

## ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### HISTORICAL ASPECT OF BECOMING TRADE MARK AS THE OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY

Козерацька О.В.,  
консультант

Центрального районного суду м. Миколаєва

У статті висвітлено історичний аспект становлення інституту торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності в Україні та світі. Досліджено перехід торговельної марки з економічної площини в правову, особливості правового регулювання в різні історичні періоди. Окремо розглянуто історію правової охорони загальновідомих торговельних марок.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, торговельна марка, засоби індивідуалізації, маркування, Паризька конвенція.

В статье отображен исторический аспект становления института торговой марки как объекта интеллектуальной собственности в Украине и в мире. Исследованы переход торговой марки из экономической сферы в правовую, особенности правового регулирования в разные исторические периоды. Отдельно рассмотрена история правовой охраны общеизвестных торговых марок.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, торговая марка, средства индивидуализации, маркировка, Парижская конвенция.

There is the historical aspect of becoming the institute of trade mark as the object of intellectual property in Ukraine and in the world in this article. The transition of trade mark from economic sphere to legal and the features of the legal adjusting are in different historical periods were investigated. Also the history of legal defense of well-known trade marks is examined.

**Key words:** intellectual property, trade mark, facilities of individualization, marking, Paris convention.

Сьогодні економічні відносини з розвитком науково-технічних процесів у сферах виробництва товарів та надання послуг, розширенням меж торговельних зв'язків вийшли на новий рівень, що потребує адекватного й своєчасного правового регулювання. Однак законодавець, на жаль, не завжди встигає за динамікою суспільних відносин, що зумовлює відставання правового регулювання від правової дійсності. Така проблема існує також у сфері правової регламентації об'єктів права інтелектуальної власності, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, зокрема, торговельних марок.

Питання правової охорони торговельних марок зумовлене важливою роллю, яку вони відіграють у сфері торгівлі та бізнесу. Адже торговельні марки сприяють прийняттю рішень споживачами щодо вибору товару або послуги, стимулюють інвестиції, завдяки чому перетворюються на цінний актив підприємств у конкурентній боротьбі. І чим більш відома торговельна марка, тим більш привабливою вона стає для недобросовісних виробників, які намагаються незаконно використати добру репутацію власника марки. У зв'язку із цим торговельна марка потребує особливого режиму правової охорони. Такий режим регламентується національним і міжнародним законодавством, причому правовою основою виступають саме міжнародні норми, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності, національне ж законодавство лише посиляється на неї. На практиці застосування правових норм є досить проблематичним з огляду на те, що в на-

шій державі досвід правової охорони таких об'єктів інтелектуальної власності досить не тривалий. Це й зумовлює актуальність дослідження особливостей процесу становлення правової охорони торговельних марок в Україні.

Дослідженню історії торговельних марок як інституту цивільного права присвячені роботи С.С. Тараненка, Д.О. Братуся, О.В. Хортюка, В.Д. Базилевича, О.Б. Вовк, Ю.Л. Бошицького, О.О. Осіпової та інших науковців. Окремі аспекти правової охорони торговельних марок розглядалися у роботах А.О. Кодинця, О.А. Рассомахіної, М.С. Ковалюк, П.Ф. Немеша, В.М. Крижни, Г.О. Андрощука, А.А. Герц, Т.С. Демченко та інших науковців. Крім того, проблеми правової охорони частково досліджували у своїх працях І.А. Близнець, В.В. Бонтлаб, В.С. Дроб'язко, А.М. Іщенко, П.Б. Мегтс та інші.

Метою розвідки є з'ясування особливостей процесу становлення правової охорони торговельних марок в Україні та в зарубіжних державах, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства у сфері торговельних марок і приведення його основних положень у відповідність до міжнародних норм.

Для досягнення поставленого завдання основна увага приділяється з'ясуванню історичних передумов зростання ролі та значення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності.

В умовах розвитку постіндустріального суспільства, розширення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби, а також зважаючи на рівень

навантаження й вичерпаності економічно значущих ресурсів, особливої актуальності набуває питання ефективного використання інтелектуальної праці та об'єктів інтелектуальної власності. Одним із таких об'єктів є торговельна марка як невід'ємний елемент ринкових відносин, який допомагає вирізнити товари певного виробника серед однорідних виробів і навіть продавати їх за вищою ціною, ніж ціна немаркованого продукції. Це зумовлено тим, що відомі торговельні марки викликають у споживача відповідні асоціації щодо товаровиробника, якості й надійності товару, допомагають зробити вибір. Пояснити подібні властивості торговельних марок можна, якщо звернутися до історичних передумов виникнення такого засобу індивідуалізації.

У науці немає єдиного погляду на становлення й розвиток торговельних марок, оскільки з юридичної точки зору вони отримали правову охорону лише із закріпленням їх у нормативних актах у другій половині XIX ст., а як економічний інструмент зв'язку товару з його виробником виникли ще в стародавні часи.

