

На завершення слід зазначити, що становлення правового регулювання відносин, пов'язаних із службовим винахідництвом – одна з найбільш важливих тенденцій у розвитку сучасного патентного права. Тому проблема службових винаходів має розглядатися як пошук справедливого поєднання інтересів автора, творчість якого привела до створення винаходу, та роботодавця, матеріальний внесок якого забезпечив його створення.

<sup>1</sup> Пиленко А. А. Право изобретателя / А. А. Пиленко; [редкол.: Н. В. Козлова, С. М. Корнеев, Е. В. Кулагина, П. А. Панкратов]. – М.: Статут, 2001. – 688 с.

<sup>2</sup> Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / [Підпригора О. А., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С. та ін.]; за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

<sup>3</sup> Глухівський Л. Службовий винахід у контексті національного законодавства: проблеми нерегульованості / Л. Глухівський // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 2. – С. 24-28.

<sup>4</sup> Азимов Ч. Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Ч. Н. Азимов. – Х., 1971. – 20 с.

<sup>5</sup> Ярошевська Т. Право на службовий винахід: історичний досвід та сучасність / Т. Ярошевська // Право України. – 2004. – № 7. – С. 136-139.

<sup>6</sup> Йоффе О. С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие: Учеб. пособие / О. С. Йоффе. – М.: Знание, 1969. – 128 с.

<sup>7</sup> Андрощук Г. О. Патентне право: права охорони винаходів: Навч. посібник / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К.: МАУП, 1999. – 216 с.

<sup>8</sup> Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. – К.: Офіц. вид., 2003. – 415 с.

#### Резюме

Стаття присвячена проблемам правової охорони службових винаходів в Україні. Аналізується національне законодавство з охорони інтелектуальної власності, винаходів, корисних моделей. Проводиться екскурс в історію становлення національного законодавства з охорони службових винаходів. На основі проведеного аналізу законодавства, практики його застосування даються рекомендації з охорони службових винаходів і оптимізації суспільних відносин у цій галузі.

**Ключові слова:** винахід, службовий винахід, науково-технічний прогрес, інтелектуальна власність.

#### Резюме

Статья посвящена проблемам правовой охраны служебных изобретений в Украине. Анализируется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности, изобретений, полезных моделей. Проводится экскурс в историю становления национального законодательства по охране служебных изобретений. На основе проведенного анализа законодательства, практики его применения даются рекомендации по охране служебных изобретений и оптимизации общественных отношений в этой сфере.

**Ключевые слова:** изобретение, служебное изобретение, научно-технический прогресс, интеллектуальная собственность.

#### Summary

The article is dedicated to the issues of official innovations legal protection in Ukraine. The author analyses the national legislation on the protection of intellectual property, inventions and utility models. The work provides the historical outline of the national legislation on official inventions protection. There have been suggested ways of protecting official inventions and improving social relations in this sphere on the basis of the performed analysis of the appropriate legislation and its practical application.

**Key words:** invention, official invention, scientific and technological advance, intellectual property.

Отримано 1.12.2010

#### П. Ф. НЕМЕШ

*Петро Федорович Немеш, кандидат юридичних наук, Голова Закарпатського відділення Спілки адвокатів України*

### ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ПОЛЬЩІ ТА СЛОВАЧЧИНІ

Досвід Польщі та Словаччині в сфері правової охорони торговельних марок має надзвичайно важливе, принципове значення для України, оскільки він відзначається певними спільними історичними традиціями

радянського будівництва економічної системи та спільними торгово-економічними інтересами співпраці між Україною та Польщею і Словаччиною, що потребує вироблення єдиних гармонізованих механізмів правової охорони торговельних марок. Крім того, реформування законодавства у сфері охорони прав власників та користувачів торговельних марок, що було проведено в Польщі та Словаччині останнім часом має позитивне значення для проведення поточної реформи законодавчої бази в Україні.

Варто наголосити на тому, що світовою практикою сформовано два принципи підходу до підстав виникнення права на торговельну марку:

1) принцип реєстрації знака, який діє зокрема в Україні, Польщі, Словаччині, Франції, Німеччині, Греції, Російській Федерації та Республіці Білорусь тощо;

2) принцип першовикористання знака, якого дотримуються, зокрема, у Великій Британії, США, Канаді тощо<sup>1</sup>.

Проте, у країнах, де діє принцип першого використання знака застосовується і реєстрація товарних знаків. Тому залежно від того, яке правове значення визнається за реєстрацією знака, розрізняють правову систему держав з конститутивною або декларативною реєстрацією знаків<sup>2</sup>.

