

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ

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

ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ТА ПРАВ НА НЕЇ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Стрімке зростання промисловості, розширення торговельних відносин і економічного співробітництва між державами СOT є характерною рисою розвитку суспільства у ХХІ сторіччі. Зазначені процеси неможливі без введення одного із найважливіших інструментів господарської діяльності — торговельних марок. Сьогодні у світі зареєстровано більш як 30 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожного року приблизно на 1 мільйон. Не буде перебільшенням сказати, ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись послугами. Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої компанії, стає гарантом успіху нової продукції того ж виробника, дозволяє споживачам відрізнити товари один від одного, вибирати між конкурентними товарами, заохочує виробника до підтримання високої якості продукції. Правова охорона торговельної марки захищає споживача від введення в оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну марку, а не тих, хто не має до неї ніякого відношення.

Дані Міжнародної торгової палати свідчать, що фінансові надходження отримані від продажу фальсифікованих товарів з незаконним використанням торговельних марок складає близько 5-7 % всієї світової торгівлі¹. Виробники, торговельні марки яких підроблюються в Україні, зазнають збитків, які становлять сотні мільйонів доларів США на рік. Внаслідок виготовлення і торгівлі контрафактними виробами у країнах Європи щорічно втрачається до ста тисяч робочих місць². За даними тижневика «Бізнес», збитки тільки деяких компаній — членів «Групи по захисту фірмових товарів» таких як Nestle, Philip Morris, Energizer, Unilever, Gillette тощо ще на початку 2000 р. в Україні склали понад 470 млн. доларів США³. Асоціація швейцарських годинникових фірм вважає, що щорічно в Україні та інших країнах СНД продається 10 мільйонів фальсифікованих швейцарських годинників на суму 500 млн. доларів США. За даними Коаліції з питань захисту інтелектуальної власності (СІРР), обсяг фальсифікованої продукції в Україні, яка реалізується під прикриттям відомих торговельних марок, складає від 35 до 50 % усієї продукції ринку⁴.

Необхідність забезпечення належної правової охорони торговельної марки визнана всіма розвиненими країнами. В усьому світі власники торговельних марок сподіваються на те, щоб цей цінний об'єкт став стимулом для інвестицій та мав би надійний рівень охорони. Важко переоцінити важливість місця, яке займає торговельна марка у світі

Ю. Л. Бошицький, 2009

комерції. Торговельна марка уособлює в собі репутацію і престиж фірми та продукції, яку вона виготовляє, вона — той засіб, який дозволяє споживачу диференціювати продукти. Як така, торговельна марка є обов'язковим атрибутом конкурентного економічного середовища.

Необхідно чітко сформулювати визначення значення прав інтелектуальної власності на торговельні марки на сучасному етапі розвитку України на підставі аналізу особливостей міжнародно-правового регулювання та національного законодавства у сфері правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХП зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - «Закон про знаки») знак для товарів чи послуг — це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів чи послуг інших осіб. У ряді нормативно-правових актів стосовно зазначеного поняття використовуються терміни «торговельна марка» і «торговельний знак» (зокрема, ЦК України, ГК України, Закони України: «Про насіння», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про телебачення і радіомовлення», тощо).

У застосуванні норм відповідних законів про охорону прав на торговельні марки, в тому числі і ст. 229 КК України, слід враховувати зміну терміну зазначеного об'єкту права інтелектуальної власності. Так, знаки для товарів і послуг за Цивільним кодексом України (ст.ст. 420, 492) та Господарським кодексом України (ст.ст. 155, 157-158) визначено як торговельні марки (знаки для товарів і послуг), а отже, з позицій правил законодавчої техніки правильним буде використання саме терміну «торговельна марка».

Торговельні марки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг різних виробників, для розрізнення сервісу підприємств /198, с 36/. Крім основної (розпізнавальної) торговельні марки виконують і 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. Фахівці з маркетингу виділяють таке поняття як лояльне ставлення споживачів до брендів. Для підприємства торговельна марка індивідуалізує продукцію, щоб звернути на себе увагу споживачів і спілкуватися з ними. Тому можна стверджувати, що торговельні марки слугують своїм власникам у цілях реклами і збуту товарів, а також економіці, допомагаючи вдосконалювати комерціалізацію товарів. Сприяючи споживачам зробити свій вибір серед різних товарів, які існують на ринку, торговельні марки спонукають своїх власників до збереження і поліпшення якості товарів, що продаються під відповідною торговельною маркою, щоб виправдати надії споживачів. Зрозуміло, що розчарований споживач не стане купувати знову той же самий товар, якщо він є неякісним. А задоволений споживач, буде схильний покладатися саме на торговельну марку в своєму рішенні зробити відповідну покупку. У такий спосіб торговельні марки винагороджують виробника, що постійно пропонує високоякісні товари, внаслідок чого стимулюється економічний прогрес.

