

ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ З ПОЗИЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОШУК ПЕРЕВАГ І АЛЬТЕРНАТИВ

Рисак Л.В.

*бакалавр права, магістрант 2 курсу навчання
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»*

Ця стаття присвячена аналізу відмінностей в регулюванні відносин щодо реєстрації і обігу товарних знаків зазначених держав, включаючи оцінку обраних позицій, виявленню найбільш вдалих або, взагалі, альтернативних рішень.

Эта статья посвящена анализу отличий регулирования отношений в сфере регистрации и оборота товарных знаков указанными государствами, включая оценку избранных законодателями позиций, выявлению наиболее удачных решений или альтернативных способов регулирования.

This article deals with the differences of trademark regulation due to Ukrainian and Russian legislation, including assessment of positions, chosen by lawgivers, and finding out the most sufficient and successful ways of regulation.

Ключові слова: товарний знак, Україна, Російська Федерація, пропріетарна концепція, концепція виключних прав.

Протягом більше ніж 300 років майже безперервно Україна і Росія мали єдину правову систему. Адже на всій території Російської Імперії, в складі якої українські землі перебували з середини XVII по поч. XX ст. ст., діяла єдина система законодавства. До речі, саме в цей період, а саме, наприкінці XIX ст. Законом Російської імперії «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» від 1896 р було вперше закріплено поняття товарного знаку в сучасному його розумінні, а саме, він став добровільним позначенням для виготовлювачів продукції, встановлювалися критерії його охороноздатності і, власне, засоби захисту прав на знак.

У складі СРСР Україна і Росія формально існували автономно, але фактично їх законодавства майже точно копіювали союзне. Після розпаду СРСР держави стали незалежними, в тому числі, створивши окремі правові і законодавчі системи, які, однак, з огляду на єдині історичні джерела і спільний хід розвитку правової думки протягом тривалого часу, залишились частково схожими.

Метою даної статті є саме дослідження відмінностей законодавчого регулювання відносин щодо такого засобу індивідуалізації як товарний знак, тобто, визначення, в регулюванні яких же саме питань законодавці згаданих держав пішли різними шляхами; і оцінка таких відмінностей із виявленням переваг обраних підходів, а також взагалі пошук альтернативних обом законодавчо відображеним позиціям рішень.

Дане питання частково розглядається, зокрема, у працях Демченко Т.С., Кодинця А.О., Мельник Е.Н., Близнеця І.А., але, як правило, зазначені науковці досліджують окрему проблему співвідношення певних поглядів і позицій стосовно певного питання з точки зору доктринальної розробки. Таким чином, саме проблема синтезу цих розробок відносно існуючих норм двох держав і вибору найбільш доцільного шляху регулювання розглядуваних відносин залишається не вирішеною.

Представлений аналіз, на нашу думку, внесе вклад в пошуки адекватних і обґрунтованих рішень для вдосконалення відносин з приводу реєстрації і обігу товарних знаків для більш повного захисту прав споживачів і власників, а також для створення дієвого механізму комерційного обороту, зокрема, прав на товарні знаки в нашій державі.

В Україні реєстрація і обіг товарних знаків регулюється, насамперед Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689 – XII від 15.12.1993 із змінами і доповненнями (далі – Спеціальний закон) і главою 44 книги VI Цивільного кодексу України № 435 – IV від 16.01.2003 із змінами і доповненнями (далі – ЦКУ). Дані акти визначають, зокрема, поняття товарного знаку, критерії його охороноздатності, види товарних знаків, суб'єкти і зміст відносин з приводу товарного знаку. В Російській Федерації (далі – РФ) регулювання цих правових явищ здійснюється параграфом 2 глави 76 Частини IV Цивільного кодексу РФ (далі – ЦК РФ). Вказана частина стала результатом майже п'ятнадцятирічного процесу кодифікації законодавства з питань інтелектуальної власності і була введена в дію 18.12.2006 р. Однак, й досі тривають дискусії з приводу успішності і доцільності її здійснення в цій підгалузі. Хоча науковці вказують на ряд недоліків проведеного заходу [11], ми вважаємо, що принципово цей досвід заслуговує уваги вітчизняного законодавця, оскільки за умови добросовісного і кваліфікованого підходу, кодифікація допомогла б уніфікувати норми права інтелектуальної власності і заповнити пробіли законодавчого регулювання окремих правових явищ, які, на жаль, в українському законодавстві присутні; і, таким

чином, створити підґрунття для ефективного і адекватного розвитку відносин в сфері інтелектуальної власності, в цілому, і обігу товарних знаків, зокрема.

