

## ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

---

**Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ**

*Юрій Ладиславович Бошицький, канди-  
дат юридичних наук, професор, ректор  
Київського університету права НАН України*

### ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Права інтелектуальної власності на торговельну марку є важливим предметом регулювання як міжнародно-правових актів світової спільноти, так і чинного національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

Потреба в правовій охороні торговельних марок виникла вже давно. В 1883 р. була прийнята Паризька конвенція по охороні промислової власності<sup>1</sup>, положення якої становлять дуже важливий комплекс норм, що стосуються охорони прав, у тому числі торговельних марок. Відповідно до положень Конвенції умови подання заявки і реєстрація торговельних марок визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством. Проте, будь-яка інша країна Союзу не може відмовити заявникові в реєстрації торговельної марки на тій підставі, що заявникові було відмовлено в країні його походження. Торговельні марки, зареєстровані в одній країні Союзу, розглядаються як незалежні від торговельних марок, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження. Разом із тим, країни Союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання торговельної марки, який відтворює, імітує або є перекладом іншої торговельної марки за визначенням компетентного органу країни реєстрації або країни, де ця торговельна марка уже стала загальновідомою. Конвенція визначає загальні правила, відповідно до яких певні позначення не можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Це можуть бути герби, прапори, емблеми, клейма тощо. Згідно Конвенції кожна торговельна марка, належним чином зареєстрована у країні походження, може бути заявлена в інших країнах Союзу і охоронятися такою, якою вона є.

Конвенція визначає статус колективної торговельної марки. Це означає, що країни Союзу зобов'язані приймати заявки на реєстрацію і охороняти колективні торговельні марки, які належать колективам, існування яких не суперечить законодавству країни походження, навіть якщо ці колективи не є володільцями промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективної торговельної марки і може відмовити в наданні охорони, якщо відповідна марка суперечить її суспільним інтересам. Проте в охороні таких торговельних марок не може бути відмовлено колективу, існування якого не суперечить закону країни походження, на тій підставі, що цей колектив не знаходиться в країні, де випрошується охорона, або що він заснований не у відповідності до законодавства цієї країни.

Принципові засади охорони торговельних марок, визначені Паризькою конвенцією, були покладені в основу майбутніх міжнародно-правових актів з охорони торговельних марок.

---

© Ю. Л. Бошицький, 2010

Так, особливої уваги заслуговує Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торговельних марок, яка була укладена 14 квітня 1891 р<sup>2</sup>. Україна є учасницею Угоди з грудня 1991 р. Країни, які підписали зазначену Угоду, утворили Спеціальний союз по міжнародній реєстрації торговельних марок. Громадяни кожної країни, що є членом зазначеного Союзу, можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях Угоди охорону своїх торговельних марок, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заявки на зазначену марку до Міжнародного бюро ВОІВ за посередництвом відомства країни походження. При цьому, країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має дійсне і не фіктивне промислове чи торговельне підприємство. Якщо заявник не має такого підприємства в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна Спеціального союзу, де заявник має місце проживання. Якщо заявник не має постійного місця проживання в країні Спеціального союзу, країною походження вважається країна його громадянства, якщо він є громадянином країни Спеціального союзу.

Угода чітко визначає зміст міжнародної заявки, в якій зазначені товари і послуги, для яких випрошується охорона торговельної марки, а також, якщо це можливо, відповідний клас або класи відповідно до класифікації, визначеної Ніццькою угодою про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок. Якщо заявник просить охорону кольору як розрізняльної ознаки, то він зобов'язаний заявити про це і зазначити в заявці колір та подати кольорові зображення цієї торговельної марки.

