

УДК 347.772

**Наталія Давидова,***канд. юрид. наук, доцент,  
доцент кафедри приватно-правових дисциплін  
Університету сучасних знань*

## ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ (досвід України та США)

У статті аналізується чинне право України та США з права інтелектуальної власності на торговельні марки інституцій вищої освіти.

**Ключові слова:** торговельна марка, вищий навчальний заклад, конкуренція, свідоцтво.

Розвиток ринкових відносин, активізація підприємницької діяльності, комерціалізація вищої освіти, зміни у соціально-економічному устрої держави зумовили запровадження ринкових механізмів в економіці України, проявом яких стало, зокрема, посилення конкурентної боротьби між інституціями вищої освіти. Зростає значення та роль спеціальних ідентифікуючих позначень, що використовуються надавачами освітніх послуг для виокремлення й індивідуалізації себе, зокрема торговельних марок. Університети Сполучених Штатів мають багатий досвід реєстрації та використання торговельних марок, що, з одного боку, дає можливість контролювати якість вироблених із використанням ідентифікуючих університетських ознак товарів, а з іншого – є істотним джерелом доходів освітньої інституції. Так, у справі *Board of Supervisors of Louisiana State University v. Smack Apparel*, яка розглядалася П'ятим апеляційним судовим округом США, було встановлено, що позивачі (Державний університет Луїзіани, Університет Оклахоми, Державний університет Огайо, Університет Південної Каліфорнії) продали товарів із використанням зареєстрованих торговельних знаків університетів на загальну суму понад 93 млн дол. [1, с. 472]. Процес глобалізації та потреба у запозиченні позитивного іноземного досвіду зумовлюють інтерес у дослідженні правового закріплення й охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку у сфері вищої освіти.

**Метою цієї статті** є аналіз інституту торговельних марок у сфері вищої освіти, узагальнення існуючого стану наукової розробки та законодавчої регламентації відносин у сфері їх використання в Україні та Сполучених Штатах.

На рівні дисертаційних досліджень торговельні марки вивчали такі вітчизняні юристи, як О. Мельник, О. Кашинцева, А. Кодинець, Т. Демченко, О. Піхурець. Питання правової охорони торговельних марок висвітлювалися також у працях Г. Андрощука, І. Кожарської, В. Крижної, О. А. Підпригори, О. О. Підпригори. Вищому навчальному закладу як суб'єкту права на торговельну марку увага майже не приділялася.

Американські університети активно використовують зареєстровані торговельні марки у своїй освітній та інших видах діяльності: логотип у вигляді тигру Університету Принстон, бульдога – Університету Йель, борсука – Університету Вісконсін широко відомі для позначення вищого навчального закладу й їх спортивних команд відповідно. Українські вищі навчальні заклади менш активно, але теж реєструють торговельні марки (наприклад, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка [2], Національний університет «Києво-Могилянська академія» [3], Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана [4]). Статути деяких освітніх інституцій містять пряме посилання на зареєстрований знак для товарів і послуг (п. 6 Статуту Національного університету «Києво-Могилянська академія», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. № 1325, п. 1.6 Статуту Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [5]). На жаль, крім формальної реєстрації прав на торговельну марку, українські вищі навчальні заклади не здійснюють активного використання цього засобу індивідуалізації, а тому відсутня вітчизняна судова практика про розгляд спорів з цього приводу.

Сьогодні в законодавстві України спостерігається термінологічна неузгодженість,

що є результатом низького рівня законодавчої техніки. У Законі України «Про охорону прав на знак на товари і послуги» вжито термін «знак для товарів і послуг», у низці інших нормативно-правових актів стосовно зазначеного поняття використовується термін «торговельна марка» (Цивільний кодекс (далі – ЦК) України, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»), фірмовий, товарний знак (Закон України «Про телебачення і радіомовлення»). Стаття 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. передбачає правове регулювання товарного знака та знака обслуговування. Розмежування між ними провадиться за призначенням: товарні знаки ідентифікують товари, а знаки обслуговування – послуги. Закріплення у ЦК України поняття «торговельна марка» для характеристики позначення, що відрізняє товари та послуги одних осіб від продукції інших, зумовлюється необхідністю уніфікації термінології та відповідає міжнародній англійській термінології (*trade mark*). Поняття «торговельна марка» включає в себе як товарний знак, так і знак обслуговування. Закладені ЦК України зміни, зумовлюють необхідність оновлення законодавства у цій сфері правового регулювання та забезпечення єдності використовуваної термінології шляхом заміни терміна «знак для товарів і послуг» на термін «торговельна марка» [6, с. 8].

