

DOI 10.18524/2304-1587.2018.1(32).133966
УДК 347.772:340.5

А. С. Кисель

студентка

Одеський національний університет імені І.І. Мечников,
факультет цивільно-правових дисциплін
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)¹

Стаття присвячена дослідженню особливостей правової охорони торговельних марок, які є з точки зору індивідуальності учасників цивільного обороту, відповідно до внутрішнього законодавства України, міжнародних договорів та національного законодавства окремих країн Європейського Союзу. Вказано, що даний об'єкт правової інтелектуальної власності сьогодні є дуже вживаним стратегічним активом, передумовою для успішного розвитку країни та підтримання міжнародних економічних відносин, тому з законодавство у цій сфері повинно відповідати сьогоденню. Обґрунтовується необхідність удосконалення законодавства України з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова : торговельна марка, знак для товарів і послуг, правової охорони.

Постановка проблеми. У сучасному світі (у зв'язку з розвитком ринкового конкурентного середовища) значно зросла роль того об'єкта правової інтелектуальної власності, як торговельна марка. Уже станом на 2015 рік кількість зареєстрованих знаків для товарів і послуг у світі становила 30 мільйонів [1, с. 108].

Використання торговельних марок сприяє збільшенню попиту, становленню репутації виробника, забезпечує охорону суб'єктивних прав та інтересів споживачів. Провідні країни-члени ЄС приділяють значну увагу охороні знаків для товарів та послуг із метою усунення перешкод для вільного руху товарів та запобігання негативного впливу на конкуренцію [2, с. 125].

Актуальність обраної теми полягає в тому, що торговельні марки та системи їх охорони сьогодні є дуже вживаним стратегічним активом, який є передумовою для успішного розвитку країни, підтримання міжнародних економічних відносин. Проте українське законодавство в сфері охорони прав на торговельні марки є недосконалим, окремі норми не повністю відповідають вимогам практики. У зв'язку зі стрімким розвитком суспільства з законодавство нашої держави також повинно вдосконалитись, використовуючи при цьому досвід зарубіжних країн [3, с. 91].

¹ Стаття підготовлена в рамках науково-дослідної теми кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Забезпечення прав і законних інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері приватного права: проблеми теорії та практики» (державний реєстраційний номер: 0118U004432). Науковий керівник теми і даного дослідження А. С. Кисель – І. С. Козлов, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Ан ліз ост нніх досліджень і публік цій. Проблем тик пр вової охорони торговельних м рок досліджується в пр цях т ких вчених, як: О. В. Б с й, Ю. М. К піц , О. А. Р ссом хін , Т. В. Рудник т ін. Особливостям д ного об'єкту пр в інтелекту льної вл сності присвячені дисерт ційні дослідження Т. С. Демченко, П. Ф. Немеш , Л. Д. Ром н дзе. Одн к, незв ж ючи н підвищений інтерес н уковців до д ної теми, вон все ж з лиш еться не повністю розкритою. Деякі з дослідників, н прикл д, Т. Є. Ром т, стверджують, що суч сне з конод вство Укр їни в цій сфері в цілому відповід є міжн родним ст нд рт м [4, с. 294]. Одн к інші, зокрем Ю. М. К піц , О. О. Ков льчук, вв ж ють, що н ціон льне з конод вство Укр їни (у відповідній ч стині) потребує змін т доповнень [5, с. 84].

Пост новк з вд ння. Метою д ного дослідження є визн чення особливостей пр вової охорони торговельних м рок в Укр їні т окремих кр їн х Європейського Союзу (ЄС) і з'ясув ння можливих шляхів удоскон лення вітчизняного з конод вств , що регулює відповідні суспільні відносини.

Викл д основного м тері лу. Особливості пр вової охорони зн ків для тов рів т послуг в Укр їні з кріплені в Цивільному кодексі Укр їни, Господ рському кодексі Укр їни, З коні Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів і послуг», інших норм тивно-пр вових кт х н шої держ ви, т кож у міжн родних договор х, згод н обов'язковість яких д н Верховною Р дою Укр їни.

Першим норм тивно-пр вовим ктом Укр їни, що вст новлює в особливості використ ння і охорони зн ків для тов рів т послуг, ст ло «Тимч сове положення про пр вову охорону об'єктів промислової вл сності т р ціон ліз торських пропозицій в Укр їні», з тверджене Ук зом Президент Укр їни від 18 вересня 1992 р., яким було врегульов но м йнові т особисті нем йнові відносини, пов'яз ні зі створенням, пр вовою охороною т використ нням торговельних м рок [6].

У 1993 році було прийнято З кон Укр їни «Про охорону пр в н зн ки для тов рів т послуг», що вст новлює умови н д ння пр вової охорони зн ку для тов рів т послуг, порядок одерж ння свідоцтв , пр в т обов'язки, що виник ють із нього. Відповідно до цього З кону, зн ки для тов рів т послуг виконують функцію індивіду ліз ції вироблених тов рів т н д них послуг, з хищ ють інтереси сумлінних прод вців т спожив чів [7]. Із моменту прийняття д ного З кону поч л сь суч сн епох торговельних м рок в Укр їні.