Таким чином, можливо наголосити на принциповій відмінності у підставах виникнення права на знак для товарів і послуг, що залежить від особливостей романо-германської та англо-саксонської правової системи, що, в свою чергу, базується на засадах державного регулювання реєстрації знаку або фактичного використання в життєдіяльності суспільства. Правові системи Польщі і Словаччини відносяться до романо-германської правової сім'ї, що зумовлює реєстраційний принцип щодо підстав виникнення права на знак для товарів і послуг.

*Правова охорона торговельної марки в Республіці Польща.* Відповідно до чинного законодавства Республіки Польща товарний знак визначається як позначення, що здатне відрізнити відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг (далі – товари) інших юридичних або фізичних осіб<sup>3</sup>. Суб'єктом права власності або ліцензійного використання товарних знаків є суб'єкт підприємницької діяльності. Тобто законодавством Польщі робиться акцент на перспективу подальшого використання знаку у підприємницькій діяльності даного суб'єкта.

Законодавством Республіки Польща передбачено можливість національної та міжнародної процедури реєстрації товарних марок, що надає можливість суб'єктам визначити територіальні межі поширення охоронної дії права щодо товарного знаку. Реєстрація знаків проводиться Патентним управлінням Республіки Польща<sup>4</sup>.

Згідно п. 1 ст. 153 Закону Республіки Польща «Про право промислової власності», одержуючи охоронне право, особа отримує виняткове право на дійсне комерційне або професійне використання товарного знаку на всій території Республіки Польща<sup>5</sup>.

Варто відзначити, що біля слова «використання» законодавець застосував слово «дійсне», яке має істотне значення. Беручи до уваги вказану дефініцію товарного знаку, яка одночасно є головною функцією товарного знаку, тобто функцією позначення походження товару від певного підприємця, лише дійсне використання надає споживачам і потенційним клієнтам можливість знаходження певного товару за допомогою інформаційного наповнення знаку. Результатом цього для підприємців буде постійне збільшення продажів і підвищення ринкових часток певних продуктів. Інститут використання товарного знаку впроваджений в польську систему права, має, крім того, загальну мету – зробити знак активним, тобто прив'язати до інституту його фактичного використання та надати можливість викреслити його з реєстру неживаних знаків.

Під поняттям використання товарного знаку ст. 154 Закону Республіки Польща «Про право промислової власності» має на увазі, перш за все, розміщення цього знаку на товарах, охоплених охоронним правом або на їх упаковках, пропозиція і введення цих товарів в оборот, їх імпорт, експорт, а також складування з метою пропозиції і введення в оборот, а також пропозиція або надання послуг під цим знаком<sup>6</sup>. Це також розміщення знаку на документах, пов'язаних із введенням товарів в оборот або пов'язаних з наданням послуг, а також вживання його з рекламною метою<sup>7</sup>. Отже, легко помітити, що використання товарного знаку повинне мати господарський характер. Основою цього є те, що пересічний споживач повинен асоціювати певний товар або послугу з певним позначенням. Сама лише реклама не може вважатися використанням товарного знаку, якщо вона відірвана від продукту. Варто додати, що дійсне використання товарного знаку не може мати тимчасового або одноразового характеру.

Зазначене підтверджує п. 5 ст. 169 Закону Республіки Польща «Про право промислової власності», в якому визначено, що дійсним використанням не вважається використання знаку в рекламі товару, який не доступний на державному ринку і не проводиться в країні на експорт<sup>8</sup>. Отже, реклама, яка всього лише передує виходу на ринок товару, вважатиметься підготовчою дією.

Аналогічно дійсним використанням не вважатиметься використання товарного знаку в телефонних книжках або сертифікатах. Очевидно, рекламні листівки або інші документи розглядаються як намір (бажання) використовувати даний знак в обороті і для Патентної Установи Польщі, яка здійснює реєстрації знаку та закріплення права власності або використання знаку, не є доказом дійсного використання.

Заява про припинення охоронного права на товарний знак може подати будь-яка особа, яка має в цьому правовий інтерес. Проте Патентна Установа Польщі може відмовити в задоволенні заяви про встановлення припинення охоронного права, якщо відповідний суб'єкт перед внесенням заяви розпочав або відновив дійсне використання знаку. Умовою для відмови в задоволенні заяви про встановлення припинення охоронного права є факт про те, що відновлення використання знаку уповноваженою особою не трапилося.

