

4. Гражданское право: Учеб. / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. - М., 1998. - С. 542
5. Гражданское право: Учеб. / Под. ред. Е.А. Суханова. Т.2(1). - М., 1999. - С. 4-5
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 896 с.
7. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания - М.; Юрид. лит. 1980. - С. 96
8. Колосов Р.В. Договір комісії і агентський договір у цивільному праві // Дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2004. - С. 22
9. Кондаков Н.И. Логика. - М.: Учпедгиз, 1954. - С. 377
10. Корецкий А.Д. Договорное право России. Основы теории и практика реализации. - Москва: ИКЦ "МарТ", Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2004. - С. 92
11. Красавчиков О.А. Вопросы системы Особенной части ГК РСФСР. - Свердловск, 1957. - С. 127
12. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С. 24
13. Луць В.В. Сучасна кодифікація договірної права в Україні: здобутки і проблеми // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2 (33)-№ 3 (34). - С. 430
14. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. - Полтава: АСМІ, 2005. - С. 7
15. Осетинська Г.А. Законодавча регламентація зобов'язань з надання послуг за участю споживачів // Право України., 2003. - № 10. - С. 112-115

16. Поворознюк О.Ю. Класифікація цивільно-правових договорів // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: 36. тез Міжнар. конф. студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 р.). - Хмельницький: Вид-во Хмельницьк. Ун-ту управління та права, 2005. - С. 52
17. Романець Ю. система договорів в гражданском праве России. - М., Юристъ, 2001. - С. 64
18. Сибільов М.М. Загальні положення регулювання відносин у сфері надання послуг за проектом нового цивільного кодексу // Вісник АПРН України. - Харків, 1996. - № 7. - С. 108-111
19. Солтис Н.Б. Класифікація договорів у підприємницькій діяльності // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / За ред. академіка АПРН України В.В. Луця. - К.: НДІ приватного права і підприємництва АПРН України, 2009. - С. 107
20. Хаснудінов А.И. Вспомогательные договоры на транспорте - Иркутск, 1994. - С. 158-158.
21. Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження. - Дис... канд. юрид. наук. - К., 2010. - С. 75.

Шаркова Г.Ю.,

кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Надійшла до редакції 22.11.2012

УДК 347(4/9)

ПРАВОВА ОХОРОНА ТОВАРНИХ ЗНАКІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Еннан Р. Є.

З ростом промислового виробництва й розширенням торгівлі неминуче зростає необхідність індивідуалізації товарів і послуг, і засобом індивідуалізації стає товарний знак, тобто особливе позначення, яке запам'ятовується, що використовується для виділення конкретної продукції з маси однорідних товарів, індивідуалізує як товар, так і його виробника.

Позначення, які реєструються як товарний знак, виконують важливі функції: 1) *відмітну (ідентифікаційну)*, оскільки товарний знак індивідуалізує товар, допомагаючи споживачеві знайти товар саме цього виробника; 2) *інформативну*, оскільки товарний знак підтверджує стабільність якості товару; 3) *рекламну* - товарний знак, який завоював довіру, стає ефективним засобом реклами; 4) *охоронну* - зареєстрований товарний знак захищається від підробок, убезпечуючи споживачів від контрафактної продукції [1].

Під *товарним знаком* (trade mark, Mark, la marque de fabrique) у законодавстві зарубіжних країн розуміється будь-яке поєднання позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів і послуг іншого підприємства: ці позначення, таким чином, є ефективним засобом виділення одних товарів з маси інших однорідних товарів, тобто товарний знак виступає як засіб індивідуалізації як самого виробника товарів (послуг), так і результатів діяльності виробника [2]. Товарні знаки захищають репутацію виробника і його ставлення до клієнтів (споживачів).

