

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Науково-практичний журнал

5 (55) ' 2010

УДК 347.(77+78)

Журнал засновано у лютому 2002 року,
переіменовано у листопаді 2005 року,
внесено до переліку фахових видань
БАК України з юридичних наук

ЗАСНОВНИК

*Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
Національної академії
правових наук України*

Свідцтво про державну реєстрацію
КВ № 10573 від 07.11.2005 р.

Рекомендовано до друку Ученою
радою НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України,
(протокол № 8 від 28.09.2010).

Редакція:

Прахов Б. Г. — головний редактор,
Петренко С. А. — заступник
головного редактора,
Петренко І. І. — відповідальний
секретар,
Мацкевич О. О. — редактор,
Рябиця В. М. — коректор.

Адреса редакції:
03680, МСП, м. Київ-150,
вул. Боженка, 11, корп. 4
Тел.: 228-21-37, 228-22-16
Тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua

Надруковано з оригінал-макета в
ТОВ "Лазурит-Поліграф", 04080,
м. Київ, вул. Костянтинівська, 73,
тел./факс (044) 417-21-70, свідцтво
суб'єкта видавничої справи ДК
№ 3133 від 17.03.2008.

Здано до набору 11.10.10. Підписано
до друку 29.10.10. Формат 70x108/16.
Папір офсетний. Офсетний друк.
Наклад 300 примірників. Зам. 163.

ЗМІСТ

Погляд науковця

Пшеничний Д. Розвиток ідеї тісного
та реального зв'язку в англійському
міжнародному приватному праві 3

Погрібний С. Аналогія закону та
аналогія права як засоби регулювання
договірних цивільних відносин 14

Невідомий В. Регулятивний
та самоорганізаційний аспекти
правової реальності 22

Штефан О. Деякі цивільно-правові
та цивільно-процесуальні аспекти
вчення про інтерес 30

Амангельды А. Особенности правового
регулювання франчайзингових
отношений 44

Авторське право

Дроб'язко В. Актуальні проблеми
авторського права і суміжних прав у
цифровому середовищі 66

Засоби індивідуалізації

Романадзе Л. Поняття, функції
та види торговельних марок 82



ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Луїза Романадзе,
доцент кафедри права інтелектуальної власності
і корпоративного права Одеської національної
юридичної академії, кандидат юридичних наук

Основні норми щодо торговельних марок в чинному законодавстві України містяться у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами та доповненнями.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні до вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Сьогодні в законодавстві України відсутній єдиний термін для позначення цього об'єкта інтелектуальної власності. Так, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вжито термін «знак для товарів і послуг». У низці інших нормативно-правових актів стосовно зазначеного поняття використовуються терміни «торговельна марка» і «торговельний знак» (зокрема, у Законах України: «Про насіння і садивний матеріал», «Про

зовнішньоекономічну діяльність», «Про телебачення і радіомовлення» тощо). У Цивільному та Господарському кодексах України, які набрали чинності з 1 січня 2004 р., вживається термін «торговельна марка (знак для товарів і послуг)». Вказане є істотним недоліком правил законодавчої техніки.

Однак, незалежно від обраного термінологічного позначення (торговельний знак, торговельна марка чи знак для товарів і послуг), у всіх випадках йдеться про один і той самий об'єкт права інтелектуальної власності, а не про різні правові категорії.

Торговельні марки є об'єктами промислової власності та відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (виробників) та продукції, яку вони виробляють.

Правову природу торговельної марки визначають виконувані нею *функції*, оскільки напрямки законодавчого регулювання значного обсягу питань щодо правової охорони досліджуваних об'єктів залежать саме від того змісту, який вкладається в поняття функції торговельної марки.

Як зазначають вчені — дослідники цього питання, зокрема, О. А. Підпригора, О. Д. Святоць-

кий, торговельні марки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг різних виробників, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізнавальної) функції, торговельні марки виконують й інші функції: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них і виконуючи функцію мовчазного продавця.

Видатний дореволюційний цивіліст Г. Ф. Шершеневич писав про те, що споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, зазвичай, відшукуватимуть їх між іншими за відмітною торговельною маркою. Чим більший попит на цей товар, тим більша спокуса для інших торговців скористатись такою торговельною маркою, ввести публіку в оману і відтягти частину споживачів до себе. Такою дією порушується:

- а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості;
- б) інтерес покупця, який вперше встановив репутацію товару¹.

