

УДК 347.772

*О.О. Осіпова, асистент кафедри цивільно – правових дисциплін та банківського права
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”*

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖВАННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ (ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ) І ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

У статті зроблено спробу науково обґрунтувати розмежування окремих правових інститутів захисту зображувальної торговельної марки та творів образотворчого мистецтва в діючому українському законодавстві про охорону прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, об'єкти права інтелектуальної власності, об'єкти авторського права, твір образотворчого мистецтва, торговельна марка (знак для товарів і послуг), захист прав інтелектуальної власності.

В статье сделана попытка научно обосновать разграничение отдельных правовых институтов защиты изображаемой торговой марки и произведений изобразительного искусства в действующем украинском законодательстве про охрану прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, объекты права интеллектуальной собственности, объекты авторского права, произведение изобразительного искусства, торговая марка (знак для товаров и услуг), защита прав интеллектуальной собственности.

Постановка проблеми. Частина 1 статті 54 Конституції України гарантує захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів громадян, що виникають у зв'язку із різними видами інтелектуальної діяльності, зокрема зі створення та використання знаків для товарів і послуг.

Сучасне законодавство у сфері інтелектуальної власності передбачає широкий спектр засобів захисту прав на знак для товарів і послуг та творів мистецтва. Так, книга четверта Цивільного кодексу України присвячена основним засадам правового регулювання та судового захисту відносин права інтелектуальної власності. Конкретні правові норми, що захищають результати інтелектуальної діяльності, закріплені в Законі України “Про авторське право та суміжні права” від 23.12.1993 року з наступними змінами та в Законі України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” від 15.12.1993 року з наступними змінами, а також в інших нормативно-правових актах. Практика застосування зазначених норм діючого законодавства свідчить про наявність труднощів та помилок при вирішенні судових спорів у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання захисту прав інтелектуальної власності, зокрема на торговельну марку, досить детально висвітлювалося науковцями та юристами-

практиками. Зокрема, окремі аспекти захисту прав інтелектуальної власності досліджували: В.М. Коссак, І.Е. Якубівський, М. Коваль, Д. Портная, Ю. Радзівський, В. Трофименко, О. Штефан, О. Мельник, Г. Чурпіта та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але, незважаючи на велику кількість публікацій у галузі охорони прав інтелектуальної власності, досі виникають питання, які не знайшли однозначного вирішення у судовій практиці в силу відсутності відповідних узагальнень та роз'яснень вищих судових інстанцій. Одним із таких проблемних питань є питання: чи можлива охорона твору образотворчого мистецтва (малюнка) у випадку використання його в торговельній марці одночасно правовими засобами, передбаченими нормами законодавства про авторські та суміжні права та нормами законодавства про знаки для товарів і послуг, чи тільки нормами одного із названих правових інститутів права інтелектуальної власності? Вирішення зазначеної проблеми, на мою думку, набуває актуальності тому, що відносини захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) та авторського права на твір образотворчого мистецтва (у вигляді малюнку) являють собою найбільш суміжні сфери правового регулювання, що можуть зазнавати необґрунтованого змішування, а

способи правового їх захисту багато в чому різняться.

Уявіть собі ситуацію, що твір образотворчого мистецтва (у даному випадку малюнок) або його елемент, створений однією особою, використовує інша особа в якості зображувальної торговельної марки (знаку для товарів та послуг), розміщуючи його на упаковках свого товару (продукції). Оскільки механізми правового захисту авторських прав на малюнок та на торговельну марку передбачені різними спеціальними законами в такому випадку неминуче виникає питання, яке законодавство застосовувати для захисту порушених прав?