Джерелами правового регулювання у сфері охорони товарних знаків у зарубіжних країнах є закони (наприклад, у Німеччині, Великобританії, США, Швейцарії, Китаї

прийняті спеціальні закони про товарні знаки), відомча й судова практика, норми міжнародних угод. Відомча та судова практика, доповнюючи й розвиваючи законодавчі положення, виступає важливим джерелом права в країнах англосаксонського права. Зокрема, особливе значення мають рішення патентних відомств і судів з питань кваліфікації позначень, визначення кола товарів, на які поширюється охорона, застосування правил про передачу прав на знак, встановлення правопорушень [3].

В оригінальному тексті Паризької конвенції про охорону промислової власності говориться про фабричну чи торгову марку (une marque de fabrique ou de commerce). У французькому праві для розмежування торгових знаків від фабричних або товарних знаків виробника (marques de producteur) торгові знаки ще називають знаками збутових фірм (marques de distribution). У законодавстві англосаксонських країн представлені позначення іменуються trademark, а в німецькомовних країнах - Marken.

Законодавства зарубіжних країн не містять *ознак* товарного знака: переважає техніко-юридичний засіб фіксування цих ознак у негативній формі, тобто перелічуються ознаки, які не можуть бути притаманні охоронюваному знаку. У загальному вигляді позначення, яке просять зареєструвати як товарний знак, має відповідати сукупності вимог: не бути ідентичним або схожим з відомими знаками, достатньо відрізняючись від них, тобто бути новим; мати індивідуальні властивості, тобто бути оригінальним; не бути помилковим або обманним позначенням, тобто не вводити в оману щодо

властивостей або походження маркованого товару, не суперечити “публічному порядку”, громадській моралі (“добрим нравам”), міжнародним угодам і звичаям [4].

Відповідно до законодавства Китаю товарним знаком визнається будь-яке візуальне позначення, що сприяє можливості відрізнити товари або послуги фізичної особи, юридичної особи або будь-якої іншої організації від товарів або послуг інших осіб або організацій, включаючи будь-яке слово, зображення, літери алфавіту, числа, тривимірний символ, сполучення кольорів і їх комбінації.

Новизна товарного знака означає його відмінність від уже відомих позначень: новим визнається таке позначення, яке не є ідентичним (тотожним) або подібним з відомими. Законодавства зарубіжних країн не містять положень, що визначають критерій тотожності й подібності, обмежуючись вказівками на те, що знаки повинні бути визнані подібними, якщо є небезпека їх змішування в обороті й тим самим введення споживачів в оману [5]. Вимога новизни знаків пов’язана зі сферою їхнього застосування: знаки охороняються не щодо всіх товарів взагалі, а тільки щодо обмеженого кола товарів. Це призначення знака для маркування строго визначеної категорії товарів (послуг) називається принципом спеціалізації товарного знака. Тобто новизна товарного знака є не абсолютною, а відносною: знак повинен бути новим не щодо всіх існуючих в обороті позначень, а лише щодо призначених для цих або подібного роду товарів (послуг) [6].

Відмітний характер товарного знака полягає в наявності в ньому особливостей, які повідомляють йому необхідну розрізняльну силу й дозволяють індивідуалізувати товар: оригінальність зображення або слова, їх комбінації визначають охороноздатність товарного знака. Умова про відмітний характер у законах формулюється по-різному: наприклад, йдеться про надання охорони тільки позначенням, що володіють “розрізняльною силою” (Англія), і навпаки, про виключення з охорони “знаків, позбавлених відмітного характеру” (Німеччина) [7].

Законодавство зарубіжних країн виключає з охоронюваних *помилкові й обманні* знаки. Помилковими вважаються позначення, що містять завідомо неправильні, невідповідні дійсності відомості про товар. Обманними вважаються позначення, які прямо або побічно повідомляють інформацію, що здатна ввести покупця в оману, обдурити щодо “марочного” товару. Законодавство зарубіжних країн не робить відмінностей між помилковими й обманними знаками з точки зору їх кваліфікації. Зі сфери правової охорони виключені позначення, які суперечать державним інтересам, міжнародним угодам і звичаям або ж громадським інтересам. До таких позначень належать геральдичні зображення, тобто державні емблеми, національні герби, прапори, релігійні емблеми [8].

