

**С. С. САВИЧ**

*Сергій Святославович Савич, аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки*

## **ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)**

Абсолютно очевидно, що товарні знаки важливі для економічного життя будь-якої держави. Ці позначення слугують гарантією того, що вкладені у виготовлену продукцію інтелектуальні та матеріальні ресурси підприємства для підвищення, скажімо, її конкурентноздатності, не будуть витрачені даремно. Вони дозволяють покупцям вирізнити вироблене та запущене цим підприємством у товарообіг у масі інших однотипних товарів, які мають інших виробників. Без таких знаків конкуренція на ринку товарів і послуг стала б узагалі неможливою. Конкурентність, як правило, забезпечується якістю, а тому інтерес до тієї чи іншої позначеної продукції з боку покупців цілком природній. Саме через цю особливість товарні знаки та їхній захист нині стають одним із провідних чинників захисту прав споживачів.

Збереження такими об'єктами наведених вище властивостей в умовах доволі частих недобросовісних дій суб'єктів господарювання на ринку було б під загрозою, без належної правової охорони. Проте і наявна правова охорона потребує вдосконалення, зважаючи на нові виклики часу. Виходом цьому може бути вивчення і запозичення чужого досвіду. У нашому випадку ми порівнюватимемо правову охорону позначень, якими вирізняють товари і послуги на ринку в Україні та Республіці Польща. Остання є членом Європейського Союзу, має адаптоване до загальноєвропейського законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Її економічна система визріла з умов, практично подібних до українських, на зорі незалежності. Це може становити особливий інтерес для вітчизняного законодавця, тому вивчення та порівняння стану нормативного регулювання товарних знаків в Україні та Польщі є актуальним на сьогодні в науковому дослідженні. У цьому контексті характеристика загальних особливостей цивільно-правової охорони товарних знаків в Польщі та Україні потребує окремої уваги, адже ми зможемо з'ясувати, які нормативно-правові акти здійснюють правову охорону знаків, що за тенденції і напрямки розвитку законодавства в цьому мали та мають нині Україна та Польща.

Мета даної публікації – визначити місце такого об'єкта права інтелектуальної власності, як позначення для товарів і послуг, в українському та польському законодавстві, проаналізувати тенденції розвитку цього законодавства.

За українським законодавством (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), згадані позначення визначено як знаки для товарів і послуг, за якими позначення товарів і послуг одних осіб, відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Майже ідентична дефініція цього об'єкта міститься у ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)<sup>1</sup>: «це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів та послуг, що виробляються (надаються) іншими особами». Проте, законодавець тут називає його торговельною маркою. Незважаючи на різницю термінологічну відмінність, йдеться про одні й ті ж самі об'єкти права, хоча і поняття «торговельна марка» у своїй економічній сутності є набагато ширшим, ніж знак.

Така термінологічна невідповідність – не єдине розходження між Цивільним кодексом та предметними, «інтелектуальними» законами. Ця ситуація може пояснюватись наразі відсутністю в Україні ефективної роботи по узгодженню норм права інтелектуальної власності, що містяться в різних законодавчих актах. Зокрема, у рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», йдеться про те, що Закони України щодо окремих об'єктів права інтелектуальної власності не приведені у відповідність із ЦК України, а це негативно впливає на захист прав інтелектуальної власності<sup>2</sup>.

Виклад основних положень права інтелектуальної власності у ЦК України став результатом тривалих дискусій з приводу того, чи потрібна була повна спеціалізація даних норм за окремими законами, чи все ж кодифікація їх у єдиному акті. У підсумку норми ЦК України врегулювали основоположні питання здійснення прав інтелектуальної власності, питання ж публічно-правового характеру, у першу чергу, реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності, повноваження органів державного управління у цій сфері, способів адміністративного захисту даних прав, – все це залишено за спеціалізованим законодавством. На проблему співвідношення Цивільного кодексу України з іншим законодавством України про інтелектуальну власність зокрема звертає увагу у своїй статті О. П Орлюк<sup>3</sup>.

