

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

Кафедра: публічного управління та адміністрування

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на здобуття освітнього рівня Магістр

на тему:

**ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В
УКРАЇНІ**

Виконав: студент магістратури
спеціальності

Базан О.В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник: доктор економічних наук,
доцент, професор
кафедри

Войцещук А.Д.

_____ (прізвище та ініціали)

Рецензент: _____

(прізвище та ініціали)

Хмельницький – 2020 рік

Анотація

Базан О.В. Державне регулювання охорони торговельних марок в Україні. Магістерська робота.

В роботі досліджено теоретичні та практичні питання державної охорони торговельної марки; визначено поняття, функції та види торговельних марок. Особлива увага приділяється механізму державного регулювання у сфері використання та охорони позначень як торговельних марок. Дана характеристика правовідносин, що складаються у процесі використання та охорони торговельних марок за законодавством України, проаналізовано принципи охорони та захисту суб'єктивного права на торговельну марку та досліджено міжнародні та національні правові засади здійснення суб'єктивного права на торговельну марку. Зроблено наголос на аналізі удосконалення практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні та закордоном.

Сформульоване власне визначення торговельної марки як будь-якого позначення або будь-якої комбінації 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, а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення

Ключові слова: позначення, торговельна марка, знак для товарів і послуг, легалізація, охорона, принципи, механізм.

The summary

Bazan O. V. Peculiarities of protection of designations as trademarks in Ukraine. Master Degree Thesis.

Theoretical and practical issues of protection of trademarks are researched in the thesis; the concept, functions and kinds of trademarks are determined.

Particularly, the attention is paid to mechanism of state regulation the field of implementing and protection of designations as trademarks. Features of legal relations forming in the process of implementing and protection of trademarks according to the legislation of Ukraine are represented. Principles of protection and safety of trademark subjective right is analyzed. International and national legal basis of implementation of trademark subjective right are researched. Analysis of litigation practice in the field of trademarks in Ukraine and abroad is stressed.

The proper definition of a trademark is formulated as any designation or any combination of designations that are suitable for distinguishing goods (services) produced (provided) by one person from goods (services) produced (provided) by other persons. Such symbols may include, in particular, words, letters, numbers, pictorial elements, color combinations, as well as taste, sound, aromatic, textural symbols

Keywords: designations, trademark, sign for goods and services, legalization, protection, principles, mechanism.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПОЗНАЧЕНЬ ЯК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	8
1.1 Поняття позначень як торговельних марок	8
1.2 Види торговельної марки	15
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПОЗНАЧЕНЬ ЯК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	29
2.1 Нормативно-правове регулювання у галузі охорони позначень як торговельних марок	29
2.2 Міжнародно-правове регулювання охорони торговельних марок	40
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ	48
3.1. Розвиток інструментів державного врегулювання охорони торговельних марок в Україні	48
3.2 Імплементация зарубіжного досвіду державного врегулювання у сфері охорони торговельних марок	56
ВИСНОВКИ	68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	72
Додатки	83

ВСТУП

Актуальність теми Обрана Україною стратегія побудови цивілізованих ринкових відносин, забезпечення соціальної орієнтації економіки та інноваційного соціально-економічного розвитку, що спирається, насамперед, на активізацію власного інтелектуального потенціалу, обумовила нагальну необхідність формування ефективного вітчизняного організаційно-правового механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Впродовж останніх десяти років здійснювався активний правотворчий процес у цьому напрямі, і сьогодні ми вже можемо стверджувати, що в Україні створена сучасна законодавча база щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Поряд із тим, значна кількість контрафактної та фальсифікованої продукції, що реалізується в Україні, та обсяги її поширень завдають значної шкоди не лише економіці нашої держави, але й шкодить іміджу України. На цьому тлі міжнародна спільнота вказує нашій державі на нагальну необхідність застосування дієвих заходів захисту прав інтелектуальної власності, тих які не лише декларують, а й приносять практичний результат. Тому, не дивлячись на функціонування в Україні доволі розгалуженої організаційно-правової системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності, існує необхідність пошуку нових шляхів розв'язання проблеми посилення захисту прав суб'єктів, які в установленому законом порядку набули прав інтелектуальної власності.

Одним із пріоритетних напрямів такої адаптації є сфера права інтелектуальної власності і, зокрема, правова охорона торговельних марок як частина національного законодавства. На сучасному етапі склалися всі передумови для проведення комплексного дослідження права на торговельну марку шляхом переосмислення його положень крізь призму сучасних реалій.

Науково-теоретичну основу дослідження склали положення, висновки, наукові результати, що містяться в працях вітчизняних та зарубіжних

правознавців, а саме: О. А. Беяневич, О. В. Безуха, О. М. Вінник, В. Влодарчика, М. К. Галянтича, О. Ф. Дорошенка, Г. В. Дручок, Г. Л. Знаменського, О. В. Кохановської, В. В. Луця, І. Е. Маміофи, О. П. Орлюк, О. А. Підпригори, О. О. Підпригори, О. П. Подцерковного, Р. Б. Шишки, В. С. Щербини та ін.

Мета і завдання дослідження. Мета магістерської роботи полягає у визначенні та розв'язанні комплексу теоретичних і практичних проблем державного регулювання правової охорони торговельних марок, а також у розробці науково-теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та адаптації вітчизняного законодавства, яке визначає правовий режим торговельної марки.

Для досягнення цієї мети в процесі дослідження поставлено такі *завдання*:

- визначити поняття позначень як торговельних марок;
- дослідити види торговельних марок;
- проаналізувати характер державного регулювання у сфері використання та охорони позначень як торговельних марок;
- дослідити міжнародно-правове регулювання охорони торговельних марок;
- проаналізувати державне врегулювання правової охорони у сфері торговельних марок в Україні;
- визначення шляхи удосконалення державного врегулювання правової охорони торговельних марок в зарубіжних країнах.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з охороною права на позначення як торговельну марку в Україні.

Предметом дослідження є державне регулювання охорони торговельних марок, положення управлінської та юридичної науки, адміністративна та судова практика в сфері захисту права на торговельну марку.

Методи дослідження. У магістерській роботі використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. В основу дослідження покладено діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних внаслідок цього висновків. На основі поєднання дедуктивного та індуктивного методів, послідовно з'ясовано закономірності тенденцій розвитку законодавства в сфері правової охорони торговельної марки та обґрунтовано відповідні висновки. Методи аналізу та синтезу використовувалися при формулюванні пропозицій щодо удосконалення правової охорони торговельної марки в Україні.

Інформаційна база дослідження. Вихідними даними для проведення цієї роботи є наукові джерела у досліджуваній сфері, міжнародна та вітчизняна нормативна база щодо правового регулювання сфери охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, Конституція України, Закони України, ЦК України, Митний кодекс України, ГК України, нормативні акти КМУ, Міністерства фінансів України, ДФСУ та інших органів державної влади.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані:

у законотворчій роботі – як теоретичний матеріал для нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення суб'єктивних прав інтелектуальної власності на торговельну марку на сучасному етапі;

у правозастосовчій практиці – для вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства, що регламентує охорону права інтелектуальної власності.

Структура магістерської роботи включає вступ, три розділи, шість підрозділів, висновки, список використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПОЗНАЧЕНЬ ЯК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

1.1 Поняття позначень як торговельних марок

Конституцією України регламентовано, що кожен має право володіти, користуватись та розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Конституція України визначає правові засади розвитку творчої діяльності людини і охорони її результатів. Норми Конституції України передбачають свободу літературної, художньої та технічної творчості та захист інтелектуальної власності [33].

Основним джерелом права інтелектуальної власності в Україні є Цивільний кодекс України. Зокрема, книга четверта ЦК України містить загальні та спеціальні норми щодо права інтелектуальної власності: поняття, співвідношення права інтелектуальної власності та права власності, перелік об'єктів та суб'єктів права інтелектуальної власності, підстави виникнення, використання, строки чинності, наслідки порушення права інтелектуальної власності, поняття його захисту та інші [93].

На сучасному етапі розвитку ринкового господарства торговельну марку можна визначити як один із видів товарних позначень, призначення якого полягає в ідентифікації товару залежно від конкретної ситуації чи з точки зору джерела його походження, чи з точки зору певного стандарту якості [57, с.8].

Відповідно до статті 492 ЦК України [93] та ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [69] від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ 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 [69].

З художньо-конструктивного погляду торговельну марку можуть утворювати такі позначення: слова або комбінації зі слів; зображення, фігури, символи, графічні зображення та малюнки; літери, цифри та їх комбінації; тривимірні (об'ємні) форми включно з обгорткою, пакуванням, формою продукту та його презентацією; колір або комбінація кольорів; знаки, які сприймаються органами чуття (звук, запах, смак і дотик) доки, доти вони спростовують вимоги щодо графічної репрезентації; будь-які комбінації з вищезазначеного переліку.

Необхідно погодитися з Я.О.Іолкіним, який зазначає, що сутність права на торговельну марку розкривається через такі зовнішні її прояви: 1) специфіку вітчизняної правової термінології, що складає дефініцію торговельної марки і яка використовується для позначення торговельної марки як явища; 2) інтенціальну природу торговельної марки; 3) функції торговельної марки в господарській діяльності [28, с.9].

Розглянемо окремі сучасні тлумачення поняття категорії «торговельна марка». Так, ми поділяємо думку Н.О.Можаровської, яка наголошує, що: «Торговельна марка як об'єкт права промислової власності, – це знак (символ), який індивідуалізує однорідні товари і послуги. Торговельна марка як об'єкт авторського права, – це створене творчою працею розробника позначення, яке може бути виражено у будь-якій матеріальній формі, і з моменту його створення об'єктом авторського права. У даному випадку об'єкт авторського права і матеріальний об'єкт, в якому він існує – торговельна марка – не повинні ототожнюватися» [46, с.8]. У дисертаційному дослідженні О.А. Рассомахіної міститься таке визначення, з яким ми погоджуємося: «Під торговельною маркою як категорією господарського права слід розуміти різновид об'єкта права інтелектуальної власності, за допомогою якого суб'єкт господарювання індивідуалізує свої товари та (або)

послуги, забезпечує їх рекламу та гарантію якості у певній сфері господарювання» [71, с.10].

На увагу заслуговує позиція О.В. Піхурець, яка пропонує на рівні законодавства вказати, що об'єктом марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які здатні відрізнити товари та послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб і які мають бути представлені графічно й сприйматись споживачами візуально [57, с.9].

У торговельній марці головним є її зміст (сміслові характеристики), форма (припустимі види втілення марки або розрізняльна здатність) їх вираження відіграє тільки службову роль. Якщо позначення відповідає всім критеріям охороноздатності торговельної марки, але виражене у формі, не передбаченій законодавством, такому позначенню, швидше за все, буде відмовлено в реєстрації в якості марки. Таким чином, на думку автора, часто невиправдано звужуються можливості товаровиробників щодо створення ефективних торговельних марок [57, с.10].

Розрізняльну здатність об'ємних позначень можна умовно представити у вигляді схеми, де зеленим кольором виділені позначення, що можуть мати притаманну розрізняльну здатність, червоним ті, що не мають розрізняльної здатності, синім ті, що можуть її мати при визначених умовах.

(рис.1.1).

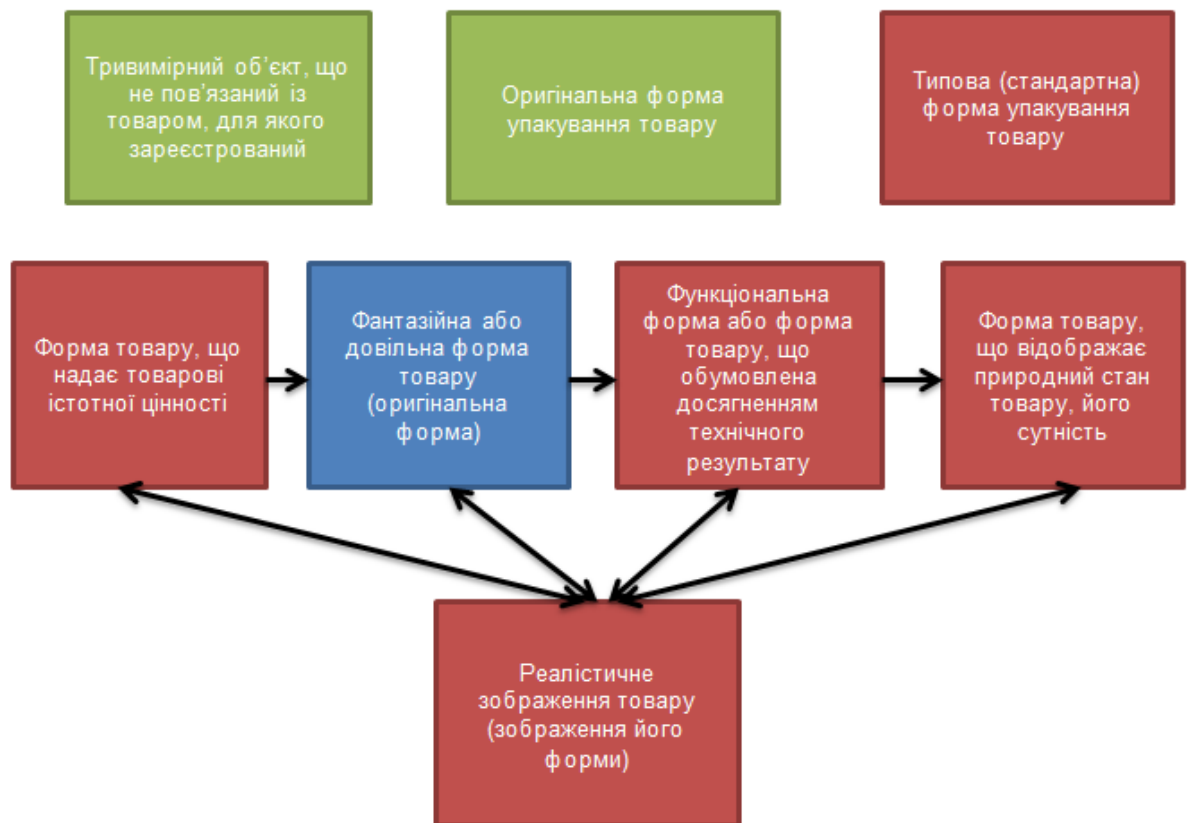


Рисунок 1.1 Види розрізняльної здатності об'ємних позначень

Джерело: [82].

Цікавим є підхід Я.О. Іолкіна: «Торговельна марка не має власної предметної екзистенції. Неможливість предметної екзистенції торговельної марки поза свідомістю споживача зумовлена її інтенціональною природою. Економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв'язку між товаром і відповідною формою, який моделює у своїй свідомості споживач. Виходячи з інтенціональності торговельної марки виділено її матеріальні та віртуальні елементи.

До матеріальних елементів марки відносять: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворення з торговельної марки в видове позначення.

До віртуальних елементів марки відносять: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їх свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань» [28, с.10].