Форми вираження розглянутих позначень можуть бути різними, і зважаючи на це, законодавство, відомча й судова практика кожної країни встановлюють види товарних знаків. За формами вираження товарні знаки в більшості країн поділяються на такі види: словесні, образотворчі, об’ємні, комбіновані, знаки особливих видів.

Словесні товарні знаки (word mark, *marque verbale*, *Wortmarke*) представляють собою оригінальні слова, назви або поєднання букв, що носять словесний характер. Слово може бути вигаданим або існуючим у мові, а теми знаків можуть бути найрізноманітнішими. Позначення можуть представляти слова з розмовної лексики у вигляді іменників (*Chanel, Apple*), прізвищ (*Ford, Peugeot*), географічних найменувань (*Alaska*), назв визначних пам’яток (*Notre-Dame*).

Словесними знаками можуть бути вимислені слова (*Kodak, Coca-Cola, Nikon, Xerox*), гасла (“*We try harder*”, “*Everybody needs milk*”), аббревіатури (*BMW, MG, VW, RCA*), комбінації цифр (4711 - для одеколону, 555 - для сигарет). Серед словесних знаків розрізняють знаки двох типів: знаки, в яких охороняється лише саме слово, оскільки в заяві не дається його особливого шрифтового рішення, і знаки, виконані в особливій шрифтовій манері [9]. Для знаків першого типу (*фонетичних*) спосіб графічного втілення цього слова може змінюватися від випадку до випадку, і в споживача не виникає стабільного візуального образу товарного знака; головна сторона сприйняття таких знаків - звукова й смислова. У другого типу словесних знаків зберігається шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон та інші візуальні інформаційні елементи (*фонографічні знаки*) [10].

Образотворчі знаки (pictorial trademark), до яких належать різні зображення - людей, тварин, птахів; орнаменти, стилізовані зображення, символи. Це можуть бути знаки з абстрактним символічним змістом; знаки, що стосуються процесу виробництва; знаки, що відображають характер продукції. Особливостями образотворчих знаків є графічні елементи, побудова зображень на основі художньої композиції, колірне рішення малюнків. Ці особливості надають цьому різновиду знаків рекламні властивості, а компактне конструктивне використання спрощує їх застосування на товарах [11].

Об’ємні товарні знаки (three-dimensional mark, *marque a trois dimensions, dreidimensionale Marke*) характеризуються тривимірною формою самого виробу або його упаковки. Змістом об’ємного товарного знака може бути, наприклад, форма мила, кондитерського виробу (шоколаду) у вигляді фігури тварини або рослини, оригінальна форма коробки, флакона для духів, пляшки (наприклад, обрис пляшки *Coca-Cola*). Об’ємні товарні знаки охороняються не у всіх зарубіжних країнах: наприклад, в Японії, Бразилії, Аргентині вважається, що товарний знак може бути тільки двомірним, а форми виробу або упаковки охороняються лише як промислові зразки. Тим часом навіть у тих країнах, де прямо не передбачена реєстрація об’ємних знаків (Швейцарія), на практиці така охорона допускається, якщо буде доведено наявність відмінних властивостей форми.

Комбіновані товарні знаки (combined trademark, *marque combine, kombinierte Marke*) представляють поєднання елементів будь-яких із трьох перерахованих вище знаків. На практиці переважають комбінації зі словесних і образотворчих елементів. Словесна і образотворча (графічна) частини товарного знака повинні бути взаємопов’язані сюжетно й композиційно, утворюючи єдине ціле. Так, товарний знак фірми *Volkswagen* вважається образотворчим, *Ferrari* - словесним, *Volvo, Adidas* - комбінованим [12].

Законодавство зарубіжних країн також приділяє увагу особливим видам позначень (екзотичним, нетрадиційним), які необхідно кваліфікувати нарівні з традиційними знаками: до них належать звукові, нюхові, смакові, а також знаки, що складаються тільки з кольору.