Потрібно зазначити, що не так давно і в Росії виникла та тривала подібна дискусія, про хід та основний зміст якої можемо дізнатись із стенограми круглого столу: «Інтелектуальна власність в Цивільному кодексі Росії»<sup>4</sup>. Розробники проекту четвертої частини Цивільного кодексу на чолі з проф. В. Ф. Яковлевим пропонували повну кодифікацію (включення всіх правових норм по інтелектуальній власності в Цивільному ко-

дексі з одночасною відміною шести діючих спеціальних законів у цій сфері). Інші відомі вчені та практики (О. П. Сергєєв, І. А. Зенін, М. А. Федотов та ін.), посилаючись на російський та зарубіжний досвід, відстоювали необхідність кодифікації в Цивільному кодексі тільки загальних положень зі збереженням спеціальних законів за окремими предметними областями інтелектуальної власності. Врешті, з введенням у дію четвертої частини Цивільного кодексу РФ 1 січня 2008 р. втратили силу спеціальні предметні закони, зокрема і Закон РФ «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів», натомість за Цивільним кодексом залишено правове регулювання в тому числі й реєстраційних процедур на об'єкти права інтелектуальної власності. Таке рішення, очевидно, можна пояснити домінантною в російських наукових юридичних колах позицією розглядати Цивільний кодекс як свого роду «економічну Конституцію держави», де інтелектуальна власність, зрозуміло, не може не бути представленою<sup>5</sup>.

Оскільки Україна визнає пріоритет Цивільного кодексу в регулюванні відносин інтелектуальної власності, у порівнянні з предметними «інтелектуальними» законами, цікаво знати, які розбіжності виникли в науковців сусідньої Росії уже після згаданої кодифікації норм про інтелектуальну власність у Цивільному кодексі. Серед них звертає на себе увагу твердження професора О. П. Сергєєва, що поняття «право інтелектуальної власності» не застосовується в ЦК Російської Федерації, є свого роду декоративним поняттям, який у механізмах здійснення прав щодо об'єктів інтелектуальної власності не використовується. Йому заперечує професор Ю. К. Толстой (його думка є актуальною і для характеристики стану цього поняття в ЦК України), право інтелектуальної власності, як суб'єктивне право, було роздроблено на ряд складових повноважень, як, наприклад, у ситуації з правом власності, яке складають три можливості: володіння, користування та розпорядження<sup>6</sup>. Від себе додамо, що не лише подробицею, а й вклало ці повноваження в старі добре знані цивільному законодавству поняття – майнових та немайнових прав. Так, право інтелектуальної власності на літературний твір, для прикладу, передбачає такі особисті немайнові права: зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, право на недоторканість твору тощо, майнові права – право на використання твору, виключне право дозволяти його використання, виключне право перешкоджати неправомірному використанню..., інші права інтелектуальної власності, встановлені законом. Для торговельної марки, про яку ми в даній роботі говоримо, передбачено тільки майнові права, їхній перелік ідентичний тому, що в попередньому прикладі. Теорія цивільного права вказує, що майнові права, в залежності від способу свого виникнення можуть бути речовими (право власності, користування, емфітевзис, суперфіцій тощо), або зобов'язальними (якщо ширше – то відносними (право вимоги тощо))<sup>7</sup>. Речові права існують невідривно від своїх речей і переходять тільки разом із ними. Винахід, торговельна марка чи літературний твір – не річ, а певне нематеріальне уявне поняття, що не існує в просторі й позбавлене фізичної форми. Таким чином, результати інтелектуальної праці самі по собі передати неможливо, а можна тільки оперувати правами на них. Тому права на об'єкти інтелектуальної власності ближче до зобов'язальних прав, які ще традиційно називають «безтілесними речами», бо ті можуть подібно до речей піддаватись цивільному обороту: продаватись, даруватись, здаватись у найом. Юридичною підставою цього обороту прав може слугувати те, що вони названі об'єктами цивільних прав згідно ст. 177 ЦК України. Однак, коли передача таких прав є зрозумілим і природнім для цивілістики способом обороту, то інша форма реалізації виключних прав на товарний знак, як-от видача ліцензії, що передбачено ст.ст. 1108-1111 ЦК України, є дещо нехарактерним для неї правовим явищем.

