

**Василь КРАТ,**

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

I. Особливості регулювання прав на торговельну марку

Сучасне правове регулювання як взагалі прав інтелектуальної власності, так і прав на торговельну марку зокрема, носить досить «сумбурний» та контрадикторний характер. Причиною цього, по-перше, є об'єктивні передумови, до яких належить доктринальна та нормативна неоднозначність конструкції «інтелектуальної власності», по-друге, перманентна неузгодженість актів, в яких закріплені відповідні норми, що спрямовані на регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Правове регулювання прав на торговельні марки, зокрема, здійснюється:

- а) міжнародними договорами України¹ (наприклад, Паризькою

¹ Згідно з ч. 1 ст. 10 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) частиною національного цивільного законодавства України є чинні міжнародні договори, які регулюють цивільні відносини, якщо згода на їх обов'язковість надана Верховною Радою України. Тобто включення міжнародного договору до складу національного цивільного законодавства пов'язується з його чинністю. Разом з тим, варто підкреслити, що при аналізі окремих міжнародних договорів, крізь призму ст. 10 ЦК навряд чи однозначно можна стверджувати, що вони повністю є частиною національного цивільного законодавства та повинні застосовуватися і при регулюванні відповідних відносин на території України. Оскільки деякі з них (на-

приклад, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 20.03.1883, Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957, Віденською угодою про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973, Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, Договором про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994, Угодою СНД про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 04.06.1999, Сінгапурським договором про право товарних знаків від 27.03.2006, Угодою про асоціацію між Україною,

приклад, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989) містять норми, практично повністю спрямовані на забезпечення функціонування механізму міжнародної реєстрації торговельних марок в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, тобто регулювання процедури проведення міжнародної реєстрації.

- з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014);
- б) Конституцією України (ч. 1 ст. 41, частини 1 та 2 ст. 54);
 - в) книгою 4 ЦК України;
 - г) Господарським кодексом України² (статті 33, 157–159);
 - г) Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Законом України «Про рекламу» тощо;
 - д) підзаконними нормативно-правовими актами (Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790).

З одного боку, такий стан правового регулювання об'єктивний, тому що інте-

² Далі – ГК.

лектуальна власність є досить специфічною та неоднозначною категорією, яка охоплює значну кількість неоднорідних за своєю сутністю об'єктів, і відповідно прав на них. Втім на відміну від традиційної конструкції власності вона пов'язана із інтелектуальним продуктом або ж таким, якому не є характерним певний матеріальний субстрат, що зумовлює можливість його одночасного використання необмеженим колом осіб, незалежно від суб'єкта прав. Внаслідок цього інтелектуальна власність потребує обов'язкової наявності дворівневого регулювання (міжнародного та національного), що зумовлено потребою створити можливість міжнародної охорони прав на торговельні марки, при цьому зважаючи на їх територіальний принцип чинності.

З іншого боку, національне законодавство містить численну кількість сутнісних суперечностей в правовій охороні торговельних марок, що створює невиправдані складнощі в правозастосуванні. Можливо виокремити кілька різних проявів неузгодженостей та недоліків, зокрема, між:

- а) міжнародними договорами та ЦК України. Наприклад, закріплення конструкції «**недійсність прав** інтелектуальної власності на торговельну марку» (ст. 499 ЦК), на відміну від «**визнання міжнародної реєстрації недійсною**» (ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, ст. 5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 28.06.1989);
- б) ЦК та ГК. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 154 ГК до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з **урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом** та іншими законами. Тобто встановлюється інше місце ЦК в ієрархії актів, що регулюють

відносини в сфері інтелектуальної власності, аніж те, що передбачене ст. 4 ЦК України. При цьому ГК обмежується у визначенні правового режиму торговельної марки тільки двома статтями, і практично не встановлюючи якихось «колеритних» особливостей. Наприклад:

- ч. 1 ст. 157 ГК повторює зміст ч. 1 ст. 494 ЦК;
 - частини 2, 3, 4, 5 ст. 157 ГК практично дослівно відтворюють пункти 2, 3, 7, 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції Закону від 15.12.1993;
 - ч. 6 ст. 157 ГК певною мірою співпадає із ч. 3 ст. 424 ЦК;
 - ст. 158 ГК присвячена регулюванню колективних торговельних марок.
- в) ЦК та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Основною суперечливістю є те, що в основу норм ЦК частково покладено концепцію виключних прав, у свою чергу, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» засновується на пропрієтарній концепції. При цьому такі підходи відмінні та їх одночасне застосування може призводити тільки до істотних практичних непорозумінь та складнощів.

