



## ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

**Григорій Дорожко,**

*доцент кафедри управління інноваційною діяльністю  
та інтелектуальною власністю Приазовського  
державного технічного університету,  
кандидат технічних наук*

Знак для товарів і послуг найбільш захищений у правовому сенсі в Україні об'єкт інтелектуальної власності з поміж засобів індивідуалізації діяльності. Особлива роль його в процесах господарської діяльності зумовлена вступом нашої країни до СОТ і майбутнім проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012. Це вимагає досить високої відповідності нашого правового забезпечення цього об'єкта правовим положенням як країн Європейської Співдружності, так і підходам ВОІВ.

Стану правової охорони знаків для товарів і послуг присвячені багато робіт, які постійно піднімають наявні проблеми, привертають увагу до цього важливого об'єкта інтелектуальної власності [11; 12] як для суб'єктів підприємницької діяльності, так і для споживачів.

Незважаючи на це, залишається низка проблем, які пов'язані з особливостями його використання та необхідністю вдосконалення правових аспектів що виникають у зв'язку з розвитком як наших економіко-правових відносин, так і з розвитком правових відносин в інших країнах.

Насамперед, на наш погляд, треба остаточно визначитися з термінологією. Паризька конвенція «Про охорону

промислової власності» від 20 березня 1883 року (далі — Паризька конвенція) [2] є одним з перших документів, які на міжнародному рівні визначають поняття об'єктів промислової власності. В ній застосовуються терміни «фабричне позначення», «товарний знак» та окремо «знак обслуговування». Стаття 1 Конвенції від 1967 року, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, посилається на «товарний знак» й «комерційні позначення». Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року [3] застосовує поняття «знак».

У чинному законодавстві України щодо товарних знаків існує проблема термінологічної розбіжності. Вживається термін «знак для товарів і послуг», використовуються й такі, як «торгова марка», «товарний знак», «фірмовий знак». У Цивільному ко-



**Тамара Матяшова,**

*магістр кафедри управління інноваційною діяльністю  
та інтелектуальною власністю Приазовського  
державного технічного університету*



дексі України (ЦК) [1] цей об'єкт права інтелектуальної власності позначається терміном «торгова марка» (ст. 492), а в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року (далі — Закон про товарні знаки) [4] йдеться про «знак для товарів і послуг». Важливо зауважити, що зміст усіх вищезазначених термінів однаковий, а саме: «...знак — позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб» [4].

Так, І. Кожарська [9] вважає, що термін «торгова марка» більш близька до того, яким користуються в міжнародній практиці. Наприклад, у США існують поняття «торгова марка» та «марка для обслуговування» (trade mark and service mark). Найбільш обґрунтованою є точка зору Т. Демченко, яка вважає, що термін «знак для товарів і послуг» повністю відповідає сутності правової категорії, яку він означає. А введення до законодавства терміна «торгова марка» буде виправдане, якщо використовувати його у вузькому значенні щодо відрізнявального позначення товарів і послуг суб'єктів підприємницької діяльності.

Що є джерелом виникнення прав на знак? У пункті 1 ст. 16 Закону про товарні знаки зазначається: «Права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки». Незважаючи на відповідність міжнародним нормам, з погляду вітчизняної правозастосовної практики ця теза Закону здається алогічною. Виходить, що для одержання виключних прав на певне позначення достатньо просто подати заявку на його реєстрацію до Укрпатенту. Але, якщо документ про встановлення дати подання заявки на реєстрацію знака є правоутворювальним і надає власникові заявки майнові права, передбачені законом, навіть тоді проводити формальну та кваліфікаційні експертизи позначення? А головне — як реалізувати ці права,

якщо виявиться власник більш ранньої заявки? Як це узгоджується з п. 6 ст. 5 Закону про товарні знаки (умови надання правової охорони), в якому зазначено, що «право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи, або якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету».

Щоб наочно продемонструвати, що законодавчий акт не повинен містити таких суперечностей, достатньо навести відповідні норми Закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів» [7]: в п. 1 ст. 2 цього Закону як старої, так і нової, редакцій якого чітко визначено, що правова охорона товарного знака починається з моменту його реєстрації, а п. 2 ст. 6 цього ж Закону містить норму, що, на наш погляд, повинна замінити відповідну норму п. 1 ст. 16 Закону України про товарні знаки: «Свідоцтво на товарний знак засвідчує пріоритет товарного знака, виняткове право на товарний знак щодо товарів, вказаних у свідоцтві». Отже, закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» [5] не усунув у п. 1 ст. 16 Закону наявну суперечність, а новий Цивільний кодекс України закріпив її на більш високому рівні.