Розвиток ринку товарів та послуг зумовлює розширення функцій торговельних марок. За розрізняльною функцією з'являється ряд інших. Нині вони вже становлять систему, комплекс функцій, які виконують марки. Дослідники проблем правової охорони торговельних марок по-різному визначають цей комплекс,

хоча, необхідно зазначити, що загалом вони все ж збігаються. Одні вважають, що торговельні марки виконують такі функції: розрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, гарантійну, психологічну². Інші фахівці дещо інакше визначають основні функції торговельної марки: позначення виробника чи продавця (розрізняльна функція), реклама товарів і послуг (рекламна функція), підвищення якості товарів (стимулююча функція), захист прав виробника чи продавця (охоронна функція), позначення певного виду товарів (індивідуалізуюча функція), впорядкування випуску і збуту товару (регулятивна функція), естетичне виховання (культурно-просвітницька функція)³.

Розрізняльна (розпізнавальна) функція торговельних марок є основною. Вона полягає в призначенні марки — розрізнити товари чи послуги одного виробника від таких же товарів чи послуг іншого. Гостра конкурентна боротьба за ринок збуту примушує виробників, підприємців позначати торговельними марками товари чи послуги, що надаються ними. Торговельні марки полегшують вибір, який повинні робити споживачі, купуючи певні товари чи користуючись певними послугами, сприяють привабливості і популярності продукції певного підприємства серед споживачів. Саме тому споживач має змогу, орієнтуючись на торговельну марку, обрати потрібний йому товар чи послугу з маси однорідної продукції, а володі-

¹ Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.) — М.: СПАРТАК, 1994. — С. 179.

² Кукрус Ю. А., Кейтель Х. Охрана промышленной собственности / Аналитический обзор. — Таллин, 1980. — С. 44-53.

³ Богуславский М. М. Международная охрана промышленной собственности / Парижская конвенция. — М.: ЦНИИПИ, 1967. — С. 32.



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

лець марки за її допомогою реалізує вироблену продукцію.

Розрізняльна функція торговельної марки в сучасних умовах світового ринку має надзвичайно важливе значення. Ринок перенасичений товарами і послугами. Споживачеві (покупцеві) буває важко розібратися в існуючому «морі» однорідних товарів і послуг. При цьому потреби покупців також бувають різними — одному потрібна річ як подарунок, іншому — щоб менше споживала енергії, третьому — зручна в користуванні, четвертому — надійна, п'ятому — недорога тощо. Ось тут і стає в нагоді торговельна марка, яка допомагає споживачеві у виборі потрібного товару. Завдяки особистому досвіду, завдяки рекламі або завдяки порадам друзів (родичів, спеціалістів) у споживачів формується певна думка стосовно окремих торговельних марок, що допомагає споживачу надалі при придбанні товару. Вирішальне значення при цьому відіграє особистий досвід споживача. Однак саме реклама чи поради друзів (родичів, спеціалістів) спонукують споживача придбати товар під якоюсь торговельною маркою вперше.

Інформативна функція торговельної марки полягає в тому, що вона має змістовну інформацію, яка не просто цікавить споживача, покупця, а інформує його про виробника, про якісні характеристики товару чи послуг. Інформативна функція тісно пов'язана з розрізняльною. У поєднанні вони можуть дати вичерпну інформацію як про виробника, так і про товар. Насамперед, марка є продовженням й інформативним

різновидом фірмового найменування підприємця, виробника, продавця тощо. Часто вона використовується в поєднанні з фірмовим найменуванням і є не просто якимось зображенням, позначенням, а відображає найменування підприємства⁴.

Інформативна функція торговельної марки, безумовно, одна з найважливіших. Інформація, що міститься в ній, може сприяти зростанню популярності товару чи послуг, а отже — попиту на нього, а може, навпаки, нести таку інформацію, яка не задовольняє споживача. А зазначені фактори, безумовно, впливають на прибуток виробника.

Важливою функцією торговельної марки є те, що вона вказує на певну якість товарів чи послуг, до яких ця марка застосовується. Власник торговельної марки гарантує, що під цією маркою пропонуватимуться лише такі товари чи послуги, що відповідають певним стандартам та вимогам якості (при цьому гарантія якості товару не є юридичною). Якщо куплений товар своїми якісними характеристиками повністю відповідає вимогам покупця, то наступного разу він купуватиме продукцію, позначену саме цією маркою. Більше того, споживачі, яких задовольняють своєю якістю та ціною товари, позначені певної маркою, досить часто віддають перевагу й іншим товарам із такою самою маркою. Разом з тим, торговельні марки сприяють постійному підвищенню якості виробленої продукції з метою завоювання прихильності якомога ширшого кола покупців.

⁴ Ариєвич Е. А. Некоторые вопросы правовой охраны товарных знаков в развитых капиталистических странах // Вопросы изобретательства. — 1985. — № 1. — С. 46.