У Республіці Польща, яка теж пішла шляхом уніфікації законодавства про інтелектуальну власність, на відміну від України і Російської Федерації, спостерігаємо зовсім не «цивілістичний» орієнтир такої систематизаційної роботи.

Прагнення до єдності з Європою поставило перед Польщею та її законодавцем завдання створення нового закону, що регулює відносини з використання та захисту позначень для товарів і послуг та й звичайно інших об'єктів інтелектуальної власності. Зближення польського законодавства із нормами ЄС вимагало суттєвих змін. Робота над новим законодавством розпочалась ще з 90-х років. Оновлення потребували всі об'єкти інтелектуальної власності і цю необхідність використав польський законодавець, вирішивши прийняти концепцію єдиного акта у сфері промислової власності<sup>8</sup>. 30 червня 2000 р. було ухвалено відповідний закон – *ustawa Prawo własności przemysłowej* (надалі – *p.w.p.*), дія якого охоплює винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, географічні зазначення та топографії інтегральних мікросхем<sup>9</sup>.

Тут слід згадати, що регулювання відносин інтелектуальної власності іншими нормативними актами, минаючи Цивільний кодекс, характерне для цілої низки держав. Історично питання охорони інтелектуальної власності ніколи не було частиною Цивільного кодексу в більшості європейських країн. У сучасному закордонному законодавстві перевага в цій сфері надається спеціальному законодавству, а не детальній кодифікації в цивільних кодексах. Так, зокрема у Франції ще у 1992 р. прийнято Кодекс інтелектуальної власності<sup>10</sup>. Відмовились від внесення норм про інтелектуальну власність у новий Цивільний кодекс у Нідерландах, незважаючи на бурхливі дискусії з цього приводу<sup>11</sup>.

Як ми побачили вище, законодавець Польщі врегулював товарні знаки у спеціальному законі – *p.w.p.*, віднісши їх до об'єктів промислової власності. Такий підхід повністю повторює положення Паризької конвенції 1883 року, де товарні знаки також належать до сфери промислової власності. Національне українське законодавство терміном «промислова власність» нині не оперує. Не зайвим буде отримати відповідь на питання, чому товарні знаки віднесено до промислової власності і що ж під нею розуміє польський законодавець?

Поняття промислової власності виводиться з XIX століття. У цей час, час промислової революції, нематеріальні блага інтелектуального характеру набрали нового виміру. Виникла необхідність створення окре-

мої правової категорії, у якій могли бути згруповані ці нематеріальні блага, котра мала б спільним знаменником не тільки їх нематеріальний характер, але й подібність у правовій охороні. Застосування терміну «промислова власність» в Паризькій конвенції було підлаштуванням цієї категорії об'єктів під традиційну власність, звану цивільним правом, яка внаслідок вживання цього нового терміна певним чином ніби розширювала свій обсяг, включаючи серед інших своїх видів ще один різновид. Прийняття ідеї власності для нематеріальних благ мало певну філософську підставу. Фундаментальним аргументом тут видається розуміння власності як стимулу до створення інтелектуальних благ. Це спонукання творчої діяльності з одночасним переконанням творця, що він матиме можливість отримати зиск із вкладеного у витвір інтелектуального внеску. Дана теорія могла бути цілком застосована і до товарних знаків. Хоча інтелектуальний внесок у створенні тут є мінімальним, однак віднесення підстави одержання зиску, як умови створення нематеріального блага, уже саме по собі допускає можливість інвестування в товарний знак. Уже саме використання товарного знаку передбачає вкладення в нього певних інвестицій, що проявляються в рекламі товарів, їх якості тощо<sup>12</sup>.