Тепер необхідно порушити питання щодо попереджувального маркування. Використання попереджувального маркування є однією з важливих правомочностей власника товарного знака, передбачених п. 10 ст. 16 Закону про товарні знаки [4]: «Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні». Однак зауважимо, що використання попереджувального маркування є правом, а не обов'язком власника знака, що зокрема зазначено в ст. 5D Паризької конвенції про охорону промислової власності [5].



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Слід зазначити, що будь-яка конкретизація виду чи форми попереджувального маркування в Законі про товарні знаки та інших нормативних документах відсутня. Та в міжнародній практиці такими маркуваннями є «®», або Reg TM, що означає реєстрацію певного позначення як знака для товарів і послуг. Використовуються також маркування типу М (Mark) або ТМ (Trade Mark). Поширеним є використання сполучення літер «MR» (Mark Registered), «SM» (Service Marke), слова «Trademark», «Registered Trademark» (зарєєстрований товарний знак), «Marks Registrada» (латиноамериканські країни). Іноді проставляють літеру «L» скороочене від англ. *Logo* — логотип.

Якщо тлумачити норми нової редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за аналогією із законодавствами інших країн, є логічним застосування символ «TM» лише для добре відомих знаків.

Незаконне використання попереджувальних знаків, вводить в оману інших учасників комерційного обігу та споживачів щодо факту реєстрації позначення.

Маркетингові дослідження показують, що використання попереджувального маркування типу «®» і «TM» поряд із назвою товару створює у споживача підсвідоме враження про високий рівень якості цього товару, що сприяє підвищеному попиту на нього та рейтингу його виробника.

Окрім цього, чинне законодавство не містить норм, які передбачали б надання правової охорони словесному позначенню із зазначенням мови, складовою частиною якої воно є і, відповідно, визначали б правовий статус перекладу цього слова або словосполучення на іншу мову. Більш того, абз. 3 ст. 36 Закону України «Про мови» від 28 жовтня 1989 року («мова маркування товарів») [6] містить положення про те, що назви товарів і послуг (якщо товари реалізуються, а послуги надаються на території України), які

заявляються до реєстрації як знаки для товарів і послуг, подаються українською мовою (ч. 3 ст. 36 у редакції Закону України № 75/95-ВР від 28.02.1995 року).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» № 850-ІУ від 22.05.2003 року не вніс відповідних уточнень до ст. 16 Закону про товарні знаки, тому невизначеність щодо видів попереджувального маркування та джерел права на його застосування залишається у вітчизняному законодавстві й надалі. Тим паче залишається невизначеним вид попереджувального маркування залежно від правового режиму знака.

Ще одна функція попереджувального маркування — функція індивідуалізації, оскільки попереджувальний символ вказує на відмінність маркованого цим знаком товару, виділення його серед однорідних товарів.

Отже, незаконне використання попереджувального маркування щодо незареєстрованого товарного знака можна вважати проявом недобросовісної конкуренції.

Але ст. 4 «Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 року [8] дозволяє лише шляхом тлумачення визначити безпідставне застосування попереджувального маркування як неправомірної дії: «Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів та послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання».

Встановлення міри адміністративної відповідальності за незаконне ви-



користання попереджувального маркування дозволило б швидко й ефективно боротися з правопорушеннями цієї категорії.

Дуже цікавим, але неврегульованим законами, є принцип вичерпності прав на товарний знак. Закон про товарні знаки містить непрямі посилання на цей принцип у п. 3 ст. 16, де зазначено, що існують випадки, коли «використання знака не визнається згідно цим Законом порушенням прав власника свідоцтва». Однак, що це за випадки — невідомо. Вважаємо необхідним чітко визначити цей принцип у законодавчій базі. Для порівняння: Закон Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів», містить ст. 23, яка має назву «Вичерпання прав, заснованих на реєстрації товарного знака» і досить чітко визначає цей принцип.

Законом України про товарні знаки передбачено, що будь-яка особа може подати до закладу, що проводить експертизу, мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (ч. 8 ст. 10) [4]. Тобто, під час проведення експертизи у зацікавленої особи є можливість заперечувати проти реєстрування знака. Проте, Законом не передбачено, яким чином ця особа буде проінформована про заявку.