В силу ст. 4 Угоди від дати реєстрації торговельної марки в Міжнародному бюро відповідно до встановлених вимог кожна заінтересована країна зобов'язана надати охорону цій торговельній марці в такому ж обсязі, яку вона надає своїм заявникам. Заявник при подачі заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки повинен вказати, в яких країнах Спеціального союзу він бажає одержати правову охорону своєї торговельної марки. Реєстрація торговельної марки в Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років з можливістю продовжити цей строк. Реєстрація може бути продовжена на період у 20 років, починаючи з моменту закінчення попереднього періоду, шляхом простої сплати основного мита і в разі необхідності додаткового мита. Володілець міжнародної реєстрації торговельної марки може в будь-який час відмовитися від охорони своєї марки в одній або в кількох країнах.

Торговельна марка, зареєстрована в Міжнародному бюро, може бути передана іншому володільцеві в іншу країну Спеціального союзу. У такому випадку відомство країни володільця торговельної марки зобов'язано повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків був прийнятий у 1989 р. Основні нововведення до Мадридської системи полягають, по-перше, у можливості подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельних марок не тільки на підставі національних реєстрацій, а й на підставі національних заявок. При цьому, право вибору належить заявникові. По-друге, допускається подовження строку для внесення рішення про відмову в наданні правової охорони торговельної марки замість одного року до 18 місяців. По-третє, дозволяється перетворення анульованої міжнародної реєстрації в національні або регіональні заявки в кожній зазначеній договірній стороні. При цьому такі заявки будуть мати дату подання і, за наявності такої можливості, дату пріоритету міжнародної реєстрації. Таким чином, можна стверджувати, що Мадридський протокол мав своєю метою розширити межі використання Мадридської системи в цілому.

Не менш важливим міжнародно-правовим актом у сфері правової охорони торговельних марок є Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок, яка була підписана 15 червня 1957 р. та набрала чинності 8 квітня 1961 р<sup>3</sup>. Останній раз була переглянута 13 травня 1977 р. в Женеві, тому текст розглянутої угоди називається «Женевський акт». Міжнародна класифікація, заснована Ніццькою угодою, включає перелік класів, супроводжуваний за необхідності пояснювальними записками; перелік включає 34 класи товарів і 8 класів послуг; Алфавітний перелік товарів і послуг, що вказує клас, до якого належить кожний товар або послуга

Країни Ніццького союзу зобов'язані включати до офіційних документів і публікацій, що стосуються реєстрації торговельних марок, номери класів відповідно до класифікації, до яких належать товари і послуги, відносно яких зареєстровано торговельну марку. Проте кожна країна Ніццького союзу застосовує Ніццьку класифікацію на свій розсуд. Кожна з цих країн може резервувати за собою право застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або як допоміжну. У даному разі мова йде про те, що країни Ніццького союзу можуть мати свою національну систему класифікації товарів і послуг, де реєструється торговельна марка. У такому разі зазначені країни можуть використовувати на свій розсуд Ніццьку класифікацію як допоміжну.

Ніццькою класифікацією товарів і послуг зараз користуються понад 100 країн. Зростання кількості товарів і послуг зумовлює необхідність систематичного уточнення даної класифікації. Тому Міжнародним бюро ВОІВ запроваджена служба класифікації торговельних марок, завданням якої є надання консультацій щодо класифікації будь-якій особі. Вона ж допомагає і сприяє включенню в Алфавітний перелік нових товарів і послуг. Оновлення Ніццької класифікації здійснюється Комітетом експертів, який складається із представників країн-учасниць Ніццької угоди.

Наступним міжнародно-правовим актом у даній сфері є Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів торговельних марок. Зазначена Угода була підписана на Дипломатичній конференції, яка відбулася у Відні 12 червня 1973 р. і набрала чинності 9 серпня 1985 р. Віденська угода прийнята в розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності і заснувала спеціальний Союз, який застосовує загальну класифікацію зображувальних елементів торговельних марок. Інтенсивне зростання кількості торговельних марок зумовило необхідність удосконалення існуючої системи класифікації товарів і послуг. Зазначена Угода безперечно тісно пов'язана з іншими міжнародними угодами, що стосуються охорони торговельних марок. Міжнародна класифікація складається з переліку категорій, груп і підгруп, за якими класифіковані зображувальні елементи торговельних марок, які в деяких випадках супроводжуються пояснювальними записками. Оригінал Міжнародної класифікації знаходиться на зберіганні в Генерального директора ВОІВ.