Більш адекватною для пояснення сутності прав на торговельну марку є концепція виключного права. Це пов'язано з тим, що правова конструкція, яка опосередковує належність суб'єктові нематеріального об'єкта (торговельної марки — позначення), за допомогою виключного права дозволяє:

виокремити носія такого права від інших учасників цивільних відносин і завдяки цьому забезпечити суб'єктові монопольність його права. Така монопольність досягається, наприклад, в більшості речових прав, наявністю володіння річчю у суб'єкта речового

права. Причому наявність володіння виключає можливість, як правило, користування річчю іншими особами. На відміну від цього нематеріальним об'єктам апріорі притаманна допустимість їх використання не тільки суб'єктом прав, чому має запобігати виключність прав;

«запустити» торговельну марку в цивільний оборот. Власне нематеріальний об'єкт (торговельна марка) не може через свою ідеальну природу приймати участь в цивільному обороті, який потребує дотримання певних формальностей. Разом з тим, його допуск в оборот здійснюється при застосуванні виключного права.

II. Термінологічні аспекти

Термінологічні проблеми варто відмітити у двох аспектах. Перший — загальний, що стосується як глави 44, так і всієї книги 4 «Право інтелектуальної власності» ЦК. Він виявляється у:

- а) поєднанні конструкції виключних прав та пропрієтарної концепції. Це втілилося, зокрема, у конструкцію «виключні майнові права інтелектуальної власності» (наприклад, ч. 3 ст. 465, статті 467, 468, 477, 478, ч. 3 ст. 488, ч. 3 ст. 497, ст. 498 ЦК);
- б) застосуванні термінів і словосполучень, які історично притаманні, в першу чергу, речовим конструкціям. Наприклад, володілець використовується як для характеристики суб'єкта виключних прав (зокрема, ч. 2 ст. 474, ч. 2 ст. 487, ч. 2 ст. 495 ЦК), так і учасника речових відносин (зокрема, ч. 3 ст. 339, ч. 1 ст. 397, ст. 587, ч. 1 ст. 914 ЦК). Більш логічним та сутнісно адекватним є термін *суб'єкт* або *носій виключних прав*, оскільки дозволяє підкреслити, що у особи як суб'єкта виключних прав апріорі відсутні певні речові правомочності

стосовно такого нематеріального об'єкта, як торговельна марка.

Другий аспект стосується застосування понять як «торговельна марка» (глава 44 ЦК), так і «знак для товарів і послуг» (абз. 2 ст. 420 ЦК). Причому така термінологічна невизначеність характерна не тільки для ЦК, але й для інших законодавчих актів. Зокрема, вживаються такі словосполучення як «торговельна марка» (глава 44 ЦК); «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» (абз. 5 ч. 1 ст. 155 ГК); «знак для товарів і послуг» (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); «знак торгової марки» (п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України³); «зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги)» (п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 ПК); логотип (фірмовий, торговий знак) (абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

У міжнародних договорах також вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого позначення, зокрема, «товарний знак» (п. 1 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «знак обслуговування» (ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994).

На синонімічність та тотожність понять *торговельна марка* та *знак для товарів та послуг* вказується у науково-практичній літературі.⁴ Поява

словосполучення «торговельна марка», напевне, зумовлена як буквальним перекладом англійського слова «trademark» (торговий знак, марка, торговельна (фабрична) марка),⁵ так і бажанням законодавця поєднати правову охорону товарних знаків, які спрямовані на вирізнення одних товарів від інших, та знаків обслуговування, які повинні відрізняти одні послуги від інших. При цьому відповідно до ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 країни Союзу зобов'язуються охороняти знаки обслуговування. Вони не зобов'язані передбачати реєстрацію цих знаків. Натомість у коментованій статті термін «торговельна марка» охоплює два різновиди позначень — ті, які позначають товари, та ті, які стосуються послуг⁶. Про це свідчить вживання законодавцем у ст. 492 ЦК таких слів, як «товарів (послуг)».

Цілком логічним у подальшому вбачається вживати терміни *торговельна марка* та *знак для товарів та послуг* як такі, що мають однакове смислове навантаження.

