

Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

ТОРГОВА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

студентки 2 курсу 8 м групи ФМТП

заочної форми навчання

спеціальності 081 «Право»

спеціалізації

«Цивільне право і процес» _____

Кузик Олени Степанівни

Науковий керівник

к.ю.н., доцент _____

Пільков Костянтин Миколайович

Гарант освітньої програми,

д.ю.н, проф. _____

Примак Володимир Дмитрович

Київ-2018

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	
1.1. Історико-правовий аспект виникнення торговельної марки.....	8
1.2. Поняття, значення та види торговельних марок.....	15
1.3. Нормативно–правове забезпечення торговельної марки.....	25
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	
2.1. Поняття та види нетрадиційних торговельних марок	36
2.2. Особливості правової охорони нетрадиційних торговельних марок.....	42
РОЗДІЛ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС	
3.1. Зарубіжний досвід регулювання права інтелектуальної власності на торговельну марку	66
3.2. Основні напрямки вдосконалення законодавчої бази в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	81
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	94

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах розвитку постіндустріального суспільства, розширення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби, а також зважаючи на рівень навантаження й вичерпаності економічно значущих ресурсів, особливої актуальності набуває питання ефективного використання інтелектуальної праці та об'єктів інтелектуальної власності. Одним із таких об'єктів є торговельна марка, яка допомагає вирізняти товари певного виробника серед однорідних виробів і навіть продавати їх за вищою ціною, ніж ціна немаркованої продукції. Це зумовлено тим, що відомі торговельні марки викликають у споживача відповідні асоціації щодо товаровиробника, якості й надійності товару, допомагають зробити вибір.

Розширення суб'єктів і сфери підприємницьких відносин зумовило потребу індивідуалізації товарів, послуг і власне самих осіб, які їх виробляють та надають. Основним засобом індивідуалізації традиційно виступає торговельна марка, яка є візитною карткою суб'єкта господарювання, що створює ділову репутацію, ідентифікує і підтверджує високу якість товарів і послуг, формує у споживачів певну думку стосовно товарів і послуг. Торговельна марка є активним ланцюгом, який з'єднує виробника зі споживачем, надає певні законні переваги в конкуренції, її застосовують для захисту товарів і послуг від підробок, а виробників від недобросовісної конкуренції. Розвиток ринкових відносин зумовлює необхідність захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Глобалізований характер сучасного світу тягне за собою необхідність перегляду національних торговельних правил та обмежень, усунення транскордонних бар'єрів, скорочення дозвільних процедур, адже саме торгівля є рушійним фактором економічного розвитку країн. Світ давно знайшов шляхи розв'язання таких питань, у першу чергу – через багатосторонні міжнародні договори. Найбільш успішним прикладом у цьому сенсі можна вважати створення Світової організації торгівлі та поступове залучення до неї країн,

зокрема й України. Торговельні бар'єри усуваються й на регіональних рівнях. В Європі прикладом такого регіонального об'єднання стало створення спочатку Європейського Економічного Співтовариства, а пізніше – утворення ЄС, із поступовим його поширенням на східноєвропейські країни.

Для країн, які не входять до складу ЄС, але налаштовані на активну й ефективну співпрацю та євроінтеграційний розвиток, ЄС надає можливість у межах власного конституційного законодавства скористатися механізмом, що передбачають угоди про асоціації в частині запровадження зон вільної торгівлі. Окрім суто торговельних аспектів, у процесі реалізації таких угод нині застосовується й інший фактор – інноваційний. При цьому вплив угод про асоціацію на формування національного правового поля, правозастосування та розвитку національних економік є визначальним і стосується багатьох сфер, у тому числі – й сфери інтелектуальної власності. Враховуючи значення цих актів, до їх підготовки й укладання залучається чимало фахівців різних галузей та напрямів діяльності. Укладення угод супроводжується не лише тривалою політичною, але й аналітичною, організаційною, правовою діяльністю. Підтвердженням слугує досвід України, яка долучилася до асоціації з ЄС.

Актуальність проблеми полягає у важливості адаптації національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зв'язку з набуттям статусу асоційованого члена ЄС. Модернізація законодавства у сфері регулювання права інтелектуальної власності на торгову марку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має важливе значення для розширення міжнародної торгівлі. Саме це і зумовило вибір теми проекту – «Торгова марка як об'єкт правового регулювання».

Інформаційне забезпечення дослідження включає законодавчі і нормативні акти вітчизняного і зарубіжного законодавства з питань регулювання права інтелектуальної власності на торгову марку в контексті угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, підручники, юридичну практику й ресурси всесвітньої мережі Інтернет.

Теоретичні висновки, оцінки та практичні рекомендації, які викладені в кваліфікаційному проекті, ґрунтуються на аналізі чинного законодавства,

практики його застосування та загальних здобутках теорії держави і права, цивілістичної науки, а також на працях вчених-юристів. В Україні поступово зростає кількість досліджень, присвячених правовій природі окремих об'єктів інтелектуальної власності, визначенню суті торговельної марки та її правової охорони тощо. Науковці, виходячи з євроінтеграційного курсу розвитку держави, починають опікуватися проблематикою порівняльно-правових досліджень торговельної марки в контексті її правового регулювання національним і європейським законодавством (Ю. Бошицький, О. Підпригора, І. Коросташов, М. Ортинська, Г. Михайлюк, А. Ромашко, О. Кравець, Т. Рудник та ін.). Грунтовними працями в царині європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності є дослідження фахівців Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (Ю. Капіца), а також дослідження, здійснювані в НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (Г. Андрощук, Т. Демченко, О. Дорошенко, В. Дроб'язко, О. Кашинцева, О. Мельник, В. Мельников, Н. Мироненко, О. Орлюк, С. Петренко, О. Тверезенко, Л. Работягова, А. Штефан та ін.).

Метою роботи є визначення шляхів вдосконалення національного законодавства України та наближення його до стандартів законодавства Європейського Союзу.

Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні **завдання**:

- 1) розглянути історію торговельної марки, розкрити її зміст, значення та види;
- 2) дослідити актуальність та види нетрадиційних торговельних марок;
- 3) показати аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок;
- 4) проаналізувати зарубіжний досвід правової охорони нетрадиційних торговельних марок;
- 5) визначити шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням законодавства Європейського Союзу у зв'язку з набуттям Україною статусу асоційованого члена ЄС.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері модернізації законодавства щодо торговельних марок в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Предметом дослідження є торговельна марка як об'єкт правового регулювання.

Методологічною основою кваліфікаційного проекту є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення поняття торговельної марки, (підрозділ 1.1.). Методи класифікації, групування, структурно-логічний застосовувались для виділення окремих видів торгових марок(підрозділ 1.2.); компаративний метод і документальний аналіз використовувались для розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання права інтелектуальної власності на торгову марку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (підрозділ 3.1., 3.2.).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що кваліфікаційний проект є комплексним дослідженням теоретичних та прикладних цивільно–правових проблем захисту прав на нетрадиційну торговельну марку. Зокрема, з позицій системного аналізу розглянуто історію торговельної марки, розкрито її зміст, значення та види; досліджено актуальність та види нетрадиційних торговельних марок; показано аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок;проаналізовано зарубіжний досвід правової охорони нетрадиційних торговельних марок, що дало змогу вдосконалити існуючі правові конструкції та розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства з урахуванням сучасних вимог і тенденцій адаптації національного законодавствау зв'язку з набуттям Україною статусу асоційованого члена ЄС.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані:у науково–дослідній сфері –сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані у подальших дослідженнях цивільно–правових проблем інституту торговельної марки; при визначенні основних напрямів розвитку науково–практичних досліджень

проблем права інтелектуальної та промислової власності; у сфері практичної діяльності – матеріали роботи можуть використовуватися для забезпечення єдності розуміння і правильного застосування норм, які регулюють інститут торговельної марки; у навчальному процесі – результати дослідження можуть бути використані при підготовці відповідних розділів навчальних посібників з цивільного права, міжнародного приватного права, права інтелектуальної власності, права промислової власності, при підготовці навчальних курсів та викладанні цих дисциплін у закладах вищої освіти.

Публікації за підсумками випускної кваліфікаційної роботи опублікована одна наукова стаття на тему: «Модернізація законодавчого регулювання права інтелектуальної власності на торгову марку в контексті угоди про Асоціацію між Україною та ЄС» у збірнику наукових статей студентів «Правове забезпечення підприємницької діяльності» 2018 року.

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 103 сторінки. Список використаних джерел налічує 94 позиції.

РОЗДІЛ 1

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.1. Історико-правовий аспект виникнення торговельної марки

У науці немає єдиного погляду на історію становлення й розвиток торговельних марок, оскільки з юридичної точки зору вони отримали правову охорону лише із закріпленням їх у нормативних актах у другій половині XIX ст., а як економічний інструмент зв'язку товару з його виробником виникли ще в стародавні часи. Власне, історія використання торговельної марки для позначення походження товарів розпочалася до нашої ери. Найперші відомості про використання торговельної марки (клейма) належать до часів Давнього Єгипту, коли ремісники почали ставити своє тавро на вироби.

Е. Іванченко пише, що деякі з символів, що вирізані на каменях усипалень єгипетських царів і належать приблизно до 3200 р. до н. е., є знаками каменярів, які виготовляли кам'яні блоки, або ж знаками місцевості, звідки їх доставили. Гончарі Стародавньої Греції викарбовували свої імена або ініціали на своїх виробах, а іноді просто прикладали великий палець до сирого глини. В Стародавньому Римі в якості знаків використовувались як слова, наприклад САТІМ (скор. *Sati Manu*, «від руки Като»), виявлені на цеглі та інших виробах з глини, так і вдавлення зображення, наприклад, зображення вовка (лат. *lupus*), яке наносив Марк Рутіул Лупус – виробник масляних ламп [36, с. 122].

Існують документальні свідчення про те, що торговельні марки були на грецьких і римських світильниках та китайському фарфорі. Торговельні марки використовувались і в Індії в 1300 р. до н. е. Так, в середньовічній Європі каменярі, для того, щоб позначити свою роботу використовували цілий ряд геометричних фігур або ж просто писали свої імена. Пізніше гільдії почали вимагати, щоб, крім імен, ставився і знак гільдії. Як стверджує А. Козерацька, ставити знак зобов'язували і сильні світу цього: найперший запис про торговельну марку належить до правління Генріха III, коли пекарів зобов'язали ставити клеймо на свої вироби. З 1373 р. клеймо вже ставили

виробники пляшок. В пізньому ж Середньовіччі торговельні марки широко використовувалися в Європі [47, с. 133].

У XVIII–XIX ст., як пише О. Мельник, суспільство виробило безліч знаків і відміток, що сприяло розвитку якості продукту. У цей період з'являється така відмітка, як ORDNANCE DATUM («Відмітка рівня»), що у 40–х роках XIX ст. використовувалась у топографічних цілях, а потім стала точкою відліку вимірювання якості продукту. Розвивалося таврування, з'явилися так звані «сертифікаційні знаки» – зареєстровані знаки товару, призначені для вказівки походження, якості, матеріалу або способу виготовлення товару. У XVIII–XIX ст. поширення набули «спонсорські знаки», що містять ініціали спонсора, який виділив гроші на створення виробу, і фірмовий знак [58, с. 31].

Випуск товарів або надання послуг конкретною фірмою позначалися фірмовим знаком, який був у власності цієї фірми. На відміну від фірмового знака, доводить О. Орлюк, фабричне клеймо або фабрична марка ставилися тільки на окремий вид продукції або послуги. Зазвичай фірмовий знак, який в наші дні на Заході часто називають корпоративним логотипом (від слова «логограма»), був назвою компанії, ініціалами або монограмою [66]. Цей знак можна було побачити не тільки на різноманітних товарах, а й на бланках, на будівлях, машинах та іншому майні, що належало фірмі. В обігу також перебував і знак короля – клеймований знак, який ставили на майно уряду.

Головним європейським попередником торговельної марки був купецький знак. Так, стверджує О. Корелюк, називали особисті відмітки, які ставилися з початку XIII і до кінця XVI ст. торговцями й комерсантами по всій Європі. Вони передували торговельним маркам, вказували на торговця і служили гарантією того, що товари, які він продає, відповідають однаковій якості. Відомий британський фахівець Ф.А. Джирлінг зазначає, що подібні відмітки з'явилися на Балтиці та в низинах Рейну і спочатку складалися з букв ручного алфавіту. Як правило, знаки містили ініціали «ребус» з малюнків, де було зашифровано ім'я торговця. У центрі знака проходила вертикальна лінія, і базові елементи розташовувались знизу і зверху від неї, а допоміжні – по боках

або перетинали вертикальну межу. Дуже часто використовувались хрести найрізноманітніших форм [51, с. 69].

В. Бабенко дослідив, що спочатку малювалися прості, а з часом складніші й витіюваті знаки, що наносилися фарбою або викарбовувалися на товарах, або мішках з товаром, а також у вигляді клейма. Серед знаків були такі, які засвідчували приналежність товарів певної компанії або гільдії. Причому на товари, що відправляли за кордон, ставилися інші знаки, відмінні від тих, які використовувались для організації торгівлі всередині країни, це в деяких випадках обумовлювалось законом. Коли товари відправлялись морем, стверджує вчений, ці відмітки заносилися в коносамент (розписка, що засвідчує прийняття вантажу до перевезення) і корабельний журнал. У межах Ганзи – торгової асоціації, що мала свої торгові пункти по всій Європі, такі знаки служили підтвердженням права власності. У 1332 р. іспанські купці, пред'явивши свої знаки, отримали назад упаковки з воском, викинуті на береги Фландрії після корабельної аварії. Англійський закон від 1353р. передбачав, що власник може отримати назад втрачені товари, пред'явивши знаки, які відповідають знакам на товарах [25, с. 92].

Важливо, що наприкінці XVI ст. припинили користування купецькими знаками, оскільки торгівлю взяла в свої руки невелика кількість торгових домів, які мали спеціальні таблички зі своїми знаками. Купецькі знаки тепер можна побачити тільки на будівлях, що були власністю цих купців, і в місцях поховань. У тих випадках, коли купця удостоювали герба, знак ставився на щиті.

Е. Гаврилов пише, що в кінці XIX ст., коли широкий розвиток торгівлі призвів до появи на ринку великої кількості товарів, знаки були строкатою колекцією – від найпростіших, з ім'ям і простими малюнками, до химерних, з великим обсягом тексту. Підкреслюючи якість продукту, іноді зображувалась відома людина разом з власноручним підписом. Наприклад, фірма «GILLETTE» до 1860-х років на пачках з безпечними лезами друкувала портрет винахідника цих лез [31]. Значна конкуренція між виробниками виявила проблему плагіату, а також ненавмисного збігу торговельних марок. В зв'язку з цими виникла

необхідність появи законів щодо охорони торговельних марок і встановлення правил їх офіційної реєстрації.

Значного розповсюдження торговельні марки зазнали в XIX ст., коли, як доводить Е. Іванченко, почало розвиватися масове виробництво товарів, а підприємці почали сприймати торговельні марки як предмет інтелектуальної власності. Наприкінці XIX ст. промисловість починає масовий випуск однорідних товарів, поступово зростає конкуренція, починається боротьба за просування товарів на ринок. У зв'язку з цим виникає справжня потреба в правовій охороні знаків фірм і корпорацій. Ще на рубежі XVIII–XIX ст. у Франції почали застосовувати кримінальні санкції за підробку торговельної марки, а в останній третині XIX ст. в капіталістичних країнах були прийняті закони про охорону торговельних марок: у Франції – у 1857 р., в Італії – у 1868 р., в США – в 1881 р., в Німеччині – у 1894 р., в Англії – в 1883 р. [36, с. 123].

У більшості європейських країн закони щодо реєстрації марок були прийняті в XIX ст. Як правило, такі документи надавали власникові зареєстрованої марки монопольні права володіння, а також право притягувати до суду на основі сертифіката на марку. Ці документи, крім того, містили ухвали про публікацію переліку марок з тим, щоб кожен міг перевірити, чи не використовується ким–небудь створена ним марка.

Вперше управління з реєстрації торговельних марок відкрилося в Англійському патентному бюро 1 січня 1876 р. в Лондоні. Першою зареєстрованою торговельною маркою був червоний трикутник, який компанія «Бассі До» збиралася ставити на пляшки. Компанія, заснована ще в 1777 р. пивоваром В. Бассом, використовувала цю марку з 1855 р. Представник фірми «Бассі», як стверджує Е. Козерацька, провів новорічну ніч на сходинах Патентного бюро, щоб гарантувати собі першість при відкритті дверей о 10 год. ранку. Він зареєстрував також червоний ромб для пива «Буртон Ейл» і коричневий ромб для «Портер енд Екстра Стаут». Усі три марки дійсні й донині. «Бассі» зберігає в своїх архівах інформацію про більш ніж 1900 спроб підробки червоного трикутника. Компанія стверджує, що «вони повторюють наш трикутник, оскільки не в змозі повторити наше пиво» [47, с. 138]. Ця марка

потрапила на художнє полотно французького імпресіоніста Е. Мане, який відтворив її на картині «Бар «Фолі–Бержер»» (1882) [34].

Хоча марка компанії «Бассі», як пише Е. Меггс, визнається однією з найстаріших у світі з марок, що існують нині, однак вона не була першою. Реєстрація торговельних марок у США почала проводитись на п'ять років раніше, після появи закону від 8 липня 1870 р. Першим кандидатом на реєстрацію була компанія «Аверілл Кемікл Пейнт Компані» з Нью-Йорка, яка хотіла зареєструвати «торговельну марку для рідких фарб». Торговельна марка зображувала орла, що тримає в дзьобі горщик з фарбою, а також вимпел, на якому написано: «Економічно, красиво, надійно». Однак, закон 1870 р. визнано таким, що суперечить Конституції, і тому є недійсним. Офіційної реєстрації в США не існувало до появи нового закону від 3 березня 1881 р. [64, с. 63-64].

З 1905 р. торговельні марки реєструються Патентним бюро США, яке було засноване в 1902 р. Це федеральне агентство, як пише С. Слободян, перейменоване пізніше в Бюро патентів і знаків, зареєструвало до 1974 р. біліше мільйона знаків і в наші дні має справу майже з 30 000 знаків в рік [83].

Сьогодні в багатьох країнах світу, вказівкою на те що торговельна марка зареєстрована служить символ «®». У деяких випадках значок показує, що компанія має намір зареєструвати торговельну марку або вважає її своєю відповідно до загального права. Останнє, як пише Н. Шинкарук, зазвичай позначається буквами «ТМ», які вперше з'явилися в США [92]. З кінця 1980-х років позначення «ТМ» постійно розповсюджується в країнах Європи.