Як наслідок автор робить висновок у якому пропонує виокремити поняття «торговельна марка» і «знак обслуговування» на законодавчому рівні слід, оскільки це має суттєві правові наслідки як для визначення обсягу правової охорони цих об'єктів, так і для встановлення факту їх використання. Я.О. Іолкін висуває пропозицію сформулювати визначення обсягу правової охорони, що надається зареєстрованій торговельній марці, через наведені у свідоцтві зображення торговельної марки або іншим адекватним графічним відображенням.

Водночас, обсяг правової охорони незареєстрованої торговельної марки повинен був би визначатися адекватним графічним відображенням, яке використовувалося для позначення товарів чи послуг відповідного класу на відповідній території» [28 с.11].

Якщо вести мову про європейську нормативні практику, то серед останніх актів визначається Regulation (EU) N 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) N 1383/2003 відповідно, до якого:

(1) «торгова марка» означає:

(a) торгова марка Співтовариства, як це передбачено у Регламенті Ради (ЕС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 щодо торгової марки Співтовариства;

(b) товарний знак зареєстрований у державі-члені, або, у випадку Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, у Офісі Управління з інтелектуальної власності Бенілюксу;

(c) торгова марка, зареєстрована відповідно до міжнародних угод, які мають вплив у державі-члені або в Союзі [103].

Аналіз цього визначення дозволяє констатувати наявність певних розбіжностей у тлумаченні категорії торговельна марка не лише в національній але й у європейській правовій системі (вживається і «товарна марка» і «товарний знак»).

Аналізуючи багатоманітні позиції науковців можна стверджувати про наявність широкої палітри юридичних термінів, які позначають тотожні правові категорії, часто взаємопов'язані та такі, що визначаються одна через іншу, що обумовлено з нашої точки зору художньою природою та різнорівневим правовим регламентуванням товарної марки.

Торгова марка може мати наступні назви: товарний знак, бренд, знак для товарів і послуг, торговий знак, фірмовий знак, знак обслуговування, логотип.

Існуюче різноманіття пов'язано з плутаниною, котра склалася у результаті наступних факторів: при перекладах поняття «торгова марка» з однієї мови на іншу; частина назв перейшла до нормативно-правових актів, які діяли в період СРСР; з проголошенням незалежності України, законодавча база також продовжує оперувати декількома назвами (див. табл.1) [6]. Розмежування базових понять відображено у табл.1.1.

Щодо питання співвідношення з поширеним терміном «бренд» та у сучасному часі існує дві точки зору: одні автори дотримуються позиції, що відмінностей у назві "бренд" і "торгова марка" не існує (аргументують свою позицію виходячи з таких передумов, що в перекладі з іноземної мови торгова марка і бренд є словами синонімами); інші - розділяють поняття, які несуть у собі "торгова марка" та "бренд" (поняття "торгова марка" несе у собі сутність, яка відрізняється від сутності терміну "бренд". Ці поняття йдуть у різних площинах, хоча ці площини іноді можуть перетинатися) [6].

Так С.Бондаренко наводить такий приклад: спочатку підприємство створює позначення; після того може прийняти рішення про реєстрацію позначення; надалі при випуску на ринок товарів/послуг під цим позначенням у споживачів закріплюється певне відношення.

Таблиця 1.1. Використання суміжних правових категорій з поняттям «торговельна марка»

№	Нормативно-правовий акт	Назва
1	Цивільний кодекс України	торгова марка
2	Господарський кодекс України	торгова марка (знак для товарів і послуг)
3	Закон України Про охорону прав на знак для товарів і послуг	знак для товарів і послуг
4	Закон України Про телебачення і радіомовлення	логотип (фірмовий, торговий знак)
5	Паризька конвенція про охорону прав промислової власності	виробнича марка, виробничий знак, знак обслуговування
6	Міжнародної угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)	виробнича марка, виробничий знак, товарний знак
7	Директива ЄС про зближення законодавств держав	знак для товарів і послуг

Джерело: [4]

Відношення споживачів може бути позитивним, байдужим, негативним. У тій ситуації, коли відношення споживачів до позначення є позитивним, то можна говорити що торгова марка - це бренд підприємства. Іншими словами, бренд - це «напрацьований» імідж торгової марки (позначення) [6].

Схематично поняття, співвідношення з іншими категоріями та функція торговельної марки можна продемонструвати на прикладі таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Поняття та сутність торговельної марки

1.	Джерело [6]	Торговельна марка це - позначення, яке використовується учасниками цивільного обороту для індивідуалізації певних товарів та/або послуг
2.	Джерело [22]	Торговельна марка має різні поняття: торговельна марка, знак для товарів і послуг, товарний знак, товарна марка, бренд тощо
3.	Джерело [83]	Основна функція торговельної марки - розпізнавальна, тобто виокремлення товарів і послуг одних виробників від інших

Таким чином, під торговельною маркою ми пропонуємо розуміти - об'єктивізовану для сприйняття органами чуття людини позначення (марку, знак, логотип), яка відрізняє товари (послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів (послуг) певної якості.

1.2 Види торговельної марки

Торговельні марки, є окремою групою у загальній системі об'єктів права промислової власності. Ця група, як будь-яке інше складне системне утворення, своєю чергою містить численні елементи, які об'єднуються за певними критеріями у окремі підсистеми.

Класифікація структурних елементів, що у своїй сукупності створюють певне явище (у нашому випадку явище правового характеру – тобто систему), сприяє більш цілісному теоретичному та практичному сприйняттю явища загалом.

Для розкриття правової природи торговельної марки саме як об'єкта права інтелектуальної власності, у багатьох наукових джерелах здійснюється правовий аналіз її видів за такими критеріями: за природою позначення; за онтологією позначення; за ступенем відомості споживачу і характером уживання назви торговельної марки; за ступенем розрізняльної здатності; за суб'єктами, що користуються позначенням; за юридичною підставою виникнення права.

О.В. Піхурець наголошує, що законодавство України не встановлює, яким вимогам повинен відповідати той чи інший вид торговельної марки, а лише визначає найбільш поширені з них, що можуть бути визнані як марки, а відповідно і детальна регламентація в законодавстві конкретних припустимих форм зовнішнього вираження марки (видів) є зайвою [57, с.12].

В залежності від популярності даної торговельної марки:

а) **звичайні торговельні марки:** до таких відносяться всі знаки, які ідентифікують на ринку певні товари або послуги, проте не досягли значного або відносно значного рівня популярності серед споживачів (наприклад: «Зттріке Лотдун Кхекс Ландік»);

б) **добре відомі торговельні марки:** до таких належать торговельні марки, що добре відомі широкому загалу. Крім того, аби торговельна марка могла вважатися відомою, необхідне загальне визнання того, що товари або послуги, які виробляються або надаються під даною маркою, є високоякісними (наприклад: «Кока-кола», «Ролекс», «Феррарі»).

Останнім з різновидів тогровельних марок приділемо більше уваги. Так, стаття 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Охорона прав на добре відомий знак» визначає, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні [69].

На сьогодні в Україні добре відомими визнано більш ніж 100 різних торговельних марок та позначень, серед яких: MTC, GOOGLE, Nemiroff, ЗАЗ, УкрАвто, McDONALD'S та інші. Добре відомі знаки складають 0,0005 % відсотків від загальної кількості зареєстрованих торговельних марок в Україні, що робить їх власників унікальними [98].

1. Статус добре відомої торгової марки значно підвищує її вартість, як нематеріального активу. Для добре відомого знаку не встановлений термін дії на відміну від звичайних реєстрацій торговельних марок.

2. Правова охорона, надавана в Україну добре відомої торгової марки широка і поширюється також на товари і послуги, неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні. Правова охорона у разі існуючої можливості порушення прав добре відомого знака поширюється і на не конкуруючі товари (неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим). Що в порівнянні зі звичайними торговими марками неможливо.

3. Торгова марка визнається добре відомою на певну дату і у відношенні її власника.

4. При експертизі всі сумніви з подібності з загальновідомим знаком повинні вирішуватися на користь надання йому більш широкої охорони при однорідності товарів, а при тотожності знака з загальновідомим більш широко трактується поняття однорідності.

5. Власник загальновідомого знака вправі вимагати заборону використання знака, навіть якщо тільки істотна складова частина загальновідомого знака є об'єктом порушення.

6. Знак, визнаний загальновідомим, отримує охорону не з дати винесення рішення, а з тієї дати, на яку запитувалася правова охорона в якості загальновідомого знака та докази полічені переконливими. Отже, всі зроблені пізніше цієї дати реєстрації подібних знаків можуть бути анульовані за результатами розгляду відповідного заперечення власника загальновідомого знака [9].

Також на нашу думку, цікаву класифікація торговельних марок пропонує О.А. Рассомахіна на основі *додаткових критеріїв* (зважаючи на те, що класифікація торговельних марок відображає суттєві аспекти використання даних об'єктів у господарському обороті):

а) за способами представлення позначення для подання заявки на його реєстрацію у якості торговельної марки:

- позначення, які заявляють у вигляді зображень;
- позначення, які заявляють у вигляді фонограм на аудіо- або відеокасеті;
- позначення, які супроводжують словесним описом;

б) за формою використання торговельної марки у господарському обороті: основні та похідні торговельні марки;

в) за суб'єктами використання у сфері господарювання: - торговельні марки, що використовуються виробниками; - торговельні марки, що

використовуються суб'єктами торговельної діяльності; - торговельні марки, що використовуються суб'єктами некомерційної господарської діяльності;

г) за способами використання торговельної марки у господарському обороті: - торговельні марки, що застосовуються на товарах та їх упаковці; - торговельні марки, що застосовуються у рекламі; - торговельні марки, що застосовуються у документації тощо;

д) за строком чинності прав на торговельну марку: - торговельні марки, права на які припинені достроково; - торговельні марки, права на які діють протягом 10 років; - торговельні марки, права на які поновлюються кожні 10 років і таким чином діють безстроково;

е) за територією чинності прав на торговельну марку: - локальні; - національні; - регіональні; - міжнародні (світові) торговельні марки;

є) залежно від кола товарів і послуг, щодо яких охороняється торговельна марка (відповідно до принципу спеціалізації):

- універсальні торговельні марки;
- торговельні марки, що охороняються лише стосовно товарів і послуг, які наведені у свідоцтві або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельні марки, що охороняються стосовно одного виду товарів чи послуг;
- торговельні марки, що охороняються лише стосовно товарів або лише стосовно послуг [71, с.13].

На окрему класифікацію заслуговують *нетрадиційні позначення як торговельні марки*. Нетрадиційні позначення - це позначення, які можуть отримувати правовий статус торговельної марки але водночас, мають певні відмінні характеристики порівняно зі словесними та зображувальними традиційними позначеннями. Нетрадиційні позначення іноді називають екзотичними. Вони є **візуальні та невізуальні**.

Візуальні позначення - це марки, схожі на традиційні візуальні позначення, які сприймаються очима людини, але мають в порівнянні з ними специфічні характеристики: тривимірність, об'ємність, рухомість (динамічна

характеристика) та кольорові характеристики. В Україні подібні візуальні позначення набули досить широкого поширення, але з точки зору споживача, насправді вони розглядаються як звичайні (традиційні). Проте міжнародна спільнота, така як Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), називає їх нетрадиційними [36].

Невізуальні позначення - це марки, які сприймаються іншими чотирма органами чуття: слухом, запахом, смаком та дотиком. До них відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові (текстурні) марки. Навіть у світовій практиці реєстрації нетрадиційних торгових марок порівняно мало. Так, у США з трьох мільйонів зареєстрованих торгових марок лише близько 300 є нетрадиційними, а в Австралії вони становлять не більше одного відсотка від загальної кількості заявок [36].

Розглянемо кожен із таких видів торговельних марок, згаданих вище, та їх вимоги в законодавстві України

Словесні торгові марки - це торгові марки у вигляді комбінації букв, слів або фраз. Основна вимога до цього типу позначень - це легка вимова різними мовами. Вони найпопулярніші, тому що їх легко запам'ятати та легко рекламувати з маркетинговою метою. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова.

Зокрема, Правилами [65] передбачено, що позначення має надавати опис знаку, якщо знак має словесну частину або стосується не графічних знаків. Якщо позначка слова або його частина є вигаданою (нове, фантазійне слово), то вказується спосіб її утворення, наприклад початкові склади з кількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо. Якщо таке позначення не є загальним в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), вказується його значення. Якщо позначка слова або його частина подається іноземною мовою, то для знаків, які мають значення, необхідно додати її переклад українською мовою та транслітерацію літерами українського алфавіту.

Заявник може обрати один із двох варіантів реєстрації словесної марки як торгової марки:

- 1) словесне позначення стандартним чорно-білим шрифтом; або
- 2) словесне позначення, виконане у певному стилі шрифту та / або певними кольорами (у цьому випадку враховуватиметься шрифт, характер букв, їх відносний розмір, колір та інші елементи візуальної інформації).

Залежно від мови, що використовується з точки зору нашого користувача, словесні позначення можна розділити на кирилицю, латинську або інші мови (китайську, арабську, грузинську тощо). Хоча в країні походження останнє слово є важливим, для слов'янських споживачів це буде досить стилізований образ, семантика якого пов'язана з культурою далеких країн [36].

Іншим різновидом є торгові марки - позначення у вигляді графічних композицій будь-якої площини. Це можуть бути зображення як існуючих об'єктів, так і абстрактні композиції чи символи, які втілені у малюнку, кресленні тощо. Основна вимога до цього позначення - простота і наочність і без перевантаження деталей які б відволікали увагу споживача. Це забезпечить успіх у просуванні на ринку продуктів та послуг з такою назвою

Комбіновані торгові марки - це позначення, що поєднують словесні та образотворчі елементи. Однак, щоб набути характер об'єкту інтелектуальної власності, така композиція повинна мати одне смислове значення, зокрема її частини повинні бути складені цілими і складеними. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що образотворча частина товарного знаку ілюструє словесну.

Залежно від співвідношення елементів виділяють три підтипи комбінованих товарних знаків:

- 1) марки, в яких переважає словесна частина;
- 2) марки, в яких переважає візуальна частина;
- 3) позначки, де словесні та наочні частини несуть однакове смислове навантаження

Об'ємні торгові марки - товарні знаки у формі фігур або композицій у трьох вимірах, довжині, висоті та ширині. Артикул може, зокрема, бути оригінальною формою виробу або упаковки (наприклад, пачки для олії чи сигарет).

Що стосується форми виробу, то для виконання функцій товарних знаків воно не повинно визначатися виключно його функціональним призначенням або просто повторювати появу відомого предмета. Далеко не всі країни визнають такі позначення товарними знаками.

Це пов'язано, в першу чергу, з високим ризиком порушення прав правоволоділців торговельної марки.

Деякі держави забезпечують правовий захист форм як товарних знаків за умови наявності доказів їх відмінного характеру внаслідок їх використання. Однак Україна не встановлює особливих обмежень на такі позначення. Якщо заявлено торговельну марку, фотокопія знаку повинна бути надана таким чином, щоб можна було зобразити весь об'єкт у цілому, а також зображення будь-яких необхідних маркувальних маркувань, які дозволяють отримати повне зображення знаку. У зв'язку з цим в Україні не виключається подвійний правовий захист торговельної марки та промислового зразка.