Суспільні відносини з приводу використання, охорони та захисту торговельних марок у США регулюються на рівні федерального законодавства, законодавства штату та загального права. Федеральний закон США про торговельні марки [7] визначає правила реєстрації торговельних марок і встановлює відповідальність за порушення прав власника торговельної марки.

Спірні питання щодо прав університету на торговельні марки пов'язані з попередженням і заборонаю використовувати символи освітньої інституції сторонніми особами. З метою недопущення привласнення прав на використання символів університету розробляють і приймають ліцензійні програми з контролю за їх використанням при виготовленні одягу, сувенірів, канцелярських товарів, фото продукції тощо, за використання символу університету на яких освітня інституція отримує роялті. Питання використання університетської символіки на продукції різного призначення настільки вагоме, що у Сполучених Штатах існує централізована організація з надання ліцензій на таке використання (Ліцензійна компанія коледжів [8]).

В американському праві поширеними є позови університетів про порушення їх прав інтелектуальної власності на торговельні марки. У справі *Board of Governors of the University of North Carolina v. Helpingstine* [9] Університет Північної Кароліни подав позов до

місцевого магазину футболки, який продав одяг з ім'ям і логотипом освітнього закладу. У 1982 р. університет створив ліцензійну програму та зареєстрував чотири торговельні марки у Відділі реєстрації патентів і торговельних марок Міністерства торгівлі США. Незважаючи на оферту від університету продати магазину право на використання торговельної марки, магазин реалізовував одяг з 1983 р. без дозволу університету. На свій захист відповідач посилався на те, що університет відмовився від свого права на торговельну марку, оскільки дозволяв неконтрольоване користування нею до 1982 р. Суд зайняв позицію позивача вказавши, що університет постійно користувався своїм логотипом, а той факт, що він раніше не переслідував своїх порушників, не є свідченням відмови від свого права.

Університет може виступати в ролі не тільки позивача, а й відповідача. У справі *White v. Board of the University of Nebraska* [10] компанія Уайт зареєструвала торговельну марку «Справжній мешканець Небраски». Це словосполучення тривалий час використовувалось Університетом Небраски як гасло. Коли університет зробив спробу зареєструвати таку саме марку, йому було відмовлено на підставі того, що вона вже зареєстрована. Університет відкрив магазин із однойменною назвою «Справжній мешканець Небраски», після чого отримав позов від компанії Уайт про заборону використання торговельної марки. Верховний суд штату скасував реєстрацію на ім'я компанії Уайт і визнав, що за нормами загального права право на користування торговельною маркою належить інституції вищої освіти.

Відповідно до ст. 492 ЦК України позначеннями, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами, можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Аналогічна норма є в американському законодавстві. Першою американською справою, де суд розглянув поєднання кольорів як ідентифікуючу ознаку окремо від слів і малюнків, є справа *Board of Supervisors of Louisiana State University v. Smack Apparel* (550 F. 3d 465 (5th Cir. 2008)) [11]. У цій справі компанія Сmek використовувала кольорову гаму, слова та символи, що асоціюються з університетами-позивачами, а також їх аббревіатури (LSU, OU, OSU) для оздоблення одягу. Суд розглянув заяву університетів про те, що компанія Сmek не має ліцензії від університетів на використання загальновідомої кольорової гами, яка асоціюється з вищим навчальним закладом, а тому діяльність Сmek створює «ймовірність плутанини» для потенційних споживачів між продукцією, виробленою компанією Сmek, та продукцією університету. Для визнання «ймо-

вірності плутанини» суд оцінює вісім обставин: вид торговельної марки, про порушення права на який було заявлено; схожість двох марок; схожість товарів або послуг; ідентифікація продавця та покупця; ідентифікація засобу масової інформації (ЗМІ), що використовувався для реклами, намір відповідача; підтвердження наявності плутанини; ступінь уважності потенційних покупців. Апеляційний суд п'ятого округу дійшов висновку, що позивачі довели «ймовірну плутанину» [1, с. 483–484]. Суд визнав гаму кольорів, яка постійно використовується для позначення університетської продукції, як «другорядне значення», що ідентифікує особу в суспільстві, а тому потребує такого ж захисту, як і зареєстрована торговельна марка. Для цього береться до уваги ряд факторів: тривалість і спосіб використання оформлення товару; обсяг продажу; обсяг і спосіб реклами; спосіб використання оформлення товару в газетах і журналах; опитування споживачів; покази споживачів як свідків; намір відповідача при копіюванні оформлення товару [1, с. 476].