З розвитком економіки виникла необхідність набуття права на торговельні марки не лише на внутрішніх ринках, а й на міжнародній арені, що стало поштовхом до створення міжнародного законодавства в цій області. Така ситуація пояснюється тим, що національні закони, що діяли в окремих країнах, розроблялись в умовах, коли економічний обмін між країнами був ще досить слабким і вони були орієнтовані виключно на потреби внутрішнього ринку.

У більшості країн право на торговельну марку визначається через державний акт, у зв'язку з чим суб'єктивне право, що виникло в певній країні, на торговельну марку має силу лише в межах цієї країни, тобто носить

територіальний характер. Тому, коли розвиток промисловості призвів до розширення економічних зв'язків між державами, виникла проблема правової охорони марок за кордоном, оскільки цей процес залежав від національних законодавчих відмінностей. Крім того, через територіальний характер правової охорони марок, за межами території її дії утискалися інтереси право власників вільного використання чужих марок. Усе це, як стверджує С. Дроб'язко, вказувало на необхідність вироблення загальних міжнародних правил. Дана ситуація була вирішена за допомогою укладання міжнародних угод, основна мета яких полягала «в створенні сприятливих умов для оформлення права на торговельні марки за кордоном» [74, с. 39]. Такі угоди розроблялись в тісному співвідношенні з національним правом і мали великий вплив на подальше його формування. При цьому, вплив міжнародних угод на національне право мінявся залежно від зближення економік окремих держав.

Таким чином, у 80–ті роки XIX ст. міжнародні зусилля були направлені на те, аби зняти деякі перешкоди при здобутті охорони марки за кордоном у зв'язку з чим в 1883 р. була укладена Паризька конвенція з охорони промислової власності (Паризька конвенція) [2]. Вона містить ряд важливих правил, що визначають принципи правової охорони марок в країнах – членах Паризького союзу. Зокрема, закріплює можливість і правила встановлення конвенційного виставкового пріоритетів, незалежність реєстрації торговельних марок в різних країнах, заборону на реєстрацію знаків державної символіки, офіційних назв і емблем міжнародних організацій, перелік допустимих підстав для відмови в реєстрації марок і т. д. Проте конвенція не створює механізму міжнародної охорони торговельних марок, оскільки пов'язує надання правової охорони з обов'язковою реєстрацією торговельної марки в країнах–членах Паризького союзу. Тому в 90–тих роки XIX ст. цих засобів виявилось вже недостатньо.

Надалі виникла потреба в спрощенні процедури здобуття зарубіжної охорони, у зв'язку з чим у 1891 р. укладається Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [1]. На думку А. Сергєєва, це «основна міжнародна угода, спрямована направлена на подолання принципу територіальності в охороні торгових знаків» [64, с. 113]. В той же час, як пише

О. Мельник, «Мадридська угода не створює єдиного правового режиму для торговельної марки в усіх країнах–учасниках, а лише встановлює процедуру здобуття правової охорони торговельної марки відразу в декількох країнах за допомогою міжнародної реєстрації, що виконується на основі подачі лише однієї заявки, позбавляючи від необхідності реєстрації торговельної марки в кожній окремій країні» [58, с. 94].

Т. Демченко відзначає, що Мадридська угода має ряд недоліків. Один з них – це обов'язкова наявність національної реєстрації торговельної марки, на підставі якої може бути подана міжнародна заявка. У зв'язку з цією умовою заявник з країни, де діє перевірна система реєстрації, має менш вигідне положення в порівнянні з заявником з країни, національне законодавство якої передбачає явочну систему реєстрації [33, с. 59].

Значний вклад із вдосконалення Мадридської угоди вніс прийнятий 28 червня 1989 р. в Мадриді Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [13]. На базі протоколу Мадридська угода була вдосконалена шляхом скорочення умов для здобуття охорони і, таким чином, подальшого спрощення процедури.

А. Міндрул пише, що розвиток міжнародної співпраці галузі правової охорони торговельних марок відбувався в двох напрямках і був пов'язаний з вирішенням двох рівнозначних проблем. Одна з них полягає в необхідності посилення охорони торговельних марок, яка здійснюється на національному рівні, але обумовлюється участю тієї або іншої країни в світовому процесі торгівлі. Одним із засобів вирішення цієї проблеми стало укладення Угоди щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності. З метою зменшення порушень та захисту прав інтелектуальної власності, угода встановлює ряд положень, дотримання яких стає неодмінною умовою для країн, що бажають вступити в СОТ, у рамках якої цей документ був укладений [74, с. 116].

Інший напрям розвитку міжнародної співпраці, на думку вченого, полягає в необхідності створення правової системи, яка б значно спрощувала правову охорону торговельної марки за кордоном. Розробка такої системи полягала в тому, аби поступово уніфікувати національні правові системи. Відтак роль

міжнародної співпраці змінювалася в процесі історичного розвитку законодавства – «від угоди держав щодо мінімального полегшення процедури зарубіжної охорони до угоди щодо максимального її полегшення» [67, с. 147].

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що торговельна марка як правова категорія стає відомою у другій половині XIX ст. Однією з перших країн, яка прийняла закон про торговельні марки, була Франція, у якій закон від 1857 р. залишався чинним понад 100 років. Розвиток права на торговельні марки в країнах значною мірою був пов'язаний з розвитком його міжнародної охорони. На особливу увагу заслуговують Паризька конвенція щодо охорони промислової власності (1883 р.), Мадридська угода щодо міжнародної реєстрації знаків (1891 р.), що заснувала Спеціальний союз для країн – членів Паризької конвенції, та інші міжнародні угоди.

1.2. Поняття, значення та види торговельних марок

Особливе місце серед об'єктів права інтелектуальної власності займає торговельна марка. Торговельні марки широко використовуються у господарському обороті для індивідуалізації товарів та послуг, що виробляються та надаються суб'єктами господарської діяльності.

Термін «торговельна марка» (бренд, тавро, знак) походить від давньоісландського слова *brandr*, що означає «випалювати» [36], оскільки за допомогою тавра фермери позначали і підтверджували право власності на племінних тваринах. Згідно з визначенням Американської асоціації маркетингу (American Marketing Association – AMA), термін «торговельна марка» означає «назва, термін, знак, символ, дизайн або поєднання цих елементів, за допомогою яких розрізняють товари або послуги продавця або групи продавців і виділяють їх серед товарів або послуг конкурентів» [60, с. 86].

В Україні використовують одразу два поняття – «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка». Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [9].

Цивільний кодекс України вперше закріплює поняття «торговельна марка» і визначає, що 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 [5]. Якщо поєднати ці визначення, торговельні марки – це позначення, які ідентифікують товари і послуги з певною особою і відрізняють їх від товарів і послуг, вироблених (надаваних) іншими особами.

Як зазначає О. Підпригора, споживач має напевне знати, хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим характеризується той чи інший товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які послуги відзначаються вищою якістю тощо. У цьому споживачеві допомагають торговельні марки [7572, с. 186]. Відтак основне значення торговельної марки полягає в тому, щоб допомогти споживачам відрізнити товари або послуги одного суб'єкта господарювання від товарів або послуг іншого суб'єкта господарювання. На це значення торговельної марки звертали увагу дореволюційні вчені-цивілісти. Наприклад, Г. Шершеневич щодо цього зазначав, що «під іменем торговельної марки розуміють ті зовнішні відмінності, якими певний купець прагне відрізнити в очах споживачів свої товари від товарів будь-якого іншого купця» [25, с. 91].

Призначення торговельних марок може охоплювати багато різних аспектів. Так, як стверджує Т. Демченко, відповідно до чинного законодавства, основними функціями торговельних марок є «індивідуалізація виробленої продукції і надаваних послуг, захист їхньої якості від зазіхань, забезпечення стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в умовах ринкової економіки» [33, с. 47-48].

В юридичній літературі (Я. Іолкін [37], Р. Кононенко [49] та ін.) стверджується, що функціональне призначення торговельної марки як позначення – індивідуалізація товару та його виробника або продавця. А господарсько-економічне значення маркування товарів, як пише

В. Мельников, полягає «у своєрідному наданні гарантії їх якості, високих споживчих властивостей з боку підприємства, що розкриває, ідентифікує себе через це позначення як виробника або продавця (функція гарантійна), іодночасно у створенні, виробленні споживчого попиту через рекламу даного марочного товару (функція рекламна)» [59, с. 60]. Ці функції нерозривно пов'язані між собою, взаємно доповнюють і переходять одна в іншу.

А. Сергєєв доводить, що, зодного боку, якщо виробник або продавець товару бажає за допомогою торговельної марки індивідуалізувати свій товар, він має на меті донести до споживача інформацію про свій товар і тим самим, своєю чергою, підвищити споживчий попит на нього, то вищезгадані функції торговельної марки пов'язані між собою. Тобто індивідуалізація товару шляхом маркування торговельною маркою сприяє здійсненню рекламної функції торговельної марки. З другого боку – якщо суб'єкт господарювання індивідуалізує свій товар, він повинен гарантувати якість цього товару, оскільки якщо товар, позначений тією чи іншою торговельною маркою, виявиться неякісним, то це завдасть шкоди його репутації і споживачі не купуватимуть такі товари [64, с. 113-114]. Звичайно, стверджує вчений, без гарантування якості товару, що виготовляється чи реалізується під конкретним знаком, не буде досягнутий належний ефект використання рекламної функції цього знака.

За часів СРСР використання знаків було недостатньо врегульоване законодавством і знаки не виконували всіх трьох вище зазначених функцій, на що вчені–цивілісти звертають увагу у своїх дослідженнях. Так, О. Підпригора зазначає, що Положення про знаки СРСР мало здебільшого символічний характер. Позначення за цим Положенням набували вигляду загальноновживаних символів, а не знаків для товарів і послуг. Наприклад, вчений зазначає, що «важко збагнути функціональну роль знаку для товарів і послуг «Київський торт». Під цим позначенням міг випускати торти будь–який хлібозавод, і за якість торта виробник жодної відповідальності не ніс» [75, с. 186].

Цей висновок можна підтвердити низкою конкретних прикладів. Так, цукерки «Кара–Кум», «Червоний мак» вироблялись і позначались усіма кондитерськими фабриками Радянського Союзу. Те ж саме можна сказати й

проінші вироби. Знак для товарів і послуг як позначення реєструвався не на ім'я підприємства чи навіть виробничого об'єднання, а як правило, на ім'я зовнішньоторговельних об'єднань, які поставляли продукцію на зовнішній ринок, позначену знаком для товарів і послуг, що був одним для багатьох підприємств, які виробляли продукцію, безумовно, різної якості. У радянський період така ситуація з використанням знаків мала місце тому, що у СРСР діяла командно-адміністративна система управління економікою.

На сучасному етапі господарська діяльність здійснюється за принципами свободи та добросовісної конкуренції, і у зв'язку з цим зростають вищезгадані функції торговельних марок. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [9] не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати знаком для товарів і послуг (торговельною маркою). Він наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг (торговельними марками). Звідси напрашується висновок, що усі інші позначення, які не перелічені в Законі, можуть бути визнані знаками для товарів і послуг (торговельними марками). Проте, як пише О. Рассомахіна, закон встановлює вимоги, яким має відповідати позначення, що заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг (торговельна марка). Передусім правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом [76, с. 51].

Таким чином, можна дійти висновку, що однією з найважливіших умов охорони знаків є те, що вони не повинні суперечити публічному порядку, принципам гуманності та моралі. Наприклад, якщо як торговельна марка використовується зображувальний елемент – намальована дитина, яка вживає алкоголь, – таке позначення, на наш погляд, не можна реєструвати як торговельну марку. По-перше, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім заборонений законодавством, отже, торговельна марка, що спонукає дітей доживання алкоголю, суперечить публічному порядку. По-друге, пропагування алкоголізму серед дітей є аморальним вчинком, тому така торговельна марка суперечить також принципам моралі. Або якщо торговельна

марка являє собою зображення дитини, яка тримає kota за хвіст, чи зображення хлопчика, який штовхає дівчат у калюжу, такі позначення не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, оскільки вони суперечать принципам гуманності та моралі.

Як пише С. Слободян, торговельна марка повинна мати об'єктивне вираження, яке дозволяє маркувати ним випущені вироби і упаковку, використовувати його у технічній і супровідній документації без зниження якості зовнішнього вигляду товару, тобто бути технологічним [93, с. 53].

В статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9] подано перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Перелік наведених позначень можна поділити на чотири групи.

До першої групи входять символи, позначення, відзнаки, що мають уже офіційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належать: герби, прапори, емблеми, офіційні назви держав; скорочені або повні найменування міжнародних і міжурядових організацій, а також офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. За згодою компетентних органів або власників позначень вони можуть вноситися до знака як елементи, що не охороняються.

До другої групи входять позначення, які не відповідають вимогам законодавства. Вони або не мають розрізняльної здатності, або є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду, або лише вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуги. Так, не визнаються, наприклад, знаками для товарів і послуг позначення у вигляді чаші, обвитою змією, оскільки це позначення є усталеним символом для фармацевтичних препаратів і взагалі для медицини.

На нашу думку, численні словесні позначення, зокрема такі, як «Укрторгреклама», «Промінвестбанк», «Українська біржа нерухомості» та інші, підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого розташування в зображенні знака. До цієї ж групи входять позначення, які не можуть бути

визнані знаками тому, що здатні ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Не визнаються знаками також позначення, що є загальноновживаними символами і термінами.

Відповідно до Закону [9], до третьої групи відносять такі позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до патентного відомства заявки стосовно однорідних товарів і послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я інших осіб, які мають право користуватися такими позначеннями;
- сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Як зазначає Ю. Свидро [82], українським виробникам доведеться повністю відмовитися від вживання таких назв напоїв як «Коньяк», «Шампанське», якій зараз майже зникли з етикеток. Така продукція має походження з відповідних провінцій Франції – Коньяк і Шампань, тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів.

Відомо, що українська експертиза відмовила у реєстрації знака «Київська Русь» для спиртних напоїв американській фірмі «Сінгрэн», тому що це історична назва місцевості, яка не асоціюється зі Сполученими Штатами Америки [74]. А згідно з постановою Київської міської ради, на всі запозичення, що стосуються історичних цінностей, пов'язаних із містом Києвом, необхідно одержати дозвіл та сплатити значний податок [81].

Згідно законодавства, не визнаються знаками для товарів і послуг позначення, які відтворюють:

- промислові знаки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди [9].

Виходячи з норм чинного законодавства [6; 7; 8; 9], можна виділити такі види торговельних марок:

1. Словесні (слова та аббревіатури, наприклад, ПРОСТОКВАША, РОШЕН) – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок – легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Такі знаки є поширеними, наприклад, у видавничій справі, коли словесне позначення є назвою книжкової серії. Так, видавництво «Ексмо–прес» видає книжкову серію «Русский бестселер», назва якої зазначається на обкладинках книг серії. Окрім того, можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова, наприклад, «Sony».

Для реєстрації торговельної марки разом із зображенням подається опис позначення. Серед словесних позначень можна виділити два різновиди: у першому випадку охороняється саме слово, у другому – словесне позначення, виконане у особливій шрифтовій манері, тобто охороні підлягає шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, фон та інші візуальні інформативні елементи [80, с. 79].

2. Зображувальні (композиція ліній, плям, фігур, форм на площині) – це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Стосовно зображувальних марок, товони являють собою малюнки на різноманітні теми. Це й різні орнаменти, символи, і зображення тварин, птахів, стилізовані зображення різноманітних предметів [87]. Для найбільшої ефективності зображувальні марки не повинні бути складним і перевантаженим деталями, а навпаки відрізнятися простотою і помітністю, щоб забезпечити успіх реклами, можливість використовувати зображення на різних матеріалах.

3. Об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах) – це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах – довжині, висоті і ширині. Предметом може

бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка. Однак об'ємні торговельні марки, яке стверджує С. Слободян, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а повинні бути новими і оригінальними, а, по-друге, оскільки марка повинна виділяти виріб конкретного виготовлювача з ряду інших товарів, то форма виробу не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням [83].

4. Нетрадиційні – це звукові, світлові та інші торговельні марки. Ю. Якименко зазначає, що закон про знаки для товарів і послуг не згадує про звукові знаки, але такі існують, наприклад, музичні сигнали як позивні тієї чи іншої організації радіомовлення [94, с. 38].

За законодавством зарубіжних країн, звукові сигнали можуть визнаватися знаками для товарів і послуг. Наприклад, у деяких країнах Європейського Союзу звукові позначення (у вигляді мелодій, звуків, шумів) реєструються як об'єкти права поряд з іншими знаками для товарів і послуг, якщо вони можуть бути зафіксовані у вигляді мелодії, записаної на папері [90]. Певні складнощі для українського, російського і польського патентних відомств представляє реєстрація звукових символів у вигляді шумів. Вони не передаються за допомогою нот, але такі позначення можуть бути записані словами – «гавкання собаки», «скрипіння дверей, що відчиняються», «гарчання лева» тощо, що дозволяє реєструвати такі позначення [79].

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9], об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. З цього випливає, що перелік видів позначень, які можуть бути об'єктами знаків, не є вичерпним. Тобто знак для товарів і послуг як позначення є характерною ознакою товарів або послуг, що виготовляються або надаються суб'єктом господарювання, що є власником цього знака. Тому Ю. Свидро [82] робить висновок, що застосування звукових знаків не заборонене законодавством України, оскільки музичний сигнал, що використовується організацією радіомовлення, є характерною ознакою саме тих радіопрограм, що транслюються цією радіостанцією.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту від 28 липня 1995 року № 116 [16], передбачають, зокрема, що зазначені знаки для товарів і послуг реєструються патентним відомством при наявності технічної можливості внесення їх до реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації. Так, якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми на аудіокасеті, зазначається вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше), а у випадку використання музичного твору – в описі наводиться його нотний запис. Коли ж на реєстрацію як знак заявляється світлове позначення, таке позначення надається у вигляді відеозапису на відеокасеті, наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.

5. Комбіновані – сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів. Слід зазначити, що на практиці комбіновані словесно-зображувальні торговельні марки є досить поширеними. Наприклад, популярним є пиво «Чернігівське». Торговельна марка, якою позначаються пляшки та банки з цим пивом, являє собою назву «Чернігівське» та зображення собору. Торговельна марка пива пивзаводу «Рогань» являє собою комбінацію зі слів «Веселий монах» та малюнку, на якому зображений товстий та веселий монах [26].

Комбіновані словесно-зображувальні торговельні марки також є досить поширеними для позначення кондитерських виробів. Наприклад, кондитерська фабрика «АВК» виробляє шоколадні цукерки з горіхами «Білочка». Ця торговельна марка складається з назви «Білочка» та малюнку, де зображена білочка на гілці [30]. Також подібні комбіновані позначення нерідко зустрічаються у видавничій справі.

