

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

А. С. Кисель

студентка

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра 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 засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, відповідно до внутрішнього законодавства України, міжнародних договорів та національного законодавства окремих країн Європейського Союзу. Вказано, що даний об'єкт права інтелектуальної власності сьогодні є дуже важливим стратегічним активом, передумовою для успішного розвитку країни та підтримання міжнародних економічних відносин, тому 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, правова охорона.

Постановка проблеми. У сучасному світі (у зв'язку з розвитком ринкового конкурентного середовища) значно зросла роль такого об'єкта права 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 споживача. 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 система їх охорони сьогодні є дуже важливим 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, а окремі норми не повністю відповідають реаліям практики. У зв'язку зі стрімким розвитком суспільства законодавство нашої держави також повинно вдосконалюватись, 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. Канзафарова, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правової охорони торговельних марок досліджується в працях таких вчених, як: О. В. Басай, Ю. М. Капіца, О. А. Рассомахіна, Т. В. Рудник та ін. Особливостям даного об'єкту права інтелектуальної власності присвячені дисертаційні дослідження Т. С. Демченко, П. Ф. Немеша, Л. Д. Романадзе. Однак, незважаючи на підвищений інтерес науковців до даної теми, вона все ж залишається не повністю розкритою. Деякі з дослідників, наприклад, Т. Є. Ромат, стверджують, що сучасне законодавство України в цій сфері в цілому відповідає міжнародним стандартам [4, с. 294]. Однак інші, зокрема Ю. М. Капіца, О. О. Ковальчук, вважають, що національне законодавство України (у відповідній частині) потребує змін та доповнень [5, с. 84].

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення особливостей правової охорони торговельних марок в Україні та окремих країнах Європейського Союзу (ЄС) і з'ясування можливих шляхів удосконалення вітчизняного законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини.

Виклад основного матеріалу. Особливості правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні закріплені в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», інших нормативно-правових актах нашої держави, а також у міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України.

Першим нормативно-правовим актом України, що встановлював особливості використання і охорони знаків для товарів та послуг, стало «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р., яким було врегульовано майнові та особисті немайнові відносини, пов'язані зі створенням, правовою охороною та використанням торговельних марок [6].

У 1993 році було прийнято Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що встановлює умови надання правової охорони знаку для товарів та послуг, порядок одержання свідоцтва, права та обов'язки, що виникають із нього. Відповідно до цього Закону, знаки для товарів та послуг виконують функцію індивідуалізації вироблених товарів та наданих послуг, захищають інтереси сумнівних продавців та споживачів [7]. Із моменту прийняття даного Закону почалась сучасна епоха торговельних марок в Україні.

У подальшому у ст. 492–500 Цивільного кодексу України з'явилися норми, присвячені суб'єктам права на торговельну марку, майновим правам інтелектуальної власності на даний засіб індивідуалізації тощо [8].

Торговельні марки в усьому світі пройшли досить довгий шлях становлення. Свою сучасну функцію вони отримали у ХІХ ст., що відобразилось у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 р. (діє до цього часу в редакції від 14 липня 1967 року), де вперше згадувався термін «фабрична марка». Першою зареєстрованою маркою прийнято вважати «Червоний трикутник «Бесс». Вона з'явилась в Англії у 1876 р. і була створена з метою доведення товару до покупця. У зв'язку з постійним розвитком торгівлі та ускладненням процесу надходження товарів від продавця до споживача товарні знаки стали набувати все більшої популярності. Однак таке широке використання товарних знаків призвело до збільшення випадків їх копіювання, підробки, що стало поштовхом до встановлення

правової охорони торговельної марки на законодавчому рівні. Перший в Європі закон, присвячений правовому регулюванню торгових марок, було прийнято у Франції. В Англії для захисту від цих порушень були сформовані суди, які забороняли видавати товари одного виробника за товари іншого [3, с. 95].

На підставі ст. 19 Паризької конвенції в галузі охорони торговельних марок, було прийнято значу кількість спеціальних міжнародних договорів, присвячених охороні цього об'єкта права інтелектуальної власності. Неможливо залишити поза увагою Мадридську Угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка встановлює необхідність охорони товарного знака в країні походження і можливість країни відмовити в охороні, якщо це суперечитиме національному законодавству [9, с. 324].

Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та Мадридський протокол до Угоди 1989 р. в країнах ЄС були розвинуті прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ради Європейського Союзу про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), та у 1993 р. – Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти [10, с. 82–83].

У 2009 – 2011 рр. на замовлення Європейської комісії Інститутом інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка було проведене дослідження особливостей використання товарних знаків у Європі. За результатами цього дослідження Європейською комісією в 2013 р. було підготовлено та згодом прийнято Регламент 2015/2424 та Директиву 2015/2436 [5, с. 83]. Директива містить ряд новел, серед яких: надання можливості зареєструвати нетрадиційні торговельні марки; закріплення положення про те, що незастосування торговельної марки відповідачем протягом п'яти років буде враховуватись при розгляді справ щодо порушення прав власника марки; розширення обсягу захисту прав власників торговельних марок шляхом заборони здійснювати порівняльну рекламу, що не відповідає вимогам Директиви; ввезення на територію європейських держав товарів зі схожою маркою; розповсюдження етикетки з ідентичними товарними знаками; зближення законодавства країн-членів ЄС завдяки уточненню підстав для відмови в реєстрації товарного знаку, закріпленню особливостей колективних торгових марок, встановленню особливостей ліцензійних договорів тощо [11].

Ринкова економіка створила сприятливі умови для маркування товарів. У зв'язку зі стрімким розвитком багатьох сфер господарювання ринок поповнився значною кількістю товарів різних виробників. Покупець постав перед вибором, який із них йому обрати. Боротьба за споживачів зумовила появу на ринку недобросовісних продавців, які почали використовувати чужі знаки для своїх товарів. Із часом торговельна марка стала вважатись результатом інтелектуальної діяльності, отримала належну правову охорону та захист [3, с. 96].

Для визначення особливостей правової охорони торговельних марок в Україні та окремих країнах ЄС, на нашу думку, насамперед необхідно розглянути питання про визначення поняття «торговельна марка» у законодавстві зазначених країн.

Так, наприклад, законодавство Німеччини до торговельних марок відносить усі позначення (слова, малюнки, звукові сигнали, тривимірні зображення, колір або сукупність кольорів), які допомагають відрізнити товари

одного виробника від товарів іншого. Законодавство Франції закріплює, що як торговельна марка можуть реєструватись такі види позначень, як найменування, звукове позначення, форма та колір [12].

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» визначає знак для товарів та послуг як «позначення, за 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 правової охорони належать: словесні знаки; зображувальні знаки; об'ємні знаки та їх комбінації [13].

Зазначимо, 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), а також 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 правової охорони належать два різних об'єкти – «товарний знак» та «знак обслуговування» [14].

Проте, враховуючи схожість за 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 законодавство багатьох європейських країн надавало правову охорону тільки обмеженому колу торговельних марок залежно від форми їх зовнішнього вираження. Однак протягом останніх років коло таких позначень значно розширилось.

Неможливо залишити поза увагою особливості правової 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 справі 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 записаним звуком, який публікується в електронній базі товарних знаків» [15, с. 96].

Проаналізувавши Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», можна побачити, що у ньому не передбачена можливість вираження позначення, що заявляється як торговельна марка, у звуковій формі. Але детальне регулювання такого виду знаку можна побачити в Методичних рекомендаціях із окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 7 квітня 2014 р., де зазначено, що правової охорони набувають «лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагмента» [16].

Як зазначає Л. Д. Романадзе, важливим 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 правовій охоро-

ні, однак єдиного підходу стосовно такої категорії справ не вироблено. Для прикладу розглянемо судову справу Великої інстанції Парижа стосовно визнання недійсною ТМ «Flower», яке широко вживається в англійській мові. Суд визнав це слово таким, що може застосовуватись як торговельна марка, аргументуючи це тим, що воно не увійшло до повсякденної французької мови. Проте така думка видається суперечливою, адже дане описове позначення відоме широкому колу населення [10, с. 38].

У Німеччині забороняється використовувати позначення на іноземній мові, яку середньостатистичний споживач може не знати. В Іспанії та Данії важливу роль в оцінці описового характеру терміна відіграє його статус у країні походження. У законодавстві України не містяться вказівки щодо того, чи можливо надати правову охорону таким позначенням. У зв'язку з цим підтримуємо думку Л. Д. Романадзе щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» шляхом заборони на реєстрацію 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 товарів 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 знака насамперед 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 застосовувати асоціації та спілки замість використання значної кількості індивідуальних знаків [17, с. 70].

Однак у законодавстві України колективна торговельна марка не знайшла свого закріплення [2, с. 125]. Лише в ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» згадується, що право на одержання свідоцтва на торговельну марку має, серед інших, також і об'єднання осіб [7, ст. 5]. При цьому на практиці такий особливий вид торговельної марки застосовується досить часто.

Ми погоджуємося з думкою П. Ф. Немеша, 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 марковану нею продукцію, створює умови для зловживання у цій сфері недобросовісними конкурентами» [18, с. 107].

Тому вбачається за необхідне в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» закріпити визначення колективного товарного знаку, а також 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 розрізнявальну здатність (тобто не бути схожими до ступеня змішування з іншими марками) та не бути оманливими. Відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, не підлягатимуть правовій охороні торговельні марки, які:

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

2) не є ідентичними, але при цьому споживачі можуть бути введені в оману. Наприклад, якщо на звичайній футболці зазначений логотип ТМ «Renault» і при цьому власники торговельної марки не повідомлені про використання торговельної марки, це буде вважатися введенням споживача в оману, навіть незважаючи на те, що ТМ «Renault» випускає авто, а не футболки. Таке позначення здатне породжувати в уяві споживача переконання, що футболки випущені на замовлення відомого бренду [4, с. 290].

Досить важливим аспектом при наданні охорони торговельній марці є також установлення її відповідності моралі та громадському порядку. Принцип моральності закріплено в ст. 6 *quinquies* (B), (C) Паризької конвенції про охорону промислової власності: якщо знаки суперечать моралі та якщо вони можуть ввести в оману громадськість, вони можуть бути відхилені при реєстрації [14]. Даний принцип знайшов своє відображення і в законодавстві України. Так, у ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» вказано, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі [7, ст. 5].

Науковці пропонують різні визначення поняття торговельних марок, що суперечать моралі та публічному порядку. Наприклад, О. А. Рассомахіна розуміє під ними такі позначення, які суперечать основам конституційного ладу і здатні викликати невдоволення в суспільстві у зв'язку з порушенням правил, які склалися у ньому на основі норм моралі, традицій та культурних цінностей [19, с. 14]. Л. Д. Романадзе стверджує, що принципам гуманності та моралі суперечать марки із зображенням оголеної людської статури, культових споруд за відсутності дозволу конфесій, елементи, що ображають живу чи покійну особу або можуть нашкодити її репутації і т.п. [10, с. 47].

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

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

Дослідивши думки науковців, пропонуємо задля полегшення встановлення факту аморальності 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 зачіпає її особисті немайнові права.

Важливою проблемою є те, що сьогодні ані Директиви, ані українське національне 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 заявник при реєстрації повинен включити в заявку те, що він має добросовісний намір почати використання даного знаку. Така вказівка допомагає вирішувати проблеми недобросовісності при поданні заявки на торговельну марку [2, с. 126].

Останнім часом в охороні торговельних марок значно посилилась роль споживача. Результатом цього стало впровадження в практику країн-членів ЄС моделі пересічного споживача. Така модель була введена Судом Справедливості ЄС при розгляді справи «6-Кот-Еіег» на запит Німецького вищого адміністративного суду при вирішенні ним питання про те, на що необхідно орієнтуватись при визначенні здатності марки вводити в оману. Було відзначено, що суд має спиратись на позицію «достатньо поінформованого, спостережливого та розсудливого споживача», а думка експерта або інших споживачів на предмет відповідності торговельної марки законодавчим вимогам застосовуються тільки для уточнення точки зору пересічного споживача. Ця модель була перейнята й 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, уразливість до нечесних комерційних практик у зв'язку з віком і т. п. [22].

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

Українське законодавство не містить жодних вказівок на такого споживача, проте в експертних висновках щодо можливості марки вводити в оману досить часто вказується, що аналіз подібності товарів здійснюється в розрахунку на споживача. Таке посилення видається недостатньо конкретизованим та не дозволяє зробити висновку про наявність у споживача певної чіткої позиції щодо товару. Тому законодавство України в цій частині потребує вдосконалення [23, с. 211]. У зв'язку з вищенаведеним, вважаємо за необхідне закріпити модель пересічного споживача (тобто особи з середнім рівнем поінформованості в цій сфері), яка застосовувалась би при визначенні того, чи може певний знак ввести в оману.

Варто відзначити, що охорона торговельної марки здійснюється шляхом захисту прав, що належать чітко визначеним суб'єктам. Відповідно до положень Паризької конвенції, Угоди TRIPS та Директиви 89/104/ЄЕС фізичні та юридичні особи не можуть обмежуватись у набутті прав на торговельні марки. 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 і 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 заявку для отримання свідоцтва на торговельну марку можуть будь-які особи, які бажають його одержати (проте в ст. 14 встановлюється, що свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання) [7, ст. 7, 14]. Тобто в Законі України чітко не визначено, яка саме особа може подати заявку, та не встановлено жодних обмежень. Таке формулювання не є вдалим, оскільки суперечить головній меті торговельної марки – відрізнити товари одного виробника від товарів іншого. Виходячи з цього, таким суб'єктом є тільки та особа, діяльність якої пов'язана зі створенням товарів або наданням послуг [10, с. 50]. Вважаємо, 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 має наміру використовувати їх при здійсненні господарської діяльності).

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

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

Науковці 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 за умови, що відсутні вагомі підстави забороняти таке використання [7, ст. 6]. Тобто, вид вичерпання прав в Україні не визначений ані на теоретичному, ані на законодавчому рівні, що може негативно вплинути на правозастосовну практику.

Цікавою з цього приводу видається позиція Вищого господарського суду, викладена в Листі від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами 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 застосування міжнародного виду вичерпання прав [28]. У цьому ж Листі ВГСУ зазначив, що у справі про заборону використовувати позначення «BLUM» за міжнародною реєстрацією № 1171363 при здійсненні пропонування до продажу товарів JULIUS BLUM GmbH у мережі Інтернет, суд вдався 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].

Проаналізувавши вітчизняне та зарубіжне законодавство, ми можемо стверджувати, що задля ефективного захисту торговельної марки необхід-

но передбачити перелік дій, під якими розуміють порушення прав власника. У багатьох європейських країнах такий перелік існує, проте не є вичерпним. Існують два основні напрями закріплення переліку порушень права власності на торговельну марку.

Відповідно до першого з них, норми національного законодавства лише відтворюють ст. 5 Директива N 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», заборонено наносити мітку на товари або їх упаковку; пропонувати товари під таким позначенням; використовувати позначення в бізнес-документах або в рекламі; імпортувати або експортувати товари під цим позначенням [29].

Згідно з іншим підходом, при розробці відповідних нормативно-правових актів законодавець враховує власну судову практику. Такий підхід закріплено в Кодексі інтелектуальної власності Франції 1992 р., який містить такі специфічні заборони, як заборона відтворювати, використовувати або наносити знаки навіть із додаванням таких слів, як «наслідування, вид, спосіб», імітувати знак та використовувати його для ідентичних товарів або послуг (ст. L713-2, L713-3) [30].

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» закріплені досить широкі повноваження власника щодо захисту своїх прав. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 20 даного Закону України, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, належить до порушень прав власника свідоцтва [7, ст. 20]. Тобто вітчизняне законодавство не містить переліку конкретних дій, що становлять порушення прав власника знака, що дає можливість йому захищатись від будь-яких незаконних дій третіх осіб. Проте, як вдало зазначає А. А. Герц, не завжди сам власник розуміє, чи було порушено його право на марку. До того ж закон не встановлює, які саме збитки та в яких розмірах мають відшкодовуватись у разі порушення права на позначення [31, с. 51–52].

Вважаємо за необхідне закріпити в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» чіткий перелік видів порушень із боку третіх осіб, а саме: імпорт або експорт товарів під відповідним знаком, видалення або зміна нанесеного знака, використання такого 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 на знаки для товарів та послуг» містить визначення основних понять у цій сфері, встановлює можливість вичерпання прав, закріплює загальні положення щодо захисту власником своїх прав на знак.

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

1) виробники у країнах ЄС, на відміну від вітчизняних виробників, мають можливість при реєстрації звукових марок представляти звуки в електронній формі. До того ж законодавство Франції, Німеччини, Іспанії та Данії забороняє реєстрацію описового позначення іноземного походження, про що не згадується в нашому законодавстві. Тому вважаємо за необхідне

закріпити на законодавчому рівні особливості правової охорони звукових торговельних марок та заборону на використання описових позначень іноземного походження;

2) в Україні недостатньо уваги приділяється колективному товарному знаку, який на сучасному етапі є актуальним для підприємців. Необхідно звернути увагу на Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, де такому позначенню приділяється більше уваги. Задля узгодження Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» із відповідною Конвенцією потрібно закріпити у ньому визначення колективного товарного знаку;

3) нормативно-правові акти України у сфері охорони прав на знаки не містять ознак торговельної марки, що суперечать моралі та публічному порядку, що є недоліком із огляду на існування відповідного положення у Паризькій конвенції про охорону промислової власності. Пропонуємо закріпити визначення торговельної марки, що суперечить принципу гуманності та моралі як такої, що містить нецензурні, образливі вислови, компрометує особу та зачіпає її особисті немайнові права;

4) законодавство нашої держави не містить визначення поняття пересічного споживача, незважаючи на те, що посилення на такого споживача на практиці відбувається досить часто. Натомість у нормативно-правових актах Німеччини та Польщі відображені основні ознаки такого споживача. Тому актуальним є впровадження в законодавство моделі пересічного споживача, тобто особи з середнім рівнем поінформованості в цій сфері, яка застосовувалася би при визначенні того, чи може певний знак ввести в оману;

5) національне законодавство не суперечить Паризькій конвенції, Угоді TRIPS та Директиві 89/104/ЄС стосовно того, хто може отримати свідоцтво на торговельну марку. Як в Україні, так і в Італії, Іспанії та країнах Бенілюксу набувати прав на торговельну марку можуть будь-які фізичні чи юридичні особи. Однак вважаємо за потрібне звернутися до досвіду Німеччини та закріпити визначення суб'єкта права на торговельну марку як фізичної або юридичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність;

6) на відміну від країн-членів ЄС, в Україні на законодавчому рівні не визначено виду вичерпання прав. Доцільним було б встановити у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» міжнародний вид вичерпання прав, що повністю підтверджувало б позицію Вищого господарського суду з цього питання;

7) українське законодавство не містить роз'яснення того, які саме дії належать до порушення прав власника. При цьому законодавство Німеччини, Франції та інших європейських країн надають їхній перелік відповідно до міжнародних договорів або власної судової практики, що значно спрощує захист таких прав. Тому пропонуємо закріпити у нашому законодавстві перелік дій, що становлять порушення прав власника на торговельну марку, який ураховував би не тільки положення директив, а й ті дії, які досить часто відбуваються на практиці.

Законодавство у сфері охорони торговельних марок повинно враховувати не лише міжнародний досвід у цій сфері, який також не є досконалим, а й власну судову практику та особливості розвитку національної системи охорони об'єктів інтелектуальної власності.

Список літератури

1. Бабецька І. Я. Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг / І. Я. Бабецька // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 108–112.
2. Балашов І. А. Вдосконалення правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні відповідно європейському законодавству у цій сфері / І. А. Балашов, О. І. Булахова, П. Д. Антонець, Т. М. Матяшова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. Вип. 1. Том 3. С. 124–127.
3. Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В. А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. 2014. № 1. С. 91–97.
4. Ромат Т. Є. Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності / Т. Є. Ромат // Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 3. С. 286–294.
5. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України / Ю. М. Капіца // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 127 (ч. 1). С. 80–86.
6. Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992 № 479/92. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/479/92> (дата звернення: 10.04.2018).
7. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 10.04.2018).
8. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 10.04.2018).
9. Шинкарук Н. В. Міжнародні угоди щодо охорони торговельної марки / Н. В. Шинкарук // Міжнародні читання, присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). Одеса: Фенікс, 2010. С. 323–325.
10. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Луїза Джумберовна Романадзе. Одеса, 2008. 217 с.
11. Директива Европейского парламента и Совета «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков»: Международный документ от 16.12.2015 № 2015/2436. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15947> (дата обращения: 10.04.2018).
12. Орлюк О. Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок / О. Орлюк, Л. Работягова // НДІ інтелектуальної власності АппН України. 2009. URL: <http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelykh-marok.html> (дата звернення: 10.04.2018).
13. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Міністерства юстиції України від 28.07.1995 № 116. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95> (дата звернення: 10.04.2018).
14. Паризька конвенція про охорону промислової власності: Міжнародний документ від 20.03.1883 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 10.04.2018).
15. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні / П. Ф. Немеш // Судова апеляція. 2016. № 1. С. 92–98.
16. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг: Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата 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. Правова охорона колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 6. С. 107–110.
19. Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ольга Андріївна Рассомахіна. К., 2008. 21 с.
20. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. М.: Юристъ, 2000. 400 с.
21. Савицький О. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності / О. Савицький // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами 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. Савич С. С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок / С. С. Савич // 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. Коросташова І. М. Торговельна марка спільноти / І. М. Коросташова. URL: <http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/147359/1/155-163.pdf> (дата звернення: 10.04.2018).
26. Угода про торговельні аспекти прав 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 торгових марок / О. Коренюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3 (92). С. 69–77.
28. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства 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 Германии «Об охране товарных знаков и других обозначений» от 25.10.1994. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461631 (дата обращения: 10.04.2018).
30. Кодекс интеллектуальной собственности Франции 1992 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата обращения: 10.04.2018).
31. Порівняльне право про торговельні марки / Уклад. А.А. Герц. Х., 2010. 112 с.

Стаття надійшла до редакції 15.04.2018

А. С. Кисель

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
кафедра гражданско-правовых дисциплин
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОРГОВЫХ МАРОК 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 права интеллектуальной 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.

Представлена характеристика основных нормативно-правовых актов в этой сфере и их взаимосвязь. Подчеркнута необходимость законодательно-го определения звуковых, коллективных торговых марок, а также принципа 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.