Звукові знаки (sound mark, *marque sonore, Tonmarke*) (музика, різні шуми, крики) широко охороняються в США на підставі реєстрації записів музичних заставок до радіопрограм, титрів кінострічок. Законодавство США встановлює, що жодному позначенню не повинно бути відмовлено в охороні на підставі його сутності. Термін “товарний знак” у законодавстві США охоплює будь-яке позначення (слово, символ, малюнок або їх комбінації), що використовується в товарнообігу й служить для відмінності товару від однотипних товарів, які виробляють

або продають інші особи. У науковій доктрині вказується, що термін “позначення” слід інтерпретувати широко й не виключати з охорони в якості товарного знака: звук, запах, форму, колір, якщо вони вказують на джерело походження товарів [13]. Законодавство й практика зарубіжних країн неоднозначні в підходах до охорони “нетрадиційних” товарних знаків: наприклад, звукові товарні знаки охороняються в США (наприклад, крик (клич) Тарзана, звуки дзвону Свободи, звук, що імітує гарчання лева, звук, що складається зі стуку копит і мукання), Кореї та не охороняються в Японії, Китаї, Бразилії, Мексиці. Так, за законодавством Кореї, перелік позначень, які можуть виконувати функції товарного знака, містить звуку й музичні фрази. Типовим прикладом звукового товарного знака є радіопозивні, що представляють собою музичні фрагменти у вигляді нотного запису [14].

У зв'язку з розширенням видів товарних знаків з'являється нова категорія комбінованих знаків: наприклад, в США зареєстровано звуко-візуальний знак - комбінація зображення монети, що обертається на площині, і звуку, що викликається цим обертанням. Також спостерігається прагнення до легалізації так званих “не візуальних” знаків, тобто таких засобів індивідуалізації товарів (послуг), які оком не видно, але можна сприймати їх іншими органами, наприклад слуху, смаковими рецепторами - *нюхові (ароматичні) і смакові* [15]. Так були заявлені нюхові (ароматичні) знаки, характеристика запаху яких мала наступні словесні позначення: “сильний запах гіркого пива” - для стріл для гри в дартс, “квітковий аромат, що нагадує троянду” - для автопокришок (Великобританія); “ніжний фруктовий з легким відтінком кориці” - для широкого кола послуг (Німеччина); “запах свіжоскошеної трави” - для тенісних м'ячів, “запах малини” - для моторного палива (у країнах-членах ЄС), а також аромат парфумів “Chanel № 5” (Великобританія). При цьому рецептура відповідних “ароматизаторів” переважно представляє секрет виробника (“ноу-хау”) [16].

Смакові товарні знаки є переважно добавками, що характеризуються певним смаком (наприклад, полуниці): традиційна сфера їх застосування - усунення неприємного гірко-смаку фармацевтичних препаратів. У науковій літературі розповсюджено думку, що такі позначення не володіють розрізнявальною здатністю: оскільки споживач сприймає смак добавки тільки як засіб, що маскує гіркоту ліків, а не як товарний знак, остільки такі позначення не виконують основну функцію товарного знака - розрізнявальну [17].

Словесні, образотворчі й комбіновані товарні знаки можуть бути зареєстровані як чорно-білими, так і в будь-якому кольорі або кольорному сполученні, тобто колір в комбінації з образотворчими елементами є засобом виразності товарного знака та їх реєстрація не викликає ускладнень, якщо колір стійко асоціюється з виробником товару (наприклад, помаранчевий колір упаковки фотоплівки фірми Kodak, бежевий колір сторінок газети *Financial Times*).