Охоронна функція торговельної марки зумовлюється виключним правом на її використання, що гарантується державою власнику марки. Зазначена функція має не менш важливе значення як для внутрішньодержавної, так і для міжнародної торгівлі. Вона має на меті шляхом реєстрації торговельної марки захистити інтереси виробника, продавця, а також і споживача від недобросовісної конкуренції.

Ефективному здійсненню цієї функції марки сприяє, передусім, її правова охорона як на національному, так і на міжнародному рівнях. Усі країни світу мають національні законодавства про торговельні марки. Укладено ряд міжнародних угод стосовно їх охорони. Зрештою, це означає, що ніхто, крім власника торговельної марки, без його дозволу використовувати марку не має права. У разі порушення даного права настає майнова відповідальність. Слід зауважити, що охоронювану функцію можуть виконувати тільки зареєстровані у встановленому порядку торговельні марки.

Використовуючи торговельну марку, її володілець може проставляти попереджувальне маркування у вигляді латинської літери R, обведеної колом — ®, або поєднання літер — ТМ. Застосування попереджувального маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як торговельна марка, інформує споживачів товарів та інших учасників комерційного обороту, інших зацікавлених осіб про наявність правоохоронних документів на цю торговельну марку, а також застерігає необмежене коло осіб від порушень прав її законного власника.

Відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про

охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII (із змінами і доповненнями), (далі — Закон), об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, в тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Залежно від форми вираження виділяють словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані позначення тощо. Словесними позначеннями можуть бути слова, в тому числі власні імена, сполучення літер, сполучення слів тощо. Графічне виконання словесних позначень може бути здійснено за допомогою звичайного або оригінального шрифтів. Наприклад, торговельні марки «ROSHEN», «ПРЕЗИДЕНТ», «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР». До зображувальних позначень відносяться графічні композиції будь-яких форм на площині: малюнки, символи тощо. Наприклад, зображення корови на упаковці молока «ЛАСУНЯ». Об'ємними позначеннями є тримірні фігури або їх композиції. Наприклад, оригінальна за формою пляшка для напоїв. Комбіновані позначення являють собою комбінацію словесних та зображувальних елементів. Наприклад, торговельна марка «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ», словесний елемент якої доповнений зображенням перлини.

Донині законодавства більшості країн світу забезпечували правову охорону лише обмеженому колу торговельних марок залежно від форми їх виразу. Правова охорона на законодавчому рівні передбачалась передусім для словесних, зображувальних та іноді об'ємних позначень.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

Але поступово, шляхом внесення відповідних змін до спеціального законодавства, коло позначень, здатних виконувати функції торговельних марок, було розширено. Певною мірою цьому сприяло прийняття двох основних міжнародних документів, спрямованих на гармонізацію національних законодавств країн-учасниць та забезпечення єдиного підходу до правової охорони торговельних марок у межах світового співтовариства. Такими документами, безумовно, вважаються Директива Ради ЄС 1988 року (89/104/ЄЕС) зі зближення законодавств держав-членів ЄС про товарні знаки (далі за текстом — «Директива ЄС») та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1993 р. в рамках Світової організації торгівлі (далі — Угода TRIPS). Відповідно до вказаних нормативних документів торговельною маркою може бути будь-яке позначення за умови, що йому притаманна здатність відрізняти товари та послуги однієї особи від товарів і послуг інших осіб. Єдиною умовою, яка висувається Директивою ЄС як абсолютна вимога та віддається на розсуд національних законодавств Угодою TRIPS, є здатність таких позначень сприйматись візуально, тобто бути графічно відтвореними. Така вимога ставиться з метою надання можливості іншим особам отримувати повну інформацію про зареєстровані торговельні марки шляхом відповідної публікації або до реєстрації марки, або відразу після реєстрації і надавати достатні можливості для подання звернень про анулювання реєстрації. Таким чином, незважаючи на те, що тексти обох документів прямо не називають звук, колір, форму, запах як об'єк-

ти, що можуть отримати правову охорону як торговельні марки, така можливість передбачається опосередковано, виходячи із запропонованого визначення торговельної марки. Так, згідно з п.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (зі змінами і доповненнями), знаки також можуть бути звуковими, світловими, кольором, але такі знаки реєструються при наявності технічної можливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Найефективнішими торговельними марками є позначення, що містять словесні елементи, але ці елементи не повинні бути загальноживаними символами й термінами або описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг, або у зв'язку з ними, зокрема не вказувати на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Словесні позначення легше запам'ятовуються і є зручними в рекламі, в тому числі по радіо. Вони легко сприймаються і зором, і слухом, легше вимовляються, перекладаються тощо.

