

## ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

---

**Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ**

*Юрій Ладиславович Бошицький, професор, керівник сектора права інтелектуальної власності, ректор Київського університету права НАН України*

### ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Правова охорона широкого кола об'єктів інтелектуальної власності в умовах глобалізації та поглиблення міжнародної торгівлі не може розцінюватися як внутрішня справа лише однієї країни. В контексті економічного, політичного, культурного чи будь-якого іншого цивілізованого співіснування нашої держави з європейською спільнотою, як і з іншими країнами світу, необхідним є обов'язкове врахування міжнародних стандартів у різних сферах суспільних відносин, у тому числі, й у сфері інтелектуальної власності, що передбачає певні правила поведінки у процесі міжнародної торгівлі, захисту прав та інтересів авторів і власників охоронних документів тощо. Співпраця та торгівля нашої країни з європейськими економічними структурами у правовому аспекті сприяла приєднанню практично до більшості універсальних міжнародних конвенцій і договорів у сфері охорони інтелектуальної власності. Втім, в Україні сьогодні залишається низка питань щодо приєднання та виконання ряду міжнародних конвенцій і договорів.

Активізація підприємницької діяльності в Україні в контексті розвитку ринкових відносин, розширення сфери та обсягів матеріального виробництва, зміни в соціально-економічному устрої держави зумовили запровадження ринкових механізмів у економіці країни. Їх проявом стало посилення конкурентної боротьби між суб'єктами господарювання, які функціонують в різних галузях промисловості. Під впливом зазначених факторів за останні роки стрімко зросла роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Цей важливий інститут права інтелектуальної власності складають торговельні марки, географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування.

Останнім часом законодавство України у сфері інтелектуальної власності значно покращилося. Норми Цивільного кодексу України уніфіковані з відповідними нормами міжнародних договорів та конвенцій і захищають абсолютні майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності, об'єднують різні інститути права на результати творчої діяльності. Однак, реалізація міжнародних зобов'язань України вимагає розробки нових законодавчих актів, оскільки правове забезпечення інтелектуальної власності неминуче відстане від вирішення нових проблем, які постійно висуває економічна кооперація, співпраця та цивілізовані стосунки між державами.

Забезпечення ефективного комплексного правового регулювання інтелектуальної власності відповідно до європейських вимог потребує часу, а також більш глибокого ос-

мислення важливості значення охорони інтелектуальної власності, концептуально нового ставлення до об'єктів інтелектуальної власності, що мають чітку торговельну спрямованість. Існує чимало питань, які потребують підвищеної уваги, однак у даній статті охарактеризуємо тільки ті правові проблеми інтелектуальної власності, що мають бути найбільш близькими до законодавства Європейського Союзу якнайскоріше.

Перш за все, доцільно проаналізувати проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань. Економічна криза, яка торкнулась практично всіх країн світу, посилює зростання конкурентної боротьби підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, посилює важливість і сутність ідентифікації учасників економічного обороту. Традиційна зацікавленість суб'єктів господарювання у формуванні позитивного відношення до себе, завоювання визнання на ринку, є зрозумілою та природною. Однак, це можливо лише тоді, коли споживачі й інші виробники зможуть правильно та об'єктивно ідентифікувати самого суб'єкта господарювання і його діяльність. Комерційне (фірмове) найменування, поряд з торговельною маркою, є важливим елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами. Правильно підібране комерційне найменування приваблює покупців, сприяє збільшенню об'ємів продажу та розвитку виробництва.

Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р. закріплено принцип охорони комерційних найменувань у країнах-членах, однак у ній відсутнє саме визначення або дефініція комерційного найменування. Відсутній також і механізм надання правової охорони фірмового найменування. Хоча вказується лише на передачу цих питань до компетенції національних законодавств. Зазначена Конвенція вимагає охорони фірмового найменування в усіх країнах Союзу без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку. А іншою міжнародною регіональною угодою, яка встановлює правовий режим комерційного (фірмового) найменування – Картахенською угодою 1993 р. – визначено, що комерційне найменування – це будь-яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад. Закріплено також і положення про те, що підприємство може мати більш як одне комерційне найменування, яке може складатися з корпоративного зазначення підприємства чи закладу, його ділової назви чи іншого зазначення, внесеного до реєстру торговців чи торговельних підприємств. Також слід підкреслити, що значну увагу питанням правового регулювання комерційних найменувань приділяє Всесвітня організація інтелектуальної власності.