Сьогодні спостерігається прагнення надати правову охорону позначенням, змістом яких є один лише колір, без комбінації з якими-небудь образотворчими елементами. У США є ряд судових рішень, згідно з якими основні положення закону включають колір до широкого спектру охороноздатних позначень (слова, малюнки, символи, їх комбінації): підставою для реєстрації знака є саме його здатність ідентифікувати походження товару, а не тип позначення (слово, малюнок, колір). У судових рішеннях проводиться аналогія між кольорними й словесними позначеннями, оскільки ті й ті спочатку не володіють

розпізнавальною здатністю: на цій підставі робиться висновок, що немає ніяких теоретичних заперечень проти можливості реєстрації кольору, якщо він не є функціональним і придбав у результаті використання витривалими призначення (ідентифікувати товар) [18]. У країнах-членах ЄС зареєстровані знаки такого роду: горизонтальний прямокутник із зеленого й сірого квадратів (Франція); білий прямокутник, розділений посередині вузькою червоною смугою (Німеччина); синій прямокутник (Великобританія); фіолетовий квадрат (Швейцарія).

Відносно недавно практикується реєстрація *світлових знаків*, що представляють собою послідовність сигналів світіння (різні світлові ефекти), які володіють розпізнавальною здатністю. У більшості зарубіжних країн також розрізняються такі різновиди товарних знаків, як знаки колективні, сертифікаційні, загальновідомі та світові.

До колективних знаків належать товарні знаки спілок, господарських асоціацій та інших об'єднань підприємств, призначені для позначення товарів, які вони випускають і реалізують, що володіють єдиними якісними або іншими загальними характеристиками. Умови використання такого знака закріплюються в спеціальному документі - статуті колективного знака. Колективний знак індивідуалізує продукцію, отриману в результаті спільних зусиль декількох осіб. У більшості зарубіжних країн (США, Франція, Італія, Австрія) правовий режим колективних знаків встановлюється в рамках законів про товарні знаки. У Скандинавських країнах (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія) колективні знаки охороняються спеціальними законами [19].

Сертифікаційні товарні знаки служать для вказівки на відповідність якості товару або послуги певним стандартам і використовуються для виділення стандартного продукту зі звичайними якісними характеристиками серед інших товарів. За законодавством США, сертифікаційний знак може застосовуватися не будь-якими підприємствами, які дотримуються певних стандартів, а тільки тими, кому на такий знак надано дозвіл її власника.

Загальновідомими знаками (Lipton, Coca-Cola, Nesquik, Nike, Christian Dior, Siemens, Rolls-Royce й ін.) є позначення, які в результаті тривалого й інтенсивного використання набули популярності й визнання споживачів, у свідомості яких ці позначення незмінно асоціюються з гарантіями тільки високої якості товарів, що маркуються цими позначеннями. При цьому репутація знака вийшла за межі однієї країни або навіть групи країн. Кваліфікація цих знаків як загальновідомих віднесена до відання компетентних органів країни. Особливість правового режиму таких знаків полягає в тому, що їм надається захист без реєстрації як загальновідомим знакам навіть у тих країнах, де така реєстрація має конститутивне значення. При цьому треті особи не мають права застосовувати такі знаки не тільки щодо тих самих товарів або схожих з ними, а й щодо будь-яких товарів [20]. У ряді зарубіжних країн передбачаються спеціальні умови охорони загальновідомих знаків (Франція, Німеччина). Частина зарубіжних країн застосовує захист прав володарів загальновідомих знаків через механізм припинення недобросовісної конкуренції (Австрія, Японія).

Світові товарні знаки є різновидом загальновідомих знаків, однак, на відміну від останніх, масштаби популярності виходять за межі національного ринку. Крім того, правова охорона світових знаків забезпечується без дотримання вимоги однорідності товарів, позначених цим знаком.

Законодавство зарубіжних країн не встановлює єдиної підстави виникнення прав на товарний знак: такими підставами є або реєстрація знака, або його використання в

комерційному обороті. Оформлення (придбання) прав на товарний знак у більшості зарубіжних країн здійснюється за принципом офіційної реєстрації знака. Відповідно до цього всі держави можна розділити на три основні групи: в одних діє *принцип реєстрації*, в інших - *принцип першого використання*, у третіх - *змішана система* виникнення права на товарний знак, тобто діють обидва ці принципи.