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Зокрема, позначення, які використовуються для певних товарів і які внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями [12, с. 411]. Наприклад, судовій практиці США відома справа, в якій поряд із оскарженням несанкціонованого використання торговельної марки університету та коледжу останнім можуть бути пред'явлені вимоги про незаконне використання слова «університет» у назві інших юридичних осіб.

У справі *The Pennsylvania State University v. University Orthopedics* [13] Державний університет Пенсильванії пред'явив позов про заборону медичному підприємству «Університетська ортопедія» використовувати слово «університет» у своїй назві. За декілька років до позову університет і підприємство уклали правочин про те, що освітня інституція погоджується не звертатися за захистом своїх прав до суду за умови, що медичне підприємство включатиме письмове зауваження до всіх рекламних матеріалів про те, що воно не пов'язано з Державним університетом Пенсильванії. Через два роки було виявлено порушення цього зобов'язання з боку медичного підприємства, що підтверджувалося змішуванням споживачами медичного підприємства й університету: були зафіксовані численні телефонні дзвінки до університету, які адресувались медичному підприємству. Університет посилався на порушення права на торговельну марку (федеральне право), порушення умов договору та на недобросо-

вісну конкуренцію з боку медичного підприємства (звичайне право) та зменшення свого прибутку (право штату). Суд першої інстанції зайняв позицію підприємства, зазначивши, що слово «університет» є родовим найменуванням і не підлягає захисту правом інтелектуальної власності. Апеляційна інстанція провела більш глибокий аналіз і визнала право університету порушеним, оскільки підприємство займалося недобросовісною конкуренцією через використання слова «університет» у своїй назві, що призводило до плутанини та помилкового придбання споживачами продукції, які вважали її продукцією конкурента. Важливим у цій справі є той факт, що діяльність університету з надання медичної допомоги у сфері ортопедії збігалася з профілем діяльності підприємства «Університетська ортопедія».

Гіпотетично, розглядаючи цю справу в українському правовому полі, можна спрогнозувати, що суд послася б на норму ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

У справі *Trustees of Columbia University v. Columbia/HCA Healthcare Corp.* [14] суд дійшов висновку, що Колумбійський університет не мав ексклюзивного права на використання назви «Колумбійський», оскільки при реєстрації цієї торговельної марки не було заявлено про прив'язку знака до медичних послуг. Суд також спростував заяву Університету про те, що використання однакової назви призведе до змішування конкурентів надавачів послуг. Але у випадках, коли конкурент використовує назву «Колумбійський» при наданні послуг, аналогічних послугам університету, суд заборонив використання цієї торговельної марки.

У справі *Temple University v. Tsokas* [15] Університет Темпл скаржився, що зубний лікар, який використовує назву для свого бізнесу «Зубна лабораторія Темпл», створює змішування своїх послуг з послугами Стоматологічного інституту Університету Темпл. Суд погодився, що розташування стоматологічного бізнесу поблизу університету й однаковість надаваних послуг є підставою для плутанини та введення в оману споживачів. З іншого боку, використання «Темпл» у назвах юридичних осіб, які займаються продажем ювелірних виробів або є закладами громадського харчування, не порушує прав університету, оскільки освітня інституція не надає аналогічних послуг.