У под льшому у ст. 492–500 Цивільного кодексу Укр їни з'явилися норми, присвячені суб'єкт м пр в н торговельну м рку, м йновим пр в м інтелекту льної вл сності н д ний з сіб індивіду ліз ції тощо [8].

Торговельні м рки в усьому світі пройшли досить довгий шлях ст новлення. Свою суч сну функцію вони отрим ли у ХІХ ст., що відобр зилось у П ризькій конвенції про охорону промислової вл сності 1883 р. (діє до цього ч су в ред кції від 14 липня 1967 року), де вперше зг дув в вся термін «ф бричн м рк ». Першою з реєстров ною м ркою прийнято вв ж ти «Червоний трикутник «Бесс». Вон з'явил сь в Англії у 1876 р. і бул створен з метою доведення тов ру до покупця. У зв'язку з постійним розвитком торгівлі т ускл дненням процесу н дходження тов рів від прод вця до спожив ч тов рні зн ки ст ли н був ти все більшої популярності. Одн к т ке широке використ ння тов рних зн ків призвело до збільшення вип дків їх копіюв ння, підробки, що ст ло поштовхом до вст новлення

пр в ової охорони торговельної м рки н з конод вчому рівні. Перший в Європі з кон, присвячений пр в овому регулюв нню торгових м рок, було прийнято у Фр нції. В Англії для з хисту від цих порушень були сформов ні суди, які з бороняли вид в ти тов ри одного виробник з тов ри іншого [3, с. 95].

Н підст ві ст. 19 П ризької конвенції в г лузі охорони торговельних м рок, було прийнято зн чу кількість спеці льних міжн родних договорів, присвячених охороні цього об'єкт пр в інтелекту льної вл сності. Неможливо з лишити поз ув гою М дридську Угоду про міжн родну реєстр цію зн ків від 14 квітня 1891 року, як вст новлює необхідність охорони тов рного зн к в кр їні походження і можливість кр їни відмовити в охороні, якщо це суперечитиме н ціон льному з конод вству [9, с. 324].

М дридськ Угод про міжн родну реєстр цію зн ків від 14 квітня 1891 року т М дридський протокол до Угоди 1989 р. в кр їн х ЄС були розвинуті прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Р ди Європейського Союзу про н ближення з конод вств держ в-членів, що стосується торговельних м рок (89/104/ЄЕС), т у 1993 р. – Регл менту Р ди (ЄС) № 40/94 про торговельну м рку Спільноти [10, с. 82–83].

У 2009 – 2011 рр. н з мовлення Європейської комісії Інститутом інтелекту льної вл сності т конкуренції М кс Пл нк було проведене дослідження особливостей використ ння тов рних зн ків у Європі. З результат т ми цього дослідження Європейською комісією в 2013 р. було підготовлено т згодом прийнято Регл мент 2015/2424 т Директиву 2015/2436 [5, с. 83]. Директив містить ряд новел, серед яких: н д ння можливості з реєструв ти нетр диційні торговельні м рки; з кріплення положення про те, що нез стосув ння торговельної м рки відповід чем протягом п'яти років буде вр ховув тись при розгляді спр в щодо порушення пр в вл сник м рки; розширення обсягу з хисту пр в вл сників торговельних м рок шляхом з борони здійснюв ти порівняльну рекл му, що не відповід є вимог м Директиви; ввезення н територію європейських держ в тов рів зі схожою м ркою; розповсюдження етикетки з ідентичними тов рними зн к ми; зближення з конод вств кр їн-членів ЄС з вдяки уточненню підст в для відмови в реєстр ції тов рного зн ку, з кріпленню особливостей колективних торгових м рок, вст новленню особливостей ліцензійних договорів тощо [11].

Ринков економік створил сприятливі умови для м ркув ння тов рів. У зв'язку зі стрімким розвитком б г тьох сфер господ рюв ння ринок поповнився зн чною кількістю тов рів різних виробників. Покупець пост в перед вибором, який із них йому обр ти. Боротьб з спожив чів зумовил появу н ринку недобросовісних прод вців, які поч ли використовув ти чужі зн ки для своїх тов рів. Із ч сом торговельн м рк ст л вв ж тись результат том інтелекту льної діяльності, отрим л н лежну пр вову охорону т з хист [3, с. 96].

Для визн чення особливостей пр в ової охорони торговельних м рок в Укр їні т окремих кр їн х ЄС, н н шу думку, н с мперед необхідно розглянути пит ння про визн чення поняття «торговельн м рк » у з конод встві з зн чених кр їн.

Т к, н прикл д, з конод вство Німеччини до торговельних м рок відносить усі позн чення (слов , м люнки, звукові сигн ли, тривимірні зобр -ження, колір бо сукупність кольорів), які допом г ють відрізнити тов ри

одного виробника від товарів іншого. З конодавство Франції з кріплює, що як торговельні марки можуть реєструватися такі види позначень, як і йменування, звукове позначення, форми та колір [12].