Основною метою Міжнародної класифікації є полегшення проведення попереднього пошуку. Проте вона ні в якій мірі не впливає на обсяг прав, що надаються охороною. Держави-члени Союзу можуть застосовувати Міжнародну класифікацію або як основну, або як допоміжну систему. Іншими словами, держави-члени Союзу на свій розсуд можуть використовувати Міжнародну класифікацію як основну і єдину, але можуть використовувати її як допоміжну до власної національної класифікації. Відповідно до Угоди країни-члени Союзу повинні включати в офіційні документи і такі, що відносяться до реєстрації і продовження торговельних марок публікації номери категорій, груп і підгруп, відповідно до яких розподіляються зображувальні елементи цих торговельних марок. Проте це положення має два аспекти. Один полягає в тому, що країни-члени Союзу, які зареєстрували певні торговельні марки до вступу в Союз, не зобов'язані їх класифікувати відповідно до Угоди. Водночас зазначені держави зобов'язані це робити у випадку продовження строку дії реєстрації таких марок. Країни-учасниці не можуть на свій розсуд змінювати зміст або номер категорій, груп і підгруп, групувати разом різні підгрупи для утворення єдиної підгрупи або створювати нові підгрупи незалежно від того, чи є вони основними чи додатковими. Правил Міжнародної класифікації повинні дотримуватися всі інші, в тому числі Міжурядові органи, яким країна-учасниця доручає реєстрацію знаків.

Інший важливий міжнародно-правовий акт у сфері правової охорони торговельних марок – Договір про закони з торговельних марок – був прийнятий Дипломатичною конференцією 27 жовтня 1994 р. Застосовується він до торговельних марок, які складаються із візуальних позначень за умови, що тільки ті із договірних сторін, які приймають до реєстрації об'ємні марки, зобов'язані поширювати чинність даного Договору на такі марки. Даний договір не застосовується до топографічних знаків торговельних марок, які складаються не із візуальних позначень, зокрема, до звукових чи нюхових, а також до колективних, сертифікаційних і гарантійних.

Договір про закони з торговельних марок уточнює і конкретизує деякі положення Мадридської угоди та інших міжнародних угод стосовно торговельних марок, містять чіткі положення щодо форми і змісту заявки на реєстрацію торговельних марок, визначає мінімальні вимоги, яким має відповідати національне законодавство країни-учасниці Договору. Положення, викладені в Договорі, є обов'язковими для країн-учасниць цього Договору і визначають конкретні дані, які повинні знайти обов'язкове відображення в заявці на реєстрацію торговельної марки. Такими даними є прізвище і адреса заявника або його повіреного, заява про пріоритет, одне або кілька зображень торговельної марки залежно від кольору або розміру марки. У заявці повинні бути зазначені назви товарів або послуг, для яких передбачається реєстрація марки. Товари і послуги повинні бути згруповані за Ніццькою класифікацією. Національне відомство не може вимагати подання відомостей, які не передбачені Договором. Допускається подання заявки на кілька товарів чи послуг. Заявка повинна бути прийнята, а торговельна марка зареєстрована, навіть якщо товари чи послуги, зазначені в заявці, відносяться до різних класів Ніццької класифікації. У такому випадку здійснюється одна реєстрація.

Договір також встановлює чіткі обов'язкові вимоги для визначення дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки. Перелік даних, які необхідні для встановлення дати подання заявки, досить великий. Це дані, що стосуються ідентифікації заявника, зв'язку із заявником чи його представником, зображення торговельної марки, переліку товарів і послуг, для яких передбачається реєстрація марки. Однією з необхідних умов для встановлення дати подання заявки може бути вимога відомства сплатити належний збір, якщо це передбачено чинним законодавством.