Комбіновані словесно-зображувальні торговельні марки також поширені у видавничій галузі. Наприклад, видавництво «Ексмо-прес» видає книжкову серію російських детективів «Чорна кішка». Крім назви «Чорна кішка», знак цієї серії включає зображення власне чорної кішки [35]. Можна зробити висновок, що комбіновані торговельні марки застосовуються часто для

позначення різних категорій товарів, оскільки такі позначення краще передають характер товару і, таким чином, більше звертають на себе увагу споживачів.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що торговельна марка, як об'єкт інтелектуальної власності, являє собою позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб, яка має свої специфічні ознаки, що регулюються відповідними правовими нормами і має важливе значення для індивідуалізації товарів та послуг учасників господарського обігу.

1.3. Нормативно–правове забезпечення торговельної марки

Торговельні марки в усьому світі пройшли досить довгий шлях становлення. Свою сучасну функцію вони отримали у XIX 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». На підставі ст. 19 Паризької конвенції в галузі охорони торговельних марок, було прийнято значну 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. 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 [11, 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 [29].

Законодавство України про торговельні марки базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України та процесуальних кодексів, Законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про захист прав споживачів» та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права інтелектуальної власності суб'єктів прав на торговельні марки.

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 [24].

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 сумлінних продавців та споживачів. 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 [31].

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». 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.

Термінологічні проблеми варто відмітити у двох аспектах. Перший – загальний, що стосується як глави 44, так і всієї книги 4 «Право інтелектуальної власності» ЦК. Він виявляється у:

а) поєднанні конструкції виключних прав та пропрієтарної концепції. Це втілюється, зокрема, у конструкцію «виключні майнові права інтелектуальної власності» (наприклад, ч. 3 ст. 465, статті 467, 468, 477, 478, ч. 3 ст. 488, ч. 3 ст. 497, ст. 498 ЦК);

б) застосуванні термінів і словосполучень, які історично притаманні, в першу чергу, речовим конструкціям. Наприклад, володілець використовується як для характеристики суб'єкта виключних прав (зокрема, ч. 2 ст. 474, ч. 2 ст. 487, ч. 2 ст. 495 ЦК), так і учасника речових відносин (зокрема, ч. 3 ст. 339, ч. 1 ст. 397, ст. 587, ч. 1 ст. 914 ЦК). Більш логічним та сутнісно адекватним є термін «суб'єкт» або «носій виключних прав», оскільки дозволяє підкреслити, що у особи як суб'єкта виключних прав апріорі відсутні певні речові правомочності стосовно такого нематеріального об'єкта, як торговельна марка.

Другий аспект стосується застосування понять як «торговельна марка» (глава 44 ЦК), так і «знак для товарів і послуг» (абз. 2 ст. 420 ЦК). Причому така термінологічна невизначеність характерна не тільки для ЦК, але й для інших законодавчих актів. Зокрема, вживаються такі словосполучення як «торговельна марка» (глава 44 ЦК); «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» (абз. 5 ч. 1 ст. 155 ГК); «знак для товарів і послуг» (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); «знак торгової марки» (п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України³); «зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги)» (п.п. 14.1.225 п.14.1 ст. 14 ПК); логотип (фірмовий, торговий знак) (абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

У міжнародних договорах також вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого позначення, зокрема, «товарний знак» (п. 1 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «знак обслуговування» (ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994).

На синонімічність та тотожність понять торговельна марка та знак для товарів та послуг вказується у науково-практичній літературі. Поява словосполучення «торговельна марка», напевне, зумовлена як буквальним перекладом англійського слова «trademark» (торговий знак, марка, торговельна

(фабрична) марка), так і бажанням законодавця поєднати правову охорону товарних знаків, які спрямовані на вирізнення одних товарів від інших, та знаків обслуговування, які повинні відрізняти одні послуги від інших. При цьому відповідно до ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 країни Союзу зобов'язуються охороняти знаки обслуговування. Вони не зобов'язані передбачати реєстрацію цих знаків. Натомість у коментованій статті термін «торговельна марка» охоплює два різновиди позначень – ті, які позначають товари, та ті, які стосуються послуг. Про це свідчить вживання законодавцем у ст. 492 ЦК таких слів, як «товарів (послуг)». Цілком логічним у подальшому вбачається вживати терміни «торговельна марка» та знак для товарів та послуг як такі, що мають однакове смислове навантаження.

Важливим джерелом законодавства України про торговельні марки є міжнародні угоди. У 1991 р. Україна стала учасницею основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності: Паризької конвенції про охорону промислової власності [2] та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [1]. У 2000 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про приєднання до Протоколу щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» та Ніццької угоди «Про міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків». Указом Президента України було затверджено стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки». Крім того, Україна стала учасником п'ятнадцяти із двадцяти шести універсальних міжнародних конвенцій та договорів у сфері інтелектуальної власності.

Конституція України [1] є основним законом країни, який має найвищу юридичну силу і є головним джерелом права і всієї правової системи України. Конституція України заклала концептуальні засади законодавства України про інтелектуальну власність, що стосуються і законодавства про торговельні марки. Зокрема, у статті 41 передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Торговельні марки, безперечно, є об'єктами промислової власності

результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54 Конституції гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Згідно з Конституцією кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які ніхто не може використовувати або поширювати без згоди їхніх власників. Держава має забезпечити захист інтелектуальної власності, моральних та матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Серед підзаконних актів, що стосуються торговельних марок, передусім варто назвати Положення про Міжвідомчу комісію щодо погодження питання правової охорони знаків для товарів і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20 жовтня 1995 р. Наказом Голови Міжвідомчої комісії від 16 січня 1996 р. було затверджено Правила розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питання правової охорони знаків і послуг. Наказом Державного патентного відомства України від 28 лютого 1995 р. були затверджені Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [16].

Наказом того ж відомства була схвалена Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг та ліцензійного договору на використання знака для товарів і послуг. Наказом Державного патентного відомства України від 5 грудня 1995 р. затверджено Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв. Тим же відомством 9 листопада 1995 р. була затверджена Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг, що занесені до Державного реєстру свідоцтв країни на знаки для товарів і послуг, та низка інших відомчих актів [94].

З 1994 р. в нашій державі діє Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9], в якому викладені правові засади щодо охорони прав на товарний знак. Закон відповідає основним вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знаку для товарів і послуг (торговельної марки) визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту та експорту;
- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марки зареєстровано;
- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [9].

Згідно законодавства, знак для товарів і послуг (торговельна марка) визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки), а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку. Згідно з п. 5 ст. 16 Закону, власник торговельної марки має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

До використання знаку стосовно товарів і послуг відносяться оптова та роздрібна торгівля, гарантійне та післягарантійне обслуговування. Стаття 20 Закону визнає будь-яке посягання на права власника свідоцтва порушенням його прав [9]. Отже, Закон про знаки для товарів і послуг не містить переліку дій, які можна вважати такими порушеннями. Він відсилає до ст. 16, яка наводить перелік прав, що ними наділяється власник свідоцтва і порушення яких тягне цивільно-правову відповідальність.

Закон у п. 2 ст. 20 встановлює наслідки правопорушення. Зокрема, на вимогу власника дане порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Закон наділяє власника правом вимагати від порушника усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх

можна сплутати, чи знищення виготовлених зображень знака або позначення подібного з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може також особа, котра придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Прийняття цього закону, як стверджує О. Савицький, «стало правовим фундаментом для подальшого розвитку законодавства про товарні знаки, яке перебуває у стадії свого становлення» [80, с. 81].

Певні обмеження користування знаками для товарів і послуг містяться в Законах України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», Постанові Верховної Ради України «Про державний герб України» та інших.

Наприклад, відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав її використовувати або схожі з нею позначення у господарській діяльності, що призвело до змішування з діяльністю цього суб'єкта, визнається неправомірним використанням ділової репутації господарюючого суб'єкта (недобросовісною конкуренцією) і тягне за собою накладення штрафу органами Антимонопольного комітету України у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф [27, с. 124].

Що стосується міжнародних угоди, то у першу чергу слід назвати Паризьку конвенцію про охорону промислової власності 1883 р. Ця багатостороння угода визначає ряд важливих передумов для національних норм держав учасниць у галузі знаків. Конвенція спрямована на подолання перешкод пов'язаних з поширенням правових норм у галузі знаків дійсних лише на території держав, де вони прийняті. Конвенція зобов'язує держав-учасниць визнати національні режими. Це означає, що громадяни будь-якої країни-учасниці Конвенції стосовно законодавства про торговельні марки користуються в інших державах-учасницях Конвенції всіма привілеями, які

національні закони надають своїм громадянам, причому незалежно від того, чи знаходиться місце проживання цього громадянина на території тієї держави, в якій він вимагає захисту своєї марки. Крім того, визнання національного режиму необхідне також відносно громадян держав, які не беруть участі у Конвенції, але їх місце проживання або філіал комерційної або торгової фірми знаходиться на території відповідної держави-учасниці Конвенції.

Як доводить А. Герц, Паризька конвенція надає громадянам держав-учасниць право пріоритету: якщо в одній державі-учасниці будь-хто надав правильнооформлену заявку на реєстрацію товарної марки, то у випадку надання ним протягом шести місяців такої ж заявки у іншій державі-учасниці, він може вимагати пріоритету першої заявки [71, с. 86]. Це означає, що друга заявка у іншій державі отримує дату подачі першої заявки. Зазначене положення, як пише автор, перешкодить отримати дійсні права на цей знак третій особі у другій державі протягом строку між реєстрацією заявки спочатку у одній, потім у іншій державі.

Конвенція містить положення про правову охорону загальновизнаних марок. Воно, як доводить П. Меггс, «зобов'язує держав-учасниць відмовляти у реєстрації або використанні марок, які можна сплутати з загальновідомою маркою» [64, с. 124]. Це положення поширюється також на випадок, коли у відповідній державі-учасниці відносно цієї загальновідомої марки поки що не надавалася дійсна заявка для реєстрації.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. має досить важливе практичне значення для застосування правових норм про торговельні марки у міжнародному правовому обігу. Ця угода створює систему міжнародної реєстрації знаків для держав-учасниць. Мадридську угоду Україна прийняла 25 грудня 1991 р., а Протокол до неї – у 2000 р. Зареєстрований у країні походження відповідний знак може за посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності пройти одночасно реєстрацію у всіх інших державах-учасниках. У 1989 р. Мадридська угода була модернізована «Мадридським протоколом» [13].

Ніщською угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 1957 р. (зі змінами від 28 вересня 1979 р.) визначається міжнародний стандарт для уніфікації класифікації товарів та послуг, знак яких має бути зареєстрований [11]. Таким чином, вона значною мірою сприяє полегшенню міжнародних процедур з надання заявок на реєстрацію знаків.

Отже, основним законом, в якому викладені правові засади щодо охорони прав на товарний знак, є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Норми щодо набуття, здійснення та захисту прав на торговельні марки містяться також у цивільному, кримінальному, адміністративному, митному законодавстві, законах України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та інших нормативно-правових актах. Частиною національного законодавства є й норми міжнародних договорів, до яких приєдналась Україна.

До підзаконних нормативно-правових актів відносяться Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790).

З одного боку, такий стан правового регулювання об'єктивний, тому що інтелектуальна власність є досить специфічною та неоднозначною категорією, яка охоплює значну кількість неоднорідних за своєю сутністю об'єктів, і відповідно прав на них. Втім на відміну від традиційної конструкції власності вона пов'язана із інтелектуальним продуктом або ж таким, якому не є

характерним матеріальний субстрат, що зумовлює можливість його одночасного використання необмеженим колом осіб, незалежно від суб'єкта прав. Внаслідок інтелектуальна власність потребує обов'язкової наявності дворівневого регулювання (міжнародного та національного), що зумовлено потребою створити можливість міжнародної охорони прав на торговельні марки, при цьому зважаючи на їх територіальний принцип чинності.

З іншого боку, національне законодавство містить численну кількість сутнісних суперечностей в правовій охороні торговельних марок, що створює не виправдані складнощі в правозастосуванні. Можливо виокремити кілька різних проявів неузгодженостей та недоліків, зокрема, між:

а) міжнародними договорами та ЦК України. Наприклад, закріплення конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності на торговельну марку» (ст. 499 ЦК), на відміну від «визнання міжнародної реєстрації недійсною» (ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, ст. 5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 28.06.1989);

б) ЦК та ГК. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 154 ГК до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Тобто встановлюється інше місце ЦК в ієрархії актів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності, аніж те, що передбачене ст. 4 ЦК України. При цьому ГК обмежується у визначенні правового режиму торговельної марки тільки двома статтями, і практично не встановлюючи якихось «колеритних» особливостей. Наприклад: ч. 1 ст. 157 ГК повторює зміст ч. 1 ст. 494 ЦК; частини 2, 3, 4, 5 ст. 157 ГК практично дослівно відтворюють пункти 2, 3, 7, 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції Закону від 15.12.1993; ч. 6 ст. 157 ГК певною мірою співпадає із ч. 3 ст. 424 ЦК; ст. 158 ГК присвячена регулюванню колективних торговельних марок;

в) ЦК та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Основною суперечливістю є те, що в основу норм ЦК частково покладено концепцію виключних прав, у свою чергу, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» засновується на пропріетарній концепції. При цьому такі підходи відмінні та їх одночасне застосування може призводити тільки до істотних практичних непорозумінь та складнощів.

Сучасне правове регулювання як взагалі прав інтелектуальної власності, так і прав на торговельну марку зокрема, носить досить «сумбурний» та контрадикторний характер. Причиною цього, по-перше, є об'єктивні передумови, до яких належить доктринальна та нормативна неоднозначність конструкції «інтелектуальної власності», по-друге, перманентна неузгодженість актів, в яких закріплені відповідні норми, що спрямовані на регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ 2

ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

2.1. Поняття та види нетрадиційних торговельних марок

Ринок товарів та послуг є надзвичайно різноманітним. На ньому представлено багатооднорідної продукції, тому, щоб зорієнтуватися серед спектра пропонованих ринком товарів, споживач орієнтується на товарний знак. Віддаючи перевагу певній торговельній марці, споживач орієнтується на конкретного виробника, очікуючи при цьому на певну якість і властивості, притаманні товарам чи послугам конкретного виробника. Відтак постійно збільшується різноманіття позначень, що можуть бути заявлені як знак для товарів та послуг. Разом з традиційними словесними та графічними позначеннями з'являються нетрадиційні – звук, аромат, смак тощо.

Для класифікації торговельних марок варто звернутися до визначення поняття «знак». Знак – це матеріальний об'єкт, що можна розрізнити за допомогою органів чуття, який виступає як заміник іншого предмету, явища чи дії [41, с. 123]. За матеріальною природою знаки поділяються на звукові, графічні, рух, запах, смак, колір, форма, предмет, матеріал, вчинок [42]. Так можна класифікувати і знаки для товарів та послуг, врахувавши додатковий поділ графічних знаків на підвиди: букви, силабічні знаки, слова, символи, малюнки, фотографії, голограми [49]. Ці підвиди, окрім останнього, відносяться до традиційних (часто вживаних) торговельних марок, а останній підвид та інші види відносяться до нетрадиційних знаків для товарів та послуг [61].

Зазвичай більшість торговельних марок за формою їх вираження можуть бути поділені на словесні, зображувальні, об'ємні та комбіновані [66]. Вказані марки виступають традиційними та найбільш поширеними, оскільки їх використання є звичним для споживача та має більш як вікову практику. Але відсутність застережень щодо форми вираження позначень, які можуть бути заявлені для реєстрації в якості торговельної марки, а також з розвитком технологій, постало питання про реєстрацію та надання правової охорони

новим видам позначень, які можуть бути заявлені як об'єкти торговельних марок. Зокрема, йдеться про звукові, нюхові, світлові, голографічні та інші особливі позначення, що є відмінні від тих, що традиційно використовувалися для розмежування товару (послуги) одного виробника (виконавця) від іншого [58]. Вказані нові марки можна назвати нетрадиційними, враховуючи їх оригінальну форму вираження, відмінну від звичної.

Як пише О. Кашинцева, «починаючи з ХХ століття, з-поміж торговельних марок виділяють окремий вид – нетрадиційну торговельну марку. В сучасному світі це поняття стає все більш поширеним, що обумовлюється швидким розвитком інституту інтелектуальної власності та сучасних технологій [42, с. 41]. Нетрадиційна торговельна марка, стверджує П. Герман, – це насамперед реклама підприємства, який реєструє цей об'єкт інтелектуальної власності, а також індивідуальність та неповторність продукту, який випускається під нетрадиційною торговельною маркою [32, с. 63]. Відтак цікавість покупця, його заінтригованість відіграє важливу роль в торгівлі.

Світова практика реєстрації нетрадиційних торговельних марок порівняно незначна. Так, О. Кравченко стверджує, щов США з трьох мільйонів зареєстрованих марок лише близько 300 нетрадиційних, а в Австралії вони складають не більше одного відсотка загальної кількості заявок [52].

Нетрадиційні торговельні марки останнім часом активно набирають популярності, вигідно вирізняючись серед великої кількості класичних торговельних марок. Окрім цього, нестандартні торговельні марки слугують гарною стратегією, щоб привернути увагу споживача своїм незвичайним способом ідентифікації продукту. У світовій практиці, пише Я. Рогоза, з нетрадиційних торговельних марок найчастіше можна зустріти такі їх види:

- кольорові – у виглядіодиничних кольорів;
- звукові – будь-які звуки та музичні фрази;
- ароматичні (одорологічні) – запахи, не властиві товару, і тим самим є інструментами відмінності одного товару від іншого та інші [77, с. 36-37].

З урахуванням викладеного розглянемо детальніше види торговельних марок залежно від використаного позначення.

Перш за все самі позначення, а відповідної торговельні марки, можна класифікувати на дві групи: традиційні нетрадиційні. Традиційні позначення – це візуально сприйняті словесні та зображувальні позначення, а також комбіновані позначення, які включають в себе словесні та зображувальні елементи. Традиційними вони є тому, що з самого початку використовувалися для вирізнення товарів та послуг. Нетрадиційні позначення – це позначення, на які з'явилася можливість набути права як на торговельні марки значно пізніше і вони мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними позначеннями. Нетрадиційні позначення інколи називають екзотичними. Вони, в свою чергу, бувають візуальні та невізуальні.

Візуальні марки – це марки, які подібно традиційним сприймаються за допомогою зору, однак мають певні особливості в порівнянні з ними: об'ємні, світлові, рухомі (динамічні), а також колір як позначення. Що стосується об'ємних торговельних марок, то в Україні вони набули досить широкого поширення, а тому з позиції споживача фактично сприймаються як звичні (традиційні). Однак Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) відносить їх до нетрадиційних. Невізуальні марки сприймаються іншими органами сприйняття: слух, запах, смак і дотик. Сюди відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові (текстурні) торговельні марки [82].