Для позначення розглядуваного в статті поняття ЦК РФ оперує терміном товарний знак. В національному законодавстві з цього питання термінологічної визначеності відсутня. Так, Спеціальний закон пропонує термін знак для товарів і послуг, а ЦКУ – торговельна марка. Посилання на останній термін з'являлися в законодавчих актах і раніше, але на ЦКУ покладалися очікування щодо розв'язання термінологічних суперечностей; однак в результаті вони лише поглибилися. В діючих законодавчих актах, які прямо не присвячені розглядуваному питанню, зустрічаються терміни логотип, фірмовий знак, торговий знак. При цьому, всі зазначені терміни синонімічні і позначають одне і те ж поняття.

Питання вибору найбільш адекватного терміну є дискусійним. Деякі вітчизняні науковці стверджують необхідність приведення актів у відповідність до ЦКУ, тобто використання терміну торговельна марка, мотивуючи такий вибір відповідністю міжнародним стандартам [9, 10]. Однак міжнародна правова практика також не виробила уніфікованого підходу щодо застосування зазначених термінів. Паризька конвенція з охорони промислової власності закріплює термін виробнича або торговельна марки і знаки обслуговування. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків обмежується терміном знак. TRIPS (Угода з торговельних аспектів права інтелектуальної власності) посилається на виробничі або торговельні марки. Директива ЄС № 2008/95/ЄС «Про зближення законодавств держав – членів відносно товарних знаків і знаків обслуговування» містить товарні знаки і знаки обслуговування, які надалі називаються узагальнено товарний знак. Отже, з огляду на різноманітність застосованих термінів для позначення аналогічних понять і відсутність імперативної вимоги щодо обрання термінології в міжнародних актах, вітчизняний законодавець міг закріпити будь-яке із існуючих найменувань.

Інші науковці настоюють на застосуванні терміну товарний знак, аргументуючи цю позицію історичною притаманністю такого терміну вітчизняному законодавству [6, 7]. Насправді, Законом Російської імперії «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» в 1896 р було вперше закріплено розглядуване поняття саме терміном товарний знак. При чому, товарний знак, нанесений на продукцію безпосередньо виробником, класифікувався як фабрична марка; знак, яким користувався окремо торговець називали торговою маркою, а обов'язкове маркування окремих груп товарів для засвідчення якості іменувалось клеймінням. Узагальнюючим поняттям для зазначених трьох слугував саме товарний знак. Цей же підхід «успадкувало» і радянське законодавство. Напевно, саме в силу правонаступництва цей термін був обраний законодавцем РФ.

Навіть враховуючи можливість вибору будь – якого терміну, однозначною є вимога його одиничності для досліджуваного об'єкту в національному законодавстві. На нашу думку, правильним було б застосування терміну товарного знаку, як такого, що історично притаманний українському законодавству як загальний для ідентифікації товарів і послуг; а в загальному понятті товарний знак доречно було б вирізнити поняття, детерміноване торговою маркою, як окреме для вирізнення індивідуалізуючих позначень продавців продукції. Однак, як зазначалося вище, зазначені терміни є юридично рівними, і тому вибір «торговельної марки» як єдиного для позначення розглядуваного поняття також є правомірним.