В Україні правове регулювання суспільних відносин щодо використання комерційних (фірмових) найменувань на сьогодні залишається остаточно не вирішеним через певну новизну зазначених відносин та в силу проблем як практичного, так і теоретичного характеру. До таких проблем відносяться безпосередньо визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, суб'єктів прав на нього, питання реєстрації, змісту та порушення прав на комерційне (фірмове) найменування та його захист. Так, чинне українське законодавство не містить визначення комерційного найменування як об'єкта інтелектуальної власності. Стаття 489 Цивільного кодексу України вказує, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу від інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. А Господарський кодекс України, незважаючи на те, що присвячує ряд статей комерційному (фірмовому) найменуванню, також не пропонує його визначення. Поряд із наведеними кодексами, нормативно-правову базу, згідно якої встановлюється правовий режим комерційних найменувань, на сьогодні складають Кримінальний та Митний кодекси України, а також Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Відповідно до положень Цивільного кодексу України право на комерційне найменування виникає з моменту фактичного використання цього найменування та охороняється без особливої реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст. 489). Однак практика показує, що доцільно створити певний порядок реєстрації комерційних найменувань. Це допоможе уникнути появи суб'єктів

підприємницької діяльності з однаковими комерційними найменуваннями, здатними ввести споживача в оману. На нашу думку, є необхідною централізована реєстрація комерційних найменувань. Покласти цю функцію доцільно на Державний департамент інтелектуальної власності при МОН України. Також потрібно створити окремий реєстр комерційних найменувань.

Є доцільним також і прийняття відповідного однойменного закону або комплексного закону, який встановив би правовий режим для трьох об'єктів інтелектуальної власності: торговельної марки, географічного зазначення та комерційного найменування. Досвід європейських країн, де запроваджено подібні закони, підказує, що комплексний закон має більш зручний і практичний характер з точки зору правового регулювання схожих суспільних відносин. Такий Закон повинен передбачити перелік тих умов, за яких найменування не може визнаватися комерційним. Це ті умови, коли позначення не відповідають своєму визначенню, суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі. Або якщо позначення містять скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій без дозволу компетентного органу цих організацій або їх власників, офіційні назви держав та великих міст, повні або скорочені найменування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань.

В законі необхідно встановити, що права на комерційне найменування набуваються внаслідок першого використання цього комерційного найменування без подання заявки на нього чи реєстрації цих прав і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Необхідно також приділити увагу змісту прав на комерційне найменування.

Також необхідно передбачити в зазначеному законі вирішення колізій прав на комерційні найменування та торговельні марки, комерційні найменування та доменні імена, про долю комерційного найменування в разі реорганізації юридичної особи, також немає визначення поняття відомості комерційних найменувань та ін. Так, аналіз судової практики свідчить, що конфлікт між торговельною маркою та комерційним найменуванням найчастіше виникає при застосуванні ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 3 якої встановлює: «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо однорідних товарів і послуг». Поняття відомості комерційного найменування, що вживається в цій статті, ні в законодавстві, ні в юридичній літературі не визначено. У зв'язку з цим, суди стикаються з цілою низкою спірних питань, серед яких питання визначення критеріїв для встановлення факту відомості комерційних найменувань на території України; питання визначення території, на яку буде поширюватися така відомість; питання визначення критеріїв для вирішення, які докази відомості фірмового найменування слід вважати загальноприйнятими та ін.

Надзвичайно важливим залишається питання, яке стосується обмежень порушень прав на комерційне найменування. Це неправомірне чи конфліктне використання комерційного найменування в доменних іменах, у торговельних марках чи комерційних найменуваннях, права на які належать іншим особам. Тому сьогодні є потреба удосконалення правового регулювання комерційних найменувань, як для функціонування окремих підприємств, так і для реалізації добросовісних конкурентних відносин. В умовах міжнародної торгівлі та виробничої кооперації таке удосконалення має здійснюватися через приведення відповідного законодавства до норм Цивільного та Господарського кодексів України, його гармонізації з відповідними нормами законодавства Європейського Союзу, удосконалення законодавства в сфері комерційних найменувань з метою врахування міжнародного та національного досвіду його застосування на практиці.

