

УДК 347.77

**Канюка І. М.,**  
канд. юрид. наук, судовий експерт  
сектору комп'ютерно-технічних видів досліджень  
та досліджень у сфері інтелектуальної власності  
відділу досліджень у сфері інформаційних технологій  
Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України

## **ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ**

В статті досліджується поняття торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності. Аналізується правова природа торговельної марки та визначаються основні види і функції знаку для товарів і послуг.

*Ключові слова:* торгова марка, знак для товарів і послуг, види торговельних марок, функції торговельних марок, знак обслуговування.

В статье исследуется понятие торговой марки как объекта интеллектуальной собственности. Анализируется правовая природа торговой марки и определяются основные виды и функции знака для товаров и услуг.

*Ключевые слова:* торговая марка, товарный знак, виды торговых марок, функции торговых марок, знак обслуживания.

The work performed characteristic trade mark as an object of intellectual property. Analyzed the concept, types and functions of the trade mark and the content of trademark rights, grounds and order of protection.

*Keywords:* trade mark, types of trade mark, trade mark features, content trade mark rights, protection of the mark.

**Постановка проблеми.** У світі сформувалася глобальна система регулювання охорони інтелектуальної власності. Перед Україною постало завдання завершення адаптації національного

законодавства до цієї системи, що є необхідною умовою розвитку української економіки як складової частини світового господарства, інтегрованої до світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку.

Одним із пріоритетних напрямків такої адаптації є сфера права інтелектуальної власності і зокрема правова охорона торговельних марок, як частина національного законодавства. На сучасному етапі склалися всі передумови для проведення комплексного дослідження права на торговельну марку шляхом переосмислення його положень кризь призму сучасних реалій.

**Аналіз дослідження даної проблеми.** Науково-теоретичну основу дослідження склали положення, висновки, наукові результати, що містяться в працях вітчизняних та зарубіжних правознавців, а саме: А. М. Адуєва, С. С. Алексеєва, Ю. С. Атаманової, О. А. Беляневич, І. А. Бірюкова, В. А. Дозорцева, Г. Л. Знаменського, Дж. Верман Каспера, О. В. Кохановської, З. В. Ромовської, Ю. С. Шемшученка, Г. Ф. Шершеневича та інших.

**Метою даної статті** є дослідження торговельної марки як засобу індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг на сучасному етапі розвитку права інтелектуальної власності.

**Виклад основного матеріалу.** Чинне українське законодавство оперує такими термінами як «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг», позначаючи двома термінами один об'єкт.

Ст. 420 ЦК України [1] і ст. 155 Господарського Кодексу України [2] оперують терміном «торговельна марка (знак для товарів і послуг)», але слід підкреслити, що Цивільний Кодекс України оперує таким терміном лише в ст. 420, надалі використовуючи «скорочений» термін — «торговельна марка». Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] оперує поняттям «знак для товарів і послуг», якому надається легальне визначення як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, вітчизняний законодавець пішов шляхом термінологічного об'єднання двох об'єктів промислової власності: товарного

знака і знака обслуговування, позначаючи їх або термінами «торговельна марка», або «знак для товарів і послуг», або «торговельна марка (знак для товарів і послуг)». Така термінологічна плутанина національного законодавства не лише порушує принципи юридичної техніки, але й суперечить міжнародному законодавству, оскільки, згідно зі ст. 1 (2) Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) [4] об'єктами правової охорони є два окремі об'єкти — товарний знак і знак обслуговування. Термінологічне об'єднання створює суттєві правові проблеми визначення обсягу правової охорони торговельних марок та використання торговельної марки.

Аналізуючи природу торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності, Р. Бауер вивів теорію інтенціальності торговельної марки [5, с. 45-70, 82-102]. Суть цієї теорії полягає у тому, що існування будь-якого об'єкта є похідним від пізнавальних дій особи, оскільки об'єкт пізнання не існує відокремлено від його суб'єктивного сприйняття особою і прикладом цього виступають насамперед об'єкти інтелектуальної власності. Отже, і торговельна марка не має власної предметної екзистенції. Економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв'язку між товаром і відповідною формою (наприклад, словесною, зображувальною, музичною), який формує у своїй свідомості споживач.