Принцип реєстрації (Німеччина, Італія, Франція, Японія) означає, що виключне право на товарний знак визнається за особою, яка першою зареєструвала його в патентному відомстві, тобто реєстрація має конститутивне (правовстановлююче) значення. При цьому фактичне користування товарним знаком не породжує виключних прав: таке користування стає незаконним з моменту реєстрації, і користувач не має права оскаржити права на зареєстрований знак. З цього правила законодавство деяких зарубіжних країн і судова практика роблять відступлення, визнаючи права на подальше застосування знака за першим фактичним користувачем за умови "широкого використання" знака: маються на увазі ситуації, коли незареєстрований знак здобув велику популярність серед споживачів [21].

Принцип першого використання товарного знака (Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Канада) полягає в тому, що виключне право на знак виникає в його власника в силу факту практичного використання символу як товарного знака: реєстрація знака, у принципі, може й не здійснюватись, хоча в деяких випадках не оскаржена реєстрація може закріпити права. Отже, виключне право на знак засноване на пріоритеті в його введенні в цивільний оборот за принципом *prior in tempore potior in iure*, а реєстрація носить декларативний характер.

Змішана система виникнення права на товарний знак (Скандинавські країни, США, Великобританія) передбачає виникнення права на товарний знак як на підставі реєстрації, так і в силу його фактичного використання. Тут реєстрація знака може бути анульована за заявою особи, яка першою застосувала товарний знак, якщо ця заява подана у встановлений термін, за межами якого реєстрація набуває конститутивного значення.

У більшості зарубіжних країн перевага віддається принципу реєстрації товарного знака, що пояснюється, зокрема, дією міжнародних угод, що стимулюють розвиток реєстрації: наприклад, міжнародній реєстрації підлягають лише товарні знаки, зареєстровані в країні. Так само конвенційний і виставочний пріоритет надається тільки знакам, зареєстрованим у країні-учасниці Паризької конвенції [22].

Реєстрація товарного знака здійснюється подачею заявки в патентне відомство країни, яке проводить експертизу заявленого позначення на предмет його відповідності критеріям охороноздатності. У Франції заявка може бути подана через канцелярію торгового суду, в Італії - через місцеву торговельну палату. У заявці, ґрунтуючись на так званому принципі спеціалізації, вказуються класи товарів (послуг) відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), щодо яких вимагається охорона.

Характер і обсяг експертизи не однаковий у країнах з явочною та перевірконою системами реєстрації товарних знаків. *Явочна система* (діє, наприклад, у Бельгії) обмежується перевіркою відповідності заявки формальним вимогам. *Перевірочна система*, яка діє в більшості зарубіжних країн, заснована на експертизі заявки по суті. Є два різновиди перевірконої системи: *обмежена й повна експертиза*. При *обмеженій* експертизі (діє, наприклад, у Франції, Італії) перевіряються всі критерії охороноздатності знака,

за винятком його новизни: останнє питання належить до компетенції судів. При *повній* експертизі (діє, наприклад, у Німеччині, Великобританії, Скандинавських країнах, США, Японії) досліджується відповідність заявленого позначення всім критеріям охороноздатності товарного знака [23].

Розгляд заявки завершується прийняттям рішення про реєстрацію знака або про відмову в реєстрації. Заявник у разі незгоди з рішенням має право оскаржити його. Реєстрація знака відображається в спеціальному реєстрі, після чого проводиться публікація про реєстрацію в офіційному бюлетені патентного відомства й видача заявнику охоронного документа. Таким документом у більшості країн є свідоцтво, а в деяких країнах - патент. Термін дії охоронного документа становить від 7 (наприклад, Великобританія) до 20 років (наприклад, США). Законодавство всіх країн передбачає можливість продовження терміну дії товарного знака.

Щодо дії права на товарний знак встановлено ряд правил. Насамперед, це право носить територіальний характер, тобто знак діє на території країни, де він зареєстрований, або визнається охоронюваним у силу застосування. Далі на підставі так званого *принципу спеціалізації* виключне право на знак діє стосовно не всіх взагалі товарів, а лише щодо їх видів, які визначені заявником при реєстрації знака: треті особи, відповідно, можуть використовувати знак для маркування інших товарів. Нарешті, термін дії охоронного документа (свідоцтва) на товарний знак обмежений законодавством [24].