Мета статті. Автор ставить собі завдання на підставі аналізу чинного законодавства та судової практики розмежувати випадки, коли об'єкт права інтелектуальної власності (твір образотворчого мистецтва у вигляді малюнку) повинен охоронятися згідно законодавства про авторське право, а коли як торговельна марка (знак для товарів та послуг), а також виробити рекомендації щодо усунення зазначеної прогалини в діючому законодавстві у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Для ілюстрації зазначеної вище проблеми уявімо собі таку правову ситуацію: дві сторони судового спору – суб'єкти підприємницької діяльності працюють разом за договором про спільну діяльність, використовуючи одне і те саме зображення для маркування своєї спільно виробленої продукції без реєстрації його як знаку для товарів та послуг. Після чого, під час їх спільної діяльності, один суб'єкт підприємницької діяльності отримує за відповідним договором майнові авторські права на зображення, використане в якості торгової марки обома сторонами, і подає заявку на його реєстрацію в якості торговельної марки від себе особисто. Отримавши свідоцтво на знак для товарів та послуг, ця особа розриває договір про спільну діяльність і звертається до суду із позовом про захист порушеного авторського права та права на торговельну марку (знак для товарів та послуг), та просить стягнути матеріальну шкоду (компенсацію) на підставі Закону України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 року, оскільки на спірне зображення, використане в якості торговельної марки, вона отримала майнові права за відповідним авторським договором.

В описаній ситуації здається, що спірне зображення одночасно підпадає під дію норм

про захист зображувальної торговельної марки та твору образотворчого мистецтва (малюнка). Але чи так це насправді?

Для вирішення цієї проблеми необхідно проаналізувати визначення понять “твір образотворчого мистецтва” та “знак для товарів та послуг”, а також перелік об'єктів, які захищаються авторським правом. Так, за приписами статті 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 року зі змінами знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Цивільний Кодекс України в ст.420 наводить перелік об'єктів права інтелектуальної власності, де окремо вказує на літературні та художні твори і на торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Треба розуміти, що тут назви “торговельні марки” і “знаки для товарів і послуг” є тотожними поняттями тобто синонімами. В ст.433 глави 36 ЦКУ до об'єктів авторського права віднесено літературні та художні твори, зокрема твори живопису, архітектури, скульптури та графіки. Відповідно до ст.429 ЦКУ торговельною маркою може бути будь – яке позначення або будь – яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Згідно ст.1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 року зі змінами твір образотворчого мистецтва — скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Із наведених визначень вбачається, що торговельна марка (знак для товарів і послуг) та твір образотворчого мистецтва є зовсім різними об'єктами права інтелектуальної власності, які підпадають під різні сфери правового регулювання, а тому змішувати їх не можна, оскільки Закон України “Про авторське право і суміжні права” охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва — авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення — суміжні права, а Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” регулює відносини, що виникають у

зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, що прямо зазначено в преамбулах цих законів. Тобто знак для товарів і послуг та твір образотворчого мистецтва є різними об'єктами права інтелектуальної власності, кожному з яких притаманні власні методи правової охорони, пов'язані з юридичною природою цих об'єктів.

Зазначені об'єкти права інтелектуальної власності мають різне призначення. Зокрема, знак для товарів та послуг є засобом індивідуалізації учасників цивільного обороту та виробленої продукції, а твір образотворчого мистецтва є засобом вираження результату творчої діяльності людини як автора.

Об'єктом знаку відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав та знаки для товарів та послуг" може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Таким зображувальним елементом знаку у розумінні ч.2 цієї статті може бути малюнок, що за своєю суттю є зображувальною торговельною маркою, а не твором образотворчого мистецтва, а тому не підпадає під перелік об'єктів авторського права, визначений ч.1 ст.8 Закону України "Про авторське право та суміжні права". Пункт 8 ч.1 ст. 8 цього Закону стосується безпосередньо творів образотворчого мистецтва, до яких належать і малюнки. Тобто за змістом наведених норм законодавства торговельна марка не належить до об'єктів авторського права.

Виникає закономірне питання: чи входить торговельна марка до "інших творів", про які йдеться у п.17 ч.1 ст. 8 Закону України "Про авторське право та суміжні права" та чи є вона твором взагалі? На мою думку, відповідь повинна бути негативною. Зрозуміло, що будь-який твір є результатом інтелектуальної діяльності людини, вираженням її індивідуальності та самобутності. "Художній твір" - категорія художня, естетична і відноситься до сфери мистецтва. Звісно, що в певному сенсі знак для товарів та послуг є теж твором, адже він є результатом творчої праці людини, має свої індивідуальні риси, інакше не можлива реалізація його функції – відрізнення товарів та послуг одних осіб від товарів та послуг інших осіб. Більш того, зображення, використане в якості знаку для товарів та послуг,