Стаття 13 Конвенції України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначає знак для товарів та послуг як «позначення, з яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [7, ст. 1]. Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до об'єктів прав в області охорони належать: словесні знаки; зображувальні знаки; об'ємні знаки та їх комбінації [13].

Значимо, що сьогодні в різних нормативних джерелах ми можемо зустріти як термін «торговельна марка» (Цивільний кодекс України), так і термін «товарний знак» (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України), та кож поняття «знак для товарів та послуг» (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). В українському законодавстві ці терміни є синонімічними. У ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності до об'єктів прав в області охорони належать дві різних об'єкти – «товарний знак» та «знак обслуговування» [14].

Проте, втрачаючи схожість з своєю основною функцією, – розрізняти товари та послуги різних суб'єктів господарювання, у даній роботі ми будемо розуміти «торговельну марку» і «знак для товарів і послуг» як синонімічні категорії.

Не так давно з законодавства багатьох європейських країн відмову охорону тільки обмеженому колу торговельних марок з лежить від форми їх зовнішнього вираження. Однак протягом останніх років колотих позначень значно розширилось.

Неможливо залишити поза увагою особливості прав в області охорони звукових торговельних марок. Протягом досить тривалого часу в країнах ЄС не підлягали реєстрації ті звукові торговельні марки, які було неможливо викласти у вигляді нотного запису. Однак після внесення змін до Розпорядження Комісії ЄС № 1041 (2005 р.) у сфері торговельної марки ЄС, у країнах Європейського Союзу з'явилась можливість реєструвати звукові торговельні марки, які можна представити не тільки графічним способом. З'явилась можливість представляти звуки в електронній формі, під якою розуміють «виконання вимоги графічного представлення у вигляді долученого до заявки аудіофайлу із записом звуком, який публікується в електронній базі даних знаків» [15, с. 96].

Проаналізувавши Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», можна побачити, що у ньому не передбачено можливість вираження позначення, що з'являється як торговельна марка, у звуковій формі. Але детальне регулювання того виду знаку можна побачити в Методичних рекомендаціях із окремих питань проведення експертизи з заявки на знак для товарів і послуг від 7 квітня 2014 р., де зазначено, що прав в області охорони належать «лише такі звукові знаки, які можна переключити на музичні ноти, зокрема у вигляді кордону, музичного твору чи його фрагменту» [16].

Як зазначає Л. Д. Ромашко, вживим питанням сьогодні є можливість надання охорони описовому позначенню іноземного походження. У більшості випадків суди дотримуються точки зору, що описове позначення не виконує функцій торговельної марки та не підлягає прав в області охро-

ні, однак єдиного підходу стосовно того чи іншого аспекту справи не вироблено. Для прикладу розглянемо судову справу Великої інстанції Паризької судової палати стосовно визнання недійсною ТМ «Flower», яке широко вживається в англійській мові. Суд визнав це слово торговельною маркою, аргументуючи це тим, що воно не увійшло до повсякденної французької мови. Проте такий думку видається суперечливою, адже це не описове позначення відоме широкому колу населення [10, с. 38].

У Німеччині з бороняться використовувати позначення іноземної мови, яку середньостатистичний споживач може не знати. В Іспанії та Данії вживають роль в оцінці описового характеру терміну відіграє його етимологічне походження. У законі про захист прав інтелектуальної власності України не містяться зв'язки щодо того, чи можливо надати правову охорону торговельній марці. У зв'язку з цим підтримуємо думку Л. Д. Романа щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про охорону прав інтелектуальної власності на товари та послуги» шляхом збереження реєстрації описових позначень іноземного походження [10, с. 38].

Не менш актуальною сьогодні є проблема, пов'язана з правовим регулюванням колективних торговельних марок. Такий різновид знаків для товариств та послуг досить детально регламентований ст. 7 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Як вірно зазначає Р. О. Кононенко, використання колективної марки є досить ефективним порівняно з ліцензуванням індивідуального товарного знаку, оскільки перед для тих осіб, які мають право використовувати колективну марку, зокрема, якщо вони в силу свого членства здатні впливати на об'єднання, яке є власником такої марки. До того ж їх можуть зберегти стосовно тих соціальних спілок з метою використання значної кількості індивідуальних знаків [17, с. 70].

Однак у законі про захист прав інтелектуальної власності України колективні торговельні марки не знайшли свого закріплення [2, с. 125]. Лише в ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав інтелектуальної власності на товари та послуги» зазначається, що правозахисні заходи одержання свідоцтва на торговельну марку є, серед інших, також і об'єднання осіб [7, ст. 5]. При цьому не притягують уваги особливий вид торговельної марки збережується досить часто.

Ми погоджуємося з думкою П. Ф. Немеш, який підкреслює, що відсутність належної правової бази щодо колективних марок «створює загрозу для підприємців, які здобувають ділову репутацію під такою маркою, ускладнює залучення іноземних інвестицій під такою маркою до продукції, створює умови для зловживання у цій сфері недобросовісними конкурентами» [18, с. 107].