Видатний цивіліст Г. Ф. Шершеневич писав про те, що споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, звичайно, будуть відшукувати їх між іншими за відмітною торговельною маркою. Чим більшим є попит на цей товар, тим більшою є 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 товару⁵.

Використання торговельних марок зумовлює необхідність постійного збереження високої якості останніх, неухильне підвищення ефективності й раціональності виробництва, конкурентоспроможності продукції.

В історичному аспекті торговельні марки існували вже в Стародавньому світі: у вигляді символів зображувалися ремісниками на товарах, що виготовлялися ними чи ставилися скотарями як «клейма» на тварині. Однак, незважаючи на поважний вік, вони реалізували важливий елемент законодавства про торговельні марки, що діє донині, а саме: фіксували зв'язок між товаром і виробником. Навіть у часи, коли люди або самостійно виробляли певні предмети, яких вони потребували, або,

найчастіше, купували ці предмети у ремісників, певні особи знаходили ринки збуту для своїх товарів як за межами своїх осель, а інколи і на значній відстані від них. Ще 3000 років тому індійські ремісники мали звичай відображати свої підписи на художніх творіннях перед їх відправкою до Ірану. Промисловці з Китаю збували товари із зображенням своїх клейм у районі Середземномор'я понад 2000 років тому, і у свій час в обігу перебувало близько тисячі різних римських гончарних клейм, які копіювали і підроблювали. Використання торговельних марок для вирізнення товарів торговців і промисловців аналогічним чином розповсюдилося декілька сотень років тому в умовах процвітаючої торгівлі середніх віків. Проте, економічне значення цих марок все ще залишалося обмеженим.

Торговельні марки розпочали відігравати важливу роль в епоху індустріалізації, і відтоді вони стали ключовим фактором у сучасному світі міжнародної торгівлі й ринкового господарства. Індустріалізація і розвиток системи ринкової економіки дозволяють конкуруючим промисловцям і торговцям пропонувати споживачам різноманітні товари однієї і тієї ж категорії.

Сам термін «торговельна марка» (товарний знак) почали вживати тільки в XIX ст. З цього ж часу вони стали виконувати нинішню роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, розширенні торгівлі. Чим ширше застосовували торговельні марки, тим більше було випадків їх незаконного використання. Тому в середині минулого століття англійськими судами були вироблені засоби захисту проти таких порушень. Сьогодні, серед усіх об'єктів права інтелектуальної власності торговельна марка являє собою важливий інструмент у реалізації товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача. Перед продавцем стоїть одна проблема - продати, а перед покупцем інша — вибрати товар високої якості з урахуванням його ціни. При цьому дуже важливою стає репутація продукції. Якщо товар має добру репутацію, то її має і той, що виготовив цей товар. Торговельна марка, як засіб спілкування, передає певні відомості про властивості та якість товарів, створює образ фірми. Позитивні емоції, викликані вдалою покупкою, міцно пов'язуються у свідомості споживача з торговельною маркою відповідної фірми і стимулюють подальше бажання здійснювати покупки.

Як символ, торговельна марка, сама по собі несе інформацію про якість та характер товару, вона є символом володіння підприємцем плодами своєї праці та розробки своїх ідей, які ця торговельна марка представляв, а через рекламу та маркетинг також означав споживачку обізнаність, яку забезпечує торговельна марка. Також торговельна марка стимулює вкладення інвестицій та виготовлення високоякісної продукції, сприяє безпечним умовам входження до ринку.

Сьогодні торговельну марку необхідно розглядати як невід'ємний елемент ринкових відносин, важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції. Виконуючи функцію індивідуалізації товарів і послуг суб'єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів і послуг, торговельна марка стає дедалі важливішим економічним важелем в умовах активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торговельного простору.