Сутність торговельної марки і дає можливість віднести її до об'єктів права інтелектуальної власності, як нематеріального блага (ст. 199 ЦК України).

Торговельна марка є інформацією (вираженою у відповідній формі) для споживача, щодо якостей відповідного товару чи послуги. Термін «інформація» сьогодні виводять від латинського «informatio» – ознайомлення, роз'яснення [6].

Саме «інформаційна» складова торговельної марки, розрахована на формування відповідної інтенції у споживача, що і дає можливість їй виконувати свої функції на ринку. Послідовники інтенціальної теорії торговельної марки виділяють матеріальні та віртуальні елементи марки. До

матеріальних елементів марки, відносять: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення (як це трапилось, наприклад, з торговельними марками Thermos, Cellophan, проти чого застерігають сьогодні власники знаку Херох в слов'яномовних країнах).

До віртуальних елементів марки відносять: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їхній свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань. При цьому не має жодного значення реальність (правдивість) таких уявлень щодо торговельної марки. Прикладом таких марок-міфів є торговельна марка Benetton, як марка світового братерства; торговельна марка Rolls-Royce, що створила міф належності до «господарів світу», марка Versace — міф вишуканості й елегантності, торговельна марка Nike — безперечної спортивної перемоги.

На користь значимості інтенціональної природи торговельної марки свідчить і той факт, що при визначенні її ринкової ціни, як об'єкта інтелектуальної власності, основну роль відіграють віртуальні елементи. Свідченням цього є торговельні марки «Докторська», «Жемчуг», «Жигульовское», «Момент» тощо, що існували за часів СРСР і на сучасному етапі висока ринкова ціна яких формується, насамперед, завдяки їх інтенціональним властивостям [7].

Отже, інтенціональна природа торговельної марки полягає у тому, що цінністю для її власника є той емоційний позитивний асоціативний зв'язок споживача з відповідною формою її вираження, і саме емоційна стійкість та позитивна асоціативність такого зв'язку формує ринкову вартість торговельної марки.

Щодо дефініції торговельної марки, слід зазначити, що відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [1]. Законом України

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дається легальна дефініція торговельної марки через термін «знак» (ст. 1: «знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб») [3].

Дискусія про необхідність чіткого розмежування поняття «товарного знака» і «знака обслуговування» посідає і на сьогодні значне місце в європейській та світовій юридичній науці.

Деякі вчені дотримуються думки, що визначення поняття «товарний знак» не слід застосовувати до двох об'єктів – безпосередньо до товарного знака і до знака обслуговування, що зумовлено природою об'єктів, які позначаються (товари і послуги). І якщо товари обов'язково мають певну матеріальну природу (речову форму), то послуги, як правило, її не мають, оскільки вони існують як діяльність чи результат такої діяльності.

Існує й інша позиція з цього приводу. Наприклад, законодавство у галузі охорони знаків деяких країн (Великої Британії, Німеччини), не містить чіткої диференціації між товарним знаком і знаком обслуговування. Але у такому разі, законодавець відмовляється і від терміну «торговельна марка», як узагальнюючого для двох об'єктів, використовуючи натомість термін «марка» («mark» – англ., «marken» — нім.). В тих положеннях закону, які відображають особливості правового регулювання торговельної марки і знаку обслуговування, використовуються окремі поняття.

Законодавство про торговельні марки, наприклад, Австрії, Франції, Італії, як правило, взагалі не містить визначення поняття «знака». Найчастіше вони просто надають характеристику умов, яким повинна відповідати торговельна марка для отримання правової охорони, а саме: індивідуалізувати виробника і відрізнити його товари і послуги від однорідних товарів і послуг інших виробників [8].

Привертає до себе увагу і той факт, що на практиці має місце перетворення знаків обслуговування в товарні знаки. Знаки обслуговування перетворюються на товарні знаки при їх нанесенні не лише на супроводжувальну документацію, а й на товари, які супроводжують надання певних послуг. Проте,

правове визначення введення товарного знака і знака обслуговування у господарський обіг має певні відмінності. Ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає визначення використання знака в господарському обігу, як застосування його на товарах і при наданні послуг на упаковці, рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, проспектах, рахунках та іншій документації. З правової точки зору питання введення в господарський обіг товарних знаків не є дискусійним. Використання знака обслуговування у такій документації, на нашу думку, повинно вважатися введенням знака обслуговування в господарський обіг. Проте при введенні в господарський обіг знака обслуговування, тобто при наданні послуг, останні не завжди супроводжуються відповідною документацією.