У літературі висловлюється думка, що об'ємні знаки є образними [8; С. 42]. Ця позиція здається недостатньо зваженою, оскільки це два окремі типи позначення, про що свідчить їхня природа та положення законодавства. Прикладом об'ємної марки є коробка РАМА або пляшка напою Соса-Сола.

Світлові торгові марки - це торгові марки, які відрізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів. Для отримання такої торгової марки в Україні заявка повинна вказувати характеристики світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість люмінесценції та інші характеристики. Ця інформація має бути внесена до реєстру та послужить основою для визначення обсягу правового захисту.

Мобільні (динамічні, мультимедійні) торговельні марки - товарні знаки, які сприймаються через органи бачення та розрізняють товари та послуги через рухомі зображення. Наприклад, у США гзований напій має візуальний вигляд невеликих шматочків цукркоподібного паперу, що вивергаються з вертушки товарного контейнера при відкриванні цього контейнера [101; С. 17].

Колір або комбінація кольорів можуть бути зареєстровані як торгові марки за умови, що вони дозволяють відокремити товари або послуги одного виробника від товарів іншого виробника.

Досить тривала дискусія передує закріпленню можливості реєструвати кольори як торгову марку. Це пов'язано з тим, що

1) колір — це одна з характеристик товару, а тому він має низьку розрізняльну здатність;

2) товари фарбуються з декоративною метою, а не для того, щоб їх використовували як торговельні марки;

3) існує можливість змішування з комбінаціями кольорів, що використовуються, наприклад, на державних прапорах;

4) у випадку реєстрації кольору певною особою інші виробники при випуску товарів мають менше варіантів маневрування, ніж при реєстрації інших позначень як торговельних марок;

5) споживачі не будуть розрізняти відтінки кольорів, у зв'язку з чим значно розширяться обсяг правової охорони кольорового позначення і правовласник буде мати необґрунтовані переваги у порівнянні з іншими особами, а це суперечить інтересам суспільства;

6) оскільки відтінок може змінюватися від технічних засобів, використаного паперу та й з часом, то існує можливість відображень ня в реєстрі та бюлетені іншого відтінку кольору, ніж заявлений [36].

Крім того, існує наукова позиція про використання кольорів як позначень, суть якого полягає в тому, що якщо одна людина отримує права на певний колір своїми різними відтінками, а потім інші наслідують цей

приклад і реєструють усі відтінки певних кольорів за своїм вибором, потім наслідком таких дій стане монополія всіх кольорів, кількість яких обмежена.

Однак сьогодні можна вказати на певну лояльність у рішеннях питання щодо можливості отримання прав на колір як торговельну марку.

Надаючи право зареєструвати як товарний знак колір або комбінацію кольорів, держави встановлюють певні умови його застосування. Зокрема, маркування потрібно робити графічно. Описуючи кольори, слова покажуть суб'єктивне сприйняття, щоб ви могли відповідно розширити чи звужити сферу правового захисту. Тому, крім надання зразка кольорів, доречно вказати його колірний код у міжнародно визнаній класифікації (наприклад, Pantone).

Так, наприклад, реєструючи такий товарний знак у Великобританії, необхідно на рисунку вказати, як колір буде застосований до товару, про який йде мова.

Це обумовлено тим, що це дозволить одночасно існувати декілька варіацій, особливо коли заявляється для реєстрації та захисту поєднання кольорів. На наш погляд, ця позиція не завжди виправдана [36]. Справа в тому, що в кожному класі товарів і послуг є кілька десятків, тому зробити це досить складно, та й в цілому маркетингова політика виробника може змінитися з часом.

Якщо в Україні в якості торговельної марки заявляється лише колір або поєднання кольорів, то необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів. При цьому до заявки можуть додаватися приклади їх використання.

Аналізуючи світову практику реєстрації кольорів або поєднання кольорів як торгових марок, ми можемо зробити висновок, що ймовірність набуття потрібного кольору певною особою залежить від наміру інших виробників використовувати цей колір для подібних товарів. Так, суди США враховують доктрину функціональності, суть якої полягає в тому, що

неможливо надати людині монополію конкретного кольору, якщо це нормальний наслідок виробничого процесу [36].

Це пов'язано з тим, що неможливо змусити інших виробників нести додаткові витрати через необхідність фарбування вироблених товарів. Крім того, такі кольори, як білий і чорний, слід використовувати вільно, оскільки вони збільшують або зменшують зорове сприйняття предмета.

Більшість європейських країн та Європейський суд прийняли за основу, що колір чи поєднання кольорів можуть бути зареєстровані як торгова марка за умови, що вони набули відмітного характеру в процесі використання стосовно товарів чи послуг конкретного виробника.

Звукові торгові марки - це позначення, які відрізняють товари чи послуги через певні звуки.

Позначення звуку записується у вигляді звукової доріжки аудіозаписів і вказує на тип звуку (музичний твір чи його частина, звуки будь-якого походження, наприклад «морський прибій», «дзвін на дзвоні», «скрип дверей» тощо.), а у випадку з музичним твором використовуйте ноту в описі. Так, в США вперше було зареєстровано радіотехнічні марки NBC. Протягом наступних 50 років повідомлялося про більше ста подібних позначень [101; С 11].

Прикладами відомих у світі звукових брендів є звук відкриття запальнички Zirro, рев лева на рекламному екрані Metro Goldwyn Mayer, звуки музики в рекламі кави Nescafe, чотири відомі ноти Intel.

Ароматичні бренди - це бренди, які відрізняють товари чи послуги через певні смаки. Звичайно, це не повинно бути характерним для запаху товару, інакше споживачі не зможуть сприймати його як законний засіб індивідуалізації. Тому аромат лимона не може бути зареєстрований для лимонів, лимонного соку або приготованих ними напоїв.

Складність полягає у визначенні запаху, щоб визначити обсяг правових засобів та подальшу ідентифікацію у разі виникнення суперечки.

Питання: чи достатньо зареєструвати формулу хімічного запаху самостійно або потрібно перевірити сам запах? Хімічна формула сама по собі здається недостатньою, проте існують технічні проблеми зі зберіганням зразка та з його зміною з часом. Практика реєстрації таких торгових марок порівняно невелика. Так у США перший знак аромату був зареєстрований у 1991 році для пряжі.

Смакові бренди - це позначення, які відрізняють товари чи послуги за смаком. Світова практика реєстрації таких знаків незначна. Наприклад, у країнах Бенелюксу вимога щодо графічного зображення смачної марки задовольняється описом та вказівкою на те, що вона стосується смачної марки. Здається, що для запобігання подальших суперечностей у визначенні обсягу захисту смаку як торговельної марки доцільно вжити інших заходів для подальшого закріплення та опису смаку.

Торгові знаки (текстури) - це знаки, які відрізняють товари чи послуги за конкретною фактурою поверхні чи текстурою при дотику до товару. Так, Еквадор зареєстрував торгову марку текстури поверхні пляшок, що продають алкогольні напої [36].

Аналізуючи типи торговельних марок, можна зазначити, що тут є певна складність при реєстрації невізуальних марок – через неможливість їх традиційного графічного зображення. У той же час світове співтовариство не вважає за доцільне зберігати зразки аромату, смаку тощо, але намагається забезпечити правовий захист від нетрадиційних ознак за умови, що вони надаються лише на паперових та електронних носіях у графічній формі, яка б дозволила їх запровадити у Реєстрі товарних знаків. У зв'язку з цим наприклад, Європейський Суд встановив дві умови захисту торгових марок, що не є візуальними:

- 1) можливість підписувати графічну форму таких символів, як букви, лінії, зображення;
- 2) формат маркування повинен бути чітким, легко відтворюваним, а сама інформація чіткою та об'єктивною.

Однак сучасна практика показує, що це не усуває всіх існуючих проблем із процедурою набуття прав на такі позначення. Тому висловлюється думка, що нових торговельних марок - за формою та кольором - потенційно може бути зареєстровано більше, ніж невізуальних позначень [102, с. 26].

На окрему увагу також заслуговує використання торговельних марок з приставками UA та Ukraine. На нормативно-правовому рівні ці питання врегульовано Наказом МОН України «Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг: Наказ МОН № 790 від 04 серпня 2010 року [64]. Відповідно до цього Наказу використанням офіційної назви держави "Україна" вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить: назву держави "Україна" або її імітацію, міжнародний код України "UA", визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3.

Згода на використання елементів пов'язаних з використанням державних символів надається за наступних умов: це не повинно суперечити принципам моральності, гуманізму та основам громадського порядку; товари і послуги, повинні мати комерційну, науково-освітню та художньо-культурну цінність, бути властивими виключно Україні. Інші підходи до класифікації товарних марок демонструє рисунок 1.2.

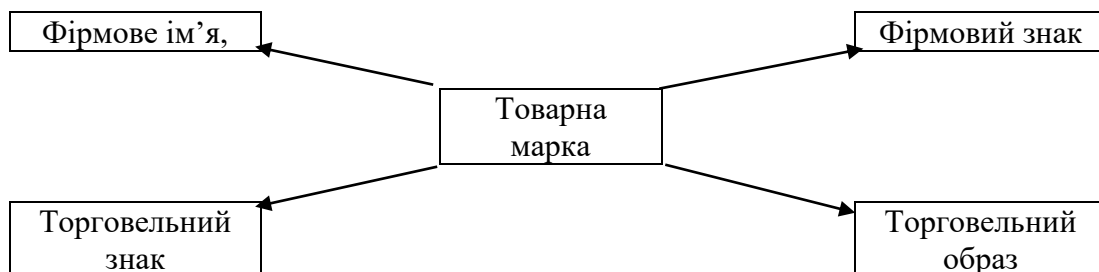


Рисунок 1.2 - Види торговельних марок

Джерело: [43].

Важливим елементом практичного застосування класифікації товарів та послуг для реєстрації торговельних знаків є Ніцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг (МКТП) від 15 червня 1957 року. [52]. У грудні 2019 року було введено в дію 11-ї редакцію Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Зазначена класифікація товарів та послуг дозволяє підвищити рівень захисту прав на торговельну марку у тому числі і на етапі експертизи заявок на знаки для товарів і послуг. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП [56].

Підсумовуючи питання наголосимо на таких важливих моментах.

1. Підсумовуючи питання присвячене визначенню поняття «позначення як торговельна марка» ми пропонуємо розуміти під ним об'єктивізоване для сприйняття людиною позначення (марку, знак, логотип), яка відрізняє товари (послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів (послуг) певної якості.

2. Підсумовуючи, питання класифікації позначень як торговельних марок можемо запропонувати більш широко закріпити на нормативно-правовому рівні (наприклад, на рівні Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) визначення та опис різновидів окремих торговельних марок (особливо у частині так званих «нетрадиційних» марок), що має сприяти їх реєстрації та використання у господарсько-правовій діяльності.

На особливу увагу, у цьому контексті зокрема заслуговують такі «нетрадиційні» позначення як смакові, звукові, ароматичні, текстурні торговельні марки. *Таким чином ми можемо запропонувати доповнити*

положення статті 492 ЦК України «Трговельна марка» наступним положенням: «..., а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення». Відповідно, можна викласти диспозицію статті 492 ЦК України у такому вигляді « 1. 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, а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення».

Також, вважаємо за необхідне врахувати міжнародний досвід оформлення заявки на торговельну марку, в основі якої є кольорове позначення, а також досвід реєстрації звукових торговельних марок з позиції вимог міжнародного законодавства щодо «адекватного графічного» зображення позначення.

3. Підсумовуючи питання функції позначень як торговельних марок маємо можливість стверджувати, що функція виділення при використанні товарних знаків (торгових марок) надає можливість товарним знакам (торговим маркам) виділити товари і послуги конкретного підприємства серед інших подібних. Це допомагає власникові товарного знаку (торгової марки) у продажу товару або наданні послуг, а покупцеві - у виборі потрібного товару чи послуги серед аналогічних. Відповідно, центральною вимогою до позначень має бути їх оригінальність, неповторність, наявність високого рівня творчості при створенні.

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПОЗНАЧЕНЬ ЯК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

2.1 Нормативно-правове регулювання у галузі охорони позначень як торговельних марок

Державне регулювання у сфері використання та охорони позначень як торговельних марок представлено сукупністю нормативно-правових актів, органів державної влади та способів їх діяльності з метою реалізації державної політики у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності в цілому та прав на торговельну марку зокрема.

Протягом останніх двох десятиріч в Україні досить жваво проходило становлення державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Ця система охоплює інституційні (законодавчі, організаційні), економічні, політичні, гуманітарні чинники та механізми, що тісно переплітаються. Процес її становлення ще не завершений. Проте можна стверджувати, що основи законодавчого забезпечення діяльності цієї системи вже закладені, і це створює простір для розвитку її складових.

Сьогодні в Україні система правового забезпечення охорони та захисту права на торговельну марку перебуває на стадії завершення формування і вже здатна частково забезпечувати потреби суб'єктів. Разом з тим, на заваді ефективному функціонуванню та повноцінному виконанню основної мети охорони та захисту права на торговельну марку – створенню ефективного креативного середовища для реалізації права на торговельну марку стає відсутність цілісного розуміння як самої природи цього особливого об'єкту правової охорони так і певна неузгодженість структури цілісного механізму організаційно-правового забезпечення.

Погодимось із згаданою нами, Н.О. Можаровською, яка до прикладу, пропонує визначення терміну «механізм адміністративно-правової охорони

торговельних марок» як системи заходів, направлених на встановлення їх реєстраційної здатності, видачу охоронного документа, що здійснюють уповноважені державні органи. Він охоплює сукупність взаємопов'язаних процедурних стадій, що ґрунтуються на нормах матеріального права [46, с.16].

Таким чином, доцільно і необхідно сформулювати науково-теоретичну категорію “механізму організаційно-правового забезпечення охорони та захисту права на торговельну марку”, до змісту якої можна включити процедури визначення реєстраційної здатності торговельної марки, видачі охоронного документа, принципи охорони та захисту права на торговельну марку, процедури реалізації передбачених у законодавстві моделей правовласника у сфері публічно-правового та приватноправового здійснення свого права; зміст обмежень у процесі здійснення (у тому числі й зміст певних заборон).

Державне регулювання у сфері використання та охорони позначень як торговельних марок здійснюється в першу чергу через механізм процесу державної реєстрації з метою надання правової охорони торговельної марки. Саме у процесі реєстрації, набуває провідного значення визначення критеріїв надання правової охорони торговельної марки. На думку О.В. Піхурець у випадку виникнення спору щодо належності права, визнання реєстрації недійсною, порушення права на марку, саме встановлення відповідності торговельної марки умовам правової охорони стає ключовим, а власне критерії охороздатності торговельної марки фіксуються в негативній формі, тобто за допомогою перерахування ознак, які не повинні бути притаманні торговельній марці. Торговельна марка, що характеризується розрізняльною здатністю та новизною не може бути помилковою чи оманливою та суперечити державним інтересам, міжнародним угодам, публічному порядку, принципам гуманності і моралі [57, с.8].