Право користування товарним знаком означає, що тільки власник свідоцтва володіє монополією використовувати товарний знак у різних комерційних формах, розпоряджатися знаком, забороняти його використання іншими особами; ніхто не вправі використовувати охоронюваний товарний знак без дозволу його власника. При використанні товарного знака його власник має право проставляти поряд зі знаком *попереджувальне маркування*: воно складається або з латинської літери R у колі ®, або зі слова Trademark, або словосполучень Registered Trademark (Великобританія), *marque deposee* (Франція, Бельгія), *Marca Registrada* (латиноамериканські країни). Функції маркування - вказувати на те, що позначення, яке застосовується, є зареєстрованим товарним знаком, і виділяти, індивідуалізувати маркований товар з маси однорідних товарів.

Право розпорядження товарним знаком полягає в можливості його власника поступитися товарним знаком або надати право використання знака іншим особам на підставі ліцензії. У деяких зарубіжних країнах така поступка та ліцензування допускаються лише одночасно з передачею новому правовласнику прав на підприємство або його частину.

Обов'язки власника товарного знака тісно пов'язані з реалізацією його прав. Головним обов'язком власника знака є практичне застосування знака, хоча в деяких країнах такий обов'язок не встановлений законом (Данія, Аргентина, Болівія).

Поняття "*застосування знака*" містить як реальне (фактичне) використання знака на товарах, що випускаються чи реалізуються, так і номінальне застосування - публікація знака в газетах і журналах, рекламних документах, при розсилці офери тощо (наприклад, Франція, Італія). У більшості зарубіжних країн невикористання товарного знака його власником позбавляє останнього можливості пред'являти вимоги, що стосуються порушення прав на товарний знак. До того ж невикористання товарного знака протягом певного терміну тягне анулювання реєстрації знака. Законодавство зарубіжних країн

передбачає умови, що виправдовують невикористання знаків, наприклад “вибачаючі обставини” (Японія), “непереборна сила” (Бразилія). Іншим обов’язком власника знака є нанесення на товар або упаковку спеціальних вказівок, супроводжуваних знаком: ними служать слова “зареєстрований знак” або “заявлений знак”, іноді з номером охоронного документа. Наведення таких вказівок доцільне, оскільки вони є прямим оповіщенням третіх осіб про наявність права на знак і полегшують процес захисту в разі порушення прав: у ряді країн подача позову про порушення або вимоги про відшкодування збитків можливі лише за наявності таких вказівок (наприклад, США, Іран).

Припинення прав на товарний знак провадиться анулюванням його реєстрації з підстав, передбачених законом. Цими підставами є: відмова власника; ліквідація підприємства, що використовує товарний знак; анулювання реєстрації через визнання її недійсною; анулювання реєстрації через невикористання знака. Про припинення дії товарного знака публікується в офіційному бюлетені патентного відомства.

Захист прав на товарний знак - це застосування передбачених законодавством примусових заходів (санкцій) щодо припинення порушень цих прав. Порушенням прав власника товарного знака визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або зберігання з цією метою товарного знака або товару, позначеного цим знаком чи позначенням, схожого з ним до ступеня змішання, щодо однорідних товарів. Таке порушення може бути умисним або ненавмисним. Форма вини впливає на вид і міру відповідальності: за умисне незаконне використання знака відповідальність за загальним правилом підвищується. Найпоширенішим є не просте копіювання знака, а використання зміненого позначення. У цьому зв’язку показовою є справа про товарний знак компанії *Nike*, який був “стилізований” у *Mike* і зареєстрований у патентному відомстві США, а *Nike* не змогла оскаржити реєстрацію. Аналогічна ситуація мала місце зі знаком *Livea*, “прототипом” якого є відомий логотип *Nivea*

Також досить трудно доводити використання позначення, схожого з товарним знаком до ступеня змішування. Так, процес за позовом компанії *Adidas* до фірми *Marka Mode* про заборону використання останньої у своєму логотипі зображення двох смужок, що, на думку *Adidas*, було схожим до ступеня змішування з її товарним знаком. Рішенням Верховного суду Нідерландів у позові *Adidas* було відмовлено через відсутність такої подібності, оскільки, як зазначалося в рішенні, “різниця між двома і трьома смужками надто очевидна”.