Звернемося до законодавства Великобританії, Закон Великобританії «Про товарні знаки» від 1994 року, містить норму (ст. 38), згідно із якою, після прийняття заявки про реєстрацію товарного знака, особа, яка проходить реєстрацію, обов'язково повинна забезпечити опублікування заявки. Вважаємо, що цю норму треба передбачити і в Законі України про товарні знаки.

Детальне вивчення законодавства України та міжнародного законодавства щодо знаків для товарів і послуг, дало змогу виявити недоліки законодавства нашої країни порівняно з

міжнародним законодавством. Завдяки аналізу при вивченні законодавств, були запропоновані шляхи подолання недоліків у охороні знаків для товарів і послуг.

По-перше, у чинному законодавстві України щодо товарних знаків існує проблема термінологічної розбіжності. Найбільш обґрунтованим рішенням цієї проблеми є те, що термін «знак для товарів і послуг» повністю відповідає сутності правової категорії, яку він означає. А введення до законодавства терміна «торгова марка» буде виправдане, якщо використовувати його у вузькому значенні щодо відрізнявального позначення товарів і послуг суб'єктів підприємницької діяльності.

По-друге, суперечність щодо визначення моменту з якого починається охорона товарного знака. Для її усунення звернемося до норми закону Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів» [7], у п. 1 ст. 2 як старої, так і нової редакції якого чітко визначено, що правова охорона товарного знака починається з моменту його реєстрації, а п. 2 ст. 6 цього ж Закону містить норму, яка на наш погляд повинна замінити відповідну норму п. 1 ст. 16 Закону України про товарні знаки: «Свідоцтво на товарний знак засвідчує пріоритет товарного знака, виняткове право на товарний знак щодо товарів, вказаних у свідоцтві».

По-третє, актуальна проблема невизначеності щодо видів попереджувального маркування. Окрім цього, чинне законодавство не містить норм, які б передбачали надання правової охорони словесному позначенню із зазначенням мови, складовою частиною якої воно є і, відповідно, визначали б правовий статус перекладу цього слова чи словосполучення на іншу мову.

Встановлення міри адміністративної відповідальності за незаконне використання попереджувального маркування дозволило б швидко й ефектив-



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

но боротися з правопорушеннями цієї категорії.

Проблемою є принцип вичерпності прав на товарний знак, бо цей принцип не врегульований законами. Вважаємо, необхідним чітко визначити цей принцип у законодавчій базі. Для вирішення проблеми можемо взяти за приклад Закон Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів», містить ст. 23 якого «Вичерпання прав, заснованих на реєстрації товарного знака», досить чітко визначає цей принцип.

Наостанок хотілося б зазначити, що треба передбачити норму в Законі України про товарні знаки, яка, на відміну від українського законодав-

ства, є в законі Великобританії, відповідно до котрої, після прийняття заявки про реєстрацію товарного знака, особа, що проходить реєстрацію, обов'язково повинна забезпечити опублікування заявки.

Процес удосконалення законодавства України щодо товарних знаків продовжується і, на нашу думку, до нього повинні бути внесені вказані зміни, що надасть можливість повніше адаптувати його до міжнародних стандартів. ♦

### Список використаних джерел

1. Цивільний Кодекс України від № 254к/96-вр 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1996. — 30. — Ст. 141.
2. Паризька конвенція «Про охорону промислової власності» від 20.03.1883 року
3. Мадридська угода «Про міжнародну реєстрацію знаків» від 14.04.1891 року
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 року
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» від 21.12.2000 року // Відомості Верховної Ради України.
6. Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). — 1989. — Додаток до № 45. — Ст. 631
7. Закон Російської Федерації «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місця походження товару» від 23 вересня 1992 р.
8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 36. — ст. 164
9. Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в Європейському Співтоваристві та законодавство України у цій сфері / І. Ю. Кожарська // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : зб. наук. статей/ За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2004 — 548 с.
10. Орлюк О. П., Андрущук Г. О. Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ. — К : Ін Юре, 2007. — 696 с.
11. Іваницька Н. Окремі проблеми здійснення прав на торговельну марку, які належать іншим особам/ Н. Іваницька // Теорія і практика інтелектуальної власності. — № 4. — 2010.
13. Коваленко Т. Деякі аспекти розрізняльної здатності словесної торговельної марки/ Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — № 2. — 2010. — С. 33–39.