повинно бути оригінальним, єдиним таким у своєму роді, інакше він не буде мати розрізняльної здатності, що за ч.2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для відмови в наданні позначенню правової охорони. Тобто, за такими рисами як: індивідуальність, оригінальність, творчий характер твір образотворчого мистецтва (малюнок) та зображувальна торговельна марка (знак для товарів та послуг) повністю збігаються. Різняться ж вони за метою застосування - твір образотворчого мистецтва, перш за все, є засобом вираження індивідуальності автора, його світобачення за допомогою художнього образу (зображення певного предмету чи особи), торговельна марка слугує індивідуалізації учасників господарського обороту. Якщо твір образотворчого мистецтва покликаний задовольнити культурні потреби особи, то торговельна марка покликана викликати у споживачів стійкі асоціації з тим, хто виробляє твар або надає послугу. Тобто торговельна марка (знак для товарів та послуг) носить асоціативний характер.

Оскільки за метою та за сферою свого застосування торговельна марка (знак для товарів та послуг) відрізняється від твору образотворчого мистецтва, то дія п.8 ч.1 ст. 8 Закону України Про авторське право та суміжні права" на торговельну марку (знак для товарів та послуг) не розповсюджується. Це є різні об'єкти права інтелектуальної власності, а отже і відповідно різні види цивільних правовідносин.

Подібну позицію висловлюють у своєму підручнику Коссак В.М. і Якубівський І.Е., зазначаючи, що "открытие, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, рационализаторские предложения не являются объектами авторского права, поскольку предохраняются в пределах других (отдельных) институтов права интеллектуальной собственности" [1, с.8]. З таким твердженням не можна не погодитися, оскільки право інтелектуальної власності на товарний знак та авторське право є різними правовими інститутами, що регулюють різні сфери цивільних відносин. Аналогічно не можна безпідставно розширювати визначення "твору образотворчого мистецтва", наведене в ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", яке теж є відкритим, на що вказує слово "тощо". Тим паче, до нього аж ніяк не можна включати зображувальну торговельну марку. На

недосконалість визначення “твір образотворчого мистецтва” вказувала у своїй статті і Г. Чурпіта, пропонуючи викласти диспозицію цієї статті у такій редакції: “твори образотворчого мистецтва – це твори живопису, скульптури, графіки, тощо” [2, с. 61].

З огляду на те, що поняття “твору образотворчого мистецтва” є мистецтвознавчою естетичною категорією, носить виражений суб’єктивний характер – те, що є мистецтвом для одного, не є мистецтвом для іншого, доцільніше було б піти простішим шляхом, доповнивши ч.1 ст. 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” пунктом “є” наступного змісту: “не є об’єктом авторського права торговельна марка (знак для товарів і послуг)”. Також в ст.1 цього Закону крім примірного переліку творів образотворчого мистецтва доцільно закріпити загальне визначення поняття “твір образотворчого мистецтва”, перелічивши його основні ознаки (результат інтелектуальної праці людини, який характеризується оригінальністю, індивідуальними рисами, має естетичну цінність, художність та образність). Звісно, що ці ознаки мають оціночний характер і потребують детального з’ясування у кожному конкретному випадку під час вирішення судових спорів.

Закріплення в законодавстві положення про те, що знак для товарів та послуг не є об’єктом авторського права дозволить вирішити декілька проблемних питань: який закон підлягає застосуванню та які засоби захисту можна застосовувати у разі порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності. Зокрема, у разі порушення прав на знак для товарів і послуг підлягає застосуванню Закон України “Про охорону прав та знаки для товарів та послуг”, а саме: на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (ч.2 ст. 20 Закону). А у разі порушення прав на об’єкт авторського права застосовуються способи захисту, передбачені ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, серед яких чільне місце посідає виплата компенсації.