Розглянемо детальніше кожен з видів зазначених вище торговельних марок і вимоги, які до них висуваються законодавством України.

Словесні торговельні марки – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Основна вимога до цього виду марок – легка вимова на різних мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запам'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова. У залежності від використовуваної мови з позиції нашого споживача самі словесні позначення можна розділити на виконані кирилицею, латиницею чи на інших мовах (китайська, арабська, грузинська тощо) [90]. Хоча в країні походження останнє словесне позначення має смислове значення, для слов'янських споживачів воно буде скоріше деяким стилізованим зображенням, семантика якого пов'язана з культурою далеких країн.

Зображувальні торговельні марки – це марки у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Це можуть бути зображення як існуючих об'єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, креслення [26]. Основна вимога для такого позначення – простота і помітність, а також відсутність перевантаженості деталями. Це забезпечить успіх при просуванні товарів та послуг з цим позначенням на ринку.

Комбіновані торговельні марки – це марки, які поєднують в собі словесні зображувальні позначення. Однак, щоб бути одним об'єктом інтелектуальної власності, така композиція повинна мати єдине смислове значення, зокрема її частини композиційної сюжетно повинні складати єдине ціле. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що зображувальна частина торговельної марки ілюструє словесну. Залежності від співвідношення елементів О. Ткачук виділяє три підвиди комбінованих торговельних марок: 1) марки, в яких переважає словесна частина; 2) марки, в яких переважає зображувальна частина; 3) марки, в яких словесна і зображувальна частини несуть рівне смислове навантаження [85, с. 27-28].

Об'ємні торговельні марки – це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах – довжині, висоті ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (наприклад, упаковка масла чи сигарет). Що стосується форми виробу, то, щоб виконувати функції торговельних марок, вона не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням або просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета. Існує точка зору, що об'ємні знаки відносяться до зображувальних. Видається не зовсім виваженою така позиція, оскільки це два самостійних види позначень, про що свідчить їх характер і положення законодавства.

Прикладом об'ємної торговельної марки можна назвати всесвітньо відому форму пляшки Coca-Cola. Для українського ринку прикладом може стати 3D-фігурка лиса – героя мережі закладів швидкого харчування McFofy! Широко відомою звуковою торговельною маркою є рінгтон компанії Nokia – Nokia Tune (музикальна фраза з композиції Grande Valse авторства Франциско Таррега). Для компанії Sandora – лідера ринку соків та нектарів України – аудіо-

торговельною маркою може стати уривок мелодії «What a wonderful world», що виконує Томас Непман, який часто застосовується у рекламі продукції та добре упізнається споживачами [30].

Світлові торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів [26]. Щоб набути права на таке позначення як на торговельну марку в Україні в заявці повинна бути наведена характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості. Саме ці відомості будуть занесені до реєстру і слугуватимуть підставою для визначення обсягу правової охорони.

Рухомі (динамічні, мультимедійні) торговельні марки – це марки, які сприймаються зором і вирізняють товари та послуги за допомогою рухомих зображень [85]. В США, наприклад, для дистильованого напою була зареєстрована видимість візуальної появи маленьких шматочків паперу подібно конфетті, які вириваються з вертушки ємкості для товарів при відкритті цього посуду [27]. Щоб набути права на динамічне позначення, перш за все, необхідно зафіксувати його на матеріальному носіїві.

Звукові торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних звуків [35]. Звукове позначення повинне бути зафіксовано у вигляді фонограми на аудіокасеті та зазначено вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження, наприклад «морський прибій», «дзвін дзвіниці», «скрип дверей» тощо), а у випадку використання музичного твору – в описі потрібно навести його нотний запис. Так, в США вперше зареєстровано звукові марки для радіо послуг NBC. За наступні 50 років їх було зареєстровано більше ста. Прикладами відомих у світі зареєстрованих звукових марок є звук відкривання запальнички «Zippro», ревіння лева у рекламній заставці кінокомпанії «Metro Goldwyn Mayer», музикальний програш у рекламі кави «Nescafe», знамениті чотири ноти Intel [91].

Ароматичні торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних ароматів [28]. Безумовно, це не повинен бути характерний для даного товару запах, інакше споживачі не зможуть сприймати його як правовий засіб індивідуалізації. Тому лимонний запах не може бути

зареєстрований для лимонів, лимонного соку чи напоїв, виготовлених на їх основі. Першою компанією, що отримала ліцензію на ароматичну торгову марку, стала голландська компанія «Сента», що зареєструвала торговельну марку «запах свіжоскошеної трави» для тенісних м'ячів. Також одним з перших прикладів можна назвати товарний знак «сильний запах гіркого пива» компанії Unicorn Products для дротиків від гри дартс [35].

Смакові торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою смаку [42]. Світова практика реєстрації таких марок незначна. В країнах Бенілюксу, наприклад, вимога графічного представлення смакової марки була виконана за допомогою опису і зазначення на те, що воно стосується смакової марки. Видається, що з метою недопущення в подальшому протиріч стосовно визначення обсягу правової охорони доречно також застосовувати інші заходи для можливої подальшої ідентифікації смаку.

Дотикові (текстурні) торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою специфічної структури чи текстури поверхні, яка відчувається при дотику до продукту [51]. Так, в Еквадорі була зареєстрована торговельна марка для текстури поверхні пляшок, в яких продавалися алкогольні напої [61].

Колір чи поєднання кольорів можуть бути зареєстровані як торговельні марки за умови, що вони дають можливість вирізнити товари чи послуги одного виробника серед товарів і послуг іншого виробника. Зокрема, колір як торговельна марка був зареєстрований багатьма фірмами, в тому числі й відомою кондитерською компанією Cadbury (темно фіолетовий для шоколадної продукції) [90]. Також відомим прикладом може служити торговельна марка Приватбанку, основна частина якої, виконана в приємному світло-зеленому кольорові, який став для банку брендовим, а його банкомати чи самі відділення можна здалеку впізнати по цьому кольору. Серед голографічних знаків для товарів та послуг можна назвати товарний знак компанії Cass Laminierunys GmbH для друкованої продукції та послуг типографії [88].

Вчинок як торговельну марку застосовують досить рідко, проте для такого бренду як «Біола» було б доречним використання збовтування фірмової пляшки («А як ти збовтаєш свою «Біолу»?») як знак для товару [83].

Матеріал – також мало поширений вид торговельної марки [26]. Це легко пояснюється ординарністю більшості матеріалів, проте є й незвичайні речовини, які є сенс реєструвати та використовувати як фактор ідентифікації товару. Як приклад застосування цього різновиду знаків для товарів і послуг можна назвати компанію Shock GmbH, продукція якої виготовляється виключно з матеріалів власного розроблення [87]. Її популярними зареєстрованими матеріалами є Cristalite та Cristalan – композитні матеріали, що використовуються для кухонних стільниць [57].

Отже, до нетрадиційних торговельних марок належать звукові, нюхові, світлові, голографічні та інші особливі позначення, які є відмінними від тих, що традиційно використовувалися для розмежування товару (послуги) одного виробника (виконавця) від іншого. Вказані нові марки мають оригінальну форму вираження, відмінну від звичної. У світовій практиці з нетрадиційних торговельних марок найчастіше можна зустріти такі їх види: кольорові – у вигляді одиничних кольорів; звукові – будь-які звуки та музичні фрази; ароматичні – запахи, не властиві товару, і тим самим є інструментами відмінності одного товару від іншого та інші.

2.2. Особливості правової охорони нетрадиційних торговельних марок

В сучасних реаліях економічних відносин та боротьбі за підвищення рівня споживачів довіри до товарів та послуг, виробники змушені дедалі частіше вдаватися до нових нетрадиційних способів привернення уваги до своїх продуктів. Все це спонукає їх вкладати значні зусилля та ресурси у створення нових нематеріальних активів. Проте, на заваді постають недоліки традиційної реєстраційної системи, яка не дозволяє в повному обсязі реалізувати захист своїх нематеріальних активів у вигляді нетрадиційних торговельних марок. У

зв'язку з цим, є необхідність аналізу моделей правової охорони нетрадиційних торговельних марок (товарних знаків).

Бурхливий розвиток виробництва та глобалізація економіки, зростання пропозицій над попитом детермінували потребу універсалізації законодавства та, зокрема, пошуку універсальних засобів охорони прав на торговельну марку. Подоланню територіального обмеження прав на торговельну марку міжнародному приватному праві слугують міжнародно-правові акти: багатосторонні та двосторонні конвенції та договори про визнання та охорону цих прав. Якщо перші орієнтуються на уніфікацію національних законодавств у сфері інтелектуальної власності, то другі зобов'язують визнати та надати охорону суб'єктивним виключним правам, що виникли внаслідок законів іншої країни [32, с. 5]. Ці акти спрямовані на вирішення першочергового завдання – подолати екстериторіальне визнання прав на торговельну марку, не обмежувати права на ці об'єкти, що ускладнені іноземним елементом.

Проте відносини з приводу торговельної марки вичерпуються їх визнанням та охороною лише у відповідній державі. Цей об'єкт через глобалізацію економіки набув міжнародного значення. Тож якщо це ускладнено іноземним елементом, то йдеться про міжнародно-правові механізми регулювання відносин. Попри правомірне використання торговельної марки, все більшого поширення набули контрафакти. Такі порушення вчиняються на території національної юрисдикції. В той же час внаслідок міжнародних угод визнані права охороняються згідно з національним законодавством, слід надати їм правову охорону в такому ж обсязі, як і власним об'єктам інтелектуальної власності (національний режим) [32, с. 6]. Тож до сфери міжнародного приватного права слід віднести такі відносини з приводу торговельної марки, що ускладнені іноземним елементом: 1) визнання прав; 2) укладення договорів щодо майнових прав; 3) захист прав.

Розвиток правової охорони торговельної марки міжнародному приватному праві започатковано підписанням 20 березня 1883 року Паризької конвенції про охорону промислової власності [11, с. 48]. Після підписання Паризька конвенція багато разів переглядалася – у Брюсселі 14.12.1900 р., у

Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р. тощо. Кожна Конференція з перегляду починаючи з 1900 року закінчувалася прийняттям Акту перегляду Паризької конвенції. Для України, яка також є учасницею Паризької конвенції, вона набрала чинності з 25.12.91 р. Значення Паризької конвенції важко переоцінити – якщо на момент підписання її учасницями було всього 11 країн, то на теперішній час учасницями цієї конвенції є близько 140 країн.

Паризька конвенція містить норми, що стосуються охорони торговельної марки. Вони складають три головні групи: національний режим, право пріоритету, загальні правила [21, с. 8]. Національний режим [32, с. 23] передбачає охорону торговельної марки у кожній із країн–учасниць відповідно до національного законодавства цієї країни. За нею іноземним володільцям торговельної марки надається така ж охорона, як і національним. Національний режим надається на основі принципу так званої формальної взаємності, за яким держави взаємно забезпечують не рівність конкретних прав, а рівність іноземців у правах з місцевими громадянами.

Для ТМ принципове значення має абз. 2 ст. 2 Паризької конвенції, відповідно до якого жодні умови про місце проживання чи наявності підприємства в країні, якій подана заявка на ТМ, не можуть бути поставлені як передумова для надання правової охорони заявнику–іноземцю. Закони про ТМ різних країн можуть містити такі вимоги, але вони будуть суперечити положенням Конвенції. Достатньо, що заявник має підприємство на своїй батьківщині або в іншій країні Союзу [2, с. 186].

Відповідно до положень Конвенції умови подання заявки і реєстрація торговельної марки визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством. Тож інша країна Союзу не може відмовити заявникові в реєстрації торговельної марки на тій підставі, що заявникові було відмовлено в країні його походження. Торговельні марки, що зареєстровані в одній країні Союзу, розглядаються як незалежні від торговельної марки, що зареєстровані в інших країнах Союзу. Проте країни Союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання торговельної

марки, яка відтворює, імітує або є перекладом іншої торговельної марки за визначенням компетентного органу країни реєстрації або країни, де ця торговельна марка уже стала загальновідомою [93, с. 549].

За ст. 6–*quinquies* Паризької конвенції кожна торговельна марка, що зареєстрована у країні походження, може бути заявлена в інших країнах Союзу і охоронятися такою, якою вона є. Це положення зумовлене неоднаковими вимогами до форми торговельної марки у різних країнах, що призводило до непорозумінь при їх реєстрації в інших країнах. Для експортерів торговельна марка могла втратити свою цінність, якщо при її використанні довелося пристосовуватися до законодавства країни її застосування, що спричиняло незручності та зайві витрати, ускладнити умови реєстрації та захисту торговельної марки. Це не влаштовувало заявників–іноземців, а міжнародна торгівля вимагала уніфікації умов реєстрації торговельної марки.

Це спричинило принцип Конвенції охорони торговельної марки у незмінному виді: такою, якою вона є» (*telle quelle*) [21, с. 10]. Для його здійснення достатньо правильно оформити її реєстрацію в країні походження, а умова про незмінний її вигляд стосується тільки форми, а не змісту марки. Тож зареєстровані торговельні маркки країни походження мають прийматися до реєстрації в інших країнах Союзу навіть у тому разі, коли їх форма не відповідає вимогам національного законодавства. В той же час ст. 6–*quinquies* Конвенції визначає конкретні підстави для відмови в реєстрації торговельної марки: не можуть бути зареєстровані як торговельні маркки державні герби, прапори, емблеми, офіційні знаки, клейма контролю і гарантії, скорочені і повні найменування міжурядових організацій.

Право пріоритету полягає в тому, що особа, яка подала заявку на реєстрацію торговельної маркки однієї з країн Союзу, користується пріоритетом і в інших країнах Союзу, тобто ця особа має переважне право на реєстрацію своєї ТМ протягом шести місяців з дати подачі першої заявки і в інших країнах–членах Союзу [24, с. 17]. Підставою для виникнення права пріоритету є належним чином оформлена заявка, що вже подана в однієї з країн–членів Союзу. Наступні заявки будуть розглядатися з пріоритетом за датою першої

заявки. Іншими словами, ці наступні заявки матимуть пріоритет щодо тих заявок, які могли бути подані протягом шестимісячного строку на таку ж торговельну марку іншими особами. Важливе значення має й те, що ці наступні заявки, оскільки вони ґрунтуються на першій заявці, не можуть бути піддані впливу якої-небудь дії, яка могла б мати місце в цей проміжок часу, наприклад, продаж товару, що позначений уже заявленою торговельною маркою [34, с. 53]. Перевагою положення є те, що заявник не зобов'язаний подавати заявку на торговельну марку одночасно в усі країни, в яких він бажає одержати її охорону.

Особливим випадком права пріоритету є так званий виставочний пріоритет: країни-учасниці надають тимчасову правову охорону торговельної маркина виробках, які експонуються на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, що проводяться на території будь-якої держави, яка входить до Союзу. Така тимчасова охорона не продовжує строків пріоритету, але у разі звернення особи за її наданням строк встановлюється з дати розміщення продукту на виставці [33].

Паризька конвенція встановила також ряд інших правил, яких мають дотримуватися заявники: заява про припинення чинності або анулювання реєстрації торговельної марки в одній країні-члені Союзу не впливає на дійсність реєстрації даної торговельної марки в інших країнах-членах Союзу [16, с. 22]. Торговельна марка, яка належним чином зареєстрована в країні походження, повинна прийматися для реєстрації й охоронятися в своєму первісному стані в інших країнах Союзу. В той же час ст. 6-*quinquies* Паризької конвенції передбачає окремі винятки з неї, відповідно до яких у реєстрації може бути відмовлено: коли це може призвести до порушення прав третіх осіб або марка позбавлена відрізняльних ознак, суперечить моралі чи громадському порядку, або може ввести публіку в оману.

Реєстрація торговельної марки може бути анульована по закінченні розумного строку і за умови, що володілець не подасть докази, які виправдовують його в невикористанні марки, якщо національне законодавство країни-учасниці Союзу передбачає як підставу для анулювання її тривале невикористання. Конвенція покладає на держави-учасниці Союзу обов'язок

відмовляти в реєстрації і забороняти використання торговельної марки, яка є відтворенням, імітацією або перекладом іншої марки, що здатне викликати плутанину з уже зареєстрованою маркою.

Конвенція встановила правовий режим колективної торговельної марки, за яким країни Союзу зобов'язані приймати заявки на реєстрацію і охороняти торговельні марки, які належать колективам, існування яких не суперечить законодавству країни походження, навіть якщо ці колективи не є володільцями промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективної торговельної марки і може відмовити в наданні охорони, якщо відповідна марка суперечить її суспільним інтересам. Проте в охороні таких торговельних марок не може бути відмовлено колективу, існування якого не суперечить закону країни походження, на тій підставі, що цей колектив не знаходиться в країні, де випрошується охорона, або що він заснований не у відповідності до законодавства цієї країни [34, с. 150].

У Паризькій конвенції було вперше на міжнародному рівні закладено принципи та вихідні положення правової охорони торговельної марки, які у подальшому були покладені в основу інших міжнародно-правових актів з охорони торговельної марки, а ряд держав – членів Міжнародного союзу, нарівні з Паризькою конвенцією, в подальшому уклали між собою угоди, що суттєво доповнюють цю Конвенцію з окремих питань. Так, вже 14 квітня 1891 р. була підписана міжнародна угода про застосування такої системи охорони торговельної марки – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торговельних марок, учасником якої є й Україна на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. Мадридська угода також кілька разів переглядалась – у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.1911 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Ніцці 15.06.57 р., у Стокгольмі 14.07.67 р.

Мадридська угода деталізувала міжнародну охорону торговельних марок і встановила їх міжнародну реєстрацію в Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві, відкрила можливість надання єдиної торговельної марки як для національної, так і міжнародної реєстрації, яка буде визнаватись усіма членами-учасниками, що значно знизило вартість витрат на її реєстрацію [82, с. 377].

Крім того, нею надано право власнику зареєстрованої в національному патентному відомстві торговельної марки, за умови сплати міжнародного мита, отримати міжнародну реєстрацію в кількох країнах–учасниках Угоди та заявити про територіальне розширення правової охорони цієї торговельної марків інші країни–учасниці Угоди. На її основі утворено Спеціальний союз по міжнародній реєстрації торговельної марки. Відповідно заявники з країн–членів зазначеного Союзу можуть забезпечити в усіх інших країнах, її учасниках, охорону своїх торговельних марок, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заявки на зазначену торговельну марку до Міжнародного бюро ВОІВ за посередництвом відомства країни походження. Такою є: 1) країна Спеціального союзу, де заявник має дійсне і нефіктивне промислове чи торговельне підприємство; 2) в разі відсутності – країна, де заявник має місце проживання; 3) якщо заявник не має постійного місця проживання в країні Союзу, – країна його громадянства.