⁵ Див., напр.: *Карабан В.І.* Англійсько-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С. 1015; *Мамулян А.С.* Англо-русский полный юридический словарь: Pocket edition. – М.: Эксмо, 2006. – С. 251.

⁶ Необхідно звернути увагу, що згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків терміном «послуги» охоплює собою і «роботи». Наприклад, до Класу 37 належать послуги щодо будівництва споруд, доріг, мостів, гребель та ліній передавання, а також послуги підприємств, що виконують спеціальні будівельні роботи, наприклад, малярні, водопровідні, покрівельні або роботи щодо встановлювання систем опалювання. Див.: ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://base.ukrpatent.org/mktp9-2/viewclasses.php?vid=7#c1>

³ Далі – ПК.

⁴ Див.: Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / відп. ред В.Г. Ротань. – 2-ге вид. – Х.: Фактор, 2010. – Т. 1. – С. 579; *Кодинець А.О.* Науково-практичний коментар до статті 492 Цивільного кодексу України // Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА: ЗАКОН ПРЕМІУМ». Версія: 9.4.1.

III. Поняття торговельної марки та її види

Торговельна марка належить до об'єктів права інтелектуальної власності певною мірою умовно. Її можливо охарактеризувати як *нетиповий об'єкт інтелектуальної власності*. Це пов'язано з тим, що цей нематеріальний об'єкт (позначення) не завжди є результатом творчої інтелектуальної діяльності. Але разом з тим внаслідок схожості або подібності конструкції прав на такий об'єкт із іншими правами торговельна марка отримує правову охорону поряд із об'єктами, що є результатом інтелектуальної творчої діяльності.

При цьому жодного прояву або характеру інтелектуальної творчої діяльності закон не охороняє і не враховує при конструюванні моделі виключних прав на торговельну марку. Такий стан для виключного права на торговельну марку є цілком обґрунтованим та адекватним, адже залишає поза «втручанням» права нечисленні випадки, за яких торговельна марка є результатом творчої інтелектуальної діяльності.

Торговельна марка — це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Аналіз законодавчого визначення дозволяє стверджувати, що в основу поняття торговельної марки закладено кілька основних характеристик:

- по-перше, торговельна марка розуміється як *позначення*, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, ст. 492

ЦК, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»);

- по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне *вирізнити* з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. У цьому виявляється її *дистинктивний (розрізняльний)* характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

Залежно від того або іншого класифікаційного критерію можна виокремити різні види торговельних марок. Найпоширенішим є поділ торговельних марок, залежно *від виду позначення (елементів торговельної марки)*. Вони можуть бути:

- а) *словесні*, тобто такі, які складаються, зокрема, з окремих слів (наприклад, неологізмів або аббревіатур), букв, фраз, девізів, власних імен. Наприклад, позначення у виді:
- цифр;

4711⁷

⁷ Бібліографічні дані міжнародної реєстрації знаку № 276013 [Електронний ресурс] // БД «Відомості щодо міжнародних реєстрацій знаків, які заявлено в Україну відповідно Мадридської системи». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

– поєднання букв;
VW⁸

АРСЕНІЙ¹⁰

– фраз.

Українка.

Мед з часником

б) *зображувальні*, тобто які втілюються у вигляді графічної композиції будь-якої форми на площині та в просторі (зокрема, малюнку, орнаменті, символи, віньєтці, зображенні птахів, тварин, пам'яток культурної спадщини, архітектурних споруд,

дах, географічних об'єктах тощо). Для пошуку схожих позначень торговельні марки, що включають зображувальні елементи, класифікуються згідно з Міжнародною класифікацією зображувальних елементів знаків¹², затвердженою Віденською угодою про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973. Наприклад:



⁸ Бібліографічні дані міжнародної реєстрації знаку № 728196 [Електронний ресурс] // БД «Відомості щодо міжнародних реєстрацій знаків, які заявлено в Україну відповідно Мадридської системи». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

⁹ Причому не реєструється як торговельна марка позначення, що відтворює прізвиська, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле *відомих в Україні осіб без їх згоди* (п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

¹⁰ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 114130 [Електронний ресурс] // БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

¹¹ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 136808 [Електронний ресурс] // БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

¹² Див.: ІДС «Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://base.ukrpatent.org/vienna6>