Зазначені засоби захисту порушених прав є різними за своєю суттю та мають

застосовуватися лише у випадках, визначених законом. Так, наприклад, стягнення компенсації як спосіб правового захисту порушеного права інтелектуальної власності має застосовуватися лише у випадках та в порядку, встановлених законом. Зокрема, пунктом 5 частини другої статті 432 Цивільного кодексу України встановлено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. Тому не можна звертатися до господарського суду з позовом про захист права інтелектуальної власності як власника зареєстрованої торговельної марки та водночас вимагати стягнення компенсації (разового грошового стягнення) на підставі Закону України “Про авторське право та суміжні права”, плутаючи та змішуючи при цьому два різних правових інституту та засоби їх захисту. Таку позицію поділяє і Вищий господарський суд України, який в п. 6 Оглядового листа від 14.12.2007 № 01-8/974 “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності” зазначає, що “Законами України, в тому числі Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не встановлено ні випадків, ані розміру зазначеного стягнення, що здійснювалося б на захист прав, які виникають із свідоцтва на знак товарів і послуг (на відміну від приписів статті 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”). Отже, здійснення такого стягнення судом у даному випадку не є можливим” [3].

На підставі викладеного, робимо висновок, що під час вирішення спорів у суді для правильного обрання законодавства, яке підлягає застосуванню, необхідно визначити, з приводу чого саме виник спір – з приводу використання сторонами зображення на упаковках для товару як знаку для товарів і послуг, чи в інших цілях – як твору образотворчого мистецтва. Тобто, якщо відповідач використовував спірне зображення виключно в якості знаку для товарів та послуг, що і стало підставою для звернення з позовом до суду, відсутні правові підстави для стягнення компенсації на підставі Закону України “Про

авторське право та суміжні права”, оскільки торговельна марка не є об’єктом авторського права, а повинні застосуватися положення саме Закону України “Про охорону прав на знак для товарів та послуг”.

На підставі аналізу ст.ст.5, 16 Закону України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” робимо висновок, що не можна стягувати компенсацію на підставі Закону України “Про авторське право та суміжні права”, якщо відповідач правомірно використовує торговельну марку, тотожну з твором образотворчого мистецтва.

Таким чином, якщо відповідач правомірно використовує зображувальну торговельну марку (на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг або як попередній добросовісний користувач) відсутні законні підстави для позбавлення права відповідача використовувати спірне зображення, в якості знаку для товарів і послуг, якщо це ж зображення є об’єктом авторського права – твором позивача. Тому, на мою думку, якщо відповідач використав зображення в якості знаку для товарів і послуг шляхом розміщення його на упаковках свого товару та крім цього, використав його в інших цілях як твір образотворчого мистецтва, порушивши авторські права, необхідно застосовувати положення Закону України “Про охорону прав на знак для товарів та послуг” в тій частині, в якій спір стосується порушених прав на знак для товарів і послуг, та Закон України “Про авторське право та суміжні права” в тій частині, що стосується порушення авторських прав на твір образотворчого мистецтва.

Висновки. Знак для товарів і послуг та твір образотворчого мистецтва є різними об’єктами права інтелектуальної власності, кожному з яких притаманні власні методи правової охорони, пов’язані з юридичною природою цих об’єктів.

Ч.1 ст. 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” необхідно доповнити пунктом “є” наступного змісту: “не є об’єктом авторського права торговельна марка (знак для товарів і послуг)”.

В ст.1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, де йдеться про визначення термінів, доцільно закріпити загальне визначення поняття “твір образотворчого мистецтва”, перелічивши його основні ознаки (результат інтелектуальної праці людини, який характеризується оригінальністю, індивідуальними рисами, має естетичну цінність, художність та образність), які мають оціночний характер і потребують детального з’ясування у кожному конкретному випадку під час вирішення судових спорів.

Необхідно конкретизувати п.17 ч.1 ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, навівши для прикладу хоча б декілька видів творів, що належать до категорії “інших творів”.

Під час вирішення спорів у суді для правильного обрання законодавства, яке підлягає застосуванню, необхідно визначити, з приводу чого саме виник спір – з приводу використання сторонами зображення на упаковках для товару як знаку для товарів і послуг, чи в інших цілях – як твору образотворчого мистецтва.

Список літератури

1. Коссак В.М., Якубівський І.Е. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208с.
2. Чурпіта Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва / Г. Чурпіта // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4. – С. 61-64.
3. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/974 “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://arbitr.gov.ua/news/group/7/3>.

Summary

The article deals with problem how to delimit spheres of legal protection of trade brands and works of art as objects of intellectual property. The additions to legislation in this sphere are given.