Новою (вимога про новизну торговельної марки має відносний характер) вважається така марка, що за своїм змістом не є ідентичною

(тотожною) або схожою (такими критеріями схожості є зовнішній вигляд та вид торговельної марки; зміст (сміслові характеристики) марки; природа та функціональне призначення товару; сфера використання марки; характер господарської діяльності потенційних правоволодільців торговельних марок; ступінь набутої маркою популярності (відомості), та властива марці початкова відмінність; характер і розмір будь-якого фактичного змішання; тривалість використання марки; ступінь потенційного змішання – мінімальна чи значна; територія дії виключних прав; умови здійснення реалізації і споживачів, яким продаються товари, тобто зіставлення “імпульсивної” купівлі та ретельно обдуманой) з відомими торговельними марками [57, с.9].

Специфіка вимоги про новизну торговельної марки полягає в наступному:

по-перше, ця вимога має локальний характер;

по-друге, після припинення правової охорони марка знову може стати об'єктом виключного права в руках тієї чи іншої особи;

по-третє, новизна визначається з урахуванням сфери використання, тобто у відношенні тільки тих марок, які застосовуються для однорідних товарів [57, с.10].

На підставі аналізу п.1 ч.3 ст.6 Закону України “Про охорону права на знаки для товарів та послуг” О.В. Піхурець робить висновок, що при буквальному трактуванні вказаного пункту можна зробити висновок, що заявленому позначенню протиставляються усі тотожні або схожі марки, які раніше реєструвалися в якості торговельних марок або заявлені на реєстрацію для однорідних товарів незалежно від того, чи чинні права на них на цей час і чи було їм відмовлено в реєстрації. Тому, необхідно поділити думку О.В. Піхурець, що п. 1 ч. 3 ст.6 Закону необхідно викласти в іншій редакції, а саме: заявленому позначенню можуть протиставлятися марки, раніше зареєстровані і чинні в Україні або заявлені на реєстрацію позначення, провадження щодо яких не закінчене. В протилежному випадку буде постійно накопичуватися баласт марок, які фактично не застосовуються,

але які блокують використання таких чи схожих марок іншими особами [57, с.10].

Торговельна марка повинна мати своєрідні відмітні ознаки, особливості, такі, які б дозволяли індивідуалізувати товар, тобто повинна мати розрізняльну здатність. Умова оригінальності конкретизується в ряді спеціальних вимог, що відносяться як до форми марки (допустимі види втілення марки), так і її змісту (сміслові характеристики). До змісту марки пред'являються дві основні умови: торговельна марка не може бути описовою щодо товару і родовою.

Зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер по відношенню до об'єкта маркування, сприйматись як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів (послуг), тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки тоді марка в повному обсязі може виконувати відрізняльну функцію, виділяти товар (послугу) серед маси аналогічних товарів (послуг), яким притаманні такі самі споживчі якості.

До помилкових відносяться такі торговельні марки, що містять свідомо неправильні відомості про товар, такі, що не відповідають дійсності. Оманливими вважаються марки, що прямо чи опосередковано дають відомості, які здатні ввести споживача в оману щодо товару чи джерела його походження. Питання наявності небезпеки введення в оману може бути розцінене тільки з позиції товарів (місце виробництва, природа виробів), для яких призначається торговельна марка. Причому для вирішення питання про наявність небезпеки введення в оману вирішальним повинна бути думка середнього споживача [57, с.11]. Стосовно процедури набуття права інтелектуальної власності на торговельної марки, то вона повністю, на нашу думку, цілковито достатньо визначена у національному законодавстві.

Для ілюстрації можливих ускладнень продемонструємо на прикладах. Так, існують випадки реєстрації комбінованих позначень (словесний елемент + зображення) з ідентичними словесними елементами, але у різному графічному виконанні [48].

Відповідно, вербальний елемент раніше поданої для реєстрації торговельної марки фактично втрачає свою розрізнявальну здатність, оскільки припиняє асоціюватися лише з товарами та/або послугами конкретного правовласника.

Так, це може бути при реєстрації кольорових торговельних марок.



2. Серед можливих прикладів реєстрації позначень як торговельних марок для однорідних товарів можна вказати:

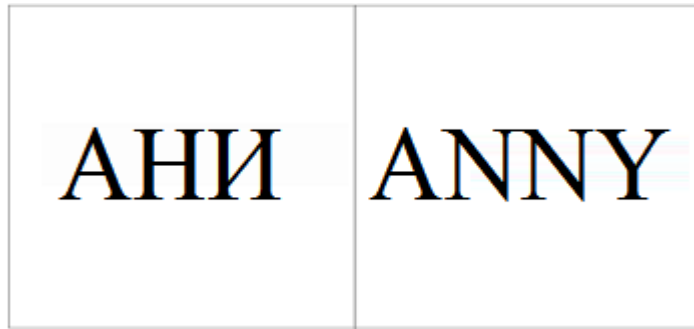
- реєстрацію схожих зображувальних позначень [48]:



- реєстрацію позначень, що мають схоже смислове навантаження [48]:



- реєстрацію фонетично схожих позначень, що мають різне написання [48]:



Доволі часто також трапляються реєстрації схожих торговельних марок у різних класах МКТП, але щодо однорідних товарів/послуг.

Крім того, на можливість реєстрації схожих позначень може впливати людський фактор і порівняно суб'єктивна думка експерта.

Згідно зі ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом [93]. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюється законом. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” передбачає процедуру отримання охоронного документа на торговельну марку. Така процедура складається з декількох етапів:

1. подача заявки;
2. проведення експертизи;
3. прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації;
4. видача свідоцтва на торговельну марку.

Права на торговельну марку потребує спеціальної реєстрації, не залежної від реєстрації юридичної особи, якій ці права належать, на відміну від прав на фірмове найменування, які власник отримує разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи.

Знак не може бути зареєстрований як торговельна марка у таких випадках:

- а) коли знаки не можуть бути зображені графічно;
- б) коли знаки не мають розрізняльної здатності, тобто при їх використанні неможливо відрізнити один виріб (товар) або послугу від інших;

в) знаки, утворені виключно від інших знаків, які вже стали звичайними та загальними для найменування виробів (товарів) або послуг, які вони репрезентують (наприклад слово «Інтернет» не може бути зареєстрованим для надання послуг у комп'ютерній мережі);

г) знаки, утворені виключно від інших знаків, що використовуються у торгівлі для найменування сорту, якості, кількості, призначення, ціни, зазначення географічного походження або дати виготовлення виробу (товару), або надання послуг, або у будь-якому аспекті виробу (товару) чи надання послуг.

Таким чином, не можуть бути зареєстровані такі найменування як «екстра» або «найвищий» чи географічні імена з метою відрізнити одні вироби (товари) та послуги від сфери, представлені торговельною маркою.

Заборона, що міститься у пунктах «б» і «г» не може бути застосована, якщо торговельні марки для позначення виробів (товарів) і послуг, які мають на меті представляти, володіють розрізняльною здатністю, що виникає внаслідок використання торговельної марки. Така ситуація виникає внаслідок інтенсивного використання торговельної марки в торгівлі, рекламі тощо, тобто тоді, коли торговельна марка досягла такого рівня популярності серед споживачів, коли вона повністю та безпомилково ідентифікується як виріб (товар) або послуга відповідного виробника (наприклад: «ТЕТРАПАК»);

г) торговельні марки, що мають форму, нав'язану природою самого товару, яку необхідно одержати для досягнення технічного результату або рішення (ТР), або таку, яка додає певної вартості до виробу (товару) або послуги.

При виникненні спорів із приводу використання торговельних марок слід враховувати наступне. Перш слід враховувати дату реєстрації прав на торговельну марку. Так, відповідно до вимог ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що є тотожними або схожими на стільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні й належать

іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених із ними товарів і послуг.

Так, наприклад, необхідно зазначити, що одна юридична особа може мати лише одне фірмове найменування, яке б її індивідуалізувало, але в той же час вона може мати безліч торговельних марок, якими позначається кожен окремий вид товарів чи послуг, та декілька зареєстрованих географічних зазначень.

Торговельна ж марка, для отримання правової охорони має не суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності й моралі та на неї не повинні поширюватися підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” в ст. 6 передбачає, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Згаданий закон встановлює цілий ряд вимог, відповідно до яких не може бути зареєстрована та чи інша торговельна марка.

Торговельна марка не може бути зареєстрованою у таких випадках:

а) коли нова торговельна марка фактично ідентична такій же попередній торговельній марці, а також відносно виробів (товарів) та послуг, до яких вона застосовується або перебуває в процесі реєстрації, які є ідентичними по відношенню до тих виробів або послуг, котрі було надано з використанням попередньої торговельної марки (наприклад: спроба зареєструвати торговельну марку «МакДональдс» щодо продуктових виробів у той час, як торговельну марку «МакДональдс» вже зареєстровано);

б) коли внаслідок ідентичності або схожості з попередньою торговельною маркою, а також відносно виробів (товарів) і послуг, до яких застосовуються як стара, так і нова марка, виникає ідентичність або схожість, що викликає ризик плутанини серед споживачів. Ризик плутанини, крім того,

містить і ризик асоціативного сприйняття попередньої марки через застосування схожої нової (наприклад: намагання зареєструвати торгову марку «Лакост» у сфері взуття при існуючій торговельній марці «Лакост» у сфері одягу).

Існування прав інтелектуальної або промислової власності, яка відрізняється від торговельної марки. Неможливо здійснити реєстрацію літературного або художнього твору, який вже було захищено авторським правом (наприклад, гасла або малюнка) або іншого виробу, який було захищено правом промислової власності (наприклад, запатентованого промислового зразка).

Існування незареєстрованої торговельної марки або іншого попереднього розрізняльного знаку. Реєстрація будь-якої торговельної марки буде неможливою за умови, що існують попередні права, які захищають незареєстровану торговельну марку або інший розрізняльний знак, що чинно використовується у виробництві і торгівлі.

Існування права на торговельну марку по відношенню до особи. Неможлива реєстрація торговельної марки, що містить ім'я, прізвище або будь-який інший знак, що стосується будь-якої фізичної особи, зареєстрованого імені, виробничої або торговельної назви або зазначення будь-якої юридичної особи, які є відмінними від особи, що подає заяву про реєстрацію без попередньої згоди володільців будь-якої із перелічених категорій.

Існування агентської торговельної марки. Агент або представник третьої особи, який є володільцем торговельної марки в державі, що є учасницею Паризької конвенції або Світової організації торгівлі, не може зареєструвати ту ж торговельну марку під своїм власним іменем без згоди правоволодільця цієї марки [3].

Відповідно до ст. 496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років із дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому

законом порядку. Зазначений строк може бути продовжений щоразу на десять років.

У процесі вирішення конфліктів між власниками торговельних марок та фірмових найменувань виникає проблема встановлення факту їх відомості на території України.

Критеріями надання правової охорони торговельної марки, виступають такі її властивості як розрізняльна здатність, новизна відсутність елементів які можуть бути оцінені як умисно помилкові чи оманливі, за своїм змістом, формою торговельна марка не повинна суперечити державним інтересам, міжнародним угодам, публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Ефективність функціонування системи охорони та захисту суб'єктивного права на торговельну марку залежить від чіткої зорієнтованості та стратегічної спрямованості усіх правових норм та заходів, якими врегульовуються відносини у сфері інтелектуальної власності, а також визнаються та відновлюються суб'єктивні права на торговельну марку у разі їх порушення. Забезпечити цю умову можна лише за визначеності переліку та змісту принципів охорони та захисту суб'єктивного права на торговельну марку та їх неухильного дотримання. Це створить підґрунтя для координування дій усіх суб'єктів, уповноважених здійснювати охорону та захист суб'єктивного права на торговельну марку, послідовністю виконання цими суб'єктами своїх функцій. Крім того, дотримання даних принципів сприятиме стимулюванню творчої інтелектуальної діяльності, формуванню креативного середовища у суспільстві, поліпшенню економічного та інвестиційного клімату у державі, пришвидшенню темпів науково-технічного прогресу тощо.

Серед доктринальних визначень категорії правової охорони права на торговельну марку у контексті нашого дослідження увагу привертає позиція Н.О. Мажаровської яка пропонує під правовою охороною вважати діяльність органів державної виконавчої влади, урегульовану нормами права та спрямовану на ідентифікацію, визнання, реєстрацію та видачу охоронного

документу на торговельну марку, а також забезпечення організаційно правового режиму його правомірного використання. П.Ф. Немеш, також, підставі аналізу підходів до розуміння поняття «правова охорона торговельних марок» зазначає, що правова охорона торговельної марки являє собою сукупність правових заходів, способів та методів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав на торговельну марку відповідно до волевиявлення її власника або законного експлуатанта, а також на захист вказаних прав у випадку їх порушення або оспорювання [50, с.364].

У цьому ж контексті зазначає і О.П. Світличний, наголошуючи на тому, що створення надійної державної системи правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності, гармонізація законодавства України з вимогами міжнародних договорів є дієвими механізмами реалізації та ефективного застосування законодавства, зокрема адміністративно-правового захисту у сфері інтелектуальної власності на торговельну марку [77]. В цілому, знак захисту (попереджувальне маркування) торговельної марки ® є загальноприйнятим знаком, який вказує споживачам, що торговельну марку було зареєстровано. Для того, щоб вказати, що дану торговельну марку зареєстровано, у країнах Євросоюзу торговельні марки містять позначення згаданим знаком або такими словами-позначеннями: Ірландія: Registered trade mark №; Італія: Marchio registrato, Marchio reg. або ®; Швеція: Registrerat Varumärke або ®; Португалія: 'Marcas registrada', літери 'MR' або ®; Об'єднане Королівство: Registered Trade Mark або ®; Австрія: Registrierte Trade Mark або ®; Фінляндія та країни Бенілюксу: ®; Німеччина: Eingetragene Marke або ®; Данія: Indreg. Varaerke або ®; Іспанія: 'Marcas Registradas' або літери 'МК'; Франція: Marques deposees; Греція: напис грецькою мовою "Зареєстрована марка".

Таким чином, значення та роль правової охорони торговельних марок, виявляється в наступному: по-перше, правова охорона торговельних марок надає змогу створити передумови для індивідуалізації товарів і послуг, забезпечити їх розпізнавальну здатність, яка є стабільною та непорушною;

по-друге, позитивне сприйняття суспільством торговельних марок зумовлює їх подальший розвиток та вдосконалення, в тому числі і вдосконалення правової охорони; по-третє, правова охорона торговельних марок є результатом необхідності їх раціонального використання та цінності як такої; по-четверте, правова охорона торговельних марок створює належні умови для розвитку інвестиційного процесу в країні; по-п'яте, правова охорона торговельних марок створює умови для розширення міжнародної співпраці в сфері товарообігу [50, с.365].

2.2 Міжнародно-правове регулювання охорони торговельних марок

З метою гарантування охорони інтелектуальної власності на торговельну марку запроваджено міжнародну охорону прав. Система міжнародних відносин, що склалася у світі в галузі охорони інтелектуальної власності в цілому та прав на торговельну марку зокрема, об'єднана в рамках ВОІВ [38].

«Стан захисту інтелектуальної власності в тій чи іншій країні суттєво впливає на обсяг та структуру іноземних інвестицій», – було зазначено у доповіді Міжнародної фінансової корпорації (МФК) на тему «Захист інтелектуальної власності, прямі капіталовкладення та трансфер технологій» (1995).