¹³ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 122163 [Електронний ресурс] // БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>



Специфічним видом зображувальних торговельних марок є логотипи. Під *логотипом* (від грецького *λόγος* — слово і *τύπος* — відбиток¹⁵) розуміється, як правило, оригінальне образотворче виконання словесного позначення з використанням спеціальних шрифтів.¹⁶ Наприклад:

14

Port Uzheny

17

- в) *об'ємні*, тобто тривимірні (за висотою, довжиною та шириною) позначення. Наприклад, до таких належить торговельна марка СОСА СОЛА; СОСА; СОЛА¹⁸
- г) *комбіновані*, тобто такі, які містять у собі одночасно кілька різних позначень (зокрема, зображувальні та словесні, об'ємні та словесні, цифрові та зображувальні тощо);
- г) *інші (або нетрадиційні)*, зокрема звукові (мелодії, певні шумові ефекти), світлові, смакові, нюхові, мінливі.¹⁹

Залежно від *наявності/відсутності реєстрації* торговельної марки:

- а) *незарєєстрована*, тобто така торговельна марка, яка не має жодної реєстрації (національної, міжнародної, регіональної). До таких можна віднести будь-які позначення, що

¹⁴ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 50017 [Електронний ресурс] // БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

¹⁵ Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – Київ: Наукова думка, 2000. – С. 327, 574.

¹⁶ Разом з тим, законодавець інколи використовує термін «логотип», як родове поняття, яке стосується будь-яких торговельних марок. Наприклад, логотип (фірмовий, торговий знак) – будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої (абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). Втім таке застосування навряд чи виправдане, оскільки логотип за своєю суттю є вужчим поняттям і охоплюється торговельною маркою.

¹⁷ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 135001 [Електронний ресурс] // БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

¹⁸ Бібліографічні дані свідоцтва на знак товарів і послуг № 96402 [Електронний ресурс] // Автоматизована база даних інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів. – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html>

¹⁹ Див., напр.: *Свидро Ю.І.* Охорона «нетрадиційних» торговельних марок: проблеми та перспективи // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності», м. Львів, 21 – 25 лютого 2011 р. – Львів, 2011. – С. 174–178; *Пахаренко-Андерсон А.* Практика використання інноваційних «мінливіх» (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2.

використовуються учасниками цивільних відносин;

- б) *зареєстрована*, тобто така торговельна марка, яка має національну та/або міжнародну та/або регіональну реєстрацію.

Залежно *від кількості суб'єктів виключних прав* на торговельну марку можна виокремити *індивідуальні, спільні та колективні* торговельні марки.

Залежно *від популярності* торговельні марки класифікуються на:

- а) *звичайні*, тобто будь-які оригінальні дистинктивні позначення товарів (послуг), що виробляються (надаються) певною особою;
- б) *добре відомі*, тобто такі позначення, що відомі широкому колу осіб завдяки їх інтенсивному використанню для позначення певних товарів (послуг), які виробляються (надаються) певною особою.

IV. Неохороноздатні позначення

У доктрині позначення, які не можуть бути зареєстровані як торговельна марка, поділяють на *абсолютно та відносно неохороноздатні*. Позначення вважається неохороноздатним за умови, що його не можна включати в торговельну марку на підставі законодавчих приписів. Як наслідок, воно не може отримувати правову охорону як торговельна марка. Разом з тим, віднесення позначення до неохороноздатного не означає, що воно не охороняється іншими нормами законодавства.

Абсолютно неохороноздатне позначення дозволяє без зіставлення з об'єктами прав інших осіб його негативно «оцінити» щодо здатності виконувати «індивідуалізацію» певного товару (послуги). За умови, що певне позначення, яке має використовуватися як торговельна марка, закріплене в переліку абсолютно неохороноздатних позначень, воно не реєструється як торговельна марка.

Належність до абсолютно неохороноздатних позначень детерміноване специфікою того чи іншого символу, й не залежить від існування прав інших осіб.

До *абсолютно неохороноздатних позначень* належать позначення, які:

суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про застосування комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Це може мати місце, зокрема, у разі якщо певне позначення містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття віруючих; є порнографією чи містить інформацію порнографічного характеру або нецензурні слова та вирази; зображення сцен насильства і/або жорстокості; зображають або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Така заборона пов'язана з тим, що ці позначення мають офіційний характер і завжди асоціюються з відповідними суб'єктами (державою, міжурядовими організаціями). Як наслідок, їх використання в цивільному обороті можуть спричинити введення осіб в оману щодо справжнього походження позначеного товару (послуги).