Правовим механізмом, який дозволяє забезпечити товарний знак можливістю одержання зиску від його введення в цивільний оборот та використання, є надання особливого «охоронного права» (польське «prawo ochronne»), передбаченого р.в.р. Артикул 153 однойменного закону вказує, що через набуття охоронного права особа отримує можливість виключного використання товарного знаку на всій території Республіки Польща. Тут же польський законодавець додає, що це використання здійснюється в «sposyb zagobkowy lub zawodowy». Слід додати, що використання товарного знаку і в Україні, і в Польщі розуміється однаково і являє собою нанесення цього знаку на товар, вивіску, пов'язану з ним тощо. Проте, в законодавстві України відповідника терміну «zawodowy» нема, на відміну від «zagobkowy» – що є способом використання знаку з метою одержання прибутку, аналог українського «підприємництва». Як вказують А. Szezw та G. Juї, «zawodowy» спосіб слід розуміти як такий вид діяльності, що безпосередньо стосується ремесла, професії, щодо яких людиною відточуються навички протягом всього її життя. Ці професійні знання, навички та вміння є передумовою створення того чи іншого товару, надання тієї чи іншої послуги. Така професійна, діяльність може мати, а може й не мати характеру підприємництва (може і не бути систематичності діяльності, мети одержання прибутку). Тому законодавець, ставлячи ці поняття в ряд за допомогою логічного протиставлення, акцентував саме на непідприємницькій ознаці такої діяльності<sup>13</sup>. Використовувати усі ці можливості щодо знаку особа зможе в результаті позитивного проходження реєстраційних процедур й одержання на нього охоронного права. На відміну від українського законодавства, де право інтелектуальної власності на торговельну марку ділиться на цілий ряд окремих складових – виключних та не виключних майнових прав:, у польському передбачено єдине неподільне право – prawo ochronne, де виключність – головна його характеристика. Подібно до майнових прав на торговельну марку в Україні, охоронне право може бути предметом цивільно-правових договорів, таких, як уступка права, що здійснюється за правилами договору купівлі продажу, дарування, найму тощо. Порядок укладення, виконання, відповідальність за цими договорами передбачені уже нормами Цивільного кодексу Польщі – Kodeks Suwilny RP (надалі – к.с.). Реалізація ж охоронного права через видачу ліцензії на використання товарного знаку регулюється нормами р.в.р. Ліцензія не є переходом цього права, а являє свого роду допуск суб'єктом виключного права інших осіб до сфери своїх правомочностей. Ліцензія, незважаючи на договірний, приватно-правовий характер, (за винятком, звичайно, примусової ліцензії), польським законодавцем у к.с. не включена. У випадку перебування під дією норм к.с. охоронне право розглядається як майно, р.в.р. – як суб'єктивне право, яке можна здійснювати і захищати.

Цікаво, що фірмові назви (польське «firma»), незважаючи на наявність в Паризькій конвенції, в переліку об'єктів, на які поширює дію р.в.р., не зазначені, натомість їхнє правове регулювання здійснює к.с. На законодавчому рівні в Республіці Польща поєднання норм, що регулюють різні комерційні позначення – товарні знаки, географічні зазначення та фірмові назви в одному інституті не знайшло місця. Тут варто зазначити, що в Україні комерційні найменування та торговельні марки відображені в одному інституті, одержали свої «місця поряд» у Цивільному кодексі, проте їхні правові режими все ж різняться: набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, а отже надання їй охорони поставлено під умову реєстрації. Для комерційного найменування цього не вимагається і воно охороняється незалежно від того, подана на нього заявка, чи ні, зареєстроване, чи не зареєстроване воно. Таким чином, в основу об'єднання згаданих об'єктів в одному інституті лежить, вважаємо, економічний критерій – слугувати засобом відрізнення самих суб'єктів підприємництва, їхніх товарів та послуг на ринку, а не якийсь особливий, відмінний від інших об'єктів права промислової власності, правовий режим використання.

Відсутність товарного знаку в ряді об'єктів, перелічених у к.с., однак не може свідчити, що цивільно-правова охорона щодо нього не здійснюється, що він перебуває поза сферою дії норм цивільного права. У польській літературі наголошується, що р.в.р. є комплексним законодавчим актом, не унормовує цілу галузь права, не містить у собі загальної та особливої частини, що б свідчило про наявність якоїсь певної внутрішньо узгодженої системи. Ряд норм р.в.р. містять положення про підстави та форми цивільно-правової відповідальності у разі порушення права на знак, зокрема й ті, що впливають з договірних – ліцензійних відносин (це, власне, розділ ІХ р.в.р.). У загальних засадах також застосовуються і положення Цивільного кодексу, зокрема і випадку укладення ліцензійних договорів<sup>14</sup>.