Національне законодавство містить два визначення товарного знаку. Спеціальний закон в ст. 1 визначає товарний знак як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Схоже визначення пропонується і в ст. 1477 ЦК РФ, а саме «...позначення, що слугує для індивідуалізації товарів юридичних осіб чи індивідуальних підприємців...» [2, 429] (різниця суб'єктного складу буде розглянута нижче). Ми вважаємо обидва наведених визначень досить «аскетичними»; вони відображають лише дистинктивну (відрізняючу) функцію знаку, залишаючи поза увагою рекламну і гарантійну функції. Історично склалися два підходи до визначення функцій товарних знаків. Згідно з першим знак розглядався як один із засобів захисту прав споживачів, а саме, як гарант якості маркованої продукції. Такий підхід знайшов відображення в радянському законодавстві щодо товарних знаків; Положення про товарні знаки від 1974 прямо вимагало в цілях підвищення відповідальності підприємств за якість випущеної продукції обов'язкової реєстрації товарних знаків до їх використання на території держави [7, 24]. Сучасне українське законодавство підтримує, так званий, ліберальний підхід, за яким знак стає лише гарантією походження товару чи послуги і розглядається в якості засобу конкурентної політики виробника, у зв'язку з чим реєстрація товарного знаку стає правом. Але чи було доречним суміщення акценту із забезпечення прав споживача на забезпечення прав виробника? Широкою підтримкою користується точка зору про необхідність закріплення важливої функції гарантії якості продукції у визначенні знаку, таким чином встановлюючи цілісність його інформативного змісту. Очевидно, що з того ж мотиву некоректним буде залишення поза увагою рекламної функції знаку, оскільки лише в поєднанні названі функції справляють вплив на споживача товару.

ЦКУ статтею 492 пропонує вважати торговельною маркою будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Дане визначення акцентує увагу на важливій ознаці товарного знаку – охороноздатності, тобто відповідності умовам, за наявності яких знак стає об'єктом правової охорони. Однак воно, як і вище приведені, також відображає монофункціональність знака.

Щодо суб'єктного складу, в обох випадках національний законодавець не встановлює обмежень і оперує терміном особи. Навпроти, ЦК РФ встановлює, що володільцем права на товарний знак може бути лише юридична особа або індивідуальний підприємець. Однак, чи вбачається таке обмеження доцільним? Деякі дослідники вважають за необхідне внести до національного закону в цілому і визначення знаку зокрема таке обмеження, а саме, стосовно фізичних осіб – не підприємців. Вони вважають, що лише фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, може набувати право на товарний знак [10, 8]. Така точка зору, як правило, мотивується необхідністю запобігання реєстрації фізичними особами знака без наміру його подальшого використання. Протилежну позицію займають законодавці Італії, Іспанії і Франції, відповідні регулюючі акти яких, аналогічно сьгоднішнім українським, передбачають можливість реєстрації товарного знаку для фізичних осіб, незалежно від отримання ними статусу підприємця [7, 20]. При зверненні до міжнародних актів, зустрічаємо пряму заборону подібних обмежень. А саме, Договір про закони щодо товарних знаків, ратифікований Законом України від 13 жовтня 1995 р. встановлює, що жодна договірна сторона не може вимагати щодо заявки протягом всього періоду її розгляду виконання певних умов, в тому числі, зазначення того, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також надання відповідних доказів; а також зазначення того, що заявник здійснює діяльність, яка відповідає товарам та/або послугам, які перераховані в заявці, а також надання відповідних доказів. Оскільки цей Договір є частиною національного законодавства України, ми вважаємо неприпустимим введення обмеження щодо фізичних осіб – не підприємців на реєстрацію товарного знаку і, відповідно, відображення такого обмеження у визначенні. До того ж, на нашу думку, припускаючи протилежну точку зору, створюються необґрунтовані обмеження щодо осіб, які отримують право власності на товарний знак у спадок, або просто мають на меті не персональне використання, а продаж прав на знак іншій особі, або ж надання прав на користування зареєстрованим знаком за ліцензією. Щодо заперечень прихильників введення обмежень, зауважимо, що в доктринальних розробках вітчизняних науковців пропонуються альтернативні шляхи запобігання реєстрації фізичними особами знаків без наміру їх подальшого використання. Зокрема, пропонується включити в перелік документів, з яких складається заявка на отримання свідоцтва на знак, заяву про наміри використовувати заявлене позначення і передбачити обов'язок власника зареєстрованого товарного знаку протягом певного періоду від отримання свідоцтва подання доказів фактичного використання знаків [6, 7].