Заслуговує на увагу застосування нових способів індивідуалізації юридичної особи й

її продукції, пов'язаних із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій і засобів зв'язку. В Інтернеті часто спостерігається порушення прав на торговельну марку у формі реєстрації зловмисником доменного імені, в якому використовується найменування або торговельна марка, що належить відомій компанії, з метою подальшого незаконного її використання (що є недобросовісною конкуренцією в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») або з метою продажу прав на доменне ім'я власнику права на торговельну марку. Фізична чи юридична особа може придбати Інтернет-адресу або домен, в якому використовується назва освітньої інституції, а потім наполягати на тому, щоб університет викупив вказану адресу або домен. Система індивідуалізації віртуального, мережевого світу існує паралельно системі індивідуалізації «реального» світу, тобто системі фірмових найменувань і торговельних знаків. Поступово дві системи індивідуалізації вступають у протиріччя [16, с. 210].

В українському законодавстві існують лише поодинокі норми про доменні імена. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається використання зареєстрованих знаків без його згоди в доменних іменах третьої особи. Норми Закону України «Про телекомунікації» про домен носять технічний, а не юридичний, характер і відображають лише такі окремі аспекти, як адресація й адміністрування доменного імені. Порядок реєстрації доменних імен .ua регламентують Правила домена UA, що набули чинності 27.07.2011 р., але вони є не нормативно-правовим документом, а лише частиною договорів, укладених між адміністратором домена .UA та реєстраторами доменних імен. Відповідно до п. 3.3 зазначених правил приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.»), але не включаючи цей знак) за написанням збігається з торговельною маркою, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Ця норма є запобіжним заходом від спроб кіберсквотерів (особи, які реєструють домени, що збігаються із засобами індивідуалізації захопити доменні імена з їх подальшим недобросовісним використанням для власних комерційних цілей або перепродажу власникам відповідних засобів індивідуалізації) захопити доменні імена. Якщо розглянути етимологію цього слова, то частка «сквотер» (англ. squatter), за даними англомовного юридичного тлумачного словника Блекс, буквально означає «особа, яка займає об'єкт нерухомості без правової підстави чи титулу» [17, с. 1411].

Л. Федюк пропонує змінити ст. 420 ЦК України і включити доменні імена до переліку об'єктів права інтелектуальної власності, доповнити Книгу четверту главою «Доменні імена» та прийняти Закон України «Про доменні імена» [18, с. 373]. Також пропонується прийняти Правила домена «.UA» у формі підзаконного нормативно-правового акта [19, с. 3]. Вважаємо неефективним врегулювання відносин із приводу використання доменних імен тільки в національному законодавстві, оскільки дією з ознак доменних імен є їх міжнародний характер, що не може бути обмежений кордонами певної країни [19, с. 4; 20, с. 8, 10].

Необхідно розробити та прийняти міжнародні правила. Так, міжнародна Інтернет-корпорація з надання імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) розробила у 1999 р. Правила розгляду спорів про доменні імена [21]. З 31.07.2015 р. набула чинності нова редакція Принципів єдиних правил розгляду спорів про доменні імена, якими в своїй роботі керується Центр Всесвітньої організації інтелектуальної власності з арбітражу та посередництва в сфері доменних імен. Цей Центр створено для вирішення спорів, пов'язаних із зловмисною реєстрацією доменних імен, ідентичних або схожих до ступеня змішування із зареєстрованими або загальновідомими торговельними марками. Незважаючи на те, що Центр існує лише з 1994 р., він вже розглянув 30 000 спорів щодо недобросовісної реєстрації доменних імен. На сучасному етапі Центр Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) з арбітражу та посередництва у сфері доменних імен займається врегулюванням спорів по відношенню до доменних імен, що знаходяться в таких доменах: домени верхнього рівня gTLDs (наприклад, .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO) та домени верхнього рівня з кодами окремих країн ccTLDs (наприклад, .AU, .CN, .FR, .NL, .PL). Домену .UA досі немає у списку доменів ccTLDs, стосовно яких Центр ВОІВ з арбітражу та посередництва може розглядати доменні спори.

З метою недопущення недобросовісної реєстрації доменного імені Конгрес США прийняв Закон про захист споживача від незаконного кіберсквотінгу [22]. Особа, яка постраждала від такого порушення свого права на торговельну марку, може подати позов до федерального суду в разі, якщо реєстрація домену відбулась із злим умислом. Позивачу немає потреби доводити, що незаконний кіберсквотінг був використаний для порушення торговельної марки. Закон надає захист навіть за наявності лише наміру отримання доходу від недобросовісної реєстрації Інтернет адреси або домену. Наприклад, Університет Гарвард оскаржував отримання сторонньою особою домену «notHarvard.com», а



також реєстрацію 65 доменів, які включають слова «Harvard» та «Radcliffe» [23].