Отже, правове регулювання таких об'єктів, як позначення для товарів і послуг в Україні та Польщі різняться. В основу їх включення в ті чи інші національні нормативні акти обох країн взято різні критерії. Польща пішла традиційним європейським шляхом регулювання об'єктів права інтелектуальної власності спеціальними, «предметними інтелектуальними законами», міняючи Цивільний кодекс. Україна, хоч і залишила, на відміну від сусідньої Росії, спеціалізоване законодавство, проте визнала пріоритет Цивільного кодексу в регулюванні відносин інтелектуальної власності.

<sup>1</sup> Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, – 2003, – № № 40-44. – Ст. 356.

<sup>2</sup> Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – Ст. 524.

<sup>3</sup> Орлюк О. Сфера інтелектуальної власності як предмет правового регулювання: проблема конкуренції законів // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2009.–№ 6.–С. 25-32.

<sup>4</sup> Стенограмма круглого стола: Интеллектуальная собственность в Гражданском кодексе России // Ресурси Інтернет: <http://izvestia.ru/economic/article3091970/>

<sup>5</sup> Мозолин В. П. Баренбойм П. Д. Гражданский кодекс как «экономическая Конституция страны»? // Законодательство и экономика. – 2009. – № 4. – С. 58.

<sup>6</sup> Толстой Ю. К. О части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 3.–С. 6-17.

<sup>6</sup> Ярема А. Г. Та та ін. Науково–практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.].–Т. 1.–К.: А.С.К.; Севастополь.– 2004. – С. 6-8.

<sup>7</sup> Zaiucki, Mariusz. Licencja na uhywanie znaku towarowego. Studium prawnoporownawcze. – Warszawa: Oficyna. – 2008. – S. 173.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119. poz. 1117 z późn. zm.).

<sup>9</sup> Mordwiiko-Osajda, Justina. Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji. – Warszawa.: Lexis Nexis. – 2009. – 413 s.

<sup>10</sup> Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України в сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно–правове регулювання. – К.: «Скіф».– 2008. – С. 142.

<sup>11</sup> Mordwiiko-Osajda, Justina. Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji. – Warszawa.: Lexis Nexis. – 2009. – S. 40-41.

<sup>12</sup> A.Szewc, G.Jyї. Prawo własności przemysłowej. – Warszawa – 2003 r., rozdz. III, – Nb 26, – S. 150.

<sup>14</sup> Waliszko Eugeniusz, Golat Rafai. Znaki towarowe. – Bydgoszcz-Warsawa.: Branta. – 2006. – S. 392-394.

### Резюме

У статті розглядаються питання нормативного забезпечення цивільно-правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні та Республіці Польща. Характеризуються напрямки систематизації законодавства про інтелектуальну власність цих країн. Визначається місце цивільно-правового методу регулювання, значення Цивільного кодексу в умовах такої систематизації в обох країнах.

**Ключові слова:** товарний знак, цивільно-правова охорона, право інтелектуальної власності, промислова власність, охоронне право, виключне право.

### Резюме

В статье рассматриваются вопросы нормативного обеспечения гражданско-правовой охраны знаков для товаров и услуг в Украине и Республике Польша. Характеризуются направления систематизации законодательства об интеллектуальной собственности этих стран. Определяется место гражданско-правового метода регулирования, значение Гражданского кодекса в условиях такой систематизации в обеих странах.

**Ключевые слова:** товарный знак, гражданско-правовая охрана, право интеллектуальной собственности, промышленная собственность, охранительное право, исключительное право,

### Summary

The article deals with problems of normative ensuring of civil legal protection of trademarks. The article describes the trends of intellectual property's systematization of these countries and the place of Civil Code in this issue.

**Key words:** trade mark, civil legal protection, the law of intellectual property, the industrial property, protection right, sole right.

Отримано 2.06.2010