Зображувальні торговельні марки є найдавнішими в історії торговельних марок. Часто зображувальні торговельні марки є результатом об'єднаної діяльності. В такому разі таке позначення є одночасно об'єктом авторського права. Ефективно виконувати свою функцію



зображувальна торговельна марка може за умови її простоти, ергономічності і естетичності. Вона також має легко запам'ятовуватись, бути оригінальною та звертати на себе увагу. Зображувальні позначення є менш вигідними з точки зору реалізації їх рекламних функцій, оскільки можуть сприйматись лише за допомогою зору.

Об'ємні торговельні марки найчастіше повторюють форму самого виробу або його упаковки, що характеризується тримірністю. Проте торговельна марка може не лише повторювати предмет, а й бути новою. Найпоширенішими об'ємними торговельними марками є оригінальні упаковки, наприклад, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв. Разом з тим об'ємною торговельною маркою повинна визнаватись лише така форма виробу, упаковки або інших супроводжуючих товар чи послугу об'єктів, яка не визначається виключно їх функціональним призначенням і вказує на конкретного виробника.

Залежно від кола користувачів торговельні марки можна класифікувати на: індивідуальні позначення; позначення, які перебувають у спільній власності кількох осіб; та колективні торговельні марки.

Індивідуальна торговельна марка — це позначення, зареєстроване на ім'я окремої особи, яка одноособово вирішує, використовувати марку самостійно чи надати право на її використання іншим особам.

Торговельна марка, яка перебуває у спільній власності кількох осіб, — це позначення, зареєстроване на ім'я кількох осіб, які спільно за уго-

дою між собою вирішують питання використання марки. В разі відсутності відповідної угоди, кожен з власників марки може користуватися і розпоряджатися нею за своїм розсудом, але жоден із них не має права видавати ліцензію на використання марки та передавати право власності на неї іншій особі без згоди решти власників охоронного документа на неї.

Колективна торговельна марка — це торговельна марка союзу, господарської асоціації або іншого добровільного об'єднання підприємств, призначена для позначення товарів (послуг), що випускаються або реалізуються ними. При цьому товарам (послугам) мають бути притаманні єдині якісні чи інші спільні характеристики.

Залежно від ступеня відомості торговельні марки можуть бути звичайними та добре відомими.

Звичайною торговельною маркою є будь-яке нове, оригінальне позначення товарів, яке відповідає умовам надання правової охорони і зареєстроване відповідним компетентним органом як торговельна марка⁵.

Добре відомими визнаються торговельні марки, які відомі широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства завдяки їх тривалому використанню для позначення певних товарів (послуг).

Деякі науковці виділяють також знамениті торговельні марки. В сучасному світі існують марки, які, з огляду на свою виняткову цінність, стоять дещо осторонь всіх інших позначень. Вони мають силу самостійної привабливості, що проявляється незалежно від товарів і послуг, які

⁵ Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: ТЕИС, 1996. — С. 564.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

ними позначаються. Йдеться про такі позначення як, наприклад, DIOR, KODAK, COCA-COLA, ROLLS-ROYCE тощо. В юридичній літературі такі марки називають по-різному — «всесвітньо відомі марки», «марки з високим ступенем відомості», «надзвичайно відомі марки» та ін.

Слід звернути увагу на те, що на міжнародному рівні приділяється досить багато уваги питанням правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Існує ряд багатосторонніх та двосторонніх угод, що різною мірою регулюють питання правової охорони прав на торговельні марки. Україна є учасницею, зокрема, таких міжнародних багатосторонніх угод:

- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;
- Мадридська угода про Міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року;
- Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року;
- Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26 вересня 1981 року;
- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року;
- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT) від 27 жовтня 1994 року;
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 року;
- Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазна-

чень, підписана 4 червня 1999 р.;

- Сінгапурський договір про право товарних знаків, прийнятий 27 березня 2006 року, тощо.

Підсумовуючи, слід зазначити, що на сьогодні торговельна марка являє собою важливий інструмент в реалізації товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача. Торговельна марка як засіб спілкування передає відомості про властивості та якість товарів, створює образ фірми. Позитивні емоції, викликані вдалою покупкою, міцно пов'язуються у свідомості споживача з торговельною маркою конкретного виробника і стимулюють подальше бажання здійснювати покупки. Підприємства потребують торговельної марки для індивідуалізації своєї продукції, щоб звернути на себе увагу споживачів і спілкуватися з ними. Таким чином, торговельні марки слугують своїм власникам в цілях реклами і збуту товарів, а також розвитку економіки, допомагаючи вдосконалювати комерціалізацію товарів. ♦