Торговельна марка є неодмінною умовою існування конкурентної економіки. Вона являє собою найцінніший актив компанії, тому є важливою ланкою конкурентноздатної економіки, а також забезпечує можливість зробити вибір між конкуруючими товарами, даючи покупцю змогу відрізнити один товар від іншого. Торговельні марки стимулюють підтримання якості, забезпечуючи виробнику перевагу, яку дає добра репутація, спричинена відмінною якістю. Тому захист торговельних марок означав захист широкого загалу від обману, стимулювання чесної конкуренції, забезпечення бізнесовій спільноті можливості скористатися перевагами репутації та престижу, захистивши їх для тих, хто їх створив, і від тих, хто не має на них права.

Дотримання основних норм захисту торговельних марок відповідає нагальним інтересам широкого загалу. По-перше, торговельні марки стимулюють підтримання доброї репутації, яка обумовлюється передбачуваною якістю товарів. Захист інвестиції власників торговельної марки у якість марки та товари, які цією маркою представлені, ство-

рює стимул для збільшення інвестицій та розробки нових, досконаліших товарів. По-друге, оскільки торговельна марка, як символ, сам по собі містить інформацію щодо якості та типу товару, підтримання чинної системи торговельних марок захищає споживача, забезпечуючи передбачуваний рівень якості та зменшуючи витрати на пошук товару. По-третє, торговельна марка є втіленням права власності підприємця на результати його праці зі створення торговельної марки, а також на ті товари та ідеї, які ця торговельна марка репрезентує, та на її популярність у споживачів, яка є наслідком реклами та маркетингу.

В умовах розвитку України, у процесі формування ринкових відносин, найважливішим стимулом господарської активності є конкуренція, яка підвищує увагу виробника продукції до питань пошуку механізмів виживання та розвитку виробництва. Бажання ефективно їх вирішувати призводить до свідомого включення у цей процес використання торговельної марки як засобу індивідуалізації, що допомагає забезпечити успішну реалізацію товарів.

З наведеного випливає висновок про те, що на сучасному етапі розвитку України торговельна марка є невід'ємним інструментом бізнесу в економіці, необхідним елементом господарського обороту. Враховуючи те, що торговельна марка є істотним компонентом нематеріальних активів, вона не лише відіграє роль важливого джерела інформації для споживачів, а й формує значну частину ринкової вартості фірми. Наприклад, вартість торговельних марок Camel і Coca-Cola складає відповідно 10 і 3 млрд. доларів США. В середньому ж вартість торговельної марки великої іноземної компанії коливається від 36 тис. до 18 млн. доларів США⁶. Включення ринкової вартості торговельної марки у ціну продажу підприємства дуже часто дозволяє збільшувати останню у 4-5 разів порівняно з балансовою вартістю активів підприємства.

Торговельні марки можуть виступати як словесні, зображувальні, об'ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв) та інші (наприклад, звукові, світлові). Найбільш ефективним і поширеним об'єктом торговельних марок є словесні позначення. їх питома вага в масі товарних знаків у країнах з високорозвиненою економікою досягає 70 відсотків. У колишньому СРСР перевагу надавали зображувальним позначенням, кількість яких досягала 95 відсотків. Між тим у світовій практиці уже давно помітна тенденція до зростання кількості саме словесних позначень⁷.

Словесні торговельні марки більш ефективні в силу їх більш легкого сприйняття зором, слухом тощо. Вони більш виразні, легше запам'ятовуються, легше вимовляються, перекладаються тощо. Серед словесних торговельних марок часто зустрічаються: імена великих людей - Хмельницький, Наполеон, Колумб, та інші. Часто як словесні торговельні марки використовуються імена міфічних героїв (Садко, Геркулес, Прометей,), а також персонажі з відомих творів (Кармен Гамлет, Оттелло). Часто використовуються назви тварин і птахів (Тигр, Орел, Лис), назви дорогоцінних каменів (алмаз, опал, аметист), географічні назви (Ужгород, Таврія, Славутич). Для використання торговельних марок часто використовуються назви астрономічних і метеорологічних явищ (Комета, Зоря, Венера). Серед словесних торговельних марок розрізняють два типи. Перший тип — словесні торговельні марки, у яких охороняється лише саме слово, наприклад, Таврія. Другий тип — це торговельні марки, виконані в особливій шрифтовій манері. В них охороняється шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон та інші часто візуальні, інформативні елементи. У практиці зустрічаються також серії словесних торговельних марок. їх розробка і реєстрація на ім'я одного виробника зумовлюється широкою номенклатурою однорідних товарів, наприклад, радіоприймачі і телевізори різних модифікацій, кіно-, фотоапаратура, годинники тощо. Словесні торговельні марки вигідні ще й тим, що їх розробка простіша і легша, ніж інші види позначень.