Визначаються також відомості, які можуть бути затребувані відомством для виправлення допущених помилок, зроблених заявником або власником у будь-якому повідомленні, надісланому до відомства, які відображено в реєстрі. Це стосується як заявок, так і реєстрацій. Договір допускає можливість обмежитися однією заявою про внесення змін, навіть якщо зміни або виправлення стосуються кількох заявок або кількох реєстрацій, або тих і інших. Вимагається лише аби в заяві були чітко сформульовані ті зміни чи виправлення, які заявник бажає внести до заявки чи реєстрації. Відомство не може вимагати подання додаткових відомостей, крім зазначених у Договорі. Проте і з цього правила Договір передбачає певні винятки. Вони стосуються тих випадків, коли у відомства виникають певні сумніви щодо достовірності одержаної інформації. Не допускається, наприклад, зміна власника під виглядом зміни прізвища і адреси. Помилка, допущена відомством, повинна бути ним і виправлена.

Строк дії реєстрації торговельної марки Договір визначає в 10 років з наданням можливості продовжувати чинність на наступні десятирічні періоди. Договір визначає максимум вимог, які можуть бути встановлені для продовження чинності реєстрації, вони такі ж, як і при поданні заявки на реєстрацію.

У розвиток і доповнення Договору прийнята також Інструкція, яка деталізує окремі положення Договору. Зокрема, Інструкція більш детально визначає правила щодо подання, форми і змісту заявок, представництва, дати подання заявки, її підпису, строку дії, продовження чинності, способу зазначень прізвища і адреси та ідентифікації заявки без її номера. Містить також правила щодо кількості зображень торговельної марки, які необхідно додати до заявки, строки сплати зборів та інші повідомлення до відомства, такі, наприклад, як доручення, прохання про внесення виправлень тощо. Інструкція містить також 8 типових бланків, що стосуються процедури оформлення прав на торговельну марку. Такі типізовані бланки також полегшують процедуру реєстрації марок Договір про закони з торговельних марок зобов'язує договірні держави, які ще не прийняли закони про торговельні марки, і які уже прийняли, дотримуватися вимог, встановлених цим Договором. Перші зобов'язані при розробці законів дотримуватися тих засад, які визначені цим Договором, а другі зобов'язані привести своє законодавство у відповідність до вимог цього Договору. У такий спосіб досягається уніфікація законодавства про торговельні марки, принаймні тих країн, які приєдналися і приєднаються в майбутньому до даного Договору. Саме таким шляхом можна уникнути багатьох розбіжностей у законодавстві багатьох країн і досягти необхідної гармонізації.

Наступний міжнародно-правовий акт – Найробський договір про охорону олімпійського символу, прийнятий в Найробі 26 вересня 1981 р. Зазначений договір зобов'язує держави-учасниці цього Договору відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію як торговельної марки і забороняти через відповідні заходи використання як торговельної марки або іншого позначення з комерційною метою будь-якого позначення, що складається із олімпійського символу. Ця вимога поширюється також і на інші позначення з використанням цього символу. Зазначені позначення можуть реєструватися і використовуватися лише з дозволу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) /198, с. 558.

З цього загального правила Найробський договір встановив винятки. По-перше, обов'язок не використовувати олімпійський символ без дозволу МОК не розповсюджується на державу-учасницю, якщо позначення, яке складається із олімпійського символу або містить цей символ, було зареєстровано в державі до дати вступу в силу Найробського договору відносно цієї держави. По-друге, дозволяється продовження використання позначення, яке складається із олімпійського символу або містить в собі такий символ, з комерційною метою будь-якою особою чи підприємством держави-учасниці, якщо таке використання в цій державі розпочалося до дати вступу в силу цього Договору відносно цієї держави. Разом із тим, жодна держава-учасниця не зобов'язана заборонити використання олімпійського символу, якщо він використовується засобами масової інформації в цілях інформації про олімпійський рух або про діяльність, що здійснюється в межах цього руху. Учасником Найробського договору може стати будь-яка держава, яка є членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності або Паризької конвенції про охорону промислової власності. Учасником цього Договору може стати також будь-яка держава, яка хоч і не є членом ВОІВ чи Паризького союзу, але є членом ООН або іншої спеціалізованої організації, пов'язаної з ООН.