По друге, надзвичайно важливим комерційним позначенням і об'єктом права інтелектуальної власності, яке потребує удосконалення правового регулювання, є географічне зазначення. Дефініція географічного зазначення міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Однак це визначення не відповідає дефініції, яка міститься у ст. 22.1 Угоди ТРІПС. З точки зору широти науко-

вого дослідження розглянемо більш детально наведені визначення. Так, визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення, що надане у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Стосовно ступеня зазначеної невідповідності слід відмітити, що відповідно до зазначеного закону географічним зазначенням може бути лише назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару. Так, ст. 22.1 Угоди ТРІПС закріплює вимогу, відповідно до якої якість, репутація або інші характеристики товару повинні значною мірою бути пов'язаними з його географічним походженням. А відповідно до визначення Закону України певні якості, репутація або інші характеристики товару мають бути в основному зумовлені місцем походження товару. Також, відповідно до визначення ст. 22.1 Угоди ТРІПС географічне зазначення може використовуватися не лише в назві товару, а українське визначення закріплює обов'язкову умову (ст. 7 Закону). Можна стверджувати, що визначення географічного зазначення в статті 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення Закону України. Тому, відповідно до вимоги гармонізації законодавства до Закону необхідно внести відповідні зміни, які полягатимуть в тому, що географічним зазначенням повинні визнаватися не лише назви географічних місць, а й будь-які позначення, які вказують на певне географічне місце походження товару. Також, визначення Закону України не відповідає визначенню Угоди ТРІПС у тому аспекті, що за Угодою властивості надається альтернатива: репутація або властивості мають бути зумовлені географічним місцем походження товару. У визначенні за Законом України така альтернатива відсутня.

Статтею 22.3 Угоди ТРІПС передбачена можливість відмови в реєстрації товарного знаку або така реєстрація має бути анульована, якщо товарний знак містить або складається з географічного зазначення та використовується щодо товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання географічного зазначення у товарному знаку для таких товарів на території певної країни вводить в оману споживачів щодо дійсного місця походження товару. Так, ст. 6.2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» закріплює підстави для відмови у наданні охорони товарним знакам. Правова охорона не може бути надана таким знакам, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів та послуг, а також вказують місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Правова охорона не надається таким знакам, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до ст. 6.3 цього Закону не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право використовувати такі найменування. У наведеній статті прямо не йдеться про товарні знаки, які містять географічні зазначення, але ця стаття не дозволяє реєстрацію товарних знаків, що вводять споживачів в оману щодо товару. Однак, стаття використовує термін «найменування місця походження товарів», що не є коректним з моменту введення в силу Цивільного Кодексу України. Даний термін необхідно змінити на термін «географічне зазначення». Отже, в принципі, можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають положенням ст. 22.3 Угоди ТРІПС.

Правова охорона, що надається географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв відповідно до ст. 23 Угоди ТРІПС, вимагає відповідності більш високим стандартам зазначеної Угоди. В контексті цього можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають вимогам ст. 23 Угоди ТРІПС. Різниця полягає в тому, що така охорона надається географічним зазначенням усіх товарів, а не лише географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв. Спеціальна охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв передбачається також у ст. 7 Угоди про засоби щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень. Відповідно до наведеної Угоди правовий захист надається з метою попередження використання географічних зазначень, що ідентифікують територіальне походження вин та спиртних напоїв, для цих видів напоїв, які в дійсності не походять із вказаного в географічному зазначенні місця, у тому числі й у випадках, коли такі географічні зазна-

чення використовуються в перекладі або супроводжуються зазначенням справжнього місця походження, або такими поясненнями, як «вид», «тип», «стиль», «імітація» і т.п. Зазначені положення відповідають положенню ст. 23 Угоди ТРІПС, тому положення щодо посиленої охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв містяться в національному законодавстві України з різницею, що така охорона надається зазначенням для усіх товарів, не лише для вин. Так, за ст.23 (3) Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» порушенням прав власника свідоцтва на право використання географічного зазначення вважається використання зареєстрованого географічного зазначення для позначення товару, який не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця. Навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка» і т.д.

Українське законодавство не має аналогів положень ст. 23.2 Угоди ТРІПС, якою забороняється реєстрація товарних знаків, що містять географічні зазначення, для вин та спиртних напоїв, якщо така вина та спиртні напої не походять із географічної місцевості, на яку вказують географічні зазначення, включені в товарний знак. Ця стаття не вимагає, щоб використання товарних знаків, що містять географічні зазначення, вводило б в оману споживачів щодо дійсного місця походження вин та спиртних напоїв. Положення ст. 6.2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть застосовуватися в цьому випадку, оскільки ними передбачається введення споживачів в оману. Отже, українське законодавство потребує внесення відповідних змін.