Поняття «введення знака в господарський обіг» зумовлює і зміст поняття «використання знака», що має юридичне значення при з'ясуванні спірних питань в сфері виникнення правової охорони знака для товарів і знака для послуг (за обставин першовикористання), а також при з'ясуванні обставин щодо актів недобросовісної конкуренції – несанкціоноване використання чужого знаку для товарів і знаку для послуг. Підсумовуючи викладене вище, видається за доцільне в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розмежовувати поняття «знак для товарів» і «знак обслуговування» в тих його положеннях, які є відмінними у правовому режимі використання цих об'єктів.

В правовій літературі торговельні марки поділяються на різні види залежно від критерію класифікації. За формою вираження торговельні марки поділяються на словесні, зображувальні, комбіновані, об'ємні та знаки особливих видів: звукові, нюхові і світлові [9, с. 17]. Серед особливих видів торговельних марок виділяють ароматичні і нестатичні знаки. [10, с. 88].

Для розкриття правової природи торговельної марки саме як об'єкта права промислової власності пропонується їх правовий аналіз за такими критеріями: а) за формою позначення,

б) за онтологією позначення, в) за ступенем відомості споживачу і характером уживання назви торговельної марки, г) за ступенем розрізняльної здатності, ґ) за суб'єктами, що користуються позначенням, д) за юридичною підставою виникнення права.

Отже, за формою позначення: відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об'єктом торговельної марки (знаку для товарів і послуг), може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Окремого правового аналізу вимагають кольорові знаки через особливості надання їм правової охорони. Кольорові знаки – це позначення, в основу яких покладено колір або поєднання, композиція кольорів чи їх відтінків. Під комбінацією кольорів, на нашу думку, слід розуміти саме їх розміщення на площині (наприклад, знак – Кока-Кола), а під колористичною композицією – особливе зіставлення кольорів чи (і) відтінків (наприклад, знак МкДоналдс).

Варто зазначити, що права охорона надається кольоровому позначенню лише у разі, якщо воно відповідає вимогам цілісності і самодостатності.

Проте, щодо кольорових позначень існують певні обмеження. Так, несамодостатнім, з огляду на товар, вважається позначення, в основу якого покладено природній колір товару, який воно позначатиме.

Технічний прогрес в сфері комунікацій спричинив появу звукових знаків. Звукові знаки — це звук чи поєднання звуків, що можуть сприйматися людськими органами слуху, крім звичайної людської мови. Прикладом звукового знаку є «Nokia Tune». До недавнього часу ця категорія знаків відносилася до «нетрадиційних» знаків, а з плином часу набула свого розповсюдження і стала належати до традиційних видів знаків.

Питання реєстрації звукового знаку є спірним з точки зору як національного, так і міжнародного законодавства. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не

передбачає існування звукового позначення. Проте, перелік об'єктів, які можуть заявлятися до реєстрації як знаки може бути розширено з точки зору тлумачення п. 2 ст. 5 зазначеного закону, де встановлюється, що позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Отже, якщо звук може бути передано графічно, наприклад, у формі нотного запису, то представлене звукове позначення може бути зареєстровано як знак.

Серед особливих видів знаків можна виділити ароматичні, нестатичні знаки і тактильні. Ароматичні позначення можуть подаватися у формі хімічної формули парфумерної композиції, але вони повинні бути самодостатніми стосовно товару. Прикладом нестатичних знаків є знаки мультимедійні: «Поле чудес» (свідоцтво № 115291). Щодо тактильних знаків, то хибною є думка, що питання їх правової охорони знаходяться виключно в площині теорії права на торговельну марку, адже існує чималий ринок продукції, призначеної для людей з вадами зору, а така торговельна марка, як Braille'a повинна охоронятися саме виключно на підставі виконання функцій відрізняльної здатності для людей із вадами зору.

За онтологією, позначення вирізняють природні і штучно утворені позначення. До природних відносять позначення, які традиційно у свідомості споживача мають певну асоціацію з певним товаром (корова —молоко, курка — яйця). Штучно утворені позначення – це, наприклад, знаки концернів Mercedes – Benz, Roshen, Nike та інші.