Викладене дозволяє зробити **висновок**, що вищі навчальні заклади є повноправним суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку. В умовах комерціалізації вищої освіти українським університетам слід більше уваги приділяти реєстрації й активному використанню у своїй діяльності торговельних марок. Цей засіб індивідуалізації інституції вищої освіти є важливим елементом у конкурентній боротьбі за абітурієнтів, бюджетне фінансування, а також може стати істотним джерелом доходів від продажу продукції з символікою університету. Наразі більшість українських вищих навчальних закладів взагалі не реалізують наданого їм права на торговельні марки. Лише поодинокі заклади реалізують певні елементи, зокрема обмежують свої можливості декларацією свого права на торговельну марку в статуті й отриманням свідоцтва про знак на товари і послуги. Вважаємо за доцільне доповнення ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» ч. 8 такого змісту: «Вищі навчальні заклади є суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку».

На особливу увагу заслуговує використання третіми особами назви університету в своїх доменних іменах, що призводить до змішування діяльності двох різних суб'єктів права. Вважаємо неефективним врегулювання відносин з приводу використання доменних імен на рівні лише національного законодавства.

#### Список використаних джерел

1. *Board of Supervisors of Louisiana State University v. Smack Apparel*, 550 F. 3d 465 (5th Cir. 2008).
2. *Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг # 161727* [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=246508>.
3. *Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг # 179747* [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=278527>.
4. *Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг # 135488* [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=198901>.

Стаття надійшла до редакції 19.08.2015 р.

*Trademark law in higher education sphere in Ukraine and the USA is reviewed.*

*В статтє аналізується действующее право Украины и США по праву интеллектуальной собственности на торговые марки институций высшего образования.*

5. *Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна* [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: [http://www.univer.kharkov.ua/docs/statute/statute\\_KhNU.pdf](http://www.univer.kharkov.ua/docs/statute/statute_KhNU.pdf).

6. *Кодинець А. О.* Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

7. *Lanham (Trademark) Act // Public Law 79-489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22).*

8. *Collegiate Licensing Company (CLC)* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.clc.com>.

9. *Board of Governors of the University of North Carolina v. Helpingstine*, 714 F. Supp. 167 (M.D.N.C. 1989).

10. *White v. Board of the University of Nebraska*, 614 N.W. 2d 330 (Neb. 2000).

11. *John Grady, Steve McKelvey.* Trademark Protection of School Colors: Smack Apparel and Sinks Decisions Trigger Colorful Legal Debate for the Collegiate Licensing Industry // *Journal of Legal Aspects of Sports*. – 2008. – Vol. 18. – Issue 2. – P. 207–242.

12. *Право інтелектуальної власності / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сівєрський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького.* – К., 2007. – 696 с.

13. *The Pennsylvania State University v. University Orthopedics*, 706 A. 2d 863 (Pa. Super. Ct. 1998).

14. *Trustees of Columbia University v. Columbia/HCA Healthcare Corp.*, 964 F. Supp. 733 (S.D.N.Y. 1997).

15. *Temple University v. Tsokas*, 1989 U.S. Dist. Lexis 10682 (S.D. Pa. September 11, 1989).

16. *Минков А.* Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб., 2001. – 720 с.

17. *Black's Law Dictionary. Seventh Ed. / Bryan A. Garner.* St. Paul, Minn., West Publishing Co. 1999. – 1724 p.

18. *Федюк Л. В.* Особисті немайнові права юридичних осіб. – Івано-Франківськ, 2013. – 500 с.

19. *Бонтлаб В. В.* Цивільно-правове регулювання доменних імен: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 21 с.

20. *Бойко Д. В.* Правова природа доменних імен Інтернет: дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2005. – 21 с.

21. *Domain Name Dispute Resolution Policies* [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-en>.

22. *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) // Public Law. – # 106113, § 3002, 113 Stat. 1501, 1537 (1999), кодифіковано в 15 U.S.C. § 1125 (d).*

23. *Alayne E. Manas.* Harvard as a Model in Trademark and Domain Name Protection // *Rutgers Computer & Technology Law Journal*. – 2003. – № 29. – P. 475–490.