Щодо видів товарних знаків, то законодавства обох держав не містять їх вичерпного переліку. Такий підхід цілком відповідає міжнародно – правовим рекомендаціям, зокрема, зазначеним в Директиві ЄС і Угоді TRIPS. Ідентичними в законодавстві РФ і України є також критерії охороноздатності товарних знаків. Як країни, що належать до романо – германської правової сім'ї, і Україна, і Росія надають правову охорону знаку з моменту його реєстрації у спеціально уповноваженому органі – Українському інституті промислової власності і Федеральному інституті промислової власності відповідно.

Про природу прав на такий особливий об'єкт як результат інтелектуальної діяльності в загальному, і засіб індивідуалізації зокрема, існує тривала дискусія в наукових колах. Найпоширенішими і, одночасно, найбільш антагоністичними, є два підходи: пропріетарна концепція (концепція речових прав) і теорія виключних прав. Законодавство України частково підтримує першу концепцію, яка полягає в застосуванні до зазначеного об'єкта трьох класичних правомочностей власника (володіння як фактичне панування над річчю, користування як використання корисних якостей речі, розпорядження як можливість визначення юридичної долі речі). Власне, таким підходом пояснюється поява історична терміну інтелектуальна власність, промислова власність. При цьому під володінням об'єктом інтелектуальної власності згідно з таким підходом розуміють, зокрема, фактичне знання ідей, принципів, рішень, які покладені в основу новизни результату інтелектуальної діяльності або ж демонстрацію громадськості зв'язку між особою і майном у вигляді, наприклад, реклами) [4]. Однак такий підхід піддається жорсткій критиці на основі принципової різниці матеріальних речей і ідей, концепцій, які є первісними для результату інтелектуальної діяльності, наприклад, у вигляді можливості одночасного використання останніх безліччю осіб, їх просторовій неприв'язаності (можливості використання нематеріальних об'єктів без територіальних обмежень), часткової неможливості фактичного володіння і розпорядження такими об'єктами [8, 12].

Так, преамбула Спеціального закону встановлює ціллю регулювання права власності на товарні знаки, тобто, підтримує концепцію речових прав. А ось ст. 16 і ст. 495 ЦКУ щодо прав, що

впливають із свідоцтва на товарний знак, визначають виключні права дозволу власника свідоцтва використання товарного знаку і перешкоджання неправомірному використанню, в тому числі, право заборони. Таким чином, в Кодексі втілюється скоріше концепція виключних прав, яка походить із т.зв. теорії приватноправової монополії, якою встановлювалася сутність авторського права не в закріпленні можливості використання об'єкта автором, а в перешкоді такого використання іншими особами [5]. Отже, вбачається «негативний підхід» до визначення прав, тобто конструювання їх, історично і в першу чергу, як право заборони використання об'єктів, при чому таке право є абсолютним. Однак це не єдина точка зору на теорію виключності прав. Деякі науковці вважають, що виключні права на нематеріальні об'єкти виконують функцію, аналогічну речовим правам на об'єкти матеріальні; тобто виключне право є абсолютним правом, яке використовує інші, ніж речове, засоби в силу особливої природи нематеріального об'єкта [8, 13]. Виходячи із такої точки зору, концепція виключних прав задовольняє «потреби» нематеріальних об'єктів і власників прав на них.

ЦК РФ використовує саме термін виключного права, однак визначає його, в першу чергу, як право використовувати товарний знак і встановлює можливість розпорядження таким виключним правом, а вже потім зазначає, що ніхто не може бездозвільно використовувати тотожні або схожі з товарним знаком правоволоділця позначення. Таким чином, навіть якщо розглядати запропонований підхід як теорію виключних прав, то не в розумінні права заборони. Очевидно, що в законодавствах обох держав необхідним є відображення доктрини зближення концепцій речових і виключних прав, наприклад, розуміння останніх як модифікованої тріади речових прав власника - права здійснення ним самим, дозволу іншим особам і заборони всім останнім використання об'єкту його інтелектуальної діяльності [5].