За ступенем відомості споживачу і характером уживання назви торговельної марки на ринку, у вітчизняній правовій літературі й у вітчизняному законодавстві виділяють лише дві групи: звичайні знаки і знаки добре відомі. Проте, практика виділяє ще одну групу – знаки реномовані, у правовій літературі вони також називаються світовими знаками.

Добре відомі знаки, як вид торговельної марки було виділено на Гаазькій конференції і закріплено у Паризькій конвенції. За оцінками експертів Всесвітньої Організації



Інтелектуальної Власності (далі – ВОІВ) першу десятку добре відомих знаків посідають такі торгові марки: 1) McDonalds, 2) Coca-Cola, 3) Disney, 4) Kodak, 5) Sony, 6) Gillette, 7) Mercedes – Benz, 8) Levy's, 9) Microsoft, 10) Marlboro [11].

В правовій літературі зазначається, що добре відомий знак ґрунтується на двох факторах: 1) розрізняльна здатність; 2) обсяг його використання і реклами.

Сьогодні у ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлюються критерії щодо визнання знака загальновідомим. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори:

1) міра відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

3) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

4) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

Процес використання торговельної марки може мати і зворотній вплив на її розрізняльну здатність. Так, зокрема, відбувається з торговельними марками, які стали загальноживаними (в правовій літературі вони отримали також назву – вільні знаки), як позначення товарів певного виду, і втратили свою розрізняльну здатність для споживачів внаслідок незалежного одне від одного неодноразового застосування різними виробниками для одного і того ж товару чи для товару такого ж виду. У даному випадку має місце послаблення розрізняльної здатності, тобто — зниження здатності загальновідомого знака ідентифікувати і розрізнити товари і

послуги, незалежно від наявності конкуренції між власником загальновідомого знака та іншими особами. Так сталося зі знаками Целофан (Cellophan), Termos, Gore-tex, які втратили свою основну функцію — відрізнити товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб і стали найменуванням певного виду товару.

За суб'єктивним складом права на знак ми виділяємо: індивідуальні торговельні марки (знаки) і окремий вид знака – колективні торговельні марки (колективні знаки) та спільні знаки.

Особливий правовий інститут колективного знака введено ст. 7 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, зобов'язуючи країни-учасниці Паризького Союзу охороняти колективний знак.

Вітчизняне законодавство не містить легального визначення поняття «колективного знака», що є значною прогалиною. У ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка містить визначення термінів, серед осіб, які можуть бути суб'єктами права на знак, колективний суб'єкт теж не зазначається, хоча у ст. 5 встановлюється, що «право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб».

Як зазначає С. А. Горленко, особливістю цього знака є те, що він належить кільком особам [12]. Законодавство різних країн дає різне визначення колективного знака, але переважно це знаки, які не покликані відрізнити продукцію одних підприємств від однорідної продукції інших товаровиробників. Вони використовуються як певний гарант якості.

Відповідно до ст. Регламенту Ради (ЄС) про товарні знаки Співтовариства, колективним знаком є знак, що ідентифікує продукцію відповідних господарських об'єднань.

Окремого аналізу для розкриття правової природи торговельної марки потребують її функції, які не залишаються незмінними, статичними, вони розвиваються і змінюються залежно від умов ринку і тієї політики, яку проводить виробник.

В юридичній літературі виділяють такі функції торговельної марки: гарантійна, рекламна, захисна, культурно-виховна,

відрізняльна (ідентифікує виробника), індивідуалізації (виділяє товар), стимулювання якості, охоронна, регулятивна, культурно-просвітницька [8].