Наприклад, у законодавстві США ступінь захисту прав інтелектуальної власності в певній державі трактується як важливий критерій надання їй економічних пільг у рамках Генеральної системи преференцій. Із цією метою проводиться щорічний аналіз законодавства зарубіжних країн щодо регламентації та практики застосування механізму захисту прав інтелектуальної власності.

Проти країн, що мають неефективну систему такого захисту, застосовуються штрафні санкції [4, с.85].

Потреба у ефективній міжнародній охороні інтелектуальної власності в цілому та прав на торговельну марку обумовила створення відповідної системи органів. Основними елементами такої системи є: Всесвітня організація інтелектуальної власності і Світова організація торгівлі. У цьому контексті, Н.О Мажаровська абсолютно справедливо наголошує, що загальна необхідність гармонізації вітчизняного законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності з міжнародними стандартами зумовлена також вступом України до Світової організації торгівлі (далі – СОТ).

Головною умовою членства в СОТ було приєднання України до Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Однією з основних угод в системі ГАТТ є Угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода ТРІПС). У зв'язку з цим особливою гостротою набуває проблема вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою приведення його у відповідність до норм Угоди ТРІПС. Це вимагає великої уваги до питань, пов'язаних з державним регулюванням у цій сфері, впровадженням і удосконаленням чітких механізмів такого регулювання, в тому числі засобами адміністративного впливу на правопорушників права промислової власності [46, с.15].

Участь конкретних держав та їх правоохоронних органів у створенні міжнародної системи охорони прав на торговельну марку вимагає гармонізації їх законодавства із відповідними міжнародними нормами у даній сфері.

Правовими джерелами охорони промислової власності у міжнародному праві є: Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р., Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 р. тощо.

Особливості правової охорони прав на торговельну марку полягають у формуванні єдиних підходів до забезпечення охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин, зазначень

географічного походження товарів, топографій інтегральних мікросхем, фірмових найменувань, секретів виробництва та недопущення недобросовісної конкуренції.

Україна ратифікувала такі конвенції у сфері охорони прав на торговельну марку:

1. Паризьку конвенцію про охорону промислової власності – The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (від 20 березня 1883 р.);

2. Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків – The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (від 14 квітня 1891 р.);

3. Ніщцьку угоду про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від– The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р.)

4. Конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Стокгольмська конвенція) – Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (від 14 липня 1967 р.).

5. Договір про закони щодо товарних знаків – The Trademark Law Treaty (від 27.10.1994 р.).

6. Договір про патентне право – The Patent Law Treaty (від 01 червня 2000 р.).

Значна частина міжнародних угод стала основою для формування вітчизняної системи правового регулювання сфери охорони та захисту прав інтелектуальної власності в цілому та прав на торговельну марку.

Необхідно зауважити, що в результаті імплементації положень міжнародних нормативно-правових актів (договорів, угод тощо) українське законодавство суттєво наблизило національну сферу охорони та захисту прав інтелектуальної власності до міжнародних стандартів, і Україна демонструє у цьому стабільні позитивні тенденції розвитку. Проте, Україні на законодавчому та урядовому рівнях необхідно ще дуже багато зробити у

досліджуваній сфері. Наприклад, потребує удосконалення у напрямку адаптації до міжнародних стандартів національний режим охорони патентне право.

Більшість країн світу ратифікували Протокол до Мадридської угоди, що дає право на стадії подання заявки до країни походження розпочати Міжнародну реєстрацію торговельної марки. На сьогодні є 185 країн-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у будь-якій з яких можна зареєструвати свій знак для товарів і послуг, або безпосередньо до патентного відомства країни, в якій бажаєте отримати охорону, або регіональної торговельної марки, наприклад Європейського Союзу, або подання міжнародної заявки на реєстрацію із визначенням кола країн за Мадридською системою. На сьогоднішній день кількість країн-учасників Мадридської угоди складає 101.

Для подання заявки на міжнародну реєстрацію, готується і подається заявка на основі раніше поданої національної заявки або реєстрації, здійснюється оплата міжнародних зборів.

При цьому, якщо мова зареєстрованої торгової марки – національна, то потрібно звернутися до реєстрації національної заявки іноземною мовою, а вже після цього звертатися за міжнародною реєстрацією.

Статистика засвідчує тенденцію до постійного зростання кількості патентних заявок у різних країнах. Відтак, патентний захист перетворюється на стратегічну мету як окремих компаній, так і держави в цілому. Сьогодні лідерами у сфері патентування є США, Західна Європа, Японія. Наприклад, на Японію та Німеччину нині припадає більше 60 % виданих у світі патентів.

Водночас значення патентного захисту є різним для різних галузей промисловості. Враховуючи, що США на сучасному етапі є не лише провідною країною у формуванні міжнародної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності, але й лідером у сфері патентування, а також те, що США відіграло значну роль у становленні світової системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності, видається очевидною необхідність

вивчення досвіду даної держави у сфері правового регулювання охорони та захисту прав із подальшим впровадженням в аналогічну вітчизняну практику найбільш раціональних і придатних елементів. З цією метою доцільно провести порівняльний аналіз вітчизняного законодавства та законодавства США.

Американські фахівці зазначають, що в США провідні компанії намагаються отримати патенти з метою: блокування конкуренції; отримання роялті; зміцнення свого становища лідерів; здійснення перехресного ліцензування; активного просування своїх товарів на ринок. За цих умов патентування виконує дві основні функції:

- 1) оборонну, спрямовану на захист від конкурентів завойованих сегментів ринку;
- 2) агресивну, спрямовану на завоювання нових сегментів ринку.

У цьому контексті зауважимо, що у США з 1952 р. діє Закон про патенти, який поширює охорону на винаходи, промислові зразки та сорти рослин.

Обраний сьогодні Україною євроінтеграційний вектор розвитку обумовлює об'єктивну необхідність вивчення досвіду ЄС щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності задля ефективної адаптації вітчизняного законодавства у відповідній сфері та впровадження в українську практику найбільш прийнятних і найкращих елементів такого досвіду.

Наприклад, у зв'язку із ратифікацією Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе ряд зобов'язань щодо внесення змін в законодавство щодо торговельних марок.

Одним з ключових зобов'язань є відкриття для загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію торгових марок. Аналогічні бази на сьогодні відкриті в багатьох країнах світу: США, Великобританії, Австрії, Бельгії, Болгарії, а також багатьох інших.

Станом на сьогодні, така база поданих на реєстрацію торговельної марки є закритою, інформацію можна отримати тільки замовивши пошук у філії Державного підприємства “Інститут промислової власності” (Укрпатент).

У зв’язку з цим мало розвинена практика подачі опозицій проти реєстрації торговельної марки, і, як правило, про марку, що порушує права, дізнаються вже постфактум - після її реєстрації.

Визнати недійсною вже зареєстровану торговельну марку згідно з українським законодавством можливо тільки в судовому порядку.

Відкриття бази дасть поштовх в Україні для подачі протестів на стадії реєстрації торговельної марки, зменшить кількість судових позовів, а також здешевить процес оцінки доцільності реєстрації торгової марки.

У країнах-членах ЄС захист прав інтелектуальної власності реалізується за комплексним принципом в рамках Єдиного Ринку інтелектуальної власності, де об’єктами захисту є патенти, торгові марки. Зокрема, відповідно до Повідомлення Європейської Комісії до Європейського Парламенту від 24.05.2011 року в цілях розвитку Єдиного Ринку інтелектуальної власності захист прав інтелектуальної власності у першу чергу, спрямований на виявлення та попередження несанкціонованого використання захищеної інтелектуальної власності та результатів роботи виробників-інноваторів.

Основними ініціативами комплексного підходу є: створення унітарних (єдиних) патентів для захисту на єдиній території, що знижує затрати через спрощення адміністративних процедур із різними адміністраціями країн ЄС; усунення підтвердження патентів на національних рівнях; створення єдиної законодавчої системи захисту патентів; створення єдиного цифрового ринку авторських прав; створення механізму брокерів між правовласниками і користувачами; підвищення рівня боротьби з контрафактною та піратською продукцією (в тому числі шляхом підвищення ефективності діяльності митних органів із захисту прав інтелектуальної власності), розширення

міжнародного співробітництва; забезпечення реалізації Європейською обсерваторією з питань порушення прав інтелектуальної власності основних задач – збирання і представлення даних щодо економічних і соціальних наслідків контрафакції та піратства, створення бази для національних органів з обміну інформацією та досвідом; підвищення рівня суспільної свідомості щодо необхідності захисту прав інтелектуальної власності; створення робочих груп по попередженню та виявленню незаконного переміщення товарів імпортованих при придбанні через Інтернет та ін. [100].

Слід зазначити, що законодавство ЄС з питань захисту прав інтелектуальної власності доповнюється національними законодавчими нормами країн-учасниць ЄС, у результаті чого деякі норми законодавства з питань інтелектуальної власності окремих країн-членів ЄС суттєво різняться, або мають свою національну специфіку щодо рівня відповідальності за порушення, визначення галузі права, яким передбачено захист прав ІВ, визначення загальних та спеціальних положень.

Підсумовуючи можемо наголосити на таких важливих положеннях:

1. Запропонуємо власне визначення категорії “механізм організаційно-правового забезпечення охорони та захисту права на торговельну марку”, до змісту якої можна включити процедури визначення реєстраційної здатності торговельної марки, видачі охоронного документа, принципи охорони та захисту права на торговельну марку, процедури реалізації передбачених у законодавстві моделей правовласника у сфері публічно-правового та приватноправового здійснення свого права; зміст обмежень у процесі здійснення (у тому числі й зміст певних заборон).

Національне законодавство в нормативному порядку нормативно не визначає принципів охорони та захисту суб’єктивного права на торговельну марку, проте їх можна й необхідно сформулювати зі змісту різних джерел права у сфері інтелектуальної власності. Найбільш ємними у цьому сенсі є міжнародні джерела права, які визначають окремі принципи охорони та захисту суб’єктивного права на торговельну марку та розкривають їх зміст.

2. На підставі аналізу міжнародно-правової та національної нормативно-правової бази, маємо можливість окреслити наступний змісту суб'єктивних прав інтелектуальної власності на торговельну марку (її власник може): вимагати офіційного визнання прав на торговельну марку; вимагати припинення подальшого використання торговельної марки; вимагати вилучення з товару або його упаковки (інших носіїв) незаконно використовуваної торговельну марку схожого до ступеня змішування; вимагати знищення вже виготовлених зображень. Також, одним з ключових зобов'язань є відкриття для загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію торгових марок. Аналогічні бази на сьогодні відкриті в багатьох країнах світу: США, Великобританії, Австрії, Бельгії, Болгарії, а також багатьох інших.

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

3.1. Розвиток інструментів державного врегулювання охорони торговельних марок в Україні

Згідно п. 2 ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на торговельну марку. Суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Як справедливо наголошує К. Сопова наведена норма спеціального закону не відображає всієї кількості спорів, що виникають у зв'язку з порушенням, невизнанням чи оспоруванням прав на торговельну марку [83].

Судові справи пов'язані з фактами порушення права на торговельну марку є за своїм юридичним змістом формою захисту прав інтелектуальної власності. Серед судових спорів пов'язаних з захистом прав на торговельну марку виділяють за класичною схемою договірні та позадоговірні правопорушення. Фактично вести мову про факти договірних правопорушень у сфері використання торговельних марок можна на етапі укладання відповідних договорів; порушення конкретних цивільно-правових або господарсько-правових зобов'язань (неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті та інших платежів за використання торговельної марки, недотримання належної якості товарів тощо).

Позадоговірні правопорушення виражаються у формі неправомірного використання торговельної марки без дозволу власника прав на неї

(найчастіше мова йде про контрафактну продукцію). Законодавство України окреслює абсолютну заборону недопущення переміщення контрафактних товарів, які безпосередньо пов'язанні із захистом прав інтелектуальної власності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення в Україну товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки [45].

Поняття, такі як «фальсифікат», «контрафакт», «піратська продукція», «неоригінальна продукція», «підробка» стають дедалі вживаними. На перший погляд вони можуть розглядатись як слова синоніми, однак дослідивши їхню суть, можна говорити про протилежне.

Наприклад у Митному кодексі України міститься визначення лише такому поняттю, як «контрафактні товари» під якими розуміються товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Відповідно до Регламенту ЄС під контрафактним товаром розуміють:

- а) товари, які є актом порушення торгової марки в державі-члені, де вони знайдені і створені без авторизації знаку, який співпадає із законно зареєстрованою торговою маркою щодо одного і того ж виду товару, або щодо яких не можуть бути визначенні суттєві аспекти відмінностей від такого товарного знака;

- в) товари, які є предметом акта порушення географічного позначення в державі-члені, де вони виявлені, створені або описуються, а імя або термін захищені із урахуванням цього географічного позначення;

- с) будь-яка упаковка, етикетка, наклейка, брошюра, робоча інструкція, гарантійний документ або інший подібний елемент, навіть якщо він

представлений окремо, який є предметом акта порушення торгового знака або географічного позначення, яке включає в себе знак, назву або термін, які ідентичні належним чином зареєстрованому торговому знаку або охоронюваному географічному позначенню, або у яких не можуть бути виявлені істотні аспекти відмінностей від такої торгової марки або географічного позначення, і який зможе бути використаний для того ж виду товару, для якого даний товарний знак або географічне позначення були зареєстровані [21].

Говорячи про фальсифіковану продукцію, необхідно відмітити, що у розумінні Академічного тлумачного словника української мови «фальсифікат» – це підроблена річ, яку видають за справжню; підробка [81].

В Законі України «Про захист прав споживачів» надається тлумачення поняття «фальсифікована продукція» під яким розуміється продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи [66], а в Законі України «Про лікарські засоби» – визначенню «фальсифікований лікарський засіб», під яким пропонується розуміти лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України [67].

В Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів (стаття 164-5), за

фальсифікацію засобів вимірювання (стаття 171-2), за виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів (стаття 177-2), тощо [31].

Таким чином можна зробити висновок, що контрафактна продукція – поняття ширше, ніж фальсифікована. Фальсифіковану продукцію можна розглядати як вид контрафактної. Фальсифікована продукція завжди є контрафактною, але не вся контрафактна продукція є фальсифікованою. Таке твердження можна підтвердити на прикладі ввезення транспортних засобів або товарів всесвітньовідомих торговельних марок «Шанель», «Діор». Так, транспортні засоби та такі товари можуть бути оригінальними, однак у зв'язку з тим, що вони ввозяться з метою реалізації без дозволу та відома правовласника вважаються контрафактними, так як порушують охоронювані законом права. А вже ситуація коли товари, наприклад, парфуми виготовлені під виглядом відомих торговельних марок ввозяться з метою реалізації, вони є і фальсифіковані і контрафактні. Водночас наголосимо, що наприклад, митним законодавством України, нажаль, такі поняття як фальсифікат та контрафакт не розмежовуються.

При цьому має місце застосування різниці процесуальних порядку судового провадження, які представлені у таблиці 3.1.

Аналізуючи питання судового захисту порушеного права правовласників торговельних марок важливо визначитися з причинами виникнення судових спорів щодо прав на торговельні марки.