Охорона товарних знаків, які містять географічні зазначення та виникли раніше, ніж відповідне географічне зазначення набуло охорони у країні його походження, передбачена ст. 24.5 Угоди ТРІПС. Виникнення прав на товарний знак законним шляхом до вступу в силу положень Угоди ТРІПС на території відповідної країни, забезпечує те, що правова охорона географічних зазначень відповідно до Угоди ТРІПС не повинна порушувати права на такий товарний знак. А відповідно до ст. 14.7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» реєстрація нового географічного зазначення являється підставою для анулювання реєстрації зареєстрованого раніше товарного знака, який містить географічне зазначення, якщо власник такого товарного знака не являється особою, яка має право на використання відповідного географічного зазначення.

Викладене вище дає можливість стверджувати, що українське законодавство надає пріоритет правам на географічне зазначення над правами на товарний знак, який містить, або являється схожим на географічне зазначення, навіть якщо право на такий товарний знак було набуто законним шляхом до надання охорони відповідному географічному зазначенню. Даний підхід повністю відповідає традиційним міжнародним стандартам, але суперечить положенням ст. 24.5 Угоди ТРІПС. Тому, на наше переконання, до українського законодавства мають бути внесені певні відповідні зміни. Це дозволить продовжувати використовувати товарний знак, який містить або являється схожим на географічне зазначення, та право на який було набуто законним шляхом до надання охорони відповідному географічному зазначенню, навіть якщо власник товарного знаку не має права використовувати зареєстроване географічне зазначення.

Незважаючи на те, що досягнуто істотних змін у процесі гармонізації українського законодавства з питань охорони прав інтелектуальної власності до вимог Угоди ТРІПС, цей процес ще не завершився. Прийняття нового Цивільного Кодексу України вимагає внести необхідні зміни в спеціальне законодавство щодо правової охорони географічних зазначень. Положення нового Цивільного Кодексу України щодо правової охорони географічних зазначень відповідають положенням щодо географічних зазначень, які містяться в Угоді ТРІПС. Це важливо, враховуючи курс України на вступ до Світової Організації Торгівлі. Однак слід внести деякі зміни до законодавства України з метою приведення його у відповідність до вимог Угоди ТРІПС. Перш за все, йдеться про зміну визначення терміна «географічне зазначення», яке міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», оскільки воно є більш вузьким, ніж визначення, що надається у ст. 22.1 Угоди ТРІПС, відповідно до якого географічним за-

значенням може бути будь-яке позначення, яке вказує на певну місцевість як на місце походження товару, а не лише назва географічного місця. Нове визначення терміна «географічне зазначення» має включати крім географічних назв інші зазначення, що вказують на місце походження товару та надавати альтернативу: або репутація, або властивості товару мають бути зумовлені географічним середовищем місця його походження. Також, необхідно внести зміни в законодавство про охорону товарних знаків з метою подолання переваги географічних зазначень над товарними знаками. Необхідно забезпечити право власника товарного знака, який містить або складається із географічного зазначення, продовжувати використовувати такий знак, навіть якщо таке географічне зазначення було зареєстроване.

Враховуючи все викладене вище, слід зробити висновок про нагальну потребу подальшого вдосконалення законодавства, спрямованого на створення сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності, розвитку цивілізованого ринку цих об'єктів. Державне сприяння охороні інтелектуальної власності вимагає запровадження організаційно-правових заходів. Для їх здійснення необхідно об'єднати зусилля різних органів державної влади, недержавних установ та громадських організацій, визначити подальші шляхи розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Економічне відродження нашої країни, орієнтація на розвиток ринкових відносин, прагнення ввійти повноправним членом до світового співтовариства потребують чітко визначених перспектив розвитку та удосконалення суспільних відносин у цій важливій сфері.

<sup>1</sup> Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андричук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю.С. Шемчушенка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

<sup>2</sup> Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю. С. Шемчушенка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

<sup>4</sup> Кожарська І.Ю. Деякі аспекти охорони прав на знаки для товарів та послуг в ЄС та законодавство України у цій сфері. <http://kojarskiy.com.ua/index.php?q=node/20>.

<sup>5</sup> Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002.

<sup>6</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 652–653.

<sup>7</sup> Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – С. 213–214.

<sup>8</sup> Директива ЄС № 89/104 по гармонізації національних законодавств про товарні знаки, Офіційний бюлетень №L040 11.02.89.

### Резюме

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования торговых марок географических обозначений и коммерческих (фирменных) наименований в современном законодательстве Украины, а также их гармонизация с законодательством Европейского Союза. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования отечественного законодательства, направленного на создание благоприятных условий для создания объектов интеллектуальной собственности и развития их цивилизованного рынка.

### Summary

The article reflects modern problems of trade marks legal regulation, particularly for geographical names and commercial official names in the effective legislation of Ukraine, as well as issues of it's harmonization with the EU legislation. Author has stressed the necessity of further improvement of the effective legislative base provisions, with the purpose to create favorable conditions for effective protection of intellectual property and developing civilized market economy.