Ці позначення можуть бути включені до торговельної марки як *елементи*,

що не охороняються²⁰, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх суб'єктів. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою (п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Наприклад, для використання назви держави «Україна» згоду надає Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.²¹

Разом з тим, деякі із абсолютно неохоронних позначень не можуть бути включені до торговельної марки, навіть як неохоронюваний елемент. Зокрема, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» *забороняється* використання слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», комбінацій цих слів у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України; звичайно не

²⁰ Використання неохоронюваних елементів називається дискламацією (від англ. disclaim – відмова, заперечення) або дискламованими елементами. Див.: Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. – 2008. – № 1 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс Проф».

²¹ Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: наказ Міністерства освіти і науки від 07.10.2003 № 677 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст. 2247.

мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарі істотної цінності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Наприклад, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулась до господарського суду з позовом про визнання недійсним Свідоцтва України № 7321 від 30.09.96 р. на знак для товарів і послуг «Корвалол» («Corvalolum»). Позов обґрунтовано тим, що лікарський засіб «Корвалол» задовго до подання заявки про реєстрацію товарного знака «Корвалол» втратило ознаки дистинктивності і стало загальноновживаним, у зв'язку з чим йому не могла бути надана правова охорона в силу положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

ВГСУ відмітив, що для визначення загальноновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв'язку з конкретним виробником.

Проте в даному випадку така ситуація виключена, оскільки позначення станом на дату подачі заявки на його реєстрацію використовувалося одним виробником, і використовується станом на день прийняття оскаржуваного рішення в Україні, виключно одним виробником — ВАТ «Фармак».

Тому позначення не могло стати видовим або родовим, оскільки було і залишається виключно назвою лікарського засобу. Встановлено, що корвалол відноситься до роду снодійних та седативних препаратів, виду комбінованих препаратів барбітуратів. Поряд з корвалолом існують інші заспокійливі лікарські засоби, що виробляються в Україні та імпортуються на територію України, проте відсутні підстави для того, щоб сприймати їх в якості роду чи виду, щодо яких корвалол є родовим чи видовим поняттям. Такого виду чи роду препаратів як «корвалол» не існує.

З довідкових видань вбачається, що слово «корвалол» вживається цілком очевидно як назва конкретного лікарського засобу, а не узагальнююче поняття, що стосується невизначеної групи ліків певного виду чи роду.²²

Перелічені позначення можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). При встановленні того, чи займає певне позначення, яке не охороняється, в торговельній марці домінуюче положення, враховується її смислове і (або) просторове значення.

Виокремлення відносно неохороноздатних позначень зумовлене необ-

хідністю врахування прав та інтересів інших осіб, які можуть бути порушені в результаті реєстрації. До **відносно неохороноздатних позначень** належать позначення, що:

є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Ці позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких

²² Постанова ВГСУ від 14.07.2010 у справі № 21/92-12/413 [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА: ЗАКОН ПРЕМІУМ». Версія: 9.4.1.

є Україна, зокрема, знаками, визначеними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Ці позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Наприклад, ВГСУ вказується, що відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, — до дати пріо-

ритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України)²³.

Таким чином, у судовій практиці поступово набуває свого втілення принцип пріоритету при вирішенні спорів, в яких право на торговельну марку виникло пізніше, аніж права на інші нематеріальні об'єкти (фірмові найменування, географічні зазначення, промислові зразки, інші торговельні марки) і «стикається» із такими правами.

У доктрині такі ситуації навіть кваліфікуються як колізія виключних прав²⁴. Під колізією суб'єктивних цивільних прав розуміється виникнення можливості в двох чи більше осіб здійснити суб'єктивне цивільне право стосовно одного і того ж самого об'єкта.²⁵ Колізія цивільних прав характерна для тих випадків здійснення, за яких колізуючі права виникли правомірно. Як наслідок, колізія не може виникати при порушенні того чи іншого цивільного права, тобто недопустима колізія, коли певне право виникає пізніше, і воно порушує права інших осіб. Закріплення переліку відносно неохороноздатних позначень пов'язано із функціонуванням механізму їх правової охорони і спрямоване на унеможливлення ситуацій, коли право на торговельну марку виникає пізніше і порушує права на інші нематеріальні

²³ Див. п. 66 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вишого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>

²⁴ Див. напр.: Ус М.В. Колізії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (постановка проблеми) // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 80–85.