Необхідно поділити думку К. Сопової до однієї з об'єктивних причин виникнення спорів про права на торговельні марки слід також віднести особливості проведення експертизи заявки, яка складається з формальної та кваліфікаційної експертизи і проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» [83]. Також автор

пропонує виділяти причини виникнення цих спорів, на суб'єктивні та об'єктивні.

Таблиця 3.1 Застосування норм процесуального законодавства (приклади категорій спорів: 2018-2019 роки)

Кодекс адміністративного судочинства України	- зобов'язання Державної митної служби (далі - ДМС) включити до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (далі – Реєстру) об'єкти інтелектуальної власності; - зобов'язання ДМС внести зміни до Реєстру.
Господарський процесуальний кодекс України	- заборона ДМС здійснювати митне оформлення товарів; - заборона розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару;
Кодекс України про адміністративні правопорушення	- розгляд судами протоколів ДМС про порушення митних правил (неправомірне використання об'єктів прав інтелектуальної власності щодо об'єктів, внесених до Реєстру)

Примітка. Складено автором.

До об'єктивних причин судових спорів які формують практику врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні належать:

причини, залежні від природи прав на торговельні марки: права на один об'єкт можуть належати різним особам; територіальний характер прав на торговельні марки; обмеження права на торговельні марки; різні підстави та процедури набуття прав на торговельні марки;

причини економічного та політичного характеру: перехід від радянської економіки до ринкової; активність учасників ринку; інтеграційні процеси тощо.

причини організаційного (процедурного) характеру, пов'язані з особливістю процедури розгляду і проведення експертизи заявок на торговельні марки.

До суб'єктивних причин виникнення спорів відносяться:

причини, зумовлені діями неправомірного характеру (правопорушенням);

причини, викликані діями правомірного характеру, однак не визнаються однією зі сторін (право попереднього користувача; визнання торговельні марки добре відомою в Україні);

причини, залежні від суб'єктів спору: низький рівень правової свідомості; правова необізнаність сторін спору; недобросовісність однієї зі сторін тощо [83].

Таким чином було фактично покладено початок так званій позитивній судовій практиці з реєстрації позначень з використанням елементів державної символіки. При цьому у підсумку ми можемо наголосити на наступних тенденціях судової практики наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 Проблеми судової практики щодо торговельних марок

1	Фактична змагальність в усіх трьох процесах (ГПК, КАСУ, КУАП).
2	Збільшення кількості спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час перетину митного кордону.
3	Неузгодженість вирішення одних і тих самих правових питань, трактування норм матеріального права судами різних юрисдикцій.
4	Розгалуженість шляхів вирішення одного питання (припинення схожих за характером правопорушень в межах різних видів судочинства).
5	Відсутність глибокої спеціалізації судів та суддів щодо розгляду спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, що впливає на якість розгляду спорів цієї категорії.

Примітка: складено автором.

Водночас, найбільш важливою організаційною складовою судового захисту прав на торговельну марку мало бути створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Судовою реформою яка реалізується в Україні

було визначено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності утворюється протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності нового Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності покликано вирішити низку хронічних проблем системи захисту прав інтелектуальної власності, як то: конфлікт юрисдикцій щодо спорів у цій сфері; тривалі строки розгляду спорів; професійного кадрового забезпечення (особливо щодо регіональних судів); врахування специфіки правовідносин інтелектуальної власності до застосування способів захисту у цій сфері; підвищення стандартів захисту права інтелектуальної власності; діяльність спеціального органу судової влади у сфері інтелектуальної власності відповідає кращим практикам країн Європейського Союзу, та інших країн з розвинутою економікою

13 лютого 2020 року здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи - Вищого суду з питань інтелектуальної власності (ІР-суд), про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 43509959.

Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності вирішить проблему конфлікту юрисдикцій у відповідних спорах (триваючий конфлікт адміністративної та цивільної/господарської юрисдикцій негативно впливав на ІР-сферу). Разом з тим, переконаний юрист, що положення чинного Господарського процесуального кодексу України варто доповнити нормами, які б конкретизували юрисдикцію Вищого суду з питань інтелектуальної власності, та віднесли до неї спори про адміністративні правопорушення, податкові, митні, трудові, та кримінальні справи. Розгляд таких справ судами, які не спеціалізуються на питаннях спорів у сфері інтелектуальної власності несе ризики встановлення преюдиціальних фактів, які у майбутньому можуть бути використані у інших спорах.

По-друге, створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності сприятиме вирішенню проблеми строків розгляду відповідної категорії спорів.

По-третє, створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності сприятиме вирішенню проблеми кадрового забезпечення (особливо щодо регіональних судів). Створення спеціалізованого суду, судді якого володітимуть спеціальними знаннями (матимуть спеціальну освіту, а також досвід практичної діяльності у якості адвокатів та/бо патентних повірених) має наслідком підвищення рівня захисту прав.

По-четверте, створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності сприятиме вирішенню проблеми врахування специфіки правовідносин у сфері інтелектуальної власності та застосування способів захисту прав, притаманних лише ІР-сфері.

Найбільш гострими питаннями на даний час, є відсутності у процесуальному законодавстві норм, які відносять до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи про адміністративні правопорушення та про порушення митних правил. На важливість останнього елементу ми привернемо окрему увагу.

Таким чином судова практика врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні включає в себе здійснення правосуддя у порядку господарського, адміністративного судочинства та розгляду справ про адміністративні правопорушення. В цілому судова система України перебуває на завершальному етапі формування цілісної системи судового захисту як в цілому прав інтелектуальної власності так і прав на торговельну марку зокрема. Більш об'єктивно оцінити стан судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні стане можливо після повноцінного запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

3.2 Імплементация зарубіжного досвіду державного врегулювання у сфері охорони торговельних марок

Судова практика врегулювання спорів у сфері торговельних марок в зарубіжних країнах як правило пов'язана з спорами щодо реєстрацій торговельних марок, питаннями чи може володіти розрізняльною здатністю позначення, що складається комбінації двох слів, кожне з яких не володіє розрізняльною здатністю, спорами щодо відповідності торговельних марок вимогам моральності та суспільним інтересам (таблиця 3.3). Окрему частину сьогодні також займають спори пов'язані з захистом торговельних марок у мережі Інтернет, як частини прооблематики «інтернет права». Розглянемо ці питання більш детально. Наголосимо, що питання судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в зарубіжних країнах були предметом дослідження у дисертаційній роботі Л. Д. Романадзе, до змісту якої ми можемо звернутися як до найбільш глибокого наукового аналізу.

Тмк, автор наголошує, що найбільш типовими є спори щодо реєстрацій торговельних марок. Так, у практиці зарубіжних країн виникає велика кількість таких спорів, різних за своїм характером (предметом) та способами вирішення [73].

Тлумачення поняття абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони торговельних марок Спільноти (що має на увазі відсутність у марки розрізняльної здатності) було також надано Європейським судом.

Так, у рішенні Європейського суду від 2 липня 2002 р. (SAT.1/ОНМІ) було вказано, що абсолютні мотиви відмови, зазначені в статті 7(1)(Б)(е) Регламенту No 40/94 про торговельні марки Спільноти, наслідують мету загального інтересу, який вимагає, аби відображені на них знаки могли вільно використовуватися всіма.

Таблиця 3.3 Дослідження проведене з питань порушення прав інтелектуальної власності Відомством з гармонізації на внутрішньому ринку ЄС

Деякі сфери бізнесу з виготовлення контрафакту:	Щорічний недоотриманий прибуток законних підприємств ЄС від контрафактних товарів, млрд євро	Щорічні втрати прибутків держав ЄС від несплати податків, соціальних відрахувань при виготовленні та реалізації контрафактних товарів, млрд євро
парфуми, косметика, товари особистої гігієни	4,7	1,7
одяг, взуття, аксесуари	26	8
спортивне приладдя	0,5	0,15
іграшки та ігри	1,4	0,37
ювелірні вироби, годинники, сумки	3,5	1,1
Загалом по наведеним сферам	36,1	11,32

Джерело: [35].

Дійсно, на відміну від інших прав інтелектуальної та промислової власності, правова охорона, якою наділяє торговельні марки, не має на меті захист творчої або економічної діяльності правоволодільця, а лише знака, який був ним «зайнятий». Внаслідок цього виявляється необхідним виключити встановлення виключного права на знак, який, для того, щоб уникнути створення незаконної конкурентної переваги на користь одного суб'єкта економічної діяльності, має залишатися в вільному користуванні всіх.

Лише в разі гіпо-тетичного припущення, що такий знак після його фактичного використання дійсно сприймається відповідною публікою як комерційне зазначення походження товару або послуги, це економічне зусилля запиту торговельних марок виправдовує відхилення вищевикладених міркувань загального інтересу. Через це у такій ситуації стаття 7(3) Регламенту No 40/94 дозволяє реєстрацію такого знака як виняток, таким чином, з загальної норми, закріпленої в частині 1 (b)-(d) тієї самої статті [60, с.1078].

В цілому зарубіжна судова практика свідчить, що: визнаються такими, що володіють розрізняльною здатністю, ті описові (відносно певних товарів) позначення, які заявляються для маркування товарів, відносно яких їх описові властивості не виявляються

Найбільші труднощі виникають при експертизі позначень, що являють собою звичайні слова, наприклад, такі англійські слова як «club» (клуб) «must» (повинен) «treat» (пригощання). Так, у Великобританії в 1976 р. було заявлено позначення «must» (модальне дієслово, що має значення «повинен») відносно духів, шкіри, текстильних виробів, пальт, сорочок і сигарет. У даній справі Відомством було ухвалено рішення про відмову в реєстрації цього позначення, мотивоване тим, що слово «must» не володіє розрізняльною здатністю [73].

У судовій практиці зарубіжних країн стосовно реєстрацій торговельних марок виникає питання, чи може володіти розрізняльною здатністю позначення, що складається з комбінації двох слів, кожне з яких не володіє розрізняльною здатністю. Відповідь на це питання можна знайти у відповідних рішеннях Європейського суду та судів і відомств зарубіжних країн. Як, у своєму кінцевому рішенні Європейський суд підтвердив позицію Відомства з гармонізації внутрішнього ринку, що торговельна марка „Companyline” позбавлена розрізняльної здатності стосовно фінансових послуг та послуг страхування. Судом було зазначено, що суміщення двох загальноживаних слів англійської мови „company” та „line” без будь-якої їх графічної або семантичної модифікації не надає марці відрізняльної здатності стосовно даних послуг [16, с.878].

Складними є спори щодо відповідності поданих на реєстрацію позначень суспільним інтересам. Причому, як свідчить зарубіжна судова практика, найбільші труднощі виникають при встановленні факту аморальності торговельних марок. Причиною є постійна зміна суспільних уявлень про норми моралі, внаслідок чого неможливо визначити чіткі критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів. Тому в процесі

перевірки позначення на відповідність нормам моралі присутня надзвичайно велика доля суб'єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що є аморальним. Так, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про відмову в реєстрації словесної торговельної марки «COSA NOSTRA» (міжнародна реєстрація No 587766) відносно ряду товарів класів 3, 14, 25 МКТП, мотивуючи його тим, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, оскільки являє собою назву загальновідомого кримінального синдикату [73].

Подібний неоднозначний підхід на практиці спостерігається також стосовно можливості реєстрації торговельних марок, які містять зображення оголеної людської статури. Так, судовими органами США було зазначено, що зображення оголеного тіла само по собі не є підставою для відмови в реєстрації торговельних марок. Таке позначення може бути визнано аморальним лише тоді, коли воно містить елемент непристойного змісту. Тоді як в Канаді існує більш жорстка позиція стосовно оцінки такого роду марок [73].

Оголена фігура, з точки зору канадського суду, сама по собі вже є непристойною. Це стало підставою для відмови в реєстрації марки, що являє собою зображення оголеної до поясу танцюристки, оскільки таке позначення ображає добропорядних жінок [74, с. 31]. На мій погляд, найбільш вдалий підхід до встановлення факту аморальності торговельних марок застосував суд Великобританії, зазначивши в одному зі своїх рішень, що патентне відомство не повинно встановлювати моральні норми. Воно повинно лише враховувати потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення. Отже, основним його завданням має бути прогнозування суспільної думки щодо конкретного найменування і зображення, яким будуть позначатись товари чи послуги [44, с.39].

Вище ми вже торкалися складнощів з можливістю надання правової охорони позначенням релігійного змісту, тим більше що практика непослідовна. Так, патентним відомством США було зареєстровано

комбіновану торговельну марку, що включає позначення «Amish» (назва релігійної секти) та зображення особи в одязі цієї секти, яка палить. В той же час при реєстрації було відхилено позначення «Senuss» (назва мусульманської релігійної секти) для маркування тютюну, а також відмовлено в наданні правової охорони торговельній марці «Madonna» для вина та «Jesus» стосовно одягу [44, с.39]. Можливість реєстрації подібних позначень як торговельних марки повинна визначатись у співвідношенні з позначуванним товаром.

Вагоме місце в практиці розгляду справ стосовно реєстрацій торговельних марок займають спори щодо використання в торговельних марках географічних зазначень. Так, Відомство з гармонізації ЄС взяло курс на проведення відмінностей між ними. Зокрема, були визнані недійсними реєстрації торговельних марок „La Irlandesa” (для олійного масла та сухого молока) та „CubaAlliados” (для сигар) [16, с. 878]. Тож торговельні марки, які повністю складаються із географічних зазначень, здебільшого визнаються неохороноздатними на підставі або їх оманливого характеру (місце виготовлення товару чи надання послуги не відповідає географічному найменуванню, використаному у марці), або описового характеру (географічне найменування вказує на місце виготовлення товару чи надання послуги, виключне право на використання якого не може бути надано певному виробникові у зв'язку з необхідністю надання можливості використання даного географічного зазначення іншими виробниками, які знаходяться у відповідному районі для маркування їх товарів [13, с.16].

Разом з тим необхідно визнати, що у реальному житті існує безліч географічних зазначень, невідомих громадськості як зазначення певної місцевості. Навіть якщо і географічне зазначення є відомим, то цілком очевидно, що застосування його для позначення промислового або торговельного об'єкта викликає ніяких асоціацій з місцем походження. У таких випадках географічні зазначення виступають як фантазійні [58, с.74].

Так, відомством Франції було винесено рішення про відмову в реєстрації на ім'я однієї з французьких фірм позначення «HOLLYWOOD» для аудіо- та відеодисків, касет, магнітних стрічок, кіноплівок, апаратури для звукозапису. Апеляційний суд Парижа підтвердив правомірність цього рішення та вказав, що заявлена ТМ – словесна марка, що містить лише географічну назвумісцевості – «Hollywood», відома у всьому світі як центр кінематографічної і телевізійної індустрії США. Тому аудіо- та відеодиски, а також касети, марковані нею, асоціюватимуться у споживачів із виготовленими в США товарами, а товари заявника до таких не належать [88, с.80].