Отримано 28.09.2009

## ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

---

**Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ**

*Юрій Ладиславович Бошицький, професор, керівник сектора права інтелектуальної власності, ректор Київського університету права НАН України*

### ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Правова охорона широкого кола об'єктів інтелектуальної власності в умовах глобалізації та поглиблення міжнародної торгівлі не може розцінюватися як внутрішня справа лише однієї країни. В контексті економічного, політичного, культурного чи будь-якого іншого цивілізованого співіснування нашої держави з європейською спільнотою, як і з іншими країнами світу, необхідним є обов'язкове врахування міжнародних стандартів у різних сферах суспільних відносин, у тому числі, й у сфері інтелектуальної власності, що передбачає певні правила поведінки у процесі міжнародної торгівлі, захисту прав та інтересів авторів і власників охоронних документів тощо. Співпраця та торгівля нашої країни з європейськими економічними структурами у правовому аспекті сприяла приєднанню практично до більшості універсальних міжнародних конвенцій і договорів у сфері охорони інтелектуальної власності. Втім, в Україні сьогодні залишається низка питань щодо приєднання та виконання ряду міжнародних конвенцій і договорів.

Активізація підприємницької діяльності в Україні в контексті розвитку ринкових відносин, розширення сфери та обсягів матеріального виробництва, зміни в соціально-економічному устрої держави зумовили запровадження ринкових механізмів у економіці країни. Їх проявом стало посилення конкурентної боротьби між суб'єктами господарювання, які функціонують в різних галузях промисловості. Під впливом зазначених факторів за останні роки стрімко зросла роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Цей важливий інститут права інтелектуальної власності складають торговельні марки, географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування.

Останнім часом законодавство України у сфері інтелектуальної власності значно покращилося. Норми Цивільного кодексу України уніфіковані з відповідними нормами міжнародних договорів та конвенцій і захищають абсолютні майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності, об'єднують різні інститути права на результати творчої діяльності. Однак, реалізація міжнародних зобов'язань України вимагає розробки нових законодавчих актів, оскільки правове забезпечення інтелектуальної власності неминуче відстане від вирішення нових проблем, які постійно висуває економічна кооперація, співпраця та цивілізовані стосунки між державами.

Забезпечення ефективного комплексного правового регулювання інтелектуальної власності відповідно до європейських вимог потребує часу, а також більш глибокого ос-

мислення важливості значення охорони інтелектуальної власності, концептуально нового ставлення до об'єктів інтелектуальної власності, що мають чітку торговельну спрямованість. Існує чимало питань, які потребують підвищеної уваги, однак у даній статті охарактеризуємо тільки ті правові проблеми інтелектуальної власності, що мають бути найбільш близькими до законодавства Європейського Союзу якнайскоріше.

Перш за все, доцільно проаналізувати проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань. Економічна криза, яка торкнулась практично всіх країн світу, посилює зростання конкурентної боротьби підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, посилює важливість і сутність ідентифікації учасників економічного обороту. Традиційна зацікавленість суб'єктів господарювання у формуванні позитивного відношення до себе, завоювання визнання на ринку, є зрозумілою та природною. Однак, це можливо лише тоді, коли споживачі й інші виробники зможуть правильно та об'єктивно ідентифікувати самого суб'єкта господарювання і його діяльність. Комерційне (фірмове) найменування, поряд з торговельною маркою, є важливим елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами. Правильно підібране комерційне найменування приваблює покупців, сприяє збільшенню об'ємів продажу та розвитку виробництва.

Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р. закріплено принцип охорони комерційних найменувань у країнах-членах, однак у ній відсутнє саме визначення або дефініція комерційного найменування. Відсутній також і механізм надання правової охорони фірмового найменування. Хоча вказується лише на передачу цих питань до компетенції національних законодавств. Зазначена Конвенція вимагає охорони фірмового найменування в усіх країнах Союзу без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку. А іншою міжнародною регіональною угодою, яка встановлює правовий режим комерційного (фірмового) найменування – Картагенською угодою 1993 р. – визначено, що комерційне найменування – це будь-яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад. Закріплено також і положення про те, що підприємство може мати більш як одне комерційне найменування, яке може складатися з корпоративного зазначення підприємства чи закладу, його ділової назви чи іншого зазначення, внесеного до реєстру торговців чи торговельних підприємств. Також слід підкреслити, що значну увагу питанням правового регулювання комерційних найменувань приділяє Всесвітня організація інтелектуальної власності.