Заявка на міжнародну реєстрацію торговельної марки оформляється на спеціальному бланку, а Відомство країни походження засвідчує, що дані, які наводяться в заявці, відповідають даним національного реєстру, зазначає дати і номери заявки і реєстрації торговельної марків країні походження, а також дату подачі заявки на міжнародну реєстрацію. У заявці вказуються товари і послуги, для яких потрібна охорона торговельної марки, а також відповідний клас або класи відповідно до класифікації, визначеної Ніщцькою угодою про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (1957 р.). Якщо заявник заявляє охорону кольору, то він зобов'язаний заявити про це і зазначити в заявці колір та подати кольорові зображення цієї торговельної марки [54, с. 125].

Дані про міжнародну реєстрацію торговельної марки публікуються Міжнародним бюро і про це повідомляються країни–учасниці зазначеної Угоди, в яких заявник бажає одержати її охорону. Держави–учасниці вправі письмово повідомити Міжнародне бюро ВОІВ, що охорона торговельної марки за міжнародною реєстрацією буде розповсюджуватися на неї лише за спеціальною заявою володільця марки (заява про «територіальне розширення»),

про що окремо має зазначатися ним у міжнародній заявці або яка має подаватися на окремому бланку через національне відомство в країні походження марки. Така заява негайно вноситься до Міжнародного реєстру Міжнародним бюро ВОІВ, яке й повідомляє про нього заінтересовану країну. Заява про територіальне розширення набуває чинності з моменту внесення запису про неї до Міжнародного реєстру та діє до закінчення строку міжнародної реєстрації торговельної марки [32, с. 38].

В той же час, патентні відомства можуть відмовити у наданні охорони торговельної марки на своїй території на умовах, які відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності застосовуються до заявленої для національної реєстрації торговельної марки. Письмове повідомлення про це надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ протягом встановленого внутрішнім законодавством держави-учасниці строку, але не пізніше 1 року з дати міжнародної реєстрації або заяви про територіальне розширення. Воно спрямовується Міжнародним бюро до національного відомства країни походження торговельної марки його володільцю. Якщо ж протягом року такої заяви не надійде, міжнародна реєстрація набуває чинності національної (чи регіональної – для країн Бенілюкс) реєстрації.

За ст. 4 Мадридської угоди від дати реєстрації ТМ в Міжнародному бюро відповідно до встановлених вимог кожна заінтересована країна зобов'язана надати охорону цій торговельній марці в такому ж обсязі, яку вона надає своїм заявникам. При цьому будь-яка ТМ, яка була предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, визначеним Паризькою конвенцією про охорону промислової власності [10, с. 154].

Строк охорони зареєстрованих за міжнародною процедурою торговельних марок становить 20 років з можливістю його неодноразового продовження на ці ж строки шляхом сплати основного мита. Але володільць міжнародної реєстрації завжди може відмовитися від охорони в одній чи декількох договірних державах, подавши з цією метою відповідну заяву до свого національного відомства, яке повідомляє про таке бажання володільця Міжнародне бюро ВОІВ, яке в свою чергу, повідомляє про це країни, яких

стосується ця відмова. Відомство країни володільця торговельної маркиповідомляє також Міжнародне бюро про анулювання, виключення із реєстру, відмову від охорони, передачу прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію торговельної марки в національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються і міжнародної реєстрації.

Наведена міжнародна реєстрація торговельної марки надає її володільцю ряд переваг, а саме: заявник подає тільки одну заявку до Міжнародного бюро; заявка подається лише однією (французькою) мовою; мито сплачується Міжнародному бюро тільки один раз; зазначені переваги зберігаються також при необхідності подовження чинності реєстрації; чинність реєстрації має силу протягом 20 років [21, с. 12]. Також заявник звільняється від подання заявки на реєстрацію торговельної марки в кожну з країн, де він бажає одержати правову охорону; не потрібно її складати мовою кожної країни, куди він збирався подавати заявку; сплачувати мито в кожній з країн, де заявник бажав зареєструвати торговельну марку. Це надає підстави для висновку, що введення системи міжнародної реєстрації торговельної марки значно спростило завдання володільців зареєстрованих за національною процедурою торговельної марки при бажанні зареєструвати свої марки в інших країнах.

Більшість організацій, які займаються ТМ, здійснюють організацію своїх реєстраційних реєстрів у відповідності до Міжнародного класифікатору товарів і послуг (МКТП). Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніщцька угода), підписана 15 червня 1957 р., є багатостороннім міжнародним договором. Вона неодноразово переглядалась – в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. («Женевський акт»). Україна приєдналася до Ніщцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельної марки відповідно до Закону України «Про приєднання України до Ніщцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків» від 1 червня 2000 року №1762–ІІІ. Ніщцькою угодою встановлено стандарти класифікації товарів і послуг [21, с. 381]. На теперішній час, учасниками Ніщцької угоди є понад 50 країн.

Досить важливою є Віденська угода про заснування міжнародної

класифікації зображувальних елементів торговельних марок, яка прийнята в розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності і підписана на Дипломатичній конференції, яка відбулася у Відні 12 червня 1973 р., та набула чинності 9 серпня 1985 р. Нею засновано спеціальний Союз, який застосовує загальну класифікацію зображувальних елементів торговельної марки. Вона тісно пов'язана з іншими міжнародними угодами, що стосуються охорони торговельної марки. Встановлена нею Міжнародна класифікація складається з переліку категорій, груп і підгруп, за якими класифіковані зображувальні елементи торговельної марки, які в деяких випадках супроводжуються пояснювальними записками. Оригінал Міжнародної класифікації знаходиться на зберіганні в Генерального директора ВОІВ [28, с. 115]. Такий підхід значно спростив проведення попереднього пошуку та патентних досліджень стосовно торговельної марки. Разом з тим держави можуть застосовувати Міжнародну класифікацію або як основну або як допоміжну систему, але повинні включати в офіційні документи і такі, що відносяться до реєстрації і продовження строку дії торговельної марки публікації про номери категорій, груп і підгруп, відповідно до яких розподіляються зображальні елементи цих торговельних марок.

Серед міжнародних угод стосовно торговельної марки особливе місце, з огляду на вступ України до СОТ, займає Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності 1994 р. (Угода TRIPS). Вона визначає базові стандарти і норми, які мають задовольнятися законодавствами держав-членів СОТ, і охоплює всі аспекти охорони об'єктів інтелектуальної власності, які розглядаються як товар. Окремий її розділ встановлює базові стандарти у сфері використання торговельної марки. Вона стосується наведення єдності в понятійному апараті і, зокрема, містить визначення ТМ. За її ст. 15, будь-яке позначення або будь-які поєднання позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг іншого. Вона надає можливість країнам-учасникам відмовляти в реєстрації торговельної марки з інших підстав, якщо вони не суперечать нормам Паризької конвенції. Країни – її учасниці можуть поставити реєстрацію ТМ в залежність

від її використання. Проте фактичне її використання не повинно бути умовою для подання заявки на реєстрацію. Передбачено, що в національному законодавстві також повинні передбачати можливість оскарження реєстрації торговельної марки протягом розумного строку.

Угода TRIPS зобов'язує держави надавати володільцям зареєстрованих торговельних марок виключне право на їх використання, а також право забороняти третім особам її використовувати без дозволу володільця. За її ст. 16 власник зареєстрованої торговельної марки має виключне право не дозволяти третім особам без його згоди використовувати у торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів і послуг, які є однорідними або спорідненими з тими, стосовно яких зареєстрована торговельна марка, якщо таке використання могло б призвести до появи вірогідності змішування. Згідно з Угодою TRIPS строк охорони торговельної марки не може бути меншим семи років, а реєстрація торговельної марки може продовжуватися без обмеження будь-яким строком (ст. 18). Також передбачено правило, за яким анулювання реєстрації торговельної марки може мати місце за умови, що вона не використовувалась протягом трьох років. При цьому для збереження реєстрації торговельної марки володілець повинен довести, що невикористання мало місце не з його вини. Обставини, які виникли незалежно від волі володільця марки, що створюють перешкоди для її використання, наприклад, імпорتنі обмеження та інші вимоги держави до товарів і послуг, позначених торговельними марками, мають визнаватися вагомими причинами для її невикористання. Використання марки іншою особою за умови контролю з боку її володільця має визнаватися як використання торговельної марки з метою збереження реєстрації.

Таким чином, стан міжнародно-правового регулювання прав на торговельні марки надає підстави для висновку про уніфікацію охорони прав на торговельні марки у всьому світі. Ці права визнані та захищаються екстериторіально – у межах територій усіх відповідних зарубіжних держав. Міжнародні та регіональні договори щодо торговельної марки слугують подоланню територіального обмеження прав на них, забезпечують захист прав на них у світовому контексті, що відповідає сутності інтелектуальної власності

та міжнародної торгівлі. З огляду на приєднання України до СОТ це є позитивним моментом для приведення національного законодавства до визнаних стандартів та посилення правової охорони торговельних марок.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9], об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власніімена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Згідно з ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., 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 [5]. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Відтак ні Закон, ні ЦК України не дає вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки, а лише встановлює єдину обов'язкову вимогу – позначення повинно бути придатним для вирізнення товарів чи послуг.

Проте набути права інтелектуальної власності на будь-яке позначення як на торговельну марку можна не завжди. Н. Шинкарук пояснює це тим, що, з одного боку, здатність певного позначення індивідуалізувати товари чи послуги з'ясовується в кожній конкретній ситуації, а з іншого – повинна бути технічна можливість зафіксувати, стосовно якого саме позначення особа набула права, щоб в подальшому не виникало спорів з цього приводу [92]. Так, відповідно до п. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 [16], знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів. Такі знаки реєструються Державним департаментом інтелектуальної власності за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Згідно «Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» [15], можна зареєструвати наступні види торговельних марок:

словесні, зображувальні, об'ємні, голографічні, знаки-кольори, звукові та світлові знаки. Тобто такі торговельні знаки як рух, запах, смак, матеріал чи вчинок офіційно реєстрації не підлягають. Проте, існують інші способи їх захисту. Наприклад, рух чи вчинок можна зареєструвати як світлове зображення (відеоряд). Також можна використати положення статті 6 *quinquies* «Паризької конвенції про охорону промислової власності» [2] і зареєструвати товарний знак в іншій країні ЄС (місця проживання чи громадянства заявника).

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 дозаявки аудіофайлу із записаним звуком, який публікується в електронній базі товарних знаків» [65, с. 94].

В Україні до питання правової охорони звукових торговельних марок свого часу ставилися по-різному. Якщо аналізувати Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (1993 р.) [9], то він не вказує на можливість вираження позначення торговельної марки в звуковій формі. Проте формальних перепон для реєстрації звукових торговельних марок не існує. Підтвердження знаходимо в Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (1995 р.) [16], де вказується на можливість марки бути звуковою, якщо є технічні можливості для внесення такого знаку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо його реєстрації (п. 1.4).

Водночас у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 7 квітня 2014 р. (зі змінами станом на 21.01.2016 р.) вказується, що «звуковим визнається позначення, яке являє собою різні звуки [18].

Взагалі можна вирізнити дві типові категорії звукових знаків: у вигляді музичного твору або його фрагмента та інші звуки, наприклад, крик тварини, звук двигуна автомобіля. Однак, оскільки об'єктом знака може бути лише позначення, яке можливо представити у формі, придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагмента» (п. 2.2.6) [18].

Відповідно до вказаних Методичних рекомендацій, якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове позначення, то таке позначення надається заявником у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо-, відеокасеті. Крім того, потрібно зазначити вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі повинен бути наведений його нотний запис. А оскільки об'єктом знака згідно із законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі, придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти (п. 6.3.4). Відповідно до правила 3(9) Правил до Сінгапурського договору [12], представлення звукового знака може складатися з нотного запису, або письмового опису звуку, що заявляється в якості знака, або аналогового/цифрового запису звуку, або поєднання зазначених представлень.

В українському законодавстві для реєстрації звуку в якості торговельної марки потрібне його графічне вираження, та аудіопрімірник. При неможливості вираження звуку в нотному виконанні можлива реєстрація звуку за наявності сонограми – графіку частот хвиль. У 2004 р., в Україні вперше подано заявку на звукову торгову марку: власники ТМ «Грізлі» забажали захистити характерний звук хрусту своїх сухариків [91]. Хоча слід сказати, що кількість незареєстрованих звукових торгових марок в Україні дуже велика, якщо взяти до уваги звукові імідажеві аудіо фрагменти вітчизняних радіостанцій або ролики компаній, що використовуються у рекламних акціях. Усі ці випадки потребують правового захисту у вигляді реєстрації звукової торгової марки.

У fashion-індустрії важливим способом охорони авторського та суміжних прав також є реєстрація торгових марок. Зареєстрована ТМ може надавати правову охорону імені дизайнера, назві бренду, емблемі, логотипу, кольору або комбінації кольорів, візерунку тощо. Українські дизайнери найчастіше реєструють в якості торгових марок свої імена (псевдоніми), іноді в комбінації з графічним зображенням. При цьому власником торгової марки може виступати сам дизайнер, як для торгових марок Andre Tan, Diana Dorozhkina, KARAVAY, FROLOV, Poustovit, так і юридична особа (компанія-виробник), наприклад, для ТМ GASSE (дизайнер Айна Гасце). Реєстрацію імені дизайнера як ТМ можна вважати найефективнішим способом захисту бренду. В якості торгової марки можуть бути зареєстровані не лише назва бренду, прізвище дизайнера, але й колір або комбінація кольорів. Така практика не є поширеною для України, але використовується відомими світовими брендами, отримати правову охорону на певний колір і навіть їх комбінацію складно. Необхідно довести, що такий колір асоціюється з конкретним представником fashion-індустрії, як блакитна коробочка з Tiffany, чи червона підшва для взуття з Christian Louboutin [86].

Останнім часом виникають питання правової охорони парфумів, оскільки досі не існує гармонізації щодоохорони таких виробів. Парфумерна індустрія досягла такого розвитку останнім часом, що щорічний прибуток даної сфери досягає 20 мільярдів доларів на рік [24]. Але протягом останніх років дана сфера бізнесу зіткнулась з необхідністю врегулювання правової охорони через те, що на ринку все частіше можна знайти схожі запахи, які ще можна назвати «двійниками». Такий вид парфумів є неліцензійними копіями популярних ароматів відомих брендів, який має аромат преміум-класу без ціни преміум. Через те, що в багатьох країнах взагалі відсутня охорона таких творів, копії досягли значного відсотка парфумерного ринку. Про актуальність даного питання також свідчить судова практика, яка змінюється від країни до країни.

Реєстрація аромату як торгівельної марки є обговорюваною темою. Така торгівельна марка вважається «нетрадиційною» на ряду з смаковими, музикальними та торгівельними марками на колір. Даний вид торгівельних марок ще не знайшов свого місця в нинішній правовій системі Європейського Союзу.

Причиною цього є те, що існуюча система орієнтована більш на традиційні позначення, такі як слова, імена, літери і логотипи. Однак, вже тривалий час тривають дискусії щодо впровадження певних змін для надання охорони нетрадиційним торговельним маркам [24].

Торговельні марки на аромат не виключені до ст. 4 Регламенту ЄС «Про торговельну марку Співтовариства» але й не виключені з списку. Тобто, на законодавчому рівні ніяких обмежень щодо реєстрації таких знаків не передбачено, якщо дотримані всі критерії. Але в 2002 році, в справі *Sieckmann* Європейський суд надав роз'яснення щодо можливості реєстрації торговельної марки на запах. Предметом справи була торговельна марка щодо запаху, який було охарактеризовано як «бальзамічно-фруктовий з легким відтінком кориці». Факти справи свідчили, що автор аромату надав суду опис аромату, хімічну формулу речовини і вказівки, де отримати зразки речовини, але Німецьке Патентне відомство відхилило заявку, і в подальшому автор подав оскарження такого рішення. Федеральний патентний суд звернувся до Європейського суду з проханням роз'яснення щодо того, в якій формі потрібні бути представлені торговельні марки виходячи із норм Регламенту [37].

В рішенні Європейський суд зазначив, що торговельна марка може складатися зі знаку, який сам по собі не здатен бути зазначений візуально, до тих пір, поки його може бути представлено графічно. Також, суд передбачив, що подання має бути «ясним, точним, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, довговічній мати мету». Керуючись такою логікою, суд постановив, що по відношенню до торговельної марки на запах, вимога графічного представництва не може виконуватися ні хімічною формулою, ні описом в письмових словах, ні за допомогою надання у депозит зразок запаху, ні шляхом поєднання всіх цих елементів. Таке рішення Європейського суду виключило можливість реєстрації запахів та парфумів як торговельних марок.

Однак, на відміну від рішення суду, існує кілька зареєстрованих знаків на запах в Великобританії. Наприклад, квітковий аромат троянд присутній для шин і сильний запах гіркого пива, який застосовується для дротиків [40]. Через необхідність графічного представлення запаху інноваційний процес та

відповідність законодавства тенденціям правової реальності в даній індустрії понизились. Автори не мали змоги захистити свої парфумерні вироби від копіювання. Саме через такий стан, у 2015 році було прийнято поправки до Регламенту в яких вимога щодо графічного представлення була виключена через застарілість [31]. На даний момент складно передбачити, як справи будуть розвиватися у подальшому, але це значний крок вперед для охорони ароматів через реєстрацію торговельної марки.

Що стосується реєстрації словесних торговельних марок, правила реєстрації передбачають, що разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень [42]. Якщо словесний знак не має смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, аббревіатура, вигадане слово тощо [26]. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення [51]. Заявник може вибрати один з двох варіантів реєстрації словесного позначення як торговельної марки: словесне позначення, виконане стандартним шрифтом у чорно-білому кольорі; або словесне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері та/або в певних кольорах (у цьому випадку буде враховуватися шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, колір та інші візуальні інформативні елементи) [69].

Як зазначає Л. Романадзе, важливим питанням 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 охороні, 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 населенню [78, с. 138].

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 [87]. У законодавстві України не містяться вказівки щодо того, чи можливо надати правову охорону таким позначенням [92].

Однією з найголовніших ознак охороноздатності нетрадиційних торговельних марок є те, що вони повинні мати розрізнявальну здатність (не бути схожими до ступеня змішування з іншими марками) і не бути оманливими. Відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [14], не підлягатимуть правовій охороні торговельні марки, які є ідентичними і використовуються на ідентичних товарах або для ідентичних послуг; 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 [90, с. 109].

Досить важливим аспектом при наданні охорони нетрадиційній торговельній марці є також установлення її відповідності моралі та громадському порядку. Принцип моральності закріплено в ст. 6 *quinquies* (B), Паризької конвенції про охорону промислової власності: якщо знаки суперечать моралі та вводять в оману громадськість, вони можуть бути відхилені при реєстрації [51]. Даний принцип знайшов своє відображення і в законодавстві України. Так, у ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [9] вказано, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності моралі.