Також поширеними стають спори щодо використання торговельних марок у різних домених іменах в інтернеті. Наприклад, позов відомої акторки Джулії Робертс до особи, яка зареєструвала доменне ім'я «www.juliaroberts.com» та виставив його на продаж на сайті Ебай. Відповідач у справі зареєстрував предметне доменне ім'я 9 листопада 1998 р. Станом на 24 березня 2000 р. На сайті www.juliaroberts.com була представлена фотографія жінки під назвою «Sari Locker». Відповідач розмістив ім'я домену на аукціоні на веб-сайті комерційного аукціону "eBay",

Таким чином Відповідач також зареєстрував понад п'ятдесят інших доменних імен, включаючи імена, що містять імена інших зірок у межах «madeleinstowe.com» та «alracino.com». Суд виніс рішення про припинення дій, що порушують право на доменне ім'я відомої особи [105].

Сучасне Інтернет-право, також відоме як кібер-право, є одним з найновіших розділів юридичних досліджень та судових процесів. Походження цієї галузі права можна простежити від середини 1990-х років, приблизно в той час, коли Інтернет став доступним для широкої аудиторії. Коли з'явився Інтернет, правове регулювання не здавалося необхідним. Однак, з постійно зростаючою кількістю інтернет-користувачів та великою різноманітністю діяльності онлайн, будь-яка діяльність в Інтернеті не може обійтися без належного правового регулювання.

Інтернет-право можна коротко охарактеризувати як галузь права, де Інтернет відіграє центральну роль у правовому аналізі. Чинне законодавство, іноді після тлумачення, часто використовується для вирішення питань Інтернет-права. Однак, багато законів було написано тоді, коли Інтернету взагалі не існувало або, принаймні, все відбувалось не таким чином як відбувається/є сьогодні. Ці закони ніколи не були призначені для Інтернету, де один "клік" може призвести до величезних наслідків і легко надати доступ нескінченній кількості інтернет-користувачів. Були запроваджені також нові норми, спеціально розроблені для Інтернету, наприклад такі, які стосуються спамів, файлів cookies, електронних контрактів та кіберзлочинності. Тобто, чинна законодавча база знаходиться в постійному процесі розвитку.

Деякі стверджують (існує думка/позиція), що Інтернет-право – це лише поєднання традиційних галузей права. На протязі перших років розвитку Інтернету суддя Френк Істербрук ганебно використав термін «Закон для коней» у цьому контексті. У більшій мірі критику автора викликали поопложення законодавства про захист прав інтелектуальної власності в інтернеті. Він стверджував, що у інтернет середовищі не повинно бути якихось самостійних норм щодо захисту прав інтелектуальної власності, а їх вигадування автор порівняв з вигадуванням законодавства «про коней». Цим терміном він запекло виступає проти поняття визначення Інтернет-права, як окремого розділу юридичних наук та судових процесів.

На його думку, зосередження уваги на законі, пов'язаному з Інтернетом як таким, було б настільки ж незначним, як і створення незалежної галузі «Права для коней». Технічний розвиток Інтернету прискорився, перетворивши його на цифровий комплекс, який відіграв незамінну роль у нашому суспільстві. Ось чому інші люди стверджують, що необхідні юристи, які спеціалізуються на питаннях Інтернет-права та мають глибоке розуміння Інтернету загалом. Яку б позицію не займали, у юридичній практиці багато юристів працюють над питаннями Інтернет-

права, а в університетських спеціальних бакалаврських та магістерських програмах зосереджуються також на вивченні Інтернет-права.

В Інтернет-праві пов'язані характеристики Інтернету можуть відігравати значну роль у правовому аналізі.

По-перше, транскордонний характер Інтернету призводить до юрисдикційних проблем. З одного боку, за допомогою онлайн-діяльності не завжди легко визначити, який закон слід застосовувати, а з іншого боку, багато країн можуть претендувати на юрисдикцію за тією ж діяльністю.

По-друге, діяльність в мережі Інтернет можна легко здійснювати анонімно. Це має певні наслідки з точки зору підзвітності. Наприклад, за особою, яка є загрозою для суспільства чи планує напад на інших осіб, не завжди можна простежити, а віднести кібератаки до конкретного злочинця, ворожої влади, терориста чи активіста дійсно важко.

По-третє, діяльність в Інтернеті піддається значно більшій масштабності, ніж у фізичному світі. Будь-яка дія, здійснена ким-небудь в Інтернеті, теоретично доступна всім, хто має доступ до мережі Інтернет. Цього не можна сказати про інші галузі права, де наслідки, як правило, територіально обмежені. Інтернет є транснаціональним, і тому досить важко визначити, яке національне законодавство має застосовуватись.

По-четверте, Інтернет та подібні/аналогічні технології постійно розвиваються. Що стосується змін у законодавстві, то для того, щоб йти в ногу з часом, закони повинні бути сформульовані відкритим і технологічно-нейтральним шляхом. При цьому уряди/влада можуть підтримувати сучасні технології до тих пір, поки відкриті стандарти не надто розпливчасті або неоднозначні. Крім того, Інтернет є як і технічно, так і організаційно складним. Працюючи над Інтернет-правом, потрібні достатні знання про Інтернет та готовність до відповідних технічних труднощів.

Налічується зростаюча група юристів, які спеціалізуються на питаннях Інтернету, але кількість проблематики для обговорення настільки велика, що навряд чи можливо одній людині охопити їх всі. Серед питань, що

стосуються Інтернет-права є наступні: азартні ігри в Інтернеті; електронні платежі; кібер-війна; відповідальність постачальника послуг мережі Інтернет (Інтернет-провайдера); онлайн наклеп; зберігання даних; висловлювання, які могли б розпалити національну ворожнечу; порно помста (інтимні фото/відео, що викладаються в Інтернет скривдженою "другою половиною" після розриву відносин); великі об'єми даних та питання соціальних мереж. Значною підгалуззю є свобода слова. Завдяки масштабованості Інтернету, інтернет-користувачі можуть охопити весь світ майже миттєво. Це несе за собою міри відповідальності, оскільки не всі країни дозволяють своїм громадянам свободу слова. Також деякі держави використовують мережу Інтернет для охорони порядку серед своїх громадян.

Торгова маркав Інтернеті - це символ, назва/ім'я, дизайн або особливість, яку компанії використовують для розрізнення/розпізнання їх серед інших, а також інформують/доводять до відома клієнтів про походження/виникнення товару. Для отримання торговельної марки компанія повинна зареєструвати її. Компанії часто намагаються придбати та поновити торгові марки, оскільки останні надають компанії більше правової захищеності, ніж авторські права.

Власники торговельних марок можуть використовувати Інтернет для підвищення обізнаності/інформованості про свої/їхні бренди за допомогою служб/сервісів онлайн реклами, таких як Google Adwords. Інтернет створив нові торгові марки, такі як Amazon, однак він також сприяє порушенням. Наприклад, і американський, і китайський уряди/влада розкритикували сайти електронної комерції, якими керує Alibaba, за те, що вони продають підробки/підроблену продукцію з логотипами компаній, які несуть серйозну загрозу іміджу власників торговельних марок, а також ризикують втратити прибуток, як дешевшої альтернативи їхньої продукції, які стають легкодоступними.

Неприємність/незручність сфері/галузі/області торговельних марок, безпосередньо пов'язаних з Інтернетом - це так звані захоплювачі доменних

імен або кіберсквотери, тобто люди, які реєструють доменні імена, подібні до відомих брендів, сподіваючись використати відому компанію, що володіє торговою маркою, для отримання грошової вигоди. Поширеною формою кіберсквотингу є тайпсквотинг, де домени, подібні до відомих торгових марок або доменних імен, реєструються в надії продати доменне ім'я власникам веб-сайтів. Наприклад, тайпсквотери реєструють такі домени, як "Goggle" або "Gooogle", сподіваючись, що інтернет-користувачі орфографічно неправильно напишуть Google. Якщо вони роблять це, інтернет-користувачі спрямовуються прямо на веб-сайт, повний реклами.

Справи щодо кіберсквотів можна вирішити швидко, недорого та позасудовим шляхом через онлайн-врегулювання суперечок (англ. Online dispute resolution, ODR). Було створено також різні платформи ODR, які пропонують єдину політику вирішення доменних спорів (англ. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP), яка була розроблена ICANN; найвідомішою послугою керує всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ (англ. World Intellectual Property Organization, WIPO).

Використання можливостей інтернет-мережі створює ще одну сучасну можливість попередження фактів порушення прав на торговельну марку через використання систем інформаційного моніторингу за такими пошуковими реквізитами як: ключові слова, описи позначень або його елементів.

В цілому напрямки використання іноземного досвіду щодо захисту торговельних марок можна представити у таблиці 3.4.

Таб. 3.4 Напрями використання іноземного досвіду щодо захисту торговельних марок

1	Створення уніфікованого процесуального закону щодо розгляду усіх категорій спорів про захист прав інтелектуальної власності.
2	Створення спеціалізованої судової установи (Вищого суду з питань інтелектуальної власності), що розглядала б спори щодо захисту прав

	інтелектуальної власності та забезпечувала єдність та сталість судової практики.
3	З огляду на світову практику спори щодо торговельних марок мають вирішуватись не з точки зору судового експерта, а з точки зору пересічного споживача.

Примітка: складено автором

Таким чином ми можемо запропонувати внесення доповнень до положень статті 495 ЦК України щодо можливості здійснення заходів з охорони прав на позначення як торговельну марку за допомогою онлайн перевірки торговельної марки на тотожність і схожість, шляхом доповнення пункту 3-1 частини 1 статті 495 ЦК України словами: «право здійснювати моніторинг та перевірку торговельної марки на тотожність та схожість за допомогою баз даних розміщених в Інтернет-просторі».

Підсумовуючи можемо наголосити на таких важливих положеннях:

1. Аналіз питання судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні дозволяє стверджувати наступне: *по-перше*, ефективно представництво інтересів довірителів у процесах пов'язаних з захистом прав на позначення як торговельних марок вимагатиме ще більшої спеціалізації правників (адвокатів) у напрямку володіння компетенціями пов'язаними з інтелектуальною власністю; *по-друге*, вимагатиме глибокого розуміння відповідної проблематики з боку суду (спеціалізації та постійного підвищення кваліфікації суддів, що можливо досягнути через оорганізацію освітніх заходів та семінарів); *по-третє*, призведе до подальшого розвитку «цифрового судочинства» через необхідність подання та розгляду «електронних доказів»; *по-четверте*, розгляд подібних категорій справ (особливо щдл торговельних марок) призведе до широкого поширення використання судової практики (прецедентів). Зрозуміло, що об'єктивно оцінити стан судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні стане можливо після повноцінного запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

2. Аналіз питання судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок за коордоном доводить необхідність активізації процесу ознайомлення з судовою практикою інших держав, активізацію науково-теоретичного інтересу до цього питання. Особливий інтерес при цьому викликають питання правового регулювання суспільних відносин щодо охорони та захисту позначень у мережі інтернет та використання можливостей інтернет середовища для здійснення заходів з охорони прав на позначення як торговельну марку за допомогою онлайн перевірки торговельної марки на тотожність і схожість.

ВИСНОВКИ

Отже в результаті проведеного дослідження нами отримано такі науково-теоретичні результати та запропоновано наступні науково-прикладні висновки:

1. Аналізуючи багатоманітні позиції науковців можна стверджувати про наявність широкої палітри юридичних термінів, які позначають тотожні правові категорії, часто взаємопов'язані та такі, що визначаються одна через іншу, що обумовлено з нашої точки зору художньою природою та різнорівневим правовим регламентуванням товарної марки. Торгова марка може мати наступні назви: товарний знак, бренд, знак для товарів і послуг, торговий знак, фірмовий знак, знак обслуговування, логотип.

Під «позначення як торговельна марка» ми пропонуємо розуміти під ним об'єктивізоване для сприйняття людиною позначення (марку, знак, логотип), яка відрізняє товари (послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів (послуг) певної якості.

Отже, торговельна марка – це атрибутика, збірний образ, символ підприємства, створений з певних візуальних образів, а бренд – це «сильна» торговельна марка, яка наділена такими особливими властивостями, як імідж, можливість створювати нову цінність, викликати певні позитивні асоціації тощо. Тобто бренд, на відміну від звичайної торговельної марки, завжди є засобом створення нової вартості. В цьому і полягає їх принципова маркетингово-економічна відмінність.

2. Підсумовуючи, питання класифікації позначень як торговельних марок можемо запропонувати більш широко закріпити на нормативно-правовому рівні (наприклад, на рівні Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) визначення та опис різновидів окремих торговельних марок (особливо у частині так званих «нетрадиційних» марок), що має сприяти їх реєстрації та використанню у господарсько-правовій діяльності.

На особливу увагу, у цьому контексті зокрема заслуговують такі «нетрадиційні» позначення як смакові, звукові, ароматичні, текстурні торговельні марки. Таким чином ми можемо запропонувати доповнити положення статті 492 ЦК України «Трговельна марка» наступним положенням: «..., а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення». Відповідно, можна викласти диспозицію статті 492 ЦК України у такому вигляді « 1. 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, а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення».

3. Запропоноване визначення категорії “механізм організаційно-правового забезпечення охорони та захисту права на торговельну марку”, до змісту якої можна включити процедури визначення реєстраційної здатності торговельної марки, видачі охоронного документа, принципи охорони та захисту права на торговельну марку, процедури реалізації передбачених у законодавстві моделей правовласника у сфері публічно-правового та приватноправового здійснення свого права; зміст обмежень у процесі здійснення (у тому числі й зміст певних заборон).

Критеріями надання правової охорони торговельної марки, виступають такі її властивості як розрізняльна здатність, новизна відсутність елементів які можуть бути оцінені як умисно помилкові чи оманливі, за своїм змістом, формою торговельна марка не повинна суперечити державним інтересам, міжнародним угодам, публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Національне законодавство в нормативному порядку нормативно не визначає принципів охорони та захисту суб’єктивного права на торговельну марку, проте їх можна й необхідно сформулювати зі змісту різних джерел права у сфері інтелектуальної власності. Найбільш ємними у цьому сенсі є

міжнародні джерела права, які визначають окремі принципи охорони та захисту суб'єктивного права на торговельну марку та розкривають їх зміст.

4. Мета міжнародно-правової охорони права на торговельну марку – активізувати правовий механізм законного запобігання можливості використання результатів інтелектуальної діяльності третіми особами з комерційною метою. Захист права на торговельну марку здійснюється в адміністративному та судовому порядку з метою відновлення становища власників цих прав у випадку, якщо такі права були порушені.

На підставі аналізу міжнародно-правової та національної нормативно-правової бази, маємо можливість окреслити наступний змісту суб'єктивних прав інтелектуальної власності на торговельну марку (її власник може): вимагати офіційного визнання прав на торговельну марку; вимагати припинення подальшого використання торговельної марки; вимагати вилучення з товару або його упаковки (інших носіїв) незаконно використовуваної торговельну марку схожого до ступеня змішування; вимагати знищення вже виготовлених зображень.