Якщо ж в основу класифікації функцій торговельних марок покласти критерій правовідносин, у сфері яких торговельна марка виконує свої функції саме як об'єкт промислової власності, то може бути запропоновано таку класифікацію її функцій:

дистинктивна: дозволяє індивідуалізувати товар і товаровиробника;

стимулююча: норми міжнародних угод і національного законодавства зобов'язують користувача знака забезпечувати належний рівень якості товарів і послуг, які ним пропонуються;

охоронно-регулятивна: спрямована на формування і охорону ділової репутації власника знака на ринку і за допомогою юридичних засобів регулює відносини на ринку між товаровиробниками;

рекламна: спрямована на переконання споживача, що товари найкращої якості позначаються відповідною торговельною маркою;

монополюбно-диктаторська: ця функція, на відміну від попередніх, за своїм змістом має негативне наповнення, оскільки, за певних економічних умов, допомагає власникові знака позбутися конкуренції на ринку не за рахунок якості продукції, а за рахунок агресивного впливу на свідомість споживача [13].

**Висновки.** Аналізуючи вищевикладені функції, нам видається за доцільне виділити дві основні групи функцій, які виконує торговельна марка: первинні функції торговельних марок і похідні функції торговельних марок.

Під первинною функцією торговельної марки ми розуміємо ті завдання, які торговельна марка покликана виконувати при позначенні нею продукції, тобто функція індивідуалізації; під похідною функцією ми розуміємо функцію яку виконує торговельна марка при використанні її в рекламі та впливі на свідомість споживача.

На підставі аналізу вищенаведеної класифікації прикладом похідних функцій є:

– функція ритуальна: полягає у тому, що придбання товарів під певними торговельними марками здійснюється до відповідних свят чи урочистих подій (наприклад, цукерки «Вечірній Київ», торт «Київський», Ігрісті вина);

– функція ілюзії успішності власника торговельної марки: виконується відомими торговельними марками, як правило, у країнах третього світу і на початку 90-х рр. на пострадянському просторі (McDonalds, Coca-Cola);

– функція демонстрації соціального успіху споживача здійснюється такими торговельними марками, як Ferrari, Rolls-Royce;

– функція демонстрації технічних досягнень: здійснюється торговельними марками, щодо яких у рекламній кампанії наголос робиться саме на певних (неперевершених, недосяжних для інших) технічних досягненнях (Bayer, Nivea);

– функція створення міфу здійснюється марками, які «завоювали» споживача і стабільно утримуються у його свідомості як гарантія найкращої якості, попри те, що від початку першого випуску продукція під їх позначенням не зазнала жодних змін, зокрема і покращень (джинси Levy's 1850 р.; соус Tabasco 1868 р.; Coca-Cola 1886 р.; парфуми Chanel № 5 1921 р.; запальничка Zippo 1932 р.; ручка BiC 1953 р.).

Підсумовуючи усе вище зазначене, на законодавчому рівні слід виокремити поняття «торговельна марка» і «знак обслуговування», оскільки це має суттєві правові наслідки як для визначення обсягу правової охорони цих об'єктів, так і для встановлення факту їх використання. В правовій літературі торговельні марки поділяються на різні види залежно від критерію класифікації та мають певні визначені функції.

### Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Офіційний український текст. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 27 с. – (Бібліотека офіційних видань).

5. Bauer R. Consumer behaviours as a risk taking / R. Bauer // Dynamic marketing for a changing world [red. R. Hancock]. – Chicago: American Marketing Association, 1960. – 452 с.

6. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [під ред. Ю. С. Шемшученка]. – К., 1998. – Т. 3., 1998. – 717 с.

7. Кириченко И. А. Интеллектуальный капитал лекарственного препарата: особенности использования и побочные эффекты / И. А. Кириченко // Medicus amicus. – 2004. – № 3. – С. 20-24.

8. Дементьев В. Н. Интеллектуальная собственность / В. Н. Дементьев. – М.: НИЦПРИС, 1995. – 208 с.

9. Адуев А. Н. Товарный знак и его правовое значение / А. Н. Адуев – М.: Юрлит, 1972. – 96 с.

10. Шестимиров А. А. Товарные знаки / А. А. Шестимиров. – М.: ВНИИПИ, 1996. – 263 с.

11. Altkorn J. Strategia marki / J. Altkorn. – Warszawa: PWE S.A., 2001. – 50 с.

12. Горленко С. А. Актуальные вопросы правовой охраны товарных знаков / С. А. Горленко // Вопросы изобретательства. – 1988. – № 11. – С. 53.

13. Каспер Дж. Веркман. Товарный знак: создание, психология восприятия / Каспер Дж. Веркман; [Перевод с англ.]. – М.: Прогресс, 1986. – 160 с.