Знаки обслуговування - це позначення, що індивідуалізують підприємства, які надають послуги в різних областях: пасажирських перевезеннях, транспортуванні й зберіганні вантажів, страховій і банківській сферах, організації подорожувань (туризм), готельній та ресторанній справі. Положення про знаки обслуговування введені в законодавства ряду зарубіжних країн (наприклад, США, Канади, Франції). У деяких країнах знаки обслуговування охороняються на підставі норм про боротьбу з недобросовісною конкуренцією. Правовий режим знаків обслуговування переважно збігається з режимом товарних знаків, також у правилах оформлення прав, їх використання й захисту.

Література

1. Андрощук Г. Правова охорона товарних знаків у Німеччині // Інтелектуальна власність. - 2000. - № 6-7. - С. 18-19.
2. Бобровский И. Развитие международного законодательства по товарным знакам // Интеллектуальная собствен-

ность. Промышленная собственность. - 2001. - № 2. - С. 2-9.

3. Борисов В.Ю. Информационный век и защита прав на товарные знаки // Юрист. - 2001. - № 4. - С. 40-43.

4. Веркман К.Дж. Товарный знак: создание, психология, восприятие / К.Дж. Веркман. - М., 1986.

5. Горленко С.А. Гармонизация законодательств по товарным знакам продолжается // Патенты и лицензии. - 1993. - № 9-10. - С. 17-19.

6. Городов О.А. Право на средства индивидуализации. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 448 с.

7. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ). - К., 2004. - 184 с.

8. Китайский В.Е. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. - М.: Книжный мир, 2007. - 165 с.

9. Кравец Л.Г. Общемировые тенденции развития системы охраны интеллектуальной собственности. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. - 64 с.

10. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в ЄС // Інтелектуальна власність. - 2002. - № 6. - С. 6-11.

11. Мельников В. Гармонизация законов о товарных знаках в зарубежных странах / В. Мельников // Интеллектуальная собственность. - 1999. - № 3. - С. 35-39.

12. Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. - М., 2002.

13. Ніколаєнко Л. Охорона загальновідомих знаків - проблема міжнародна // Інтелектуальна власність. - 2000. - № 4. - С. 17-24.

14. Оплачко В. Глобальная система регистрации товарных знаков (Мадридская система и товарный знак ЕС) // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2004. - № 8. - С. 45-50.

15. Орлова В.В. Право на обозначения, индивидуализирующие товары, работы, услуги юридических лиц и предприятий. - М.: Книжный мир, 2011. - 168 с.

16. Пантюхина А. Особенности регистрации товарных знаков в США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2002. - № 12. - С. 57-61.

17. Поляков В.П. Французское законодательство о товарных знаках // Патентное дело. - 1994. - № 7-8.

18. Пирогова В. Европейский опыт охраны общеизвестных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2006. - № 3. - С. 21-27.

19. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. - М., 1969. - 189 с.

20. Суперанская А.В. Товарные знаки. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 192 с.

21. Тыцкая Г.И. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований места происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах. - М.: ВНИИПИ, 1985.

22. Успенская Н.В. Международные соглашения в области охраны товарных знаков // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 5. - С. 16-19.

23. Фюнер А. Практика применения закона Германии о товарных знаках // Патенты и лицензии. - 1996. - № 6. - С. 23-26.

24. Шефер Э. Основы законодательства ФРГ о товарных знаках // Основы немецкого торгового и хозяйственного права. - М.: БЕК, 1995. - С. 85-94.

Еннан Р.Є.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія”
Надійшла до редакції 22.11.2012