З історії відомо, що нанесення на вироби певних знаків, символів здійснювали ще ремісники й майстри Стародавньої Індії та Китаю, Ассирії та Вавилону, Стародавнього Риму й Греції. Клейма та тавро різного роду можна вважати попередниками торговельних марок, хоча вони часто використовувались для засвідчення належності майна певному власнику або авторства творця виробу. Однак із розвитком ремесла й виготовленням товарів на продаж актуальним стало вирізнення їх серед подібних. З розвитком торгівлі між виробником і покупцем з'являється посередник – купець, який розповсюджує товари на досить значні території. Таким чином, клеймо почало виконувати функцію, притаманну сучасним торговельним маркам, – індивідуалізуючу.

Розвиток засобів індивідуалізації активізувався в період середньовіччя, в епоху, коли ремесло й торгівля зосередились у купецьких гільдіях і ремісничих цехах. А.О. Кодинець стверджує: «У цей період маркування товарів регулювалося в основному правилами цехової регламентації. Тавро мало на меті вказувати на належність виробника до цехової організації ремісників і тим самим засвідчувати, що зазначений виготовлювач має право на виробництво й продаж цього виробу. Зображення, нанесене на товар, слугувало одночасно свідченням того, що він виготовлений ремісником із дотриманням встановлених правил та пройшов контроль цехової корпорації» [1, с. 131]. Такий режим маркування змушував підтримувати відповідний рівень якості виробів і репутацію цеху. Так, в Англії в 1266 р. парламент прийняв акт, яким зобов'язував пекарів маркувати виготовлений ними хліб, і якщо випечений хліб не мав достатньої ваги, то було відомо, хто в цьому винен [2].

Позацехові ремісники взагалі будь-як обмежувались у діяльності. Вони могли виготовляти продукцію на власний розсуд лише у випадку отримання так званого «привілею» від королівської влади – дозволу виготовляти певний вид продукції в межах певної території. При цьому вони могли позначати

свій товар індивідуальним знаком, якому притаманні особливі риси сучасних торговельних марок, а саме: приватноправовий характер, добровільність та індивідуальність маркування, використання марки в процесі масового виробництва товарів із метою їх відмежування від однорідної продукції конкурентів.

Щодо Русі, то тут перші спроби нормативного регулювання торговельних марок сягають 1667 р., коли було прийнято Новоторговий устав, у якому встановлювалися правила внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зобов'язання ставити «на товарах клейма, печатки, всякі різні відзнаки» для відмежування російських товарів від іноземних. Крім цього, клеймо свідчило також про сплату мита. У 1774 р. було прийнято Статут про промисловість, який передбачав обов'язкове клеймування всіх російських товарів особливими фабричними або заводськими знаками [3, с. 24].

У XVIII ст. бурхливий розвиток промисловості й технічних засобів виробництва зумовив масове виготовлення однорідних товарів, їх експортування далеко за межі країни-виробника. Потреба виокремити свій товар, привернути до нього увагу споживачів в умовах зростаючої конкуренції стала нагальною. Тому й використання торговельних марок набувало значних обсягів. Висока якість продукції певних торговельних марок допомогла їм здобути популярність на ринку, проте одночасно призвела до бажання недобросовісних виробників використовувати чужий знак. Зростання попиту на певні товари зумовило поширення підробок. Тому виникла необхідність у встановленні відповідальності за використання чужої торговельної марки. На думку А.О. Кодинця [1, с. 132], її передумовою стало закріплення за товаровиробниками права на позначення виготовленої продукції оригінальними символічними знаками та встановлення системи покарань за їх незаконне використання. За цих умов торговельна марка набула правового значення та перейшла з економічної категорії (позначення, застосоване для індивідуалізації продукції) у юридичну площину (об'єкт правової охорони).

У XIX ст. в багатьох зарубіжних країнах з'явилися законодавчі акти, які регламентували систему правової охорони торговельних марок. У Франції такий закон було прийнято в 1857 р., у Великобританії – у 1883 р., у Німеччині – у 1884 р., у США – у 1881 р. [1, с. 132; 4, с. 326].

Найважливішою подією в історії розвитку торговельних марок, на нашу думку, стало підписання провідними країнами Європи Паризької конвенції про охорону промислової власності в 1883 р. [5], яка стала першим документом міжнародного масштабу в регулюванні й захисті промислової власності, зокрема й торговельних марок. Ще одним важливим фактом стало підписання в 1891 р. Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [6]. Ці нормативно-правові акти стали ключовими в правовому полі регулювання реєстрації та використання торговельних марок. Вони залишаються такими до сьогодні, незважаючи на їх недоліки, одним із яких

є, зокрема, відсутність визначення торговельної марки, адже її правовий режим регламентується через перелік об'єктів, які не можуть бути використані як торговельна марка. Подібні прогалини містить законодавство багатьох країн.

