок про те, що рівень правового регулювання зазначених відносин у вітчизняному законодавстві не відповідає основним стандартам, дотримання яких вимагає Європейське Співтовариство. З метою усунення цієї невідповідності законодавство України необхідно доповнити правовими нормами, якими буде забезпечено правове вирішення цього питання відповідно до вимог європейського права та з врахуванням інтересів всіх зацікавлених осіб – рекламодавця, його конкурентів-власників порівнюваних в рекламі позначень, а також споживачів. Таке регулювання може бути здійснено як в рамках спеціального законодавства по охороні торгівельних марок, так і в межах Законів «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» або «Про захист прав споживачів».

Обмеження права власника забороняти використання належного йому позначення жодним чином не залежать від самого власника, тобто вони закладаються вже з моменту отримання права власності на марку. Однак, зарубіжній законодавчій практиці відомий також випадок обмеження права заборони, можливість застосування якого пов'язується з певною поведінкою самого власника. Йдеться про позбавлення права заборони внаслідок пропущення строку для заперечення проти використання власного позначення третьою особою. На рівні міжнародних договорів основні положення щодо застосування цього правового інституту передбачаються вже згадуваною вище Директивою ЄС про товарні знаки. Відповідно до ст. 9 Директиви власник товарного знака не має права заборонити використання зареєстрованого позначення з більш пізнім пріоритетом, якщо він, будучи обізнаним про таке використання, не заперечував проти цього протягом п'яти років безперервно, якщо тільки реєстрація більш пізнього знаку не була здійснена недобросовісно. Позбавлення права заборони в даному випадку обмежується лише тими товарами і послугами, відносно яких було допущено використання позначення з більш пізнім пріоритетом. Слід зауважити, що позбавлення права заборони носить двосторонній характер. Тобто, незважаючи на те, що власник марки втрачає право заперечувати проти використання

пізніше зареєстрованого позначення, власник останнього не має права протидіяти використанню марки з більш раннім пріоритетом.

Узагальнюючи всі вищевказані міркування, можна зробити висновок про те, що правове регулювання заборонних можливостей власника торгівельної марки у вітчизняному законодавстві не відповідає основним міжнародним вимогам та стандартам з цього питання. Для усунення вказаної невідповідності Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» потребує внесення відповідних доповнень. Перш за все це стосується визначення кола заборонених до використання об'єктів, а також тих товарів і послуг, відносно яких може здійснюватись така заборона. Крім того, в законодавстві необхідно закріпити приблизний перелік дій, вчинення яких може бути заборонено власником марки. І нарешті, основна увага повинна бути приділена визначенню випадків, коли використання марки третьою особою не визнається порушенням прав власника свідоцтва.

### **Література**

1. *Цивільне право України: Підручник: у 2-х кн.* / О.В. Дзєра (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.;

За ред. О.В. Дзєри, П.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с.

2. *Galloux G.-C. Droit de la propriete industrielle.* Paris: Dalloz, 2000. – P. 391–392.

3. *Див.: Ст. 50* Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р., ратифікована Законом України від 10.11.94 № 237/94-ВР// Відомості Верховної Ради України, 1994. № 46. Ст. 415.

4. *Mathely P. Le nouveau droit français des marques.* – Velizy: Editions J.N.A., 1994. – 180 p.

5. *Dubouis L., Gueydan C. Grands textes de droit de l'Union europeenne; Traités Droit derive Jurisprudence, 5-e edition.* – Paris: Dalloz, 1999. – P. 23–123.

6. *Mathely P. Le nouveau droit français des marques.* Velizy: Editions J.N.A., 1994. – P. 180–181.

7. *Відомості* Верховної Ради України. 1996. № 39. – Ст. 181.

8. *Bonet G. L'usage de la marque d'autrui dans la publicite / Le nouveau droit des marques en France.* Paris: Litec, 1991. – 109 p.

9. *Galloux G.-C. Droit de la propriete industrielle.* – Paris: Dalloz, 2000. – 402 p.

10. *Bonet G. L'usage de la marque d'autrui dans la publicite / Le nouveau droit des marques en France.* Paris: Litec, 1991. – 120 p.

11. *Відомості* Верховної Ради України. 1999. № 34. – Ст. 274.

### **А. В. Хортюк**

Содержание права на торговые марки.

В научной статье рассматривается правовое регулирование использования торговой марки и обосновано обеспечение надежной защиты прав на марки, определенных в Соглашении ТРИПС и Директивах Совета ЕС.

### **A. V. Hortyuk**

Contents of a trademark.

The scientific article deals with legal regulations of using a trade name and gives reasons for providing reliable protection of the right to a trade name, indicated in TRIPS and the Directives of the Council of the European Union.