Тому вбачається необхідне в Законі України «Про охорону прав інтелектуальної власності на товари та послуги» закріпити визначення колективного товарного знаку, та кож положення, що даний знак належить до об'єктів виключного права об'єднання, спілки тощо.

Однією з найголовніших ознак охороноздатності торговельних марок є те, що вони повинні мати розрізную здатність (тобто не бути схожими до ступеня змішування з іншими марками) та не бути омонімічними. Відповідно до Угоди про торговельні знаки в інтелектуальної власності, не підлягають правовій охороні торговельні марки, які:

1) є ідентичними і використовуються на ідентичних товарах або для ідентичних послуг;

2) не є ідентичними, але при цьому споживчі можуть бути введені в оману. Неприклад, якщо незвичайній футболці з знаменитим логотипом ТМ «Renault» і при цьому власники торговельної марки не повідомлені про використання торговельної марки, це буде вважатися введенням споживачів в оману, навіть незважаючи на те, що ТМ «Renault» випускає в тому числі й футболки. Тому позначення здатне породжувати в уяві споживача переконання, що футболки випущені під назвою відомого бренду [4, с. 290].

Досить вживим спектром принципів охорони торговельної марки є також новлення її відповідності моралі та громадському порядку. Принцип моральності закріплений в ст. 6 *quinquies* (B), (C) Паризької конвенції про охорону промислової власності: якщо знахідки суперечать моралі та якщо вони можуть ввести в оману громадськість, вони можуть бути відхилені при реєстрації [14]. Даний принцип знайшов своє відображення і в законі України. Так, у ст. 53 Конвенції «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» вказано, що проваджено охоронювані знаки, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі [7, ст. 5].

На сьогодні пропонують різні визначення поняття торговельних марок, що суперечать моралі та публічному порядку. Неприклад, О. А. Росомаха розуміє під ними такі позначення, які суперечать основам конституційного ладу і здатні викликати невдоволення в суспільстві у зв'язку з порушенням прав, які склалися у ньому на основі норм моралі, традицій та культурних цінностей [19, с. 14]. Л. Д. Ромашко стверджує, що принцип моральності та моралі суперечать маркам із зображенням оголеної людської статури, культових споруд з відсутності дозволу конфесій, елементи, що образують живу чи покійну особу або можуть шкодити її репутації і т.п. [10, с. 47].

Як вважають П. Б. Меггс та А. П. Сергеев, найскладнішим у судовій практиці є питання встановлення факту моральності торговельної марки у зв'язку з постійною зміною уявлень про мораль у суспільстві, неможливістю встановити критерії моральності того чи іншого явища або процесу [20, с. 378].

На сьогодні не існує чіткої методики визначення того, чи відповідні дані норм моральним засадам суспільства. Рішення про надання охорони торговельній марці ґрунтується на суб'єктивній оцінці [21, с. 80 – 81].

Дослідивши думки науковців, пропонуємо з метою полегшення встановлення факту моральності закріпити в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначення торговельної марки, що суперечить принципу гуманності та моралі, як такої, що містить нецензурні, образливі вислови, компрометує особу та зчіпляє її особисті нематеріальні права.

Важливою проблемою є те, що сьогодні ні Директиви, ні українське законодавство не містять чіткого визначення принципу добросовісності при реєстрації торговельної марки, що є суттєвим недоліком. Зважаючи на це, необхідно звернути увагу на досвід деяких зарубіжних країн, зокрема Великої Британії, де цей принцип розкрито детальніше. Відповідно до Закону Великої Британії «Про товарні знаки» 1994 року з'являючись при реєстрації повинен включити в заявку те, що він має добросовісний намір почати використання даного знаку. Також вказівкою допомогти вирішувати проблеми недобросовісності при поданні заявки на торговельну марку [2, с. 126].

Остнім чом в охороні торговельних марок значно посилюється роль споживача. Результатом цього стало впровадження в практику країн-членів ЄС моделі пересічного споживача. Так модель була введена Судом Справедливості ЄС при розгляді справи «6-Kott-Eier» на запит Німецького вищого адміністративного суду при вирішенні ним питання про те, чи необхідно орієнтуватися при визначенні здатності марки вводити в обіг. Було відзначено, що суд має спиратися на позицію «достатньо поінформованого, спостережливого та розсудливого споживача», думка експерта або інших споживачів не є предметом відповідності торговельної марки з конодавчим вимогам з стосовуються тільки для уточнення точки зору пересічного споживача. Ця модель була перейнята іншими європейськими державами і отримала у них широке застосування. Зокрема, у польському законодавстві пересічний споживач – це особа, достатньо поінформована, уважна та обачна; при цьому враховується також культурний, мовний чинник, у зв'язку з чим до нечесних комерційних практик у зв'язку з віком і т. п. [22].

Як зазначає С. С. Свич, пересічний споживач – це «певна юридична конструкція ктивної поведінки» особи, він не є реальним суб'єктом права, тобто це функціональне поняття [23, с. 211].

Українське законодавство не містить жодних відповідей на питання споживача, проте в експертних висновках щодо можливості марки вводити в обіг досить часто зустрічається, що наліз подібності товарів здійснюється в розривку на споживача. Таке посилення виділяється недостатньо конкретизованим та не дозволяє зробити висновок про наявність у споживача певної чіткої позиції щодо товару. Тому з конодавства України в цій частині потребує вдосконалення [23, с. 211]. У зв'язку з вищеведеним, вважатиме необхідним закріпити модель пересічного споживача (тобто особи з середнім рівнем поінформованості в цій сфері), як застосовувалась би при визначенні того, чи може певний знак ввести в обіг.

Врадо відзначити, що охорона торговельної марки здійснюється шляхом захисту права, що належить чітко визначеним суб'єктам. Відповідно до положень Паризької конвенції, Угоди TRIPS та Директиви 89/104/ЄЕС фізичні та юридичні особи не можуть обмежуватися у використанні торговельних марок. Як зазначається в ст. 5 Регламенту Ради (ЄС) № 40/94, власником торговельної марки Спільноти може бути будь-яка фізична або юридична особа [24]. Відповідні норми міжнародних договорів закріплені в національних законодавствах країн-членів ЄС [10, с. 49].

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» подати заяву для отримання свідоцтва на торговельну марку можуть будь-які особи, які бажають його одержати (проте в ст. 14 встановлюється, що свідоцтво видається особі, яка є правою його одержання) [7, ст. 7, 14]. Тобто в Законі України чітко не визначено, як саме особа може подати заяву, та не встановлено жодних обмежень. Таке формулювання не є вадим, оскільки суперечить головній меті торговельної марки – відрізнити товари одного виробника від товарів іншого. Виходячи з цього, такий суб'єктом є тільки та особа, діяльність якої пов'язана зі створенням товарів або наданням послуг [10, с. 50]. Вважатиме, що таке положення національного законодавства не суперечить європейським стандартам, проте може спричинити низку проблем (наприклад, недобросовісну реєстрацію прав на торговельну марку фізичною особою, яка не є наміру використувати їх при здійсненні господарської діяльності).

Одрізняючи, що проблеми, пов'язані з недобросовісністю з'являються, є поширеними у багатьох європейських країнах. Законодавство Італії, Іспанії та країн Бенілюксу не відносить наявність підприємницької діяльності до умов, необхідних для одержання прав на торговельну марку. Кодекс інтелектуальної власності Франції визнає торговельну марку як позначення, що служить для розрізнення товарів чи послуг фізичних або юридичних осіб без зазначення вимог до правового статусу тих осіб. Досить ефективно ця проблема була вирішена в законодавстві Німеччини, саме в Законі «Про охорону товарних знаків та інших позначень» 1994 р., відповідно до норм якого не був введений торговельну марку може виключно підприємство [25].

Проблемним сьогодні видається питання вичерпання виключних прав на знаки для товарів. Згідно з чинним законодавством, для використання торговельної марки не безпосередньо власником свідоцтва необхідна наявність дозволу на її використання. Відповідно до ст. 21 Угоди ТРІПС власник може «передати право на товарний знак разом з передчею підприємств або без передчі підприємств, якому належить товарний знак» [26]. З власником закріплено право здійснювати перший продаж товару, що позначений його торговельною маркою, або дозволити це іншій особі шляхом укладення договору. Винятком із цього правила є вичерпання прав (тобто неможливість власника боронити іншим особам використовувати торговельну марку після введення товарів в обіг). Виділяють три види вичерпання прав: національне, відповідно до якого збороняється подальший продаж товару вичерпується після першого продажу тільки на території певної країни; міжнародне, з якого подальший продаж без згоди можливий не тільки у певній країні, й поза нею; регіональний, коли вичерпання прав відбувається на території об'єднання держав [27, с. 74].

На сьогодні не виробили єдиного підходу до того, який вид вичерпання прав існує в Україні. У ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено лише те, що виключне право не поширюється на використання знака для товару, введеного в цивільний оборот власником свідоцтва з умови, що відсутні в гомі підстави боронити таке використання [7, ст. 6]. Тобто, вид вичерпання прав в Україні не визначений ні на теоретичному, ні на законодавчому рівні, що може негативно вплинути на правові стосунки.

Цікавою з цього приводу видається позиція Вищого господарського суду, викладена в Листі від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі питання практики з стосунками господарськими судами з законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності», згідно з якою українське законодавство не пов'язує вичерпання прав із продажем лише на обмеженій території; тобто підтверджується з стосунками міжнародного виду вичерпання прав [28]. У цьому ж Листі ВГСУ зазначив, що у справі про захоронування використовувати позначення «BLUM» з міжнародною реєстрацією № 1171363 при здійсненні пропонування до продажу товарів JULIUS BLUM GmbH у мережі Інтернет, суд відв'язався до оцінки обставин, пов'язаних із реалізацією товарів на території нашої держави, проте не врахував, що вичерпання прав на торговельну марку не пов'язано з обігом товару виключно на території України [27, с. 74].

Пронизувати вітчизняне та зарубіжне законодавство, ми можемо стверджувати, що з для ефективного захисту торговельної марки необхід-

но передбачити перелік дій, під якими розуміють порушення прав владних органів. У багатьох європейських країнах такий перелік існує, проте не є вичерпним. Існують дві основні напрями з кріплення переліку порушень прав владності на торговельному ринку.

Відповідно до першого з них, норми національного законодавства лише відтворюють ст. 5 Директив № 2008/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів» і не включають інших положень. Наприклад, відповідно до п. 3 § 14 Закону Німеччини «Про охорону товарних знаків та інших позначень», зобов'язано носити мітку на товарі або їх упаковку; пропонувати товари під тими ж позначеннями; використовувати позначення в бізнес-документах або в рекламі; імпортувати або експортувати товари під цими позначеннями [29].

Згідно з іншим підходом, при розробці відповідних нормативно-правових актів законодавство втручається в сферу судової практики. Такий підхід закріплено в Кодексі інтелектуальної власності Франції 1992 р., який містить такі специфічні заборони, як заборона відтворювати, використовувати або носити знаки навіть із доданими тими ж словами, як «наслідування, вид, спосіб», імітувати знакі використовувати його для ідентичних товарів або послуг (ст. L713-2, L713-3) [30].

У Законі України «Про охорону прав знаків для товарів та послуг» закріплені досить широкі повноваження владних органів щодо захисту своїх прав. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 20 цього Закону України, будь-яке посягання на права владних органів свідомо, вчинення без згоди владних органів свідомо, що потребують його згоди, належить до порушень прав владних органів свідомо [7, ст. 20]. Тобто вітчизняне законодавство не містить переліку конкретних дій, що становлять порушення прав владних органів, що дає можливість йому захищатися від будь-яких незаконних дій третіх осіб. Проте, як вдалося знати А. А. Герцу, незважаючи на владні повноваження, чи було порушено його право на ринку. До того ж закон не встановлює, які саме збитки та в яких розмірах можуть відшкодуватися у разі порушення прав позначення [31, с. 51–52].

Вважаємо, що необхідно закріпити в Законі України «Про охорону прав знаків для товарів та послуг» чіткий перелік видів порушень із боку третіх осіб, саме: імпортувати або експортувати товари під відповідним знаком, виділення або зміни несеного знака, використання того ж позначення в рекламі тощо.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, ми можемо стверджувати, що законодавство України у сфері охорони торговельних марок у цілому відповідає європейським стандартам, проте містить певні недоліки.

Серед позитивних аспектів можна зазначити те, що Закон України «Про охорону прав знаків для товарів та послуг» містить визначення основних понять у цій сфері, встановлює можливість вичерпного прав, закріплює загальні положення щодо захисту владних органів своїх прав на знакі.

Однак багато в чому українське законодавство поступиться національному законодавству європейських країн. А саме:

1) виробники у країнах ЄС, на відміну від вітчизняних виробників, мають можливість при реєстрації звукових марок пред'являти звуки в електронній формі. До того ж законодавство Франції, Німеччини, Іспанії та Данії зобов'язує реєструвати описового позначення іноземного походження, про що не згадується в нашому законодавстві. Тому вважаємо, що необхідно

з кріпити н з конод вчому рівні особливості пр вової охорони звукових торговельних м рок т з борону н використ ння описових позн чень іноземного походження;

2) в Укр іні недост тньо ув ги приділяється колективному тов рному зн ку, який н суч сному ет пі е кту льним для підприємців. Необхідно звернути ув гу н П ризьку конвенцію про охорону промислової вл сності від 20 березня 1883 року, де т кому позн ченню приділяється більше ув ги. З для узгодження З кону Укр іні «Про охорону пр в н зн ки для тов рів т послуг» із відповідною Конвенцією потрібно з кріпити у ньому визн чення колективного тов рного зн ку;

3) норм тивно-пр вові кти Укр іні у сфері охорони пр в н зн ки не містять озн к торговельної м рки, що супереч ть мор лі т публічному порядку, що є недоліком із огляду н існув ння відповідного положення у П ризькій конвенції про охорону промислової вл сності. Пропонуємо з кріпити визн чення торговельної м рки, що суперечить принципу гум нності т мор лі як т кої, що містить нецензурні, обр зливі вислови, компрометує особу т з чіп е її особисті нем йнові пр в ;

4) з конод вство н шої держ ви не містить визн чення поняття пересічного спожив ч , незв ж ючи н те, що посил ння н т кого спожив ч н пр ктиці відбув ється досить ч сто. Н томість у норм тивно-пр вових кт х Німеччини т Польщі відобр жені основні озн ки т кого спожив ч . Тому кту льним є впров дження в з конод вство моделі пересічного спожив ч , тобто особи з середнім рівнем поінформов ності в цій сфері, як з стосовув л ся би при визн ченні того, чи може певний зн к ввести в ом ну;

5) н ціон льное з конод вство не суперечить П ризькій конвенції, Угоді TRIPS т Директиві 89/104/ЄЕС стосовно того, хто може отрим ти свідоцтво н торговельну м рку. Як в Укр іні, т к і в Іт лії, Ісп нії т кр ін х Бенілюксу н був ти пр в н торговельну м рку можуть будь-які фізичні чи юридичні особи. Одн к вв ж емо з потрібне звернутися до досвіду Німеччини т з кріпити визн чення суб'єкт пр в н торговельну м рку як фізичної бо юридичної особи, як здійснює підприємницьку діяльність;

6) н відміну від кр ін-членів ЄС, в Укр іні н з конод вчому рівні не визн чено виду вичерп ння пр в. Доцільним було б вст новити у З коні Укр іні «Про охорону пр в н зн ки для тов рів т послуг» міжн родний вид вичерп ння пр в, що повністю підтверджує ло б позицію Вищого господ рського суду з цього пит ння;

7) укр їнське з конод вство не містить роз'яснення того, які с ме дії н леж ть до порушення пр в вл сник . При цьому з конод вство Німеччини, Фр нції т інших європейських кр ін н д ють їхній перелік відповідно до міжн родних договорів бо вл сної судової пр ктики, що зн чно спрощує з хист т ких пр в. Тому пропонуємо з кріпити у н шому з конод встві перелік дій, що ст новлять порушення пр в вл сник н торговельну м рку, який ур ховув в би не тільки положення директив, й ті дії, які досить ч сто відбув ються н пр ктиці.

З конод вство у сфері охорони торговельних м рок повинно вр ховув ти не лише міжн родний досвід у цій сфері, який т кож не є доскон лим, й вл сну судову пр ктику т особливості розвитку н ціон льної системи охорони об'єктів інтелекту льної вл сності.

Список літер тури

1. Б бецьк І. Я. Особливості реєстр ці зн ків для тов рів т послуг / І. Я. Б бецьк // Н уково-інформ ційний вісник Ів но-Фр нківського університету пр в імені Короля Д нил Г лицького. 2015. № 12. С. 108–112.
2. Б л шов І. А. Вдоскон лення пр вої охорони зн ків для тов рів і послуг в Укр їні відповідно європейському з конод вству у цій сфері / І. А. Б л шов, О. І. Бул хов , П. Д. Антонець, Т. М. М тяшов // Теоретичні і пр ктичні спекти економіки т інтелекту льної вл сності. 2012. Вип. 1. Том 3. С. 124–127.
3. Б бенко В. А. Торговельн м рк : еволюція, історія, суч сність / В. А. Б бенко // Історія торгівлі, под тків т мит . 2014. № 1. С. 91–97.
4. Ром т Т. Є. З хист торговельних м рок як об'єктів інтелекту льної вл сності / Т. Є. Ром т // Теорія т пр ктик держ вного упр вління. 2011. Вип. 3. С. 286–294.
5. К піц Ю. М. Реформ охорони торговельних м рок в Європейському Союзі т її вплив н з конод вство Укр їни / Ю. М. К піц // Акту льні проблеми міжн - родних відносин: збірник н укових пр ць. Київ, 2016. Вип. 127 (ч. 1). С. 80–86.
6. Про Тимч сове положення про пр вою охорону об'єктів промислової вл сності т р ціон ліз торських пропозицій в Укр їні: Ук з Президент Укр їни від 18.09.1992 № 479/92. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/479/92> (д т звернення: 10.04.2018).
7. Про охорону пр в н зн ки для тов рів т послуг: З кону Укр їни від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (д т звернення: 10.04.2018).
8. Цивільний кодекс Укр їни: З кон Укр їни від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (д т звернення: 10.04.2018).
9. Шинк рук Н. В. Міжн родні угоди щодо охорони торговельної м рки / Н. В. Шинк рук // Міжн родні чит ння, присвячені п м'яті професор Імпер торського Новоросійського університету П. Є. К з нського: м тері ли Міжн родної конференції (м. Одес , 22-23 жовтня 2010 року). Одес : Фенікс, 2010. С. 323–325.
10. Ром н дзе Л. Д. З хист пр в н торговельні м рки у міжн родному прив тному пр ві: дис. ... к нд. юрид. н ук: 12.00.03: «Цивільне пр во і цивільний процес; сімейне пр во; міжн родне прив тне пр во» / Луїз Джумберовн Ром н дзе. Одес , 2008. 217 с.
11. Директив Європейского п рл мент и Совет «О сближении з конод тельств госуд рств-членов в отношении тов рных зн ков»: Междун родный документ от 16.12.2015 № 2015/2436. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15947> (д т обр щення: 10.04.2018).
12. Орлюк О. Співвідношення пр вої охорони промислових зр зків і торговельних м рок / О. Орлюк, Л. Р ботягов // НДІ інтелекту льної вл сності АпрН Укр їни. 2009. URL: <http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelykh-marok.html> (д т звернення: 10.04.2018).
13. Про з твердження Пр вилскл д ння і под ння з явки н вид чусвідощв Укр їни н зн к для тов рів і послуг: Н к з Міністерств юстиції Укр їни від 28.07.1995 № 116. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95> (д т звернення: 10.04.2018).
14. П ризьк конвенція про охорону промислової вл сності: Міжн родний документ від 20.03.1883 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (д т звернення: 10.04.2018).
15. Немеш П. Ф. Особливості пр вої охорони звукових торговельних м рок у кр їн х ЄС т в Укр їні / П. Ф. Немеш // Судов пеляція. 2016. № 1. С. 92–98.
16. Методичні рекомед ці з окремих пит нь проведення експертизи з явки н зн к для тов рів і послуг: Н к з Держ вного підприємств «Укр їнський інститут промислової вл сності» від 07.04.2014 № 91. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (д т звернення: 10.04.2018).

17. Кононенко Р. О. Коллективный товарный знак: особенности правового режима / Р. О. Кононенко // Общество и право. 2011. № 1 (33). С. 70–73.
18. Немеш П. Ф. Правовий захист колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-літичне право. 2015. № 6. С. 107–110.
19. Росомаха О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право» / Ольга Андріївна Росомаха. К., 2008. 21 с.
20. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. М.: Юристъ, 2000. 400 с.
21. Свидицький О. Торговельна марка як об'єкт правової інтелектуальної власності / О. С. Свидицький // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць з матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 2016. С. 78–83.
22. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. // Dziennik Urzędowy z dnia 20 września 2007 r. URL: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071711206/T/D20071206L.pdf> (дата звернення: 10.04.2018).
23. Свич С. С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок / С. С. Свич // Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. 2011. № 3. С. 210–214.
24. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126861 (дата звернення: 10.04.2018).
25. Коростюк І. М. Торговельна марка спільноти / І. М. Коростюк. URL: <http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/147359/1/155-163.pdf> (дата звернення: 10.04.2018).
26. Угода про торговельні марки в інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 10.04.2018).
27. Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торговельних марок / О. Коренюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3 (92). С. 69–77.
28. Про деякі питання практики з стосування господарськими судами з конодитв про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Лист Вищого господарського суду України від 28.02.2017 № 01-06/521. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17 (дата звернення: 10.04.2018).
29. Закон Фрнції «Об охране товарных знаков и других обозначений» от 25.10.1994. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461631 (дата оброщения: 10.04.2018).
30. Кодекс интеллектуальной собственности Фрнции 1992 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата оброщения: 10.04.2018).
31. Порівняльне право про торговельні марки / Укл. д. А.А. Герц. Х., 2010. 112 с.

Стаття не дійшла до редакції 15.04.2018

А. С. Кисель

Одесский национальный университет имени И.И. Мечников ,
к факультету юридических дисциплин
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОРГОВЫХ МАРК В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Резюме

Статья посвящена исследованию особенностей правовой охраны торговых марок, которые являются средствами индивидуализации участников гражданского оборота, в соответствии с внутренним законодательством Украины, международными договорами и национальным законодательством отдельных европейских стран. Указано, что данный объект правовой собственности является очень важным стратегическим активом, предпосылкой для успешного развития страны и поддержания международных экономических отношений, поэтому законодательство в этой сфере должно соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Обоснована необходимость совершенствования законодательства Украины с учетом опыта зарубежных стран.

Рассмотрены проблемные вопросы определения понятия торговой марки. Освещены исторические особенности становления института торговой марки как объекта интеллектуальной собственности и ее переход из экономической сферы в правовую.

Представлены характеристики основных нормативно-правовых актов в этой сфере и их взаимосвязь. Подчеркнута необходимость законодательно-определения звуковых, коллективных торговых марок, а также принцип добросовестности и моральности при регистрации данных объектов. Перечислены главные признаки охраноспособности торговых марок.

Ключевые слова : торговая марка, знак для товаров и услуг, правовая охрана.

A. S. Kysel

Odessa I. I. Mechnikov National University,
The Department of Civil Law Disciplines
Franzuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN UKRAINE AND EU COUNTRIES (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)

Summary

The article is devoted to the research of the peculiarities of the legal protection of trademarks, which are means of individualization of participants in civilian circulation, in accordance with the domestic legislation of Ukraine, international treaties and national legislation of certain European countries. It is stated that this object of intellectual property rights today is a very important strategic asset, a prerequisite for successful development of the country and maintenance of international economic relations, therefore the legislation in this sphere should correspond to the present. The necessity

of improving the legislation of Ukraine based on the experience of foreign countries is substantiated.

The problematic questions of the definition of a trademark concept are considered. The historical features of the establishment of a trademark institution as an object of intellectual property and its transition from the economic sphere to the legal.

A description of the basic legal acts in this area and their interrelation is presented. The necessity of legislative definition of sound, collective trademarks, as well as the principle of conscientiousness and morality in registration of these objects is emphasized. These are the most important signs of trademark security.

Key words: trademark, sign for goods and services, legal protection.