Кожний підприємець Польщі повинен пам'ятати, що датою припинення права на реєстрацію його знака є дата внесення заяви іншим підприємцем в період невикористання знака, внаслідок чого припиняється охорона. Тому важливо, щоб підприємець, який не використовує свій знак, розумів, скільки часу закінчилося з початку дійсного невикористання знаку.

*Правова охорона торговельних марок в Словацькій Республіці.* Досвід правової охорони товарних знаків у Словацькій Республіці має також принциповий характер для України, оскільки надає змогу згрупувати загальні засади реформування законодавства в цій сфері та підвищення рівня правової охорони знаків в Україні.

Закон Словацької Республіки від 6 лютого 1997 р. «Про товарні знаки» регламентує, що товарний знак являє собою автентичний набір слів та графічних зображень, який складається із слів, включаючи імена, літери, цифри, креслення, форми товару або його упаковки, або їх взаємні комбінації, що здатні відрізнити товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи. Ці знаки мають бути занесені до реєстру товарних знаків. В свою чергу колективний товарний знак здатний відрізнити товари або послуги представників юридичної особи, а також захищати їх інтереси або для будь-яких інших цілей від товарів або послуг інших осіб, внесених до реєстру<sup>9</sup>.

Для реєстрації товарного знаку в Патентному управлінні Словацької Республіки необхідно:

по-перше, щоб знак задовольняв вимогам охоронності;

по-друге, мав особливий автентичний характер;

по-третє, не складався виключно із знаків для визначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного місця походження або інших характеристик товару чи послуг або часу виробництва товарів.

Не допускається реєстрація знаків, які:

– є ідентичними до інших, що зареєстровані, або розрізняються лише щодо незначних елементів;

– здатні заплутати споживача щодо знаків або товарів і послуг;

– є ідентичними або взаємозамінними із знаками, що мають більш ранній пріоритет;

– є ідентичними або взаємозамінними за призначенням в якості зареєстрованого товарного знака щодо ідентичних чи однорідних товарів або послуг в країні; або по відношенню до країни, яка є учасником міжнародних конвенцій (мають статус так званої «зовнішньої торгової марки») за умови, що заявник має акредитованого на території Словацької Республіки зовнішньоторговельного представника власника знака або його представника на основі іншого правового факту тощо<sup>10</sup>.

Заява на реєстрацію товарного знаку повинна містити найменування та адреса постійного місця проживання заявника. Якщо заявник є фізичною особою, то зазначається прізвище, ім'я та адреса проживання. Якщо заявником є юридична особа, то зазначається її найменування та адреса реєстрації. Також подається перелік товарів або послуг щодо яких подається знак на реєстрацію.

Період правової охорони товарного знаку з моменту подачі документів на реєстрацію, за умови подальшої реєстрації знаку, складає десять років. На основі заяви власника товарного знака на продовження реєстрації в цей період, але не пізніше ніж через шість місяців після закінчення терміну його дії, захист товарного знака може бути продовжений на наступні десять років.

Законодавством Словацької Республіки також передбачено умови припинення дії знаку, а саме:

– закінчення терміну реєстрації знаку, якщо не подано заяву на його продовження;

– за заявою власника;

– у випадку анулювання знаку в Реєстрі відповідно до чинного законодавства, що, як правило, пов'язано із порушенням процедури реєстрації знаку.

Припинення дії товарного знака вноситься до Реєстру Патентної установи.

Положення вказаного закону містять норми щодо регламентації правового статусу колективного товарного знаку. Так, заявку на реєстрацію в якості колективного знака подається разом із письмовим договором між усіма членами колективу юридичної особи; перелік членів юридичної особи – заявника. Виключне право маркувати свою продукцію чи послуги, що охороняються колективним знаком, зареєстрованого в реєстрі, мають всі члени колективу юридичної особи.

Окрім того, закріплено, що власник товарного знака має виключне право маркувати свою продукцію чи послуги, для яких товарний знак зареєстрований. Без згоди власника товарного знака не допустимо використання ідентичних або схожих до ступеня змішування товарних знаків щодо тих самих товарів та послуг.

Проте, власник товарного знака зобов'язаний використовувати товарний знак в товарах і на їх упаковці, або в комерційних документах, інформації, рекламі і в рекламних матеріалах, в тому вигляді, в якому він зареєстрований, або у формі, що відрізняє його характерні елементи, не змінюючи при цьому свого особливого характеру.