Найбільш значною віхою у розвитку прав інтелектуальної власності кінця минулого століття є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності («TRIPS») (1994 р.) разом із Стокгольмською конференцією 1968 р., яка прийняла нову редакцію Бернської та Паризької конвенцій і заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ).

Угода TRIPS є наслідком Уругвайського раунду Багатосторонніх переговорів з питань торгівлі, в результаті яких з'явилася Світова організація торгівлі (СОТ), і, таким чином, вона безпосередньо пов'язана зі вступом та членством у СОТ. ВОІВ, яка надавала значну підтримку та допомогу у розробці Угоди TRIPS, є міжурядовою організацією із штаб-квартирою у Женеві. ВОІВ відповідає за сприяння захисту прав інтелектуальної власності в усьому світі через співробітництво між країнами та за контроль виконання різноманітних багатосторонніх договорів, на кшталт Паризької конвенції, у яких йдеться про юридичні та адміністративні аспекти інтелектуальної власності. Значна частина діяльності та ресурсів ВОІВ спрямовані на розбудову співробітництва між країнами, що розвиваються. Україна приєдналася до ВОІВ у якості незалежного члена Організації Об'єднаних Націй у квітні 1970 р.

Угода TRIPS розширила сферу використання статті 6-bis Паризької конвенції, передбачивши, що необхідно зважати на те, що торговельна марка відома відповідним верствам населення, включаючи ту популярність, яку забезпечив Член угоди у результаті рекламування торговельної марки», Угода TRIPS, та збільшивши захист, у визначених обставинах, для «товарів чи послуг, котрі не є подібними до тих, для яких торговельна марка реєструється».

Угода TRIPS визначає базові стандарти і норми, які мають задовольнятися законодавствами держав-членів СОТ. Зазначена угода являє собою правовий документ, що охоплює всі аспекти охорони об'єктів інтелектуальної власності, які розглядаються як товар. Окремий розділ Угоди TRIPS встановлює базові стандарти у сфері використання торговельної марки. Зокрема, відповідно до ст. 16 Угоди TRIPS власник зареєстрованої торговельної марки має виключне право не дозволяти третім особам без його згоди використовувати у торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів і послуг, які є однорідними або спорідненими з тими, стосовно яких зареєстрована торговельна марка,

якщо таке використання могло б призвести до появи вірогідності змішування. У випадку використання тотожного позначення для однорідних товарів і послуг вірогідність змішування вважається існуючою.

Наведені положення міжнародно-правового регулювання прав інтелектуальної власності на торговельні марки дають змогу дійти висновку, що важливість ефективної правової охорони прав на торговельні марки визнана у всьому світі. Фундаментальна стратегія щодо політики із захисту торговельних марок є загальною для всіх розвинутих суспільств і стосується всіх цивілізованих країн. Такі принципи вже давно визнані в усіх регіонах світу, які беруть участь у комерційній та торговельній діяльності.

На базі норм Паризької конвенції та зазначених вище міжнародних угод з питань охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки і з урахуванням національних особливостей в Україні сформовано національне законодавство стосовно правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

До зазначеного законодавства слід віднести Конституцію України, Цивільний та Господарський кодекси України, а також Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України. Діє спеціальний закон у сфері охорони прав на торговельні марки (Закон про знаки). На реалізацію положень зазначених законів прийняті відповідні підзаконні акти (Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72; Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, тощо).