Зображувальними торговельними марками є художні, графічні та інші подібні позначення, які є в історії торговельних марок найдавнішими. Вони у більшості випадків втілені в малюнку, рисунку, кресленні, як результат образотворчої діяльності. В такому разі позначення може стати об'єктом авторського права. Як правило, зображення може стосуватися фігур людей, тварин, птахів, бути орнаментом, стилізованим зображенням тощо. Проте для ефективного виконання своєї функції зображувальна торговельна марка може за умови її естетичності,

ергономічності та простоти. Важливо, щоб торговельна марка легко запам'ятовувалася, вражала своєю оригінальністю, звертала на себе увагу. Так, достатньо часто зображувальні торговельні марки в символічній формі передають характер товарів або підприємства, для яких вони розроблені. Але головною ознакою і вимогою торговельної марки є її новизна, оригінальність, можливість відрізнятись від інших зображувальних торговельних марок. Безперечно, така торговельна марка має бути придатною для маркування товарів чи послуг, тобто бути технологічною.

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. Найбільш поширеними об'ємними торговельними марками є оригінальні упаковки, наприклад, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв.

Комбіновані торговельні марки поєднують словесні і зображувальні позначення, складаючись із двох частин, які мають і смислове значення. В основному зображувальна частина ілюструє словесну частину позначення. Безперечно, обидві частини, повинні бути пов'язані композиційно і сюжетно та складати єдине ціле. Так, комбіновані торговельні марки мають відповідати вимогам, що ставляться до інших об'єктів торговельних марок і вони у свою чергу поділяються на три види. Перший вид - це позначення, в яких переважає словесна частина; Другий - це позначення, в яких мають місце суміщення словесного і зображувального позначень з метою їх сумісного впливу; Третій - це позначення, в яких переважає зображувальна частина.

Юридичні та фізичні особи, які зареєстрували на своє ім'я торговельні марки, набувають майнові права на цю марку, зокрема, право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України. Дані права чинні упродовж десяти років, починаючи від дати подання заявки до Патентного відомства України. При цьому цей термін розглядається законом лише як початковий період правової охорони, що пов'язується з первинною реєстрацією позначення як торговельної марки. У принцип! термін чинності прав на торговельну марку може бути необмеженим, оскільки строк дії свідоцтва на торговельну марку може неодноразово продовжуватися в порядку, встановленому ст. 5. Закону про знаки. Заява щодо продовження строку чинності прав щоразу на десять років має бути подана володільцем свідоцтва протягом останнього року його дії.

Права на торговельні марки є абсолютними і виключними суб'єктивними правами. Це означає, що власник прав на торговельну марку має право використовувати цю марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. Відтак ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї. Суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються. Використанням торговельної марки вважається насамперед застосування її на товарах і (або) на їхній упаковці. При цьому особою, яка використовує торговельну марку, може бути як сам власник прав на цю марку, так і особа, якій такі права надані на підставі ліцензійного договору. За наявності поважних причин щодо неможливості використання торговельної марки у такій формі використанням може бути визнано також застосування цієї торговельної марки в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні.

Використання торговельної марки розглядається законодавством не лише як право, а і як обов'язок власника прав на нього. Зокрема, ст. 17 Закону про знаки передбачає можливість дострокового припинення дії прав на торговельну марку, яке може бути повним або частковим. Дане питання вирішується в судовому порядку за заявою будь-якої зацікавленої юридичної або фізичної особи. Підставою для цього може бути невикористання торговельної марки безперервно протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на цю марку або від дати, коли використання цієї торговельної марки було припинено. При вирішенні питання про дострокове припинення дії реєстрації торговельної марки у зв'язку з її невикористанням можуть бути прийняті до

уваги докази того, що торговельна марка не використовувалась за незалежних від власника прав на неї причин, наприклад, через стихійне лихо, відсутність необхідної сировини, зміну профілю діяльності.