Отже, підбиваючи підсумки вищевикладеному матеріалу, варто акцентувати увагу на тому, що законодавчі бази Польщі та Словаччини в сфері охорони товарних знаків на сьогодні мають комплексний, завершений характер, що гармонічно поєднують в собі міжнародні засади реєстрації, використання та охорони товарних знаків та національні традиції реєстрації, стимулювання розвитку і популяризації товарних знаків, що підтверджуються інститутами національної реєстрації знаків, передачі прав на них, правового статусу колективних знаків, системою національних гарантій захисту марок, в тому числі і в судовому порядку.

Система правової охорони товарних знаків Польщі та Словаччини об'єднує в собі засоби правової регламентації статусу товарних знаків і засоби їх захисту, а також відповідає традиціям та тенденціям розвитку правової охорони товарних знаків країн Європейського Союзу.

Законодавство Польщі та Словаччини гармонічно поєднує в собі основи правової охорони як національних товарних знаків, так і тих, що мають міжнародний реєстраційний статус, а також націлено на гармонізацію національних та міжнародних засад охорони товарних знаків.

Резюмуючи підсумки вивчення особливостей правової охорони товарних знаків в Польщі та Словаччині, можливо однозначно підсумувати, що досвід цих країн має надзвичайно важливе значення для розвитку правової охорони торговельних марок в Україні. Це визначається як значним досвідом цих держав, так і тим, що вони відображають у своєму законодавстві принципи правової охорони товарних знаків, котрі притаманні країнам Європейського Союзу.

Реформуючи систему правової охорони торговельних марок в Україні доцільно використовувати досвід Польщі та Словаччини в цій сфері, а саме:

*по-перше*, засновувати правову охорону товарних знаків на засадах їх господарського значення, тобто для позначення товарів і послуг, що забезпечить їх розпізнавальну здатність в процесі виробництва, реалізації або надання товарів та послуг;

*по-друге*, відобразити в системі законодавства України вимоги дійсного використання знаку з метою уникнення спекулювання ним та блокування роботи інших суб'єктів господарювання. Тобто створити правові умови які б унеможливили б зловживання правом в сфері товарних знаків;

*по-третє*, реформуючи законодавство України, необхідно чітко регламентувати момент виникнення, зміни і припинення прав на товарний знак, а також їх перехід від однієї особи до іншої. Ці положення досить чітко та досконало відображені в законодавчих базах Польщі та Словаччини.

<sup>1</sup> Іолкін Я. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським та міжнародним законодавством // Право України. – 2002. – № 5. – С. 77.

<sup>2</sup> Росомакіна О. Реєстрація товарних знаків в Україні: проблеми та перспективи // Юридичний журнал. – 2004. – № 9 (27). – С. 52.

<sup>3</sup> Закон Республіки Польща «Про право промислової власності» // [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

<sup>4</sup> Патентне управління Республіки Польща // [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

<sup>5</sup> Закон Республіки Польща «Про право промислової власності» // [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

<sup>6</sup> Закон Республіки Польща «Про право промислової власності» // [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

<sup>7</sup> Марцин Зарицький. Обязанность использования товарного знака // [www.ligazakon.ua](http://www.ligazakon.ua).

<sup>8</sup> Закон Республіки Польща «Про право промислової власності» // [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

<sup>9</sup> Закон Словацької Республіки «Про товарні знаки» від 6 лютого 1997 року // [www.indprop.gov.sk](http://www.indprop.gov.sk).

<sup>10</sup> Закон Словацької Республіки «Про товарні знаки» від 6 лютого 1997 року // [www.indprop.gov.sk](http://www.indprop.gov.sk).

### Резюме

У статті розглядаються тенденції правової охорони торговельних марок у Республіці Польща та Словацькій Республіці в контексті гармонізації законодавства України у сфері охорони торговельних марок з іноземними державами. Автором звертається увага на найбільш важливі питання правової охорони торговельних марок, виходячи із сучасного польського та словацького законодавства.

**Ключові слова:** торговельна марка, права охорона, Польща, Словаччина.

### Резюме

В статье рассматриваются тенденции правовой охраны торговых марок в Республике Польша и Словацкой Республике в контексте гармонизации законодательства Украины в сфере охраны торговых марок с иностранными государствами. Автор обращает внимание на наиболее важные вопросы правовой охраны торговых марок, исходя из современного польского и словацкого законодательства.

**Ключевые слова:** торговая марка, правовая охрана, Польша, Словакия.

### Summary

The article is devoted to the legal trademark protection in Poland and Slovakia in the context of Ukrainian legislation harmonisation in the sphere of international trademark protection. The author pays attention to the main aspects of modern trademarks' protection legislation.

**Key words:** trademark, legal trademark protection, Poland, Slovakia.

Отримано 14.09.2010