Так, відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом .

Згідно ст. 157 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу. Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні. Суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного фонду суб'єкта господарювання. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта .

Відповідно до ст. 16 Закону про знаки свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування торговельної марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. При цьому, торговельна марка визнається

використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності цієї марки.

Відповідно до пункту 5 ст. 16 Закону про знаки свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстровану торговельну марку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і торговельну марку можна сплутати.

Згідно пункту 7 ст. 16 Закону про знаки свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на торговельну марку повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на торговельну марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Власник свідоцтва також має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі й підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обов'язі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х зі змінами та доповненнями встановлено адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення».

На сучасному етапі розвитку правової системи України, виходячи з положень ст.ст. 1, 3 Кримінального Кодексу України з урахуванням міжнародного-правового регулювання та національного законодавства в сфері правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки, зазначеним правам повинен віддаватися найвищий пріоритет кримінально-правової охорони, а кримінально-правовій політиці стосовно охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки – рівень Конституції України та загальноновизнаних норм і принципів міжнародного права.

Аналізуючи міжнародне законодавство щодо охорони торговельних марок, можна зробити наступні висновки. Так, торговельна марка являє собою позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Вона, виконуючи функцію індивідуалізації товарів та послуг суб'єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів і послуг, має велике економічне значення для їх власників. Торговельна марка уособлює в собі репутацію і престиж фірми та продукції, яку

вона виготовляє, створює передумови для інвестицій та захищає споживача на сучасному етапі розвитку економіки України. Торговельна марка є інструментом бізнесу, невід'ємним її атрибутом, важливим інструментом в реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не лише виробника, а й споживача, квінтесенцією конкурентної боротьби.

Охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку як на міжнародному, так і на рівні національних законодавств має особливо важливе значення, оскільки саме торговельні марки захищають споживачів від введення в оману щодо виробника, розвивають добросовісну конкуренцію, надають можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користується продукцією не тих, хто створив торговельну марку, а тих, хто не має до неї ніякого стосунку; сприяє розвитку міжнародної торгівлі, удосконаленню партнерських відносин між державами.

Необхідність ефективної правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки відповідно до міжнародних конвенцій та договорів, до яких приєдналася Україна, цивільно-правова, адміністративно-правова та кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності на торговельні марки має визнаватись одним з пріоритетних напрямків діяльності нашої держави, як повноправного члена Світової організації торгівлі, країни-претендента до вступу до ЄС та цивілізованої країни, яка дбає про свій цивілізований розвиток та авторитет.

<sup>1</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р.

<sup>2</sup> Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р.

<sup>3</sup> Ніщська угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р. у редакції 1979 р.

<sup>4</sup> Конвенція про створення Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності від 14 липня 1967 р. – Матеріали міжнародного симпозиуму: правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених Штатів Америки. Книга 3. К., 1993. – С. 87-98.

<sup>5</sup> Законодательство Европейского Союза в области товарных знаков, наименований мест происхождения и географических указаний: Сб. директив Европ. парламента и Совета в области авт. права и смеж. прав / Ред. Дайч Е.И. и др. – М.: ФИПС, 2002. – 156 с.

<sup>6</sup> Casey S. Infringement Under the UK Trade Marks Act 1994. Part 1 // TW. 2000. N 27. P. 19-26.

<sup>7</sup> Adami L, Santonocita F. Sisi SpA and Gilfin SpA v. DiDi Sri and Laura Degiovanni. National reports. Italy. Trade marks // EIPR. 2003. V. 25, N 1. P. 1-9.

<sup>8</sup> Gilson J., Gilson L.A. Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: Protecting nontraditional trademarks // TMR. V. 95, N 4. P. 773-824.