При використанні торговельної марки власник прав на неї може проставляти поряд із цим позначенням попереджувальне маркування, яке вказує на те, що застосоване позначення зареєстроване в Україні як торговельна марка. Таке маркування виконує рекламно-інформаційну та патентно-правову функції. З одного боку, воно дає змогу виокремити торговельну марку з-поміж інших видів позначень, якими маркується товар чи його упаковка, завдяки чому увага споживачів привертається до специфіки такого позначення. Крім того, застосування попереджувального маркування є додатковою рекламою певних товарів і послуг. З другого - завдяки попереджувальному маркуванню можна оперативно встановити факт реєстрації торговельної марки. А це застерігає інших осіб від порушення прав на цю марку.

Комерціалізація права інтелектуальної власності на торговельну марку дає змогу їх власнику отримувати прибуток як за рахунок використання відповідної торговельної марки у власному виробництві, так і продажу або чи передачі відповідних прав на її використання іншим юридичним чи фізичним особам. Основними способами комерціалізації торговельної марки є: використання відповідної торговельної марки у власному виробництві; внесення прав інтелектуальної власності на торговельну марку до статутного капіталу підприємства; передача (продаж) прав на торговельну марку. Комерціалізація через використання торговельної марки у власному виробництві товарів чи наданні послуг є найбільш вигідною з точки зору прибутку. У цьому випадку весь прибуток від продажу товарів та надання послуг, що отримано за допомогою використання відповідної торговельної марки, залишається у того, хто має виключні права на дану торговельну марку. Враховуючи те, що обсяг виробленої продукції часто може бути великим, то і прибуток, що надходить від її реалізації, може значно перевищувати вартість прав на відповідну торговельну марку в разі передачі права на її використання.

Окремо слід підкреслити, торговельну марку також можна вносити до статутного капіталу відповідної юридичної особи замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників відповідної юридичної особи. Використання торговельної марки в статутному капіталі дозволяє сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи торговельну марку як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна; амортизувати торговельну марку у статутному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати торговельну марку; власнику торговельної марки стати засновником при організації дочірніх та самостійних фірм без відгалуження коштів. Внесення прав інтелектуальної власності на торговельну марку до статутного капіталу замість «живих» грошей надає право на отримання дивідендів; право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління; право на отримання ліквідаційної квоти у разі ліквідації підприємства, тощо.

Власник прав на торговельну марку не тільки може її використовувати, а й має виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку. Розпорядження правами на торговельну марку має позитивну сторону, яка охоплює собою уступку прав на торговельну марку та надання прав на використання торговельної марки (ст. 16 Закону про знаки). Уступка прав на торговельну марку означає передачу прав на цю марку іншій особі як на платній, так і безоплатній основі та здійснюється на підставі цивільно-правового договору. На підставі такого договору власник прав на торговельну марку відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на неї набувачу, який у свою чергу приймає на себе всі права та обов'язки власника прав на торговельну марку і надає відчужувателю зустрічне задоволення, якщо воно передбачене договором. Уступка прав на торговельну марку, на практиці, як правило, зумовлена майбутньою ліквідацією чи зміною профілю діяльності юридичної особи або пов'язана з уступкою прав на інші об'єкти прав інтелектуальної власності. Згідно з п. 4 ст. 16 Закону про знаки уступка прав на торговельну марку не допускається,

якщо вона може бути причиною введення в оману споживачів щодо товарів чи послуг стосовно особи, яка виробляє ці товари або надає зазначені послуги. Це обмеження дає змогу блокувати майже кожен недобросовісний договір про уступку прав на торговельну марку. Власник прав на торговельну марку може надати право на використання цієї марки іншій особі за ліцензійним договором. Цей договір припускає надання ліцензіатові права на використання торговельної марки на визначений у договорі термін, а власник прав на торговельну марку (ліцензіар) зберігає їхні права і несе всі обов'язки власника прав на цю марку. Якихось додаткових обов'язків, крім прийнятих ним на себе за ліцензійним договором, на ліцензіата не покладається. Умови ліцензійного договору визначаються його сторонами, які самостійно вирішують питання про те, набуває ліцензіат монопольне право на використання торговельної марки чи ні, визначають розмір та порядок сплати винагороди, термін дії договору. Разом із тим, є дві передбачені законом обов'язкові умови - ліцензійний договір повинен визначати, що якість товарів і послуг ліцензіата буде не нижчою, ніж у ліцензіара і друга, що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Зазначені вимоги є певною гарантією для споживачів, які орієнтуються на вже відому торговельну марку. У разі, коли товари ліцензіата будуть гіршої якості, ліцензіар зобов'язаний заборонити подальше маркування товарів переданою за договором торговельною маркою. Дострокове припинення ліцензійного договору за даною підставою може бути поставлено й іншими зацікавленими особами, наприклад, громадськими організаціями по захисту прав споживачів або державними органами.