Відповідно до законодавств обох держав порушенням прав власника вважається бездозвільне використання тотожного або схожого із знаком позначення відносно однорідних товарів і послуг, окрім встановлених винятків. ЦК РФ визначає товари, на етикетках, упаковці яких незаконно розміщені такі знаки, контрафактними. У випадку такого порушення власник свідоцтва має право вимагати усунення такого позначення або знищення товару, на якому воно наявне. ЦК РФ додатково встановлює порядок усунення позначень для осіб, які таким чином незаконно виконували роботи або надавали послуги, а саме, шляхом видалення позначення з матеріалів, якими супроводжувалось таке виконання чи надання, в тому числі з документації, вивісок, реклами. На нашу думку, таке уточнення було б доцільним і для вітчизняного законодавства.

Таким чином, проведений аналіз дає нам підставу підтвердити тезу, що законодавства України і Російської Федерації, що регулюють відносини щодо товарних знаків, є дуже схожими і, в цілому, відповідними міжнародним стандартам. Виявлені розбіжності частково мають історично – політичний характер, як у випадку обрання термінології для позначення розглядуваного правового явища. Частково наявна невизначеність законодавців обох держав, вирогідно, у зв'язку із слабкістю доктринальних розробок і, як наслідок, їх законодавчого відображення в сфері права інтелектуальної власності в цілому. Існують питання, які взагалі залишилися поза законодавчою увагою, але регулювання яких необхідне для адекватного темпам розвитку наукової думки і ринку існування товарних знаків.

На нашу думку, притаманна законодавству РФ більша деталізація регулювання відносин з приводу товарних знаків заслуговує на увагу вітчизняного законодавця, оскільки національні регулюючі акти, очевидно, встановлюють надто загальні норми з окремих розглядуваних питань. Також ми вважаємо, що позитивним було б сприйняття кодифікаційного досвіду РФ в сфері права інтелектуальної власності, оскільки належне і професійне створення єдиного акта, що регулює відносини з приводу вказаного об'єкту скоріше б допомогло уникнути термінологічних розбіжностей, суперечностей, поняттєвих невизначеностей, конкуренції норм, неврегульованості важливих існуючих відносин в такій перспективній і необхідній для нормального розвитку сучасного суспільства галузі.

Література

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 із змінами і доповненнями // Голос України, 2003. - № 45.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая от 18 декабря 2006 г. – М., 2011. – 512 с.
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1994. - N 7. - с. 36
4. Блинец И.А., Леонтьев К.Б. Понятие «интеллектуальная собственность»: формулировка проблемы / И.А.Блинец, К.Б. Леонтьев - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/intellektualnaya_sobstvennost/intellektualnaya_sobstvennost_pravo/.

5. Близнац И.А., Леонтьев К.Б. Интеллектуальная собственность и исключительные права – проблемы / И.А. Близнац, К.Б. Леонтьев - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/intellektualnaya_sobstvennost/intellektualnaya_sobstvennost_isklyuchitelnye_prava/.
6. Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно – правовими нормами: автореф. дисер. на здобуття ступеня канд. юрид. наук спец. 12.00.03/ Т.С. Демченко. – К., 2002 – 17 с.
7. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (порівняльно – правовий аналіз). (Монографія)/ Т.С. Демченко. – К., 2004. – 184 с.
8. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации. Сборник статей. / В.А. Дозорцев. – М., 2005. – 416 с.
9. Козинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дисер. на здобуття ступеня канд. юрид. наук спец. 12.00.03/ А.О. Козинець. – К., 2006. – 18 с.
10. Мельник Е.Н. Проблемы правовой охраны знаков для товаров и услуг: автореф. дисер. на здобуття ступеня канд. юрид. наук спец. 12.00.03/ Е.Н. Мельник. – Харьков, 1999. – 16 с.
11. Общий анализ положений четвёртой части Гражданского кодекса РФ- [Электронный ресурс: сайт Агенства по защите интеллектуальной собственности Ермакова, Столярова и партнёры]. – Режим доступа: <http://pattrade.ru/mnenie/>.