5. Судова практика врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні включає в себе здійснення правосуддя у порядку господарського, адміністративного судочинства та розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Аналіз питання судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні дозволяє стверджувати наступне: *по-перше*, ефективно представництво інтересів довірителів у процесах пов'язаних з захистом прав на позначення як торговельних марок вимагатиме ще більшої спеціалізації правників (адвокатів) у напрямку володіння компетенціями пов'язаними з інтелектуальною власністю; *по-друге*, вимагатиме глибокого розуміння відповідної проблематики з боку суду (спеціалізації та постійного підвищення кваліфікації суддів, що можливо досягнути через оорганізацію освітніх заходів та семінарів); *по-третьє*, призведе до подальшого розвитку «цифровоого судочинства» через необхідність подання та розгляду

«електронних доказів»; по-четверте, розгляд подібних категорій справ (особливо щдл торговельних марок) призведе до широкого поширення використання судової практики (прецедентів).

В цілому судова система України перебуває на завершальному етапі формування цілісної системи судового захисту як в цілому прав інтелектуальної власності так і прав на торговельну марку зокрема. Більш об'єктивно оцінити стан судової практики врегулювання спорів у сфері торговельних марок в Україні стане можливо після повноцінного запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

6. Сучасна практика врегулювання спорів у сфері торговельних марок в зарубіжних країнах сьогодні пов'язана з спорами щодо реєстрацій торговельних марок, питаннями чи може володіти розрізняльною здатністю позначення, що складається комбінації двох слів, кожне з яких не володіє розрізняльною здатністю, спорами щодо відповідності торговельних марок вимогам моральності та суспільним інтересам. Окрему частину сьогодні також займають спори пов'язані з захистом торговельних марок у мережі Інтернет, як частини прооблематики «інтернет права».

Використання можливостей інтернет-мережі створює ще одну сучасну можливість попередження фактів порушення прав на торговельну марку через використання систем інформаційного моніторингу за такими пошуковими реквізитами як: ключові слова, описи позначень або його елементів.

Таким чином ми можемо запропонувати внесення доповнень до положень статті 495 ЦК України щодо можливості здійснення заходів з охорони прав на позначення як торговельну марку за допомогою онлайн перевірки торговельної марки на тотожність і схожість, шляхом доповнення пункту 3-1 частини 1 статті 495 ЦК України словами: «право здійснювати моніторинг та перевірку торговельної марки на тотожність та схожість за допомогою баз даних розміщених в Інтернет-просторі».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М. : Юридическая литература. 1982. 359 с.
2. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 р.р.
URL : <http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr/>
3. Андрощук Генадій Правова охорона торговельних марок у країнах Європейського Союзу: основні засади
URL: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3913>
4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. К. : Знання, 2006. 431 с.
5. Барбашин С. Торговельна марка з "державною символікою": можна чи ні/ URL <https://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/34153>
6. Бондаренко С. Торгова марка це бренд чи логотип. URL : Режим доступу : http://www.tm24.com.ua/ua/details/page_29/
7. Бошицький Ю. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2013. №1. С. 213-217.
8. Вербицька Н. Випробовування України інтелектуальною власністю: політична та комерційна складова. *Громадська думка про право творення : Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації : Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»*. 2012. №5/10. С. 25-26.
9. Визнання торговельної марки добре відомою на Україні. URL <http://brandgroup.com.ua/index.php/uk/agency-services/recognition-of-well-known-trademark>

10. Винничук Ю. Україну знову призначили піратом. *Економічна правда*. 30 травня 2013 р. – URL: http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2013/05/30/377330/view_print/
11. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. / К. Г. Волинка — К.: МАУП, 2003. 240 с.
12. Гражданское право: В 4 т. Т.1: Общая часть: Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2004. 542 с.
13. Григорьев А. Н. Европа: охрана географических указаний. Интеллектуальная собственность. 1994. № 1, 2. С. 13-18.
14. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 05.01.03. Львів. нац. акад. мистец. Л., 2006. 36 с.
15. Державне управління в Україні: навч. посібн. За заг. ред. В.Б. Авер'янова. К.: Юрінком Інтер, 1998. 432с. URL: <http://www.lawbook.by.ru/admin/averjanov/2-2.shtml>.
16. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов. М.: Норма, 2005. 960 с.
17. Екологічний маркетинг: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. Прокопенко О.В. К., 2012. 319 с.
18. Ефективні прийоми маркетингу екологічних інновацій URL: msd.in.ua/efektivni-prijomi-marketingu-ekologichnix-innovacij.
19. Женевський Договір про патентне право міжнародний нормативно-правовий документ прийнятий Міжнародним Союзом патентної кооперації 01.06.2000 р.; ратифікований Верх. Радою України 22.11.2002 р. URL : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.5670.0>
20. Загальна теорія держави і права. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

21. Запобігання митним правопорушенням: охорона і захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України : монографія; за заг. ред. Пашка П. В. Ірпінь–Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2017. 323с.

22. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : рекомендації парламентських слухань хвалені Верх. Радою України 27 червня 2007 р. № 1243-V. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v>.

23. Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності URL: http://sedufin.blogspot.com/2011/10/blog-post_09.html

24. Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_50.html

25. Иоффе О. С., Вопросы теории права. М. : Госюриздат. 1961. 381 с.

26. Інтелектуальна власність. За заг. ред. Цибульова П. М. К. : УкрІНТЕЛ, 2006.276 с.

27. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Під ред. В. П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с.

28. Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України.. К., 2009. 20 с.

29. КВЕД-2010: Клас 74.10 URL : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/74/KVED10_74_10.html

30. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: Підручник. К.: Кондор, 2006. 477 с.

31. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

32. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг. К.: Видавництво поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 312 с.
33. Конституція України : закон прийнятий Верх. Радою України 28.06.1996 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
34. Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення. *Вісник НУЛП* 2010. №3 С. 51-54.
35. Компанець Є. Захист прав інтелектуальної власності в порядку кримінального судочинства: від теорії до позитивного результату. https://lhs.net.ua/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/02/1_Zakhyst-prav-intelektualnoi-vlasnosti.-Kompanets-Ievhenii-zastupnyk-nachalnyka-iurydychnoho-viddil-u-PPF-Pakharenko-i-partn.pdf
36. Крижна В. Види торговельних марок. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. №1. URL http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2008_1/4.PDF
37. Кримінальний Кодекс України : закон Верх. Радою Укр. 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>;
38. Кубах А .І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с.
39. Кузьменко Т.С. «Бренд» як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг: автореф. дис... к.ю.н.: 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. 19 с.
40. Лучшие практики британских Private Labels. *Private Label-2010*. Спец. выпуск. К.: TradeMaster,2010. С. 4-6.
41. Майковська В. І. Сутність ефективного мерчандайзингу при просуванні товарів PRIVATE LABEL. *Науковий вісник ЧДІЕУ*. 2014. № 1 (21). С. 110–115.

42. Марія Ортинська Trade dress: як забезпечити повний захист бренду від підробок URL: <https://msb.aval.ua/news/?id=24962>
43. Маркетингова торгівельна політика. URL. <https://library.if.ua/book/56/4016.html>
44. Мельников В. М. Национальная и религиозная символика в товарных знаках. *Интеллектуальная собственность*. 1997. № 7-8. С. 38-41.
45. Митний Кодекс України : закон Верх. Радою Укр. 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>
46. Можаровська Н.О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2009. — 21 с.
47. Можаровська Н. О. Европейская интеграция в контексте защиты прав интилектуальной собственности. *Персонал*. 2002. № 10. С. 70–75.
48. Моніторинг торговельних марок: інструмент активного захисту прав інтелектуальної власності. URL <https://www.msp-patent.com.ua/ua/monitoring-torgovyh-marok.html>
49. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року. : проект оприлюднений Держ. службою інтелект. власності 29 серпня 2014 р. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/ip-strategy28082014-1.doc.
50. Немеш П.Ф. Забезпечення правової охорони торгової марки – необхідна умова інтеграції України до Євросоюзу. *Європейська та Євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи*. Ужгород : Поліграфцентр "Ліра". Вип. 10, 2008. С. 364-365.
51. Немеш П. Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні. [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; Київ, 2009. 19 с

52. Ніцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг від 15 червня 1957 р., набрала чинності з 1961 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_066

53. Орлова В.В. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков. *Патенты и лицензии.* №11/97. С. 13-16.

54. Основы интеллектуальной собственности. К.: ІнЮре, 1999.124 с.

55. Паризька Конвенція про охорону промислової власності : міжнародний нормативно-правовий документ прийнятий 20.03.1883 р.; ратифікований Верхов. Радою України 25.12.1991 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

56. Перелік класів з пояснювальними відмітками URL: <https://nice.uipv.org/info/classes?version=112017>

57. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2005. 20 с.

58. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. НПИЦентр. Душанбе, 1998. 154 с.

59. Попова Н. О. Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища. *Форум права.* 2013. № 3. С. 486–489 URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_81.pdf

60. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України. За ред. Ю.М.Капіци: кол. Авторів:Ю.М.Капіца, С.К.Ступак, В.П.Воробйовта ін. К.: Видавничий Дім«Слово», 2006. 1104 с.

61. Про Державну фіскальну службу України : Положення затверджено постановою Каб. Мін. України 21 травня 2014 р. № 236. URL: <http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-km-ukraini/63237.html>.

62. Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права

інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу : постанова видана Кабінетом Міністрів Укр. 21 травня 2012 р. №432. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/432-2012-%D0%BF>.

63. Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону: наказ Виданий Міністерством фінансів Укр. 30 травня 2012 р. № 648. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12>.

64. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: Наказ МОН № 790 від 04 серпня 2010 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10>.

65. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Держпатенту України N 116 від 28.07.95. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>

66. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12>.

67. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123/96>

68. Про науково-технічну інформацію : закон прийнятий Верхов. Радою України 13 січня 25 червня 1993 р. № 3322-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12>.

69. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : закон прийнятий Верхов. Радою України 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

70. Прус Л. Р. Захист прав інтелектуальної власності як фактор конкурентоспроможності та безпеки України. *Безпекознавство: теорія та практика*. 2014. Режим доступу : http://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/prus_1_r_zakhist_prav_intelektualnoji_vlasnosti_jak_faktor_konkurentospromozhnosti_ta_bezpeki_ukrajini/10-1-0-310.

71. Рассомахіна О.А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». К., 2008. 19 с.

72. Риждова І.С. Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03. Ін-т вищ. освіти АПН України. К., 2008. 32 с.

73. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. кер. роботи М. Ю. Черкес; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2008. 18 с.

74. Руденко Є. О. Інтелектуальна власність на світовому ринку (короткий аналіз Угоди ТРІПС та її відповідність українському законодавству). Режим доступу : <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1564>.

75. Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г., Стельмах О.М. Механізми державного управління: сутність і зміст. Львів: ЛІДУ НАДУ, 2005. 28 с.

76. Сагер Л.Ю. «Зелений маркетинг» як підґрунтя сталого розвитку суспільства. *Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.* Суми : СумДУ, 2013. Т.4. С. 89-90.

77. Світличний О.П. Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. аграр. ун-т. К., 2007. 18 с.

78. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2006. 656 с.

79. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник. Харків: Еспада, 2006. 776 с.

80. Словник іншомовних слів. URL: <http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=14621&action=show>.
81. Словник української мови: в 11 томах. Том 10, 1979. Стор. 555. URL: <http://sum.in.ua/p/10/555/1>.
82. Сопова К. Дослідження судовим експертом розрізняльної здатності об'ємних позначень. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика», Випуск 4, 2016. <http://sopova.com.ua/2017/03/%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82/>
83. Сопова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 1. 2018. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2018/1_2018/7.pdf
84. Старинський М. Окремі теоретико-методологічні засадиконструювання понять (дефініцій) у праві. *Підприємництво, господарство і право*. 2011. №10. С.3-5.
85. Старчук О.В. Щодо поняття принципів права. *Часопис Київського університету права*. 2012. №2. С. 40-44.
86. Теремецький В. І. Загальна характеристика елементів структури правовідносин. *Вісник вищої ради юстиції*. 2012. №1 (9). С. 175-189.
87. Тлумачний словник української мови URL: <http://www.lingvo.ua/ru/Interpret/uk-ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F>
88. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика ведомств и судов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. 214 с.

89. Толстой Ю. К. К теории правовотношений. URL: <http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=607>
90. Уляницький З.В. Проблеми управління інтелектуальним капіталом та способи їх вирішення URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23267/1/17-108-117.pdf>
91. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Халфина Р. О. – М. : Юрид. лит., 1974. 348 с.
92. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. К.: Ін Юре, 2003. Т.1. 520 с.
93. Цивільний Кодекс України : закон прийнятий Верх. Радою України 16.01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15?test=qY4Mfbtc78fViiRUZi2r/.7uHI4v.s80msh8Ie6>
94. Черняк Т. Н. Охрана интеллектуальной собственности в Украине в условиях ВТО URL: http://accl.ru/publikacii/ohrana_intellektualnoy_sobstvennosti_v_ukraine_v_usloviyah_vto__/
95. Швець Г.О. До питання захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України. URL: <http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/725/11.pdf?sequence=1>
96. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Х., 2002. С.123– 128.
97. Шуба І. В. Аналіз форм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. *Вісник НТУ “ХПІ”*. 2014. № 23 (1066) С.150-156
98. Шум О. Торговая марка vs хорошо известный знак: как сделать бренд известным? URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/131868_torgovaya-marka-vs-khorosho-izvestnyu-znak-kak-sdelat-brend-izvestnym
99. Ястремська О. М. Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографія. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 244с.

100. A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe [Electronic resource] : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [issued by Commission to the European Parliament of 24.05.2011 COM(2011) 287]. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf

101. Arden T. Protection of Nontraditional Marks. Trademark rights in sounds,scents, colors, motions and product design in the U.S. New York N.Y.: INTA,2000. 252 p.

102. Lawry M., Dickerson J. The curse of invisibility. Can marks which are not per-ceptible to the human eye be registered, and does anyone want them anyway? *Trademark world*. 2004.164. P. 26-30.

103. Regulation (EU) N 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) N 1383/2003. Access to European Union Law. URL: http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fanti_fraud%2Fdocuments%2Fcu-revenue%2Fr608_2013_en.pdf.

104. The Global Competitiveness Index 2013–2014 rankings and 2012–2013 comparisons URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf

105. WIPO Arbitration and Mediation Center/ Case No. D2000-0210 / URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>

Додатки

Додаток А

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення доповнень до статті 492 та 495 Цивільного кодексу України

1. Викласти частину 1 статті 492 Цивільного кодексу України у такій редакції:

«1. 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, а також смакові, звукові, ароматичні, текстурні позначення».

2. Доповнити положення частини 1 статті 495 ЦК України пунктом 3-1 у такій редакції:

«право здійснювати моніторинг та перевірку торговельної марки на тотожність та схожість за допомогою баз даних розміщених в Інтернет-просторі».

Виконав: студент магістратури
спеціальності 281 Публічне
управління та адміністрування
денної форми навчання
« ____ » грудня 2020 р.

Підпис

О.В. Базан
Ініціали, прізвище

Науковий керівник
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри
« ____ » грудня 2020 р.

Підпис

А.Д. Войцешук
Ініціали, прізвище

Робота допущена до захисту:
Завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування
к.е.н., доцент
« ____ » грудня 2020 р.

Підпис

Е.В. Щепанський
Ініціали, прізвище