<sup>9</sup> <http://www.sdip.gov.ua/> – Офіційний веб-портал Державноо департаменту інтелектуальної власності

#### Резюме

Стаття присвячена аналізу основних міжнародно-правових актів, які регулюють правову охорону і захист торговельної марки. Наводиться поняття торговельної марки в міжнародних конвенціях, аналізуються їх основні положення і значення. Зроблено порівняльний аналіз законодавства України у даній сфері з міжнародними договорами щодо правової охорони торговельних марок.

**Ключові слова:** торговельна марка, міжнародно-правова охорона торговельної марки, міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної власності.

#### Резюме

Статья посвящена анализу основных международно-правовых актов, регулирующих правовую охрану и защиту торговой марки. Дается понятие торговой марки в международных конвенциях, анализируются их основные положения и значение. Сделан сравнительный анализ национального законодательства Украины в данной сфере с международными договорами по правовой охране торговых марок.

**Ключевые слова:** торговая марка, международно-правовая охрана торговой марки, международно-правовые акты в сфере интеллектуальной собственности.



Summary

This article analyzes the main international Legal instruments, which govern the legal protection and the protection of trademark. The concept of trademark in international conventions, analyses of their main points and significance. An analysis of the national Legislation of Ukraine in the sphere with the international treaties on Legal protection of trade marks.

**Key words:** trademark, international Legal protection of trademark, international Legal instruments in the field of intellectual property.

Отримано 1.03.2010

**В. Б. ХАРЧЕНКО**

*Вадим Борисович Харченко, кандидат юридичних наук, доцент Сумського державного університету*

**ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ  
ПРЕДМЕТОМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ**

Останнім часом на всіх рівнях наголошується про необхідність інноваційного розвитку економіки України та використання інновацій як інструменту підвищення ефективності виробництва, важливості розробки та реалізації інноваційних проектів та необхідності запровадження інноваційних технологій<sup>1</sup>. Наша держава проводить курс інноваційної політики, спрямований на підтримку і охорону всієї сукупності об'єктів інтелектуальної власності, найвагомішим з яких, безумовно, є наукове відкриття. Вважається, що інтелектуальна, творча діяльність є пріоритетною, так як саме вона визначає стратегію і тактику соціально-економічного розвитку України на майбутнє. Разом із тим, як справедливо зазначали класики політекономії, набагато більшою мірою наука залежить від стану і потреб техніки. Поява в певному суспільстві проблеми технічного характеру просуває науку вперед набагато більше, ніж десяток університетів.

Юридична форма правової охорони науково-технічної діяльності виникла із феодальних привілеїв як правової монополії і була запозичена із феодальних дарованих грамот. До XVI століття ці грамоти-привілеї видавалися у більшості випадків монастирям, а іноді і приватним особам. З кінця XVI століття грамоти-привілеї почали надавати на ведення окремих промислів та торгівлю новоствореними товарами. Видача привілеїв на винаходи розпочалася лише в середині XVIII ст., а 15 червня 1812 р. був підписаний Маніфест «Про привілеї на різні винаходи та відкриття в ремеслах та витівках»<sup>2</sup>, який був фактично першим патентним законом, що регулював питання надання правової охорони винаходів та наукових відкриттів і встановлював примітивну, але систему їх реєстрації.

З 60-х років минулого століття питаннями реєстрації наукових відкриттів займався Комітет із справ винаходів та відкриттів при Раді Міністрів СРСР. Це і зрозуміло, так як перше наукове відкриття було зареєстровано в СРСР лише у 1959 р. з пріоритетом від 26 червня 1947 р. Всього за радянських часів було зареєстровано близько 400 наукових відкриттів<sup>3</sup>. Зараз забезпечення правової охорони результатів творчої діяльності в Україні здійснюється як шляхом прийняття єдиного кодифікованого закону – Цивільного кодексу України<sup>4</sup> (далі – ЦК), так і шляхом прийняття спеціальних законів щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до цього, Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України спільно з Державним департаментом інтелектуальної власності ще у 2004 р. підготував проект

---

© В. Б. Харченко, 2010