²⁵ Детальніше див.: Крат В.І. Переважні права: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

об'єкти (фірмові найменування, географічні зазначення, промислові зразки, інші торговельні марки);

відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників²⁶; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Наприклад, ТОВ «Кершер» звернулося до господарського суду про заборону ТОВ «Мальва» використовувати позначення «ГНК», що є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг «ТНК» за свідоцтвом України № 19697, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олів, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включе-

²⁶ При розгляді заяви правнучок Олександра Федоровича Ворсіна, відомого власника фабрик, одного з перших пивоварів на Алтаї, щодо використання портрета прадіда на етикетках пляшок з пивом «Ворсінськое», Європейський суд з прав людини вказав, що заявники самі передали копію портрета в краєзнавчий музей. Таким чином, в цілому, вони погодилися з тим, що портрет можуть бачити інші люди. Більше того, зображення розмішувалося на продукції пивоварного підприємства з моменту його заснування предком заявників. На думку суду, при використанні зображення таким чином пивоварний завод мав намір скоріше виразити повагу до пам'яті великого пивовара, ніж образити почуття заявників до свого предка. Нічого не вказує на те, що досить далекі родинні зв'язки між заявниками і їх родичем були при цьому образені. Див.: *Vorsina and Vogralik v. Russia*, no. 66801/01, ECHR (2004) [Електронний ресурс] // HUDOC - The European Court of Human Rights. – Режим доступу: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23736>

ні до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП).

ВГСУ констатував, що причиною касаційного оскарження є питання щодо правомірності використання відповідачем позначення «ГНК» як об'єкта авторського права стосовно товарів 4 класу МКТП. Попередні судові інстанції, не заперечуючи в цілому прав відповідача на використання позначення «ГНК» як об'єкта авторського права, правильно взяли до уваги правовий зміст поняття торговельної марки (зокрема, в частині її призначення) та обсяг її правової охорони і, встановивши факт використання відповідачем стосовно товарів 4 класу МКТП позначення «ГНК», схожого до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг «ТНК» за свідоцтвом України № 19697, зареєстрованим для товарів 4 класу МКТП, дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності з боку ТОВ «Мальва» порушення прав позивача на згадану торговельну марку та правомірно задовольнили позов.²⁷

Не можуть отримати правову охорону як торговельні марки позначення, що в чинному законодавстві не відносяться до неохороноздатних, хоча за своєю сутністю повинні до таких належати. До них потрібно відносити, зокрема:

- а) *символіку непідприємницьких товариств* (ст. 18 Закону України «Про громадські об'єднання», ст. 18 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», ст. 17 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» тощо). Етимологічно символіка означає умовне відображення ідей, образів за допомогою знаків.

²⁷ Постанова ВГСУ від 15.09.2009 у справі № 5/57 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/4886257>

Емпіричний аналіз законодавства дозволяє виокремлювати символіку як родове поняття, що включає в себе емблеми, прапори та інші знаки. Вона спрямована на розмежування непідприємницьких товариств²⁸. Внаслідок цього символіка непідприємницьких товариств повинна належати до відносно неохороноздатних позначень, оскільки потребує врахування прав інших осіб, які можуть бути порушені при її реєстрації як торговельної марки;

б) *символіку територіальних громад*. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (*герб, прапор тощо*), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші міс-

²⁸ Див.: *Крат В.І.* Символіка як засіб індивідуалізації непідприємницьких товариств // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 167 – 169.

цеві особливості і традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно району, області. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з законом. Наприклад, у м. Харкові затверджено Перелік об'єктів, що відносяться до місцевої символіки та Порядок видачі дозволу на право використання місцевої символіки.²⁹ Таким чином, для символіки територіальних громад визначається окремий правовий режим, який має враховуватися і щодо недопустимості її реєстрації як торговельної марки. ✎

²⁹ Зібрання нормативних актів Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, Харківського міського голови: у 4 т. – Офіційне видання. – Х.: Золоті сторінки, 2009. – Т. 1: Загальні нормативні акти. – С. 397–400.