В Україні правове регулювання суспільних відносин щодо використання комерційних (фірмових) найменувань на сьогодні залишається остаточно не вирішеним через певну новизну зазначених відносин та в силу проблем як практичного, так і теоретичного характеру. До таких проблем відносяться безпосередньо визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, суб'єктів прав на нього, питання реєстрації, змісту та порушення прав на комерційне (фірмове) найменування та його захист. Так, чинне українське законодавство не містить визначення комерційного найменування як об'єкта інтелектуальної власності. Стаття 489 Цивільного кодексу України вказує, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу від інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. А Господарський кодекс України, незважаючи на те, що присвячує ряд статей комерційному (фірмовому) найменуванню, також не пропонує його визначення. Поряд із наведеними кодексами, нормативно-правову базу, згідно якої встановлюється правовий режим комерційних найменувань, на сьогодні складають Кримінальний та Митний кодекси України, а також Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Відповідно до положень Цивільного кодексу України право на комерційне найменування виникає з моменту фактичного використання цього найменування та охороняється без особливої реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст. 489). Однак практика показує, що доцільно створити певний порядок реєстрації комерційних найменувань. Це допоможе уникнути появи суб'єктів

підприємницької діяльності з однаковими комерційними найменуваннями, здатними ввести споживача в оману. На нашу думку, є необхідною централізована реєстрація комерційних найменувань. Покласти цю функцію доцільно на Державний департамент інтелектуальної власності при МОН України. Також потрібно створити окремий реєстр комерційних найменувань.

Є доцільним також і прийняття відповідного однойменного закону або комплексного закону, який встановив би правовий режим для трьох об'єктів інтелектуальної власності: торговельної марки, географічного зазначення та комерційного найменування. Досвід європейських країн, де запроваджено подібні закони, підказує, що комплексний закон має більш зручний і практичний характер з точки зору правового регулювання схожих суспільних відносин. Такий Закон повинен передбачити перелік тих умов, за яких найменування не може визнаватися комерційним. Це ті умови, коли позначення не відповідають своєму визначенню, суперечать публічному порядку, принципам гуманності й моралі. Або якщо позначення містять скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій без дозволу компетентного органу цих організацій або їх власників, офіційні назви держав та великих міст, повні або скорочені найменування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань.

В законі необхідно встановити, що права на комерційне найменування набуваються внаслідок першого використання цього комерційного найменування без подання заявки на нього чи реєстрації цих прав і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Необхідно також приділити увагу змісту прав на комерційне найменування.

Також необхідно передбачити в зазначеному законі вирішення колізій прав на комерційні найменування та торговельні марки, комерційні найменування та доменні імена, про долю комерційного найменування в разі реорганізації юридичної особи, також немає визначення поняття відомості комерційних найменувань та ін. Так, аналіз судової практики свідчить, що конфлікт між торговельною маркою та комерційним найменуванням найчастіше виникає при застосуванні ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 3 якої встановлює: «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо однорідних товарів і послуг». Поняття відомості комерційного найменування, що вживається в цій статті, ні в законодавстві, ні в юридичній літературі не визначено. У зв'язку з цим, суди стикаються з цілою низкою спірних питань, серед яких питання визначення критеріїв для встановлення факту відомості комерційних найменувань на території України; питання визначення території, на яку буде поширюватися така відомість; питання визначення критеріїв для вирішення, які докази відомості фірмового найменування слід вважати загальноприйнятими та ін.

Надзвичайно важливим залишається питання, яке стосується обмежень порушень прав на комерційне найменування. Це неправомірне чи конфліктне використання комерційного найменування в доменних іменах, у торговельних марках чи комерційних найменуваннях, права на які належать іншим особам. Тому сьогодні є потреба удосконалення правового регулювання комерційних найменувань, як для функціонування окремих підприємств, так і для реалізації добросовісних конкурентних відносин. В умовах міжнародної торгівлі та виробничої кооперації таке удосконалення має здійснюватися через приведення відповідного законодавства до норм Цивільного та Господарського кодексів України, його гармонізації з відповідними нормами законодавства Європейського Союзу, удосконалення законодавства в сфері комерційних найменувань з метою врахування міжнародного та національного досвіду його застосування на практиці.