Важливість охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку підкреслюється і тим, що відповідно до положень ст. 20 Закону про знаки, будь-яке посягання на зазначені права, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва на торговельну марку дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Також власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому цивільним, адміністративним та кримінальним законодавством України.

Підсумовуючи викладене у зазначеній статті стосовно оптимізації правової охорони торговельних марок, на нашу думку, доцільно вирішити ряд питань. Зокрема, необхідно узгодити термінологію спеціального законодавства та термінологію Цивільного кодексу України, визначити компетенцію окремих органів державної влади стосовно встановлення характеристик, якості, репутації товарів, визначення меж відповідного географічного місця та встановлення зв'язку між відповідними характеристиками, якістю, репутацією товарів та місцем їх географічного походження.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містить вказівку на те, що власник прав на торговельну марку має виключне право забороняти використання належної йому марки без свого дозволу (ч.5 Ст. 16). Це право не поширюється на випадки, визначені у ч.6 Ст. 16. При порівнянні національного законодавства щодо виключного права на заборону використання з міжнародними вимогами та законодавством зарубіжних країн, було визначено відсутність надійного правового врегулювання цього питання в Законі. Саме тому до Цивільного кодексу України вперше було включено норму щодо права попереднього користувача на торговельну марку (ст.500). Враховуючи зобов'язання України забезпечити рівень захисту прав на інтелектуальну власність, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, необхідно привести Закон у відповідність не тільки з Цивільним кодексом України, але й максимально врахувати норми Директив ЄС про товарні знаки.

Також можна зробити ряд висновків. По-перше, торговельна марка являє собою позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг

інших осіб. Торговельні марки можуть виступати як словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення.

По-друге, торговельна марка увійшла у повсякденне життя кожної людини, яка бере участь у процесі купівлі-продажу товарів та послуг, яку можна розглядати як невід'ємний елемент ринкових відносин та здорової конкуренції. А виконуючи функцію індивідуалізації товарів та послуг суб'єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів і послуг, торговельні марки мають велике економічне значення для їх власників, і в сучасних умовах стали одним із найцінніших об'єктів виключних прав.

По-третє, 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 у реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача, квінтесенцією конкурентної боротьби.

По-четверте, права інтелектуальної власності на торговельну марку передбачають виключні права: право володіння, користування та розпорядження торговельною маркою, а суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються.

По-п'яте, охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку 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;

На наше глибоке переконання, все наведене вище вказує на необхідність ефективної правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Всебічна й повна цивільно-правова, адміністративно-правова та кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності на торговельні марки має визнаватись одним із пріоритетних напрямків діяльності держави, особливо враховуючи наслідки вступу України до Світової організації торгівлі та перспективи вступу до Європейського Союзу

¹Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - С. 747.

²Толстых Е. Большой лохотрон // Совершенно секретно. - 2001. - № 9. - С.19.

³Бизнес. - 31 июля 2000 г. - № 31. - С. 31.

⁴Владельцы известных брендов настаивают на ужесточении ответственности за их подделку // Компаньон. - 2002. - № 17-18.-С. 15.

⁵Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). - М.: СПАРТАК, 1994. - С. 179.

⁶Сергеев А. П. Авторское право России. - СПб., 1994. - С. 38; Конов Ю. Оценка рыночной стоимости товарных знаков // Интеллектуальная собственность. - 1999. - № 9. - С. 34-37.; Прохода Ю. Почему нынче товарные знаки? // Юридическая практика. - 19 декабря 2001 г. - № 51.

⁷Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 624 с.

Отримано 22.06.2009

Резюме

Статья посвящена анализу современного состояния правовой охраны такого важного коммерческого обозначения в Украине, как торговая марка. Дается определение понятия торговой марки, раскрывается ее значение и содержание для развития экономики страны, соответствие требованиям Всемирной торговой организации и стандартов Европейского Союза. Дается ряд предложений по совершенствованию правовой охраны торговых марок.

Summary

The article analyzes the contemporary state of the legal protection in Ukraine of such an important commercial naming as trade mark. The author suggests a concept of trade mark, explores its value and content in terms of the development of country's economy in accordance with the WTO requirements and the EU standards. The article outlines some suggestions as to the development of the legal protection of trade marks in Ukraine.