Науковці пропонують різні визначення поняття торговельних марок, що суперечать моралі та публічному порядку. Наприклад, О. Рассомахіна розуміє під ними такі позначення, які суперечать основам конституційного ладу і здатні викликати невдоволення в суспільстві у зв'язку з порушенням правил, які склались у ньому на основі норм моралі, традицій та культурних цінностей

[76, с. 52]. Л. Романадзе стверджує, що принципам гуманності та моралі суперечать марки із зображенням оголеної людської статури, культових споруд за відсутності дозволу конфесій, елементи, щоображають живу чи покійну особу або можуть нашкодити її репутації і т.п. [78, с. 147].

Як вважають П. Меггс та А. Сергеев, 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 [64, 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 [63, с. 80].

Важливою проблемою є те, що сьогодні ані Директиви ЄС, ані українське національне законодавство не містять чіткого визначення принципу добросовісності при реєстрації торговельної марки, що є суттєвим недоліком. 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 знаку. Така вказівка допомагає вирішувати проблеми недобросовісності при поданнізаявки на торговельну марку [71, с. 96].

Варто відзначити, що охорона нетрадиційної 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 юридичніособи 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. Відповідні норми міжнародних договорів закріплені в національних законодавствах країн-членів ЄС [60, с. 109].

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-якіособи, які бажають йогоодержати (проте в ст. 14 встановлюється, що свідоцтво видається особі, яка має право на йогоодержання) [9]. Тобто в Законі України чітко не визначено, яка саме особа може подати заявку, та не

встановлено жодних обмежень. Таке формулювання не є вдалим, оскільки, на думку О. Кулініч, «суперечить головній меті торговельної марки – відрізнити товари одного виробника від товарів іншого» [56, с. 97]. Виходячи з цього, таким суб'єктом є тільки особа, діяльність якої пов'язана зі створенням товарів або наданням послуг. Таке положення національного законодавства не суперечить європейським стандартам, проте може спричинити низку проблем (недобросовісну реєстрацію прав на торговельну марку фізичною особою, яка не має наміру використовувати їх при здійсненні господарської діяльності).

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 [65, с. 94].

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» [14].

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 [92, с. 324].

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» [9] встановлено лише те, що виключне право не поширюється на використання знака для товару, введенного в цивільний оборот власником свідоцтва за умови, що відсутні вагомі підстави забороняти таке використання. Тобто вид вичерпання прав в Україні не визначений 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. 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 [19].

Проаналізувавши вітчизняне та зарубіжне законодавство, можна стверджувати, що для ефективного захисту торговельної марки необхідно 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/ЕС Європейського Парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів» [22] 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. Згідно з іншим підходом, при розробці нормативно-правових актів законодавець враховує власну судову практику. Цей 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) [40, с. 83–84].

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [9] 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. 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 зазначає 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 [71, с. 51–52].

Вважаємо, що поява нетрадиційних товарних знаків є важливим проривом у галузі права інтелектуальної власності. Такі товарні знаки містять елементи творчості, створюють певне емоційне забарвлення й асоціативний ряд для споживачів і виділяють певні товари та послуги від інших товарів і послуг у незвичайній манері. Це формує унікальний імідж і репутацію власника таких товарних знаків і підвищує конкуренцію на ринку. Однак дозволяти повну свободу в реєстрації нетрадиційних товарних знаків є неприйнятним, оскільки заявники можуть почати зловживати своїми правами й реєструвати все підряд, наслідуючи приклад патентних тролів, і ця ситуація може призвести до створення монополії на певний колір, звук, запах тощо.

До того ж не всі такі товарні знаки можуть бути зареєстровані, записані або піддані експертизі на сучасному етапі розвитку науки. У будь-якому випадку для розвитку реєстрації таких товарних знаків необхідно створити єдиний стандарт для подання таких товарних знаків на реєстрацію та необхідні технічні умови для виконання їх експертизи, внесення в реєстр і публікації відповідної інформації. До сих пір це не видається можливим для великої кількості таких товарних знаків у багатьох країнах, де чинна система реєстрації знаків для товарів і послуг вимагає істотних змін.

В Україні ні законом, ні правилами не визначені умови подання та розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки тощо. Враховуючи відсутність правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним, руховим, позиційним, нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв'язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються [74, с. 179].

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що законодавство України у сфері охорони нетрадиційних 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, зокрема при реєстрації звукових марок, представляти звуки в електронній формі. Законодавство Франції, Німеччини, Іспанії та Данії забороняє реєстрацію описового позначення іноземного походження, про що не згадується в нашому законодавстві;

2) 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;

3) національне законодавство не суперечить Паризькій конвенції, Угоді TRIPS та Директиві 89/104/ЄЕС стосовно того, хто може отримати свідоцтво на торговельну марку. Набувати прав на торговельну марку можуть будь–які фізичні чи юридичні особи;

4) 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;

5) українське законодавство не містить роз’яснення того, які саме дії належать до порушення прав власника. При цьому законодавство європейських країн надають їхній перелік відповідно до міжнародних договорів або власної судової практики, що значно спрощує захист таких прав.

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.

РОЗДІЛ 3

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВУ МАРКУВ КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

3.1. Зарубіжний досвід регулювання права інтелектуальної власності на торговельну марку

Дослідження сучасного стану охорони торговельних марок в ЄС є актуальним питанням з врахуванням зацікавленості українських компаній у отриманні охорони своїх торговельних марок в державах-членах ЄС, а також у зв'язку з вимогами щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС. При цьому положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [3] щодо охорони торговельних марок, які мають бути імplementовані в Україні, не включають істотні зміни законодавства ЄС у цій сфері 2015 року. В той же час Законом України «Про Державну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [8] передбачено приведення законів України у відповідність з *acquis communautaire*.

Незважаючи на відсутність в Україні спорів щодо надання правової охорони нетрадиційним ТМ та їх недооцінку, слід враховувати судовий досвід з розгляду таких спорів. Особливо йдеться про надання правової охорони та захисту нетрадиційних ТМ (кольори, запахи, смаки тощо). З огляду на інтеграційні процеси, практика зарубіжних країн щодо захисту нетрадиційних ТМ може слугувати для вироблення приписів актів чинного законодавства.

Слід звернути увагу на те, що поряд з виникненням у ході розгляду цих спорів традиційних для України питань стосовно встановлення оманливості (незаконності) імітації оригінальних ТМ зарубіжні суди набули значного досвіду у вирішенні складних комплексних питань у цій сфері. До них можна віднести підходи до зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на ТМ, авторського права тощо; питання навмисного розмивання (*dilution*) ТМ позивача з боку третіх осіб; недобросовісні намагання інших осіб

використовувати позначення, які можуть бути сприйняті споживачами як варіанти одної або декількох марок із цілої серії ТМ, що належить іншому підприємству і є достатньо відомою споживачам, тощо. Тому доцільним виглядає запозичення напрацьованого зарубіжними судовими органами досвіду стосовно розгляду спорів про порушення прав на ТМ, вирішення комплексних питань у цій сфері до відповідної судової практики України.

Спори щодо надання правової охорони нетрадиційним ТМ є **неоднозначними**. Вельми цікавими у пізнанні є категорії нетрадиційних ТМ, зокрема, кольори та можливість їх використання як ТМ. Реєстрація кольору як ТМ самого по собі (*color per se*) чи як самостійного об'єкта правової охорони може стати предметом судового розгляду [34, с. 169]. Перші такі рішення ухвалені у США на початку ХХ сторіччя. Традиційно для відмови у реєстрації кольору використовується правило, що має назву «правило простого кольору» (*mere-color rule*). Особа, яка виробляє продукт (або упаковку) певного кольору, не може заявити: «Це мій колір!». Розрізняють три його різновиди: 1) теорію вичерпання кольорів (*color depletion theory*); 2) доктрину функціональності (*functionality doctrine*); 3) теорію змішання відтінків (*shade confusion theory*).

Теорія вичерпання кольорів була започаткована на початку ХХ сторіччя рішенням Апеляційного суду Шостого округу США у справі *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.* (1906 р.). Позивач, *Diamond Match*, восени 1904 року розпочав виробництво сірників, які мали двоколірні червоно-сині голівки. Через певний час на ринку з'явилися нові сірники з двоколірними голівками, причому комбінація кольорів була іншою. Ця продукція була вироблена *Saginaw Match* – найбільшим виробником сірників у світі [37].

У позові *Diamond Match* просив суд визнати дії відповідача порушенням прав на ТМ, актом недобросовісної конкуренції та заборонити відповідачу використовувати будь-які двоколірні комбінації для голівок сірників. Суд першої інстанції прийняв рішення заборонити використання двоколірних голівок, але лише у червоно-синій комбінації, визнавши, що на усі інші комбінації кольорів підстави для будь-яких обмежень відсутні. Однак остаточне рішення у справі за позовом компанії *Diamond Match Co.*, США, до

компанії Saginaw Match Co., США, було винесено Апеляційним судом Шостого округу Сполучених Штатів Америки в 1906 році [37, с. 69].

Апеляційний суд змінив це рішення та відмовив позивачеві у задоволенні позовних вимог повністю на тій підставі, що монополізація хоча б однієї двоколірної комбінації негайно призведе до того, що інші виробники в короткий строк монополізують інші відомі комбінації кольорів. Це рішення суду вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності і слугувало для аргументації теорії вичерпання кольорів. Відповідно до неї кольори не підлягали реєстрації як ТМ, оскільки існує лише певна кількість кольорів, і реєстрація цих кольорів учасниками ринку обмежить можливість виходу на ринок нових учасників та буде порушено принцип вільної конкуренції. Тож це рішення може вважатися прикладом підходу суду по застереженню ринку від монополізації шляхом набуття прав на ТМ [37, с. 70].

Доктрина функціональності базується на припущенні, що виключні права на торговельну марку не повинні обмежувати конкуренцію. Згідно з доктриною функціональності забороняється реєстрація кольорів, які відображають функціональні характеристики позначуваних ними товарів [46, с. 252]. Прикладом може бути червоний колір для полуничного джему; оранжевий – для апельсинового соку; білий – для молочних продуктів. На цій підставі одним із судових рішень було заборонено реєстрацію чорного кольору для сходинок як такого, що має функціональне навантаження, оскільки за його допомогою можна замаскувати бруд [63].

Апеляційний суд Сьомого округу США у справі NutraSweet Co. v. Stard Corp. (1990 р.) визначив третю підставу для відмови кольору у реєстрації як ТМ. Ця підстава отримала назву теорії змішання відтінків. Суть цієї теорії полягає в тому, що розгляд справ про порушення прав власників ТМ на кольори дуже скоро перетвориться на вирішення питань схожості чи несхожості декількох відтінків одного й того ж кольору, внаслідок чого суди будуть змушені визначати, чи призведе використання різних відтінків одного й того самого кольору до можливості введення споживачів в оману.

Саме це питання й виникло у зазначеній справі. Позивач не стверджував,

що світло-голубий колір упаковки його продукту є ідентичним із кольором упаковки продукту відповідача, однак зазначав, що відтінки є схожими до міри змішання. Суд зазначив, що доступними суду юридичними засобами неможливо встановити, чи дійсно певні відтінки кольорів є схожими між собою. Це рішення Апеляційного суду Сьомого Округу США вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності та теорію вичерпання кольорів [63].

Досить цікавою, з огляду на політичний контекст, є заявка компанії Libertel Groep BV (Нідерланди) до Патентного відомства Бенілюксу про реєстрацію помаранчевого кольору для товарів і послуг 9, 35 та 38 класів МКТП. У реєстрації було відмовлено на підставі того, що виходячи з ситуації на ринку помаранчів колір як такий не має розрізняльної здатності стосовно заявлених товарів і послуг. Апеляційний суд м. Гааги відхилив апеляцію, але позивач продовжував оскаржувати прийняте рішення, внаслідок чого справу було передано на розгляд до Європейського Суду справедливості [28, с. 163].

Суд розглянув позов та дійшов позитивного висновку щодо можливості реєстрації помаранчевого кольору на ім'я позивача. Суд виходив з постулату про те, що колір, без сумніву, може породжувати асоціації у людини. З іншого боку, ТМ також здатні створювати певні асоціації у споживачів. Суд зазначив, що колір відповідає одній з найважливіших загальних вимог до ТМ – можливості графічного вираження. Аналізуючи можливості кольорів виконувати головні функції ТМ – вирізнення товарів і послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників, суд визначив, що колір не може бути визнано ТМ самостійно, тобто, у відриві від конкретних обставин його застосування та аналізу ситуації на ринку. Однак за певних обставин колір перестає бути просто декоративним елементом, а стає чимось більшим – символом певних товарів або послуг. Таким чином, колір набуває «вторинного значення» (secondary meaning) та розпочинає виконувати функції ТМ.

У той же час Бюро патентів та товарних знаків Німеччини відмовило в реєстрації ТМ у вигляді пурпурово-фіолетового кольору. Подана заявка супроводжувалась зображенням вказаного позначення на паперовому носії та його словесним описом як суміші трьох кольорів (уточнених відповідно до

літерно-цифрового коду). Передбачалось, що заявлений колір стане базовим для упаковки тваринного харчування та/або ветеринарних товарів.

Рішення Бюро було оскаржене заявником у Федеральному Патентному суді, який підтвердив неохороноздатність позначення з огляду на відсутність у нього розрізняльної здатності. Суд висловився проти занадто ліберальної політики щодо реєстрації окремих кольорів, оскільки тим самим будуть порушені конкурентні права інших осіб на їх вільне використання для власних товарів. Тож виконувати функції ТМ колір може лише в тому випадку, якщо внаслідок використання в комерційній діяльності він став асоціюватись споживачами з конкретним виробником [30, с. 42].

Справу було направлено до Федерального Верховного суду, який висловився проти застосування щодо кольорів більш суворих критеріїв, ніж ті, що, зазвичай, ставляться для інших різновидів позначень при встановленні факту їх розрізняльної здатності. Спираючись на практику Європейського Суду, Верховний суд Німеччини також додав, що питання наявності чи відсутності загального інтересу зберегти певне позначення у вільному використанні не повинно братись до уваги при визначенні його розрізняльної здатності. З таким висновком справу було повернено до Патентного суду для більш детального дослідження всіх її обставин.

Сьогодні все більше країн визнають охороноздатність та дозволяють реєстрацію одного кольору як такого. Угода ТРІПС залишається осторонь щодо питання можливості реєстрації одиничного кольору у ролі товарного знаку. Так, стаття 15 Угоди ТРІПС прямо не дозволяє реєстрацію одиничного кольору у якості товарного знаку, оскільки наведений перелік об'єктів має закритий характер. Незважаючи на це, об'єктом охорони товарного знаку може слугувати комбінація кольорів. Водночас встановлюються додаткові обтяжливі умови реєстрації, якщо позначенню не притаманна достатня розрізняльна здатність (дистинктивність). Держави-члени вільні у виборі як щодо можливості запровадження реєстрації кольорів, так і їх умов для реєстрації [35, с. 12].

Однією з небагатьох країн з більш-менш сформованою позицією у питанні охороноздатності одиничних кольорів на сьогодні є США. Завдячуючи

виробленій судовій практиці, суди США час від часу дозволяють проводити реєстрацію одиничного кольору у якості товарного знаку. Вперше Верховний Суд США вирішив: «іноді колір задовольняє звичайні умови правової охорони товарних знаків. І коли це так, жодна спеціальна правова норма не може перешкоджати кольору як такому самостійно слугувати товарним знаком» [69, с. 10]. Однак таке рішення не беззаперечне, оскільки має застереження: одиничні кольори не наділені розрізняльною здатністю від природи, і вони можуть отримати правову охорону лише у випадку набуття альтернативного (вторинного) значення у процесі використання («secondary meaning»).

Умовно можна виділити три групи країн, які займають різні позиції щодо питання надання правової охорони одиничному кольору як такому: категорично не визнають; визнають із застереженням; визнання здійснюється на розсуд суду (на основі дискреційних повноважень) [73, с. 416-417].

Країни першої групи, не визнаючи охороноздатність одиничних кольорів, дозволяють при цьому реєстрацію комбінацій кольорів або іншого оригінального поєднання кольору з іншими елементами, утворюючи при цьому вже комбіновану торговельну марку. Аргентина, Канада, Мексика, Бразилія та інші взагалі не визнають охороноздатності одиничних кольорів. Так, Закон Мексики про промислову власність, забороняє реєстрацію окремих кольорів (ізолювано), за винятком випадків, коли вони поєднуються або супроводжуються такими елементами, як знаки, конструкції або назви, що надають їм відмітний характер. Бразильський кодекс промислової власності теж не дозволяє проводити реєстрацію «кольорів та їх найменувань, якщо вони не поєднуються оригінальним способом». Таким чином, одиничні кольори не підлягають реєстрації, хоча їх комбінації, які поєднуються якимось характерним чином, можуть бути зареєстрованими у загальному порядку.

До другої групи належать країни, які визнають охороноздатність одиничних кольорів з певними застереженнями. Оскільки більшість країн не визнають розрізняльну здатність кольорів від природи, тому до проведення реєстрації такі країни, як Німеччина, Норвегія, Швеція та Велика Британія, вимагають демонстрацію набуття позначенням вторинного значення (з англ.

«secondary meaning») у процесі використання. Окрім цього, Відомство з питань інтелектуальної власності ЄС, орган, що регулює питання товарних знаків Співтовариства, теж дотримується такої позиції. З аналізу правозастосовної практики цих країн можна виокремити два застереження щодо проведення реєстрації одиничних кольорів: по-перше, необхідність демонстрації тривалості використання одиничного кольору та, як наслідок, набуття розрізняльної здатності у процесі такого використання.

До третьої групи країн належать держави-члени Європейського Співтовариства, які прямо не забороняють реєстрацію одиничних кольорів, проте дискреційні повноваження щодо оцінювання охороноздатності кольорів покладені на судові органи. На відміну від попередньої Директиви, яка прямо не передбачала можливість реєстрації кольору у якості товарного знаку, нова Директива Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2015/2436 від 16 грудня 2015 року «Про зближення законодавств держав-членів щодо товарних знаків» серед можливих позначень, які можуть бути зареєстровані як товарні знаки, називає також й кольори. Проте, існують застереження: такі позначення мають відрізняти товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг іншого; таке позначення має бути представлене у реєстрі таким чином, щоб компетентні органи влади та громадськості мали змогу визначати чіткий та точний об'єкт охорони (ст. 3 Директиви ЄС) [73, с. 418].

Показовою практикою у відношенні цієї категорії товарних знаків є реєстрація червоного кольору для туфель з червоними підшвами. У 2008 році французький бренд Louboutin зареєстрував червону підшву як товарний знак в США. Крім США, французький модний будинок захотів захистити свій бренд і на загальноєвропейському ринку. Перша Торгова марка Євросоюзу (immunity trade mark) в ОНІМ (на сьогодні EUIPO – European Union Intellectual Property Office – Відомство з питань інтелектуальної власності ЄС) у вигляді червоної підшви дамської туфельки була зареєстрована 19 червня 2007 р.