По друге, надзвичайно важливим комерційним позначенням і об'єктом права інтелектуальної власності, яке потребує удосконалення правового регулювання, є географічне зазначення. Дефініція географічного зазначення міститься у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Однак це визначення не відповідає дефініції, яка міститься у ст. 22.1 Угоди ТРІПС. З точки зору широти науко-

вого дослідження розглянемо більш детально наведені визначення. Так, визначення географічного зазначення в ст. 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення, що надане у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Стосовно ступеня зазначеної невідповідності слід відмітити, що відповідно до зазначеного закону географічним зазначенням може бути лише назва географічного місця, яка вживається як позначення в назві товару. Так, ст. 22.1 Угоди ТРІПС закріплює вимогу, відповідно до якої якість, репутація або інші характеристики товару повинні значною мірою бути пов'язаними з його географічним походженням. А відповідно до визначення Закону України певні якості, репутація або інші характеристики товару мають бути в основному зумовлені місцем походження товару. Також, відповідно до визначення ст. 22.1 Угоди ТРІПС географічне зазначення може використовуватися не лише в назві товару, а українське визначення закріплює обов'язкову умову (ст. 7 Закону). Можна стверджувати, що визначення географічного зазначення в статті 22.1 Угоди ТРІПС є більш широким, ніж визначення Закону України. Тому, відповідно до вимоги гармонізації законодавства до Закону необхідно внести відповідні зміни, які полягатимуть в тому, що географічним зазначенням повинні визнаватися не лише назви географічних місць, а й будь-які позначення, які вказують на певне географічне місце походження товару. Також, визначення Закону України не відповідає визначенню Угоди ТРІПС у тому аспекті, що за Угодою властивості надається альтернатива: репутація або властивості мають бути зумовлені географічним місцем походження товару. У визначенні за Законом України така альтернатива відсутня.

Статтею 22.3 Угоди ТРІПС передбачена можливість відмови в реєстрації товарного знаку або така реєстрація має бути анульована, якщо товарний знак містить або складається з географічного зазначення та використовується щодо товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання географічного зазначення у товарному знаку для таких товарів на території певної країни вводить в оману споживачів щодо дійсного місця походження товару. Так, ст. 6.2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» закріплює підстави для відмови у наданні охорони товарним знакам. Правова охорона не може бути надана таким знакам, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів та послуг, а також вказують місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Правова охорона не надається таким знакам, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до ст. 6.3 цього Закону не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право використовувати такі найменування. У наведеній статті прямо не йдеться про товарні знаки, які містять географічні зазначення, але ця стаття не дозволяє реєстрацію товарних знаків, що вводять споживачів в оману щодо товару. Однак, стаття використовує термін «найменування місця походження товарів», що не є коректним з моменту введення в силу Цивільного Кодексу України. Даний термін необхідно змінити на термін «географічне зазначення». Отже, в принципі, можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають положенням ст. 22.3 Угоди ТРІПС.

Правова охорона, що надається географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв відповідно до ст. 23 Угоди ТРІПС, вимагає відповідності більш високим стандартам зазначеної Угоди. В контексті цього можна стверджувати, що положення українського законодавства відповідають вимогам ст. 23 Угоди ТРІПС. Різниця полягає в тому, що така охорона надається географічним зазначенням усіх товарів, а не лише географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв. Спеціальна охорона географічних зазначень для вин та спиртних напоїв передбачається також у ст. 7 Угоди про засоби щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень. Відповідно до наведеної Угоди правовий захист надається з метою попередження використання географічних зазначень, що ідентифікують територіальне походження вин та спиртних напоїв, для цих видів напоїв, які в дійсності не походять із вказаного в географічному зазначенні місця, у тому числі й у випадках, коли такі географічні зазна-

## ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

---

**Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ**

*Юрій Ладиславович Бошицький, професор, керівник сектора права інтелектуальної власності, ректор Київського університету права НАН України*

### ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Правова охорона широкого кола об'єктів інтелектуальної власності в умовах глобалізації та поглиблення міжнародної торгівлі не може розцінюватися як внутрішня справа лише однієї країни. В контексті економічного, політичного, культурного чи будь-якого іншого цивілізованого співіснування нашої держави з європейською спільнотою, як і з іншими країнами світу, необхідним є обов'язкове врахування міжнародних стандартів у різних сферах суспільних відносин, у тому числі, й у сфері інтелектуальної власності, що передбачає певні правила поведінки у процесі міжнародної торгівлі, захисту прав та інтересів авторів і власників охоронних документів тощо. Співпраця та торгівля нашої країни з європейськими економічними структурами у правовому аспекті сприяла приєднанню практично до більшості універсальних міжнародних конвенцій і договорів у сфері охорони інтелектуальної власності. Втім, в Україні сьогодні залишається низка питань щодо приєднання та виконання ряду міжнародних конвенцій і договорів.

Активізація підприємницької діяльності в Україні в контексті розвитку ринкових відносин, розширення сфери та обсягів матеріального виробництва, зміни в соціально-економічному устрої держави зумовили запровадження ринкових механізмів у економіці країни. Їх проявом стало посилення конкурентної боротьби між суб'єктами господарювання, які функціонують в різних галузях промисловості. Під впливом зазначених факторів за останні роки стрімко зросла роль спеціальних ідентифікуючих позначень, які використовуються виробниками для індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності – засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Цей важливий інститут права інтелектуальної власності складають торговельні марки, географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування.

Останнім часом законодавство України у сфері інтелектуальної власності значно покращилося. Норми Цивільного кодексу України уніфіковані з відповідними нормами міжнародних договорів та конвенцій і захищають абсолютні майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності, об'єднують різні інститути права на результати творчої діяльності. Однак, реалізація міжнародних зобов'язань України вимагає розробки нових законодавчих актів, оскільки правове забезпечення інтелектуальної власності неминуче відстане від вирішення нових проблем, які постійно висуває економічна кооперація, співпраця та цивілізовані стосунки між державами.

Забезпечення ефективного комплексного правового регулювання інтелектуальної власності відповідно до європейських вимог потребує часу, а також більш глибокого ос-

мислення важливості значення охорони інтелектуальної власності, концептуально нового ставлення до об'єктів інтелектуальної власності, що мають чітку торговельну спрямованість. Існує чимало питань, які потребують підвищеної уваги, однак у даній статті охарактеризуємо тільки ті правові проблеми інтелектуальної власності, що мають бути найбільш близькими до законодавства Європейського Союзу якнайскоріше.

Перш за все, доцільно проаналізувати проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань. Економічна криза, яка торкнулась практично всіх країн світу, посилює зростання конкурентної боротьби підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, посилює важливість і сутність ідентифікації учасників економічного обороту. Традиційна зацікавленість суб'єктів господарювання у формуванні позитивного відношення до себе, завоювання визнання на ринку, є зрозумілою та природною. Однак, це можливо лише тоді, коли споживачі й інші виробники зможуть правильно та об'єктивно ідентифікувати самого суб'єкта господарювання і його діяльність. Комерційне (фірмове) найменування, поряд з торговельною маркою, є важливим елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами. Правильно підібране комерційне найменування приваблює покупців, сприяє збільшенню об'ємів продажу та розвитку виробництва.

Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р. закріплено принцип охорони комерційних найменувань у країнах-членах, однак у ній відсутнє саме визначення або дефініція комерційного найменування. Відсутній також і механізм надання правової охорони фірмового найменування. Хоча вказується лише на передачу цих питань до компетенції національних законодавств. Зазначена Конвенція вимагає охорони фірмового найменування в усіх країнах Союзу без обов'язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку. А іншою міжнародною регіональною угодою, яка встановлює правовий режим комерційного (фірмового) найменування – Картагенською угодою 1993 р. – визначено, що комерційне найменування – це будь-яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад. Закріплено також і положення про те, що підприємство може мати більш як одне комерційне найменування, яке може складатися з корпоративного зазначення підприємства чи закладу, його ділової назви чи іншого зазначення, внесеного до реєстру торговців чи торговельних підприємств. Також слід підкреслити, що значну увагу питанням правового регулювання комерційних найменувань приділяє Всесвітня організація інтелектуальної власності.

В Україні правове регулювання суспільних відносин щодо використання комерційних (фірмових) найменувань на сьогодні залишається остаточно не вирішеним через певну новизну зазначених відносин та в силу проблем як практичного, так і теоретичного характеру. До таких проблем відносяться безпосередньо визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, суб'єктів прав на нього, питання реєстрації, змісту та порушення прав на комерційне (фірмове) найменування та його захист. Так, чинне українське законодавство не містить визначення комерційного найменування як об'єкта інтелектуальної власності. Стаття 489 Цивільного кодексу України вказує, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу від інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. А Господарський кодекс України, незважаючи на те, що присвячує ряд статей комерційному (фірмовому) найменуванню, також не пропонує його визначення. Поряд із наведеними кодексами, нормативно-правову базу, згідно якої встановлюється правовий режим комерційних найменувань, на сьогодні складають Кримінальний та Митний кодекси України, а також Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Відповідно до положень Цивільного кодексу України право на комерційне найменування виникає з моменту фактичного використання цього найменування та охороняється без особливої реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст. 489). Однак практика показує, що доцільно створити певний порядок реєстрації комерційних найменувань. Це допоможе уникнути появи суб'єктів