Щодо Росії, то в 1830 р. тут було прийнято перший закон про товарні знаки, який мав назву «О товарных клеймах», а в 1896 р. було прийнято новий, більш удосконалений порівняно з попереднім, закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», який діяв до Жовтневої революції. Цей закон містив визначення товарного знака, суть якого збереглась донині: «Всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев» [4, с. 326].

Правове регулювання охорони торговельних марок здійснювалося також у період радянської влади. У 1922 р. було прийнято декрет «Про товарні знаки» [7], який встановлював обов'язкову реєстрацію товарних знаків торгових і промислових підприємств Комітетом у справах винаходів.

У 1936 р. Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів СРСР прийняли Постанову «Про промислові марки і товарні знаки» [8], де містилися докладні правила позначення промислової продукції, обов'язкові для підприємств. Також цією постановою було вперше запропоновано термін «торговельна марка», який могли використовувати торгові підприємства, які реалізовували продукцію, виготовлену за їх спеціальним замовленням. Проте слід зауважити, що в період 1936–1940 рр. реєстрацію торгових марок було децентралізовано: їх реєстрували всі народні комісаріати. Згодом вона здійснювалася Народним комісаріатом торгівлі СРСР, а з 1959 р. – Державним комітетом у справах винаходів і відкриттів [9, с. 18].

У 1965 р. СРСР ратифікував Паризьку конвенцію та Мадридську угоду. Велику кількість нововведень у системі охорони торгових марок мали закріпити норми закону СРСР від 03.06.1991 р. «Про товарні знаки і знаки обслуговування», однак розпад Радянського Союзу виключив можливість набрання цим актом законної сили [2].

Щодо України, то першим національним законодавчим актом, який регулював торговельні марки, стало Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізатор-

ських пропозицій в Україні [10], затверджене Указом Президента в 1992 р. У 1993 р. було прийнято Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [11]. Однак ключовим моментом у розвитку правового регулювання торговельних марок стало прийняття в 2003 р. Цивільного кодексу України [12]. Із цього часу почався новітній етап розвитку торговельних марок в Україні.

Якщо звернутися до історичних етапів правової охорони загальновідомих торговельних марок як специфічних позначень, що потребують особливого захисту, то їх охорона стала можливою після внесення в 1925 р. до Паризької конвенції про охорону промислової власності ст. 6 bis, норми якої зобов'язали країн-учасниць відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію та забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, а також може бути сплутаним зі знаком, який за визначенням компетентного органу країни застосування вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Паризької конвенції та використовується для ідентичних чи подібних продуктів [5]. Із цього моменту в національні законодавства почали вносити доповнення про охорону загальновідомих торговельних марок із посиланням на ст. 6 bis Паризької конвенції. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було оновлено відповідною нормою лише в 2003 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» [13].

Отже, можна дійти висновків, що прототип торговельної марки історично склався в економічній площині розвитку людства ще в стародавні часи спочатку як знак приналежності, засвідчення права власності, а в часи середніх віків трансформувався в невід'ємний атрибут виробництва товарів. Як правова категорія торговельна марка постає в ХІХ ст., коли отримує правову охорону в законодавчих актах країн Європи. Поступове зростання ролі та значення торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності було зумовлене економічними передумовами й рівнем розвитку ринкових відносин, які вимагали перетворення її на ефективний засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту. Торговельна марка стає повноцінним об'єктом права інтелектуальної власності, який потребує правової охорони.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кодинець А.О. Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг / А.О. Кодинець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». – 2007. – № 74–76. – С. 129–133.
2. Тараненко С.С. Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка / С.С. Тараненко // Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://intellect21.cdu.edu.ua>.
3. Братусь Д. Общеизвестный товарный знак. К истории вопроса / Д. Братусь // Юрист. – 2010. – № 9. – С. 28–33.
4. Близнац І.А. Право інтелектуальної власності : [учебник] / [І.А. Близнац, Э.П. Гаврилов и др. ] ; под ред. І.А. Близнаца. – М. : Проспект, 2011. – 960 с.
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.
6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.

7. Про товарні знаки : Декрет РНК від 10.11.1922 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.consultant.ru>.
8. Про промислові марки і товарні знаки : Постанова ЦВК і РНК СРСР від 07.03.1936 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.consultant.ru>.
9. Герц А.А. Порівняльне право про торговельні марки : [навч.-метод. посібник] / А.А. Герц. – Х. : Міленіум, 2010. – 112 с.
10. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні : Указ Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.
11. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.
12. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21.03.2012 р. – К. : Паливода А.В., 2012. – 380 с.
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності : Закон України від 22.05.2003 р. № 850-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>.