Показовим для судової практики стало рішення у справі Christian Louboutin проти Yves Saint Laurent про надання правового захисту «підшві червоного кольору». У 2011 р. Christian Louboutin подав позов проти Yves Saint

Laurent у зв'язку з випуском конкуруючою фірмою колекції монохромного жіночого взуття різних кольорів, в т.ч. червоного. Louboutin стверджував, що YSL несе відповідальність за порушення прав на використання товарного знака, підробку і введення споживача в оману щодо виробника взуття. У свою чергу, YSL подав зустрічний позов з метою скасування дії свідництва торговельної марки Louboutin, стверджуючи, що вона не має розрізняльної здатності, виконує декоративні функції, тим самим не підпадає під захист як об'єкт товарного знака. Після судового процесу з'ясувалося, що червона підшва, яка контрастно відрізняється від верхньої частини взуття, стійко асоціюється саме з брендом Christian Louboutin і має широку впізнаваність. В результаті Louboutin виграли судовий процес, але тільки в частині вимог на виняткове право випуску жіночого взуття саме з червоною підшвою, на монохромне взуття червоного кольору це не поширилося [86]. В Україні також така торговельна марка була зареєстрована в 2013 році і сьогодні є чинною.

Отже, особливостями надання правової охорони одиничному кольору у ролі торговельної марки є: неможливість одержання первинної реєстрації через відсутність дистинктивності одиничного кольору від природи; необхідність доведення набуття розрізняльної здатності кольору у процесі використання.

Важливою є правова охорона звукових позначень. Незважаючи на той факт, що реєстрація звукових позначень у якості торговельної марки не має виробленої уніфікованої міжнародної практики, проте політика брендингу таких всесвітньо відомих компаній як Deutsch Telekom, Nokia, Yahoo! та Intel включає також реєстрацію звукових позначень у різних юрисдикціях [91].

На основі проведеного аналізу можна виокремити три групи країн, які займають різні позиції щодо питання надання правової охорони звуковим позначенням у якості торговельних марок: можливість реєстрації прямо передбачена законом країни; повністю виключена можливість реєстрації; реєстрація проводиться на основі оцінювання потенційної торгової марки на предмет дотримання вироблених практикою критеріїв охороноздатності.

Законодавство Франції дозволяє реєструвати звукові позначення у якості товарного знаку, оскільки серед переліку можливих об'єктів реєстрації серед

інших містяться «звукові, музичні фрази, композиції, комбінації». З огляду на закріплену умову візуального сприйняття торгової марки, такі країн як Мексика та Канада не визнають охороноздатність звукових позначень [88].

Закон Великої Британії про товарні знаки прямо не містить заборони реєстрації звукових позначень, що, ймовірно, дозволяє зареєструвати звукові позначення, якщо вони задовольняють загальні умови правової охорони торгових марок: необхідність графічного відображення; здатність відрізнити товари або послуги одного підприємства від іншого (розрізняльна здатність). Аналогічна вимога графічного відображення торгової марки у вигляді звукового позначення передбачена й законодавством Німеччини [79].

Показовим рішенням, яке вказує на неможливість графічного зображення звукового позначення, є справа Shield Mark C-283/01 (справа про реєстраційну здатність 2 звукових торговельних марок, що являли собою фрагмент твору Бетховена «До Елізи», який був поданий як запис секвенції перших дев'яти нот у формі літер, а не на нотному записі, та ономатопею з імітацією крику півня «kukelekuuuuu»). У реєстрації таких торговельних марок було відмовлено з огляду на те, що графічне представлення звукової торговельної марки було явно неоднозначним та незрозумілим, оскільки не давало можливості побачити тривалість окремих звуків, пауз чи інструментів. Суд зазначив, що позначення, яке не можна досягнути візуально, може бути торговельною маркою за умови його представлення в графічній формі (фігур, ліній чи письмових знаків) [28].

Основні питання до вирішення полягали в тому, чи можна вважати звук товарним знаком відповідно до статті 2 Директиви про торговельні марки Співтовариства, та як задовольнити вимогу графічного відображення для звуку. Отже, суд прийшов до таких висновків: по-перше, Суд визнав, що звукові позначення підлягають реєстрації у вигляді товарних знаків; по-друге, не є обґрунтованою відмова у реєстрації звукового позначення, якщо воно може бути відображене графічно та має розрізняльну здатність.

Єдиний уніфікований патентний Суд також додав роз'яснення того, яким чином має бути описане звукове позначення для задоволення вимоги про графічне відображення. Так, вимога графічного відображення не

задовольняється, якщо при описі звуку використано виключно письмову мову: наприклад, з вказівкою, що знак є композицією нот, з яких складається музичний твір або знак представлений криком тварини, або за допомогою простої ономапоєї чи послідовності музичних нот. В той же час, ці вимоги виконуються, коли запис мелодії представлений у вигляді нотного запису із розташуванням музичних нот, скрипкових ключів та пауз на нотному стані [28].

Для полегшення процедури реєстрації звукових торговельних марок у частині задоволення вимоги графічного представлення, Розпорядженням Комісії ЄС No 1041 (2005 р.) у справі торговельної марки ЄС була введена можливість графічного представлення звукових торговельних марок в електронній формі за умови відповідності позначення вимогам зрозумілості, конкретності, повноти, легкодоступності, розбірливості, стійкості та об'єктивності [65, с. 96]. Достатнім для задоволення вимоги графічного представлення в електронній формі є долучення до заявки аудіофайлу із записаним звуком, який публікується в електронній базі товарних знаків.

Ароматичні позначення (позначення, які характеризується певним ароматом) є доволі складними в аспекті їх правової охорони та досить проблематичними. Окрім складнощів, що виникають у зв'язку з описом таких позначень, ситуацію загострює також брак правового регулювання цього питання. Жоден із чинних міжнародних правових актів, які регулюють питання правового регулювання товарних знаків, не згадує такий вид позначень, як ароматичні. На відміну від визнання реєстраційної охороноздатності звукових позначень окремими юрисдикціями, надання правової охорони ароматичним позначенням залишається доволі суперечливим [68, с. 22-23].

Вперше ароматичне позначення було визнане у 1990 році в Сполучених Штатах Америки, що являло собою квітковий аромат, який нагадував цвітіння плюмерії, та було зареєстроване у якості товарного знаку для швейних ниток. На сьогодні в США відомі одиничні випадки проведення реєстрації ароматичних позначень та залишилося небагато реєстрацій в дії [63].

На відміну від США, європейська практика визнання можливості реєстрації ароматичних позначень є непослідовною та суперечливою. Так,

наприклад, Акт Великої Британії про товарні знаки прямо не передбачає можливості правової охорони ароматичних позначень, проте й прямо не забороняє. Такий обраний законодавцем підхід дозволяє резюмувати потенційну можливість проведення реєстрації позначень у вигляді запаху. Аналогічною є практика реєстрації знаків у вигляді ароматів у Франції та Німеччині, де прямо не виключена можливість такої реєстрації, проте процедура ускладнена вимогою графічного представлення [60].

Навіть в окремих юрисдикціях, які надають правовий захист ароматичним позначенням, аромати парфумів та інших товарів, для яких запах відіграє функціональну роль, не підлягають захисту. Слід відмітити, що парфуми виключені з переліку можливих об'єктів правової охорони у ролі товарних знаків у багатьох юрисдикціях.

Рішенням суду ЄС у справі «Siekmann» (за зверненням з проханням тлумачення німецького суду, який розглядав скаргу на відмову у реєстрації торговельної марки патентним відомством Німеччини) вироблено основні критерії вимоги графічного представлення, які в подальшому ставились до всіх поданих на реєстрацію товарних знаків. У заявці на реєстрацію вимогу графічного представлення було виконано поданням письмового опису, в якому заявлений запах описано як «бальзамічно-фруктовий з делікатною нотою цинамону». До справи долучався інший графічний опис запису – уже не за допомогою слів, а у вигляді хімічної формули. Поряд з цим до заявки було долучено ще й фрагмент з цим запахом у відповідному контейнері [84].

Незважаючи на таку кількість варіантів представлення позначення, суд ЄС не вважав, що воно достатнім чином індивідуалізоване, визначене як таке. Було зазначено, що графічне представлення мусить бути самодостатнім, легкодоступним та зрозумілим, щоб повною мірою визначити предмет охорони, а ці вимоги заявником не були виконані. Опис запаху визнано недостатнім у зв'язку з тим, що як вважав суд ЄС, заявник мав би пояснити, що значить «бальзамічний» запах, а що «фруктовий», що таке «делікатна нота цинамону». Суд при цьому зауважив, що навіть наявність детального опису не змінило би суті справи, адже він все одно не був би чітким і ніхто без сумніву не визначив

би, про який конкретно запах йдеться. Хімічна формула представляє не сам запах, а субстанцію, речовину як таку, окрім того, є незначна кількість осіб, в яких запис елементів формули може викликати асоціації з запахом, який вони у своєму поєднанні створюють. Запах у контейнері є нестійким та нетривалим, що також становить перешкоду для реєстрації.

Резюмуючи, суд виділив два чіткі критерії, які мають бути наявними при графічному представленні торговельної марки: по-перше, має бути чітко, зрозуміло та конкретно визначено об'єкт, на володіння яким надається виключне право, по-друге, це графічне представлення має бути доступним для сприйняття особами, що зацікавлені в ознайомленні з реєстром торговельних марок, іншими словами для підприємців та споживачів [84].

На тлі такого тлумачення вимоги графічного представлення товарного знаку у вигляді запаху судом ЄС, інший орган Співтовариства – Офіс гармонізації внутрішнього ринку ЄС – орган, що займається реєстрацією торговельних марок Співтовариства і створює практику у цьому питанні, реєструючи торговельну марку ЄС у вигляді запаху свіжоскошеної трави, визнав її графічне представлення виконаним. На думку Офісу, однойменний опис запаху є достатнім, адже кожен може розпізнати його на підставі свого життєвого досвіду. Оскільки цей запах є природним, який кожного літа оточує нас, зрозумілість викладу графічного опису не піддається сумніву, адже практично кожен може пам'ятати, як пахне свіжоскошена трава [92, с. 324].

Відтак існує низка перешкод щодо правової охорони нетрадиційних торговельних марок. Так, перешкодою є система захисту, основана на традиційних позначеннях. Такий підхід ставиться під сумнів виробниками, які прагнуть захистити свої нетрадиційні торговельні марки. Основні вимоги до реєстрації торговельної марки наведені в ст.2 і 3 директиви ЄС №2008/95. Відповідно до ст.2 знак повинен мати можливість бути зображеним графічно. А в ст.3 міститься умова щодо розрізняльної здатності як такої або її отримання шляхом використання. Перешкодою на шляху до реєстрації нетрадиційних торговельних марок є вимога графічно відобразити знак, який не сприймається візуально. Така презентація можлива за допомогою словесного опису, хімічної

формули, графіка сонограми та нотного ряду. Однак не всі з них є належними в розумінні законодавства. Складність надання нетрадиційним торговельним маркам правої охорони також виникає через умову щодо розрізняльної здатності. Зауважується, що нетрадиційним торговельним маркам вона не властива, звичайний споживач не звик їх вирізняти з—поміж інших.

Отже, за таких обставин торговельні марки не можуть слугувати інформацією про джерело походження товару. Активне використання — це єдиний спосіб, за яким нетрадиційна марка може набути вирізняльної здатності. Існують інші підстави для відмови в реєстрації, але знак, котрий не виконує своєї функції та не вказує на походження товару, не може бути зареєстрований з логічних міркувань. У такому випадку реєстрація здатна призвести до широкої монополії та зруйнувати прозорість системи торговельних марок. Крім того, нетрадиційні марки повинні використовуватися разом із традиційними. Ця ситуація спричиняє дуалістичний підхід, створюючи основний знак (традиційна торговельна марка) і додатковий (нетрадиційна) [79, с. 293].

Недоліки в реєстрації нетрадиційних торговельних марок змусили Європейську комісію переглянути ситуацію щодо функціонування системи торговельних марок ЄС у новій директиві №2015/2436 та регламенті №2015/2424. Було запропоновано внести зміни до поняття торговельної марки. Зокрема, скасувати положення щодо обов'язкової здатності бути графічно зображеною та включити кольори і звуки як приклади знаків, які можуть бути торговельними марками. Такі нововведення потенційно дозволяють реєстрацію всіх знаків, котрі можуть бути представлені технічними засобами, і дають їм гарантії правової охорони. Мета полягає в забезпеченні гнучкості системи до вимог сучасних технологій та посиленні правової визначеності.

У політичних документах Європейським Союзом неодноразово підкреслювалося успіх системи охорони торговельних марок в ЄС та вказувалося, що це було суттєвим вкладом у укріплення конкурентоздатності Спільноти. Разом з тим зазначалося необхідність вдосконалення системи охорони з досягненням більшої ефективності та прозорості та врахуванням нових змін щодо використання торговельних марок у комерції. Вказане

реалізовано через більш високий рівень наближення законодавства держав-членів з метою досягнення більшої відповідності з положеннями Регламенту 40/94, включаючи уточнення положень матеріального права, а також приведення процедур реєстрації торговельних марок на національному рівні у відповідність до процедур Офісу з гармонізації. Також передбачалося модернізувати текст директиви та регламенту з відображенням рішень Суду Справедливості та утворити більш тісний зв'язок між діяльністю Офісу з гармонізації та національних офісів з торговельних марок [31].

У 2009–2011 р. на замовлення Європейської комісії Інститутом інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка було проведено дослідження європейської системи функціонування торговельних марок. Вказані результати були використані при підготовці Комісією у 2013 р. та прийнятті у 2015 р. Регламенту 2015/2424 та Директиви 2015/2436. Нові положення Директиви включали: можливість реєстрації нетрадиційних марок (ольфакторні тощо); розширення та уточнення обсягу захисту прав, що включає можливість власнику торговельної марки заборони: порівняльної рекламу, якщо вона не відповідає вимогам ст. 4 директиви 2006/114/ЄС; використання торговельної марки у фірмовому найменуванні, права на які отримано пізніше ніж права на торговельну марку; ввезення на територію ЄС товарів з схожою торговельною маркою, навіть, якщо такі товари знаходяться під митними процедурами та не введені у вільний обіг; заборони розповсюдження та продажу етикеток та упаковок з зображення ідентичних чи схожих знаків [38].

Яке стверджує Ю. Капіца, останні ініціативи Європейської комісії з реформування охорони торговельних марок 2015 року свідчать про намагання утворити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок як на рівні ЄС, так і держав-членів, з запровадженням на національному рівні норм матеріального права та процедури розгляду заявок аналогічних положенням Регламенту щодо торговельної марки Спільноти [40, с. 85].

Слід відзначити, що за час застосування Директиви 89/104/ЄЕС до неї були внесені зміни лише щодо строків її імплементації. В той же час судова практика з тлумачення положень Директиви Судом Справедливості є

найширшою у порівнянні з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, що охороняються на рівні ЄС. Судом ЄС розглянуто та прийнято рішень, що тлумачать положення Директиви 89/104/ЄЕС, більш ніж у 110 справах. Діяльність Суду ЄС призвела майже до повної гармонізації матеріального права щодо торговельних марок, незважаючи на згадування лише часткової гармонізації у преамбулі директиви. Суд ЄС, не приділяючи занадто уваги принципу субсидіарності, запровадив практику обмежити будь-який маневр з боку держав-членів, знайшовши, що навіть необов'язковим положенням директиви має бути надано однакове загальноєвропейське значення [84, с. 16].

Незважаючи, що право на торговельну марку Спільноти визначено як автономна система, що застосовується незалежно від будь-якої національної системи, Суд ЄС визначив, що обмеження прав внаслідок не заперечення у значенні статті 9 (1) Директиви, є важливим елементом права ЄС та її розуміння та обсяг має бути ідентичним у всіх державах-членах. У зв'язку з тим Суд має надати автономну та загальну інтерпретацію цієї концепції в рамках Європейського правового порядку (п. 37). Судом ЄС було прояснено такі важливі аспекти Директиви, як концепція «схожості до ступеню змішання» та обсягу прав. Були визначені умови заміни упаковки товарів з торговельною маркою; вичерпання прав на торговельну марку; використання торговельної марки реселером; імовірності сплутування, яка включає імовірність асоціації з раніше створеною маркою; використання торговельної марки у рекламі; поширення охорони відомої торговельної марки на товари або послуги, для яких вона не зареєстрована; використання торговельної марки для потреб опису; охорони ольфактронних знаків; відповідальності провайдерів за використання торговельних марок третіх сторін тощо [44, с. 42–43]. Судом ЄС розглянуто також більше 30 справ з тлумачення положень Регламенту 40/94.

Принциповою новелою змін 2015 року є розповсюдження Директиви 2015/2436 на процедуру реєстрації марок національними офісами. Зазначимо, що це є першим таким заходом Європейської комісії щодо об'єктів промислової власності, та, фактично, має наслідком наближення не окремих положень національного законодавства, а досягнення суттєвої ідентичності

(уніфікації) законодавства щодо торговельних марок у цілому. Крім того Директива включає норми щодо кооперації національних офісів та Офісу з гармонізації внутрішнього ринку з метою запровадження одноманітності практики та розробки спільних інструментів (глава 4) [65, с. 97].

Таким чином, відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах, що досягається через зміни положень директиви та рішення Суду ЄС, які суттєво зменшують або виключають можливість запровадження державами відмінних умов охорони на національному рівні.

Проаналізовані нами судові рішення та вироблені підходи дозволяють зробити висновок, що практика надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам наразі доволі суперечлива та непослідовна, водночас гнучка, що дає змогу адаптувати положення законодавства під інтереси заявника. Окрім цього, окремі узагальнення судової практики можуть слугувати основою для уніфікації міжнародного законодавства з питань правової охорони нетрадиційних торговельних марок, а також гармонізації національного законодавства. Для України важливо відслідковувати прогресивні нововведення в законодавстві ЄС у зв'язку з ратифікацією Угоди про асоціацію та гармонізацією норм національного права з європейськими стандартами.

3.2. Основні напрямки вдосконалення законодавчої бази в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, укладена в 2014 р., містить значний обсяг зобов'язань сторін з охорони інтелектуальної власності (глава 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV Угоди). У той же час вимоги щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності були визначені ще Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 1994 р. і Тимчасовою угодою про

торгівлю й торговельні відносини 1995 р. У зв'язку із цим актуальним є дослідження сучасного стану наближення законодавства України до законодавства ЄС у цієї сфері.

У зв'язку із ратифікацією Угоди про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе ряд зобов'язань щодо внесення змін в законодавство щодо ТМ. Аналіз відповідності актів ЄС з охорони торговельних марок та законодавства України свідчить про низку додаткових змін та доповнень, які мають бути введені до національного законодавства, порівняно з визначеними раніше стосовно директиви 89/104/ЄЕС. Це стосується уточнення поняття торговельної марки, особливостей її використання, захисту прав, а також процедури реєстрації торговельних марок в Україні [26, с. 111].

Одним з ключових зобов'язань є відкриття для загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію торгових марок. Аналогічні бази сьогодні відкриті в багатьох країнах світу: США, Великобританії, Австрії, Бельгії, Болгарії, а також багатьох інших. Це дає можливість відстежувати заявки, які подаються з порушенням прав. Наприклад, власник TM ROMASHKA може відстежувати схожі заявки – KOMASHKA, ROMASHKA, DOMASHKA; своєчасно подавати опозиції проти реєстрації ТМ, які компанія вважає поданими з порушенням її прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA вважає, що ТМ ROMASHKA подібна до його ТМ, тому ще на етапі реєстрації ТМ може подати докази проти такої реєстрації; з мінімальними витратами оцінити можливість реєстрації нової ТМ, а також ризики звинувачення в порушенні прав при виводі продукту з цієї ТМ на ринок [30].

Станом на сьогодні, така база поданих на реєстрацію ТМ є закритою, інформацію можна отримати тільки замовивши пошук у філії Державного підприємства «Інститут промислової власності» (Укрпатент), вартість якого складає від 720 грн. за одну ТМ. У зв'язку з цим мало розвинена практика подачі опозицій проти реєстрації ТМ, і, як правило, про ТМ, що порушує права, дізнаються після її реєстрації [38]. Відкриття бази дасть поштовх в Україні для подачі протестів на стадії реєстрації ТМ, зменшить кількість судових позовів, а також здешевить процес оцінки доцільності реєстрації торгової марки.

У більшості країн існує можливість дострокового припинення прав на ТМ у зв'язку з її невикористанням. На сьогоднішній день згідно ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» [9], якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої дати після публікації, будь-яка особа має право звернутися в суд із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Тільки якщо власник ТМ зможе вказати поважні причини невикористання (наприклад, обмеження імпорту), свідчення не буде достроково припинено.

На практиці дана можливість дострокового припинення свідоцтва часто використовується. Наприклад, компанія знайшла подібну ТМ, виявила, що така зареєстрована ТМ не використовується. В такому випадку можливо: 1) змінити позначення на інше; 2) зібрати доказову базу про невикористання ТМ і достроково припинити свідоцтво на ТМ [31]. Відповідно до ст. 197 Угоди про асоціацію, цей термін збільшиться з 3 до 5 років, що обмежить можливість дострокового припинення прав на ТМ.

Стаття 197 Угоди зобов'язує Україну внести до законодавства зміни, щоб відобразити таке: «якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не починає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинене протягом безперервного п'ятирічного періоду, по відношенню до торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цією Підсекцією, якщо відсутні поважні причини її невикористання» [3]. Наслідком порушення вимоги щодо використання торговельної марки протягом п'яти років є можливість скасування реєстрації торговельної марки, передбачена в статті 198 Угоди.

Необхідно звернути увагу на те, що стаття 197 передбачає дві новації для українського права: по-перше, продовжує строк, протягом якого власник може не використовувати торговельну марку і зберігати на неї права, і, по-друге, впроваджує нове поняття «реальне використання торговельної марки для товарів або послуг». «Реальне використання» існує у випадку, коли марка

використовується у зв'язку із її суттєвою функцією, що складає гарантування встановлення походження товару або послуги, для яких вона зареєстрована; з метою створення або збереження ринку збуту для цих товарів або послуг; реальне використання не включає удаване використання з єдиною метою збереження права, що витікають із торговельної марки.

Оцінюючи, чи є використання марки реальним, необхідно взяти до уваги всі факти та обставини, що стосуються встановлення того, чи є комерційне використання марки справжнім, особливо чи може таке використання бути розцінене як встановлене в цьому секторі економіки для збереження або створення частки ринку для товарів і послуг, захищених маркою, природи товарів і послуг під питанням, характеристик ринку та обсягів та частоти використання марки. Факт, що марка не використовується для товарів, що тільки з'явилися на ринку, але використовується для товарів, що продавались у минулому, не означає, що таке використання не є реальним, якщо власник здійснює справжнє використання тієї самої марки для складних частин, що є невід'ємною частиною або структурою таких товарів або для товарів, або послуг, пряму пов'язаних із товарами, що попередньо продавались, та намагається задовольнити вимоги користувачів таких товарів [94, с. 40].

Українські суди вже певний час намагаються застосовувати дещо схожі формулювання, концентруючи увагу на доказах використання і, зокрема, вказуючи на те, що просто укладений договір ліцензування не може бути доказом використання торговельної марки. Тобто наголошуючи на тому, що власник повинен здійснювати якесь комерційне і реальне використання своїх торговельних марок. У таких випадках українські суди посилаються як на нікчемність ліцензійних договорів, що укладаються без наміру використання торговельної марки, так і на положення статті 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка встановлює, що: «власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що впливають із свідоцтва» [9]. При цьому деякі суди, вочевидь, припускаються помилки, спираючись саме на це положення, оскільки, за їхньою аргументацією, це положення передбачає

обов'язок власника добросовісно користуватися торговельною маркою, а в іншому власника може бути позбавлено таких виключних прав.

У практиці ЄС є поняття недобросовісного використання (bad faith use), і воно стосується випадків, коли власник торговельної марки зловживає своїми правами через використання марки неналежним способом, що шкодить суспільству та іншим підприємцям, наприклад, з метою введення споживачів в оману стосовно виробника товарів або їхньої якості [72]. Недобросовісна реєстрація торговельної марки також можлива, з метою завадити конкуренту використовувати таке позначення, проте її треба чітко розмежовувати з простим невикористанням торговельної марки, оскільки це різні підстави для оскарження. Проте після імплементації відповідних положень Угоди, українські суди отримають можливість уже правильно посилатись на недоведеність «реального використання» в таких справах, оскільки раніше вони такої можливості не мали. Тож європейська практика стане їм у нагоді.

Зміни, запроваджені реформою законодавства Європейського Союзу у сфері торговельних марок зачепили також умови надання правової охорони знакам. Зокрема, відповідно до статті 3 Регламенту 2017/1001 та статті 4 Директиви (ЄС) 2015/2436 не повинні бути зареєстровані торговельні марки, які складаються з або відтворюють в своїх суттєвих елементах більш раннє найменування сортів рослин, зареєстроване відповідно до законодавства Союзу або національного законодавства, або міжнародних угод, стороною яких є Союз або зацікавлена держава-член, що передбачає охорону прав на сорти рослин, і які стосуються сортів рослин того самого або близькоспоріднених видів. Дана норма покликана забезпечити баланс охорони прав власників різних об'єктів інтелектуальної власності та упередити їх порушення, а отже буде важливим розглянути її включення до законодавства України. Зокрема, на це звертає увагу Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції у своєму висновку щодо проекту Закону України №5699 [24, с. 105].

Що стосується процедурних змін, то вони стосуються, зокрема, заяви про пріоритет. Відтепер вона має подаватися разом із заявкою на торговельну марку ЄС, а супроводжуючі документи для підтвердження права пріоритету мають

бути подані протягом трьох місяців з дати подання заявки (стаття 4 Регламенту). Ще однією важливою новелою є розширення положення щодо заборони реєстрації торговельної марки агентом або іншим представником особи на свою користь (стаття 13 Директиви). У випадку такої реєстрації, його власник може тепер вимагати її передачі, на відміну від визнання її недійсною. Це значно спрощує та удосконалює механізм захисту прав на торговельні марки [26, с. 112]. Таким чином, зазначені норми видається також доцільним розглянути в контексті включення до національного законодавства.

З метою гармонізації законодавства у сфері права промислової власності Кабінетом Міністрів було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2017 р.) [23]. Проектом Закону передбачається імплементація положень Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) №6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства; Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство.

Метою прийняття проекту Закону №5699 визначено узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію, включаючи запровадження інституційних та організаційних змін задля належного виконання положень цієї Угоди в частині охорони прав на промислові зразки і торговельні марки. Після набрання чинності проектом Закону буде забезпечено виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо приведення у відповідність законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки та промислові зразки до законодавства ЄС, а також функціонування дієвого механізму боротьби з «патентним троллінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на

промислові зразки («post–grant opposition»).

Проектом Закону пропонується шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Про охорону прав на промислові зразки»: замінити термін «знак для товарів і послуг» терміном «торговельна марка»; уточнити умови надання правової охорони торговельній марці та критерії її охороноздатності; переглянути вимоги до заявки на реєстрацію; удосконалити порядок проведення експертизи заявок; переглянути процедуру реєстрації торговельної марки; уточнити перелік прав та обов'язків, що впливають із свідоцтва на торговельну марку; уточнити умови припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а також визнання прав на торговельну марку недійсними [23].

За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності *aquis* ЄС та зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію слід зазначити таке [24]. Угода про асоціацію не визначає переліку активів ЄС у сфері інтелектуальної власності для імплементації Україною, тому, по суті, Україна має зобов'язання лише щодо імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію. Проектом Закону пропонується внести зміни відповідно до статей 193–200 та 212–217 Угоди про асоціацію, а також положень Директиви 98/71/ЄС, Регламенту № 6/2002/ЄС, Директиви 2008/95/ЄС, Регламенту № 207/2009. Основні положення цих директив та регламентів є ідентичними із положеннями Угоди про асоціацію.

В частині врегулювання питань щодо торговельних марок проект Закону не суперечить статтям 193–200 Угоди про асоціацію. Крім того, положення законопроекту узгоджуються також з пунктами (с), (d), (g) частини першої статті 7, частиною першою статті 9, статтями 12, 15, 46, частиною першою та другою статті 51 Регламенту № 207/2009, а також статтею 3, частиною першою статті 5, статтями 10, 12, 13 Директиви 2008/95/ЄС. Разом з тим, слід взяти до уваги, що Регламент № 207/2009 втратив чинність 30 вересня 2017 року. Він був замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001, прийнятим у червні 2017 року, який почав застосовуватися з 1 жовтня 2017 року. Також необхідно врахувати, що

Директива 2008/95/ЄС з 15 січня 2019 року втрачає чинність у зв'язку з ухваленням Директиви (ЄС) 2015/2436, і згідно зі статтею 54 держави-члени до 14 січня 2019 року повинні привести своє законодавство у відповідність до статей 3 – 6, 8 – 14, 16 – 18, 22 – 39, 41, 43 – 50 Директиви (ЄС) 2015/2436.

Проте, у проекті Закону не враховано положення Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 2015/2436 [24]. Одне із нововведень, запроваджених з 1 жовтня 2017 р., полягає в тому, що більше не застосовується вимога графічного представлення. Втім, змінами, які пропонується внести до частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачено, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для їх графічного відтворення. Такими позначеннями можуть бути форма або пакування товарів. Таке доповнення чинної редакції статті Закону, хоч і відповідає положенням статті 4 Регламенту № 207/2009 та статті 2 Директиви 2008/95/ЄС, але при цьому не враховує положення статті 4 Регламенту (ЄС) 2017/1001 та ст. 3 Директиви (ЄС) 2015/2436, в яких йдеться про позначення, з яких торговельна марка може складатися і в якій формі може бути представлена.

Проаналізувавши основні зміни, що відбулися в праві ЄС у сфері правової охорони торговельних марок, вважаємо, що проект Закону №5699 не враховує ряд положень Директиви (ЄС) 2015/2436 та Регламенту 2017/1001. Водночас на даний момент Україна відповідно до зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС повинна внести зміни до національного законодавства лише в межах положень зазначеної Угоди. Проте з метою проведення якісної та повноцінної гармонізації українського законодавства видається доцільним доопрацювання проекту Закону з включенням до нього ряду нових положень Регламенту та Директиви, що стосуються скасування вимоги щодо графічного відтворення знаку, уточнення умов реєстрації, правової регламентації сертифікаційної марки та ряду процедурних особливостей.

Отже, імплементація положень, передбачених Угодою про асоціацію між Україною і ЄС, у частині використання торговельних марок, з одного боку, надасть більше можливостей судам тлумачити положення «реального

використання», а з іншого – збільшить кількість часу, наданого власникам торговельних марок, для повноцінного розвитку бізнесу з використанням зареєстрованих позначень. Такі зміни разом з адекватним судовим застосуванням приведуть систему охорони прав на торговельні марки у більшу відповідність до умов чесних і прозорих бізнес–практик. Для забезпечення належного рівня правової охорони інтелектуальної власності відповідно до стандартів Європейської Спільноти адаптація законодавства України має відбуватися з комплексним урахуванням норм Угоди, спеціальних норм європейського законодавства та відповідної практики Європейського суду з прав людини.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами здійсненого дослідження правового регулювання та практики охорони й використання торговельних марок, визначення шляхів вдосконалення національного законодавства України та наближення його до стандартів законодавства Європейського Союзу можна зробити такі висновки.

1. Розглянуто історію торговельної марки, розкрито її зміст, значення та види. Показано, що у більшості європейських країн закони щодо реєстрації марок були прийняті в XIX ст. Як правило, такі документи надавали власникові зареєстрованої марки монопольні права володіння, право притягувати до суду на основі сертифіката на марку, містили ухвали про публікацію переліку марок. З розвитком економіки виникла необхідність придбання права на торговельні марки на міжнародній арені. У 1883 р. укладено Паризьку конвенцію з охорони промислової власності, яка визначила принципи правової охорони марок в країнах – членах Паризького союзу. У 1891 р. укладено Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, яка встановила процедуру здобуття правової охорони торговельної марки відразу в декількох країнах.

2. Торговельною маркою визначено будь-яке позначення або будь-яку комбінацію 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. Функціями торговельних марок є індивідуалізація вироблюваної продукції і надаваних послуг, захист їхньої якості від зазіхань, забезпечення стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в умовах ринкової економіки. Охарактеризовано такі види торговельних марок: словесні, зображувальні, об'ємні, нетрадиційні, комбіновані.

3. Нормативно-правове забезпечення торгової марки в Україні регулюється Конституцією України, ЦК, ГК, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону

промислової власності, Положенням про Міжвідомчу комісію щодо погодження питання правової охорони знаків для товарів і послуг, Інструкцією про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг та ліцензійного договору на використання знака для товарів і послуг та рядом інших нормативно-правових актів.

4. Досліджено актуальні аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок. Торговельні марки класифіковано на традиційні і нетрадиційні. Нетрадиційні торговельні марки визначено як позначення, які мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними. Вони, в свою чергу, бувають візуальні та невізуальні. Візуальні торговельні марки сприймаються за допомогою зору, однак мають певні особливості в порівнянні з ними: об'ємні, світлові, рухомі (динамічні), а також колір як позначення. Невізуальні марки сприймаються іншими органами сприйняття: слух, запах, смак і дотик. Сюди відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові (текстурні) торговельні марки. Згідно «Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг», можна зареєструвати наступні види торговельних марок: словесні, зображувальні, об'ємні, голографічні, знаки-кольори, звукові та світлові знаки. Такі торговельні знаки, як рух, запах, смак, матеріал чи вчинок, офіційно реєстрації не підлягають.

5. Показано, що однією з ознак охороноздатності нетрадиційних торговельних марок є те, що вони повинні мати розрізнявальну здатність (не бути схожими до ступеня змішування з іншими марками) і не бути оманливими. Відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, не підлягають правовій охороні торговельні марки, які: є ідентичними і використовуються на ідентичних товарах або для ідентичних послуг; не є ідентичними, але при цьому споживачі можуть бути введені в оману. В Україні не визначено умови подання та розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки тощо, відтак, враховуючи відсутність правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок на такі позначення, а також відсутність відповідних технічних можливостей реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів

знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним, руховим, позиційним, нюховим та смаковим знакам не надається правова охорона в Україні. У зв'язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються.

6. Проаналізовано зарубіжний досвід та визначено шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням законодавства Європейського Союзу у зв'язку з набуттям Україною статусу асоційованого члена ЄС. Україна, підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, взяла зобов'язання імплементувати європейські стандарти. Імплементація норм глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу 4 Угоди забезпечить відповідність національного законодавства європейським правовим стандартам у сфері інтелектуальної власності та підвищить якість правового регулювання у цій сфері в Україні. Це має забезпечити подібний до європейського рівень правової охорони нетрадиційних торговельних марок, беручи до уваги правові механізми, що їх застосовують юрисдикції провідних європейських країн, та які загалом відповідають міжнародним стандартам у сфері інтелектуальної власності. Відповідні зміни мають бути внесені як до спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, так і до книги IV «Право інтелектуальної власності» ЦК України, з метою усунення наявних колізій в межах національного законодавства.

7. Положення Угоди про асоціацію у частині гармонізації норм щодо правової охорони нетрадиційних торговельних марок носять рамковий характер. Відповідно, їх реалізація вимагає ухвалення необхідних нормативно-правових актів, запровадження відповідних інституційних та правових механізмів, проведення певних дій на міжнародному та внутрішньодержавному рівні, зокрема у процесі правореалізації. Виходячи з того, 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, дисертант стверджує, що детальна регламентація в законодавстві конкретних припустимих форм зовнішнього вираження марки (видів) є зайвою. Пропонуємо 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.

До пропозицій, викладених у роботі, можна віднести такі.

— оскільки вітчизняне законодавство має розбіжності з законодавством країн ЄС щодо строку невикористання торгової марки, та з метою інтеграції до ЄС, необхідно внести зміни в ч.4 ст.18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Зокрема, словосполучення *«протягом трьох років»* замінити на словосполучення *«протягом п'яти років»*. Також, у статті 197 Угоди йде мова про встановлення санкцій, якщо відсутні належні причини для невикористання, на відмінну від Закону. Тобто, Угода встановлює жорсткіші вимоги щодо дострокового припинення прав на торгіву марку. Формулювання *«часткова відмова в реєстрації»*, *«анулювання або визнання недійсною реєстрацію»* є новелою, яку слід впровадити в українське законодавство;

— запропоновано низку правил, яких слід дотримуватись при використанні торговельної марки для запобігання перетворенню марки в родове позначення товару. По-перше, торговельну марку слід застосовувати тільки в сукупності з родовим найменуванням товару. По-друге, правоволоділець марки завжди повинен використовувати спеціальне маркування, яке б вказувало на те, що це зареєстрована торговельна марка. Причому маркування доцільно доповнювати спеціальною відміткою (в розгорнутому або у скороченому вигляді) про те, що ця торговельна марка є об'єктом виключного права. Таке маркування зі спеціальною відміткою доцільно як наносити на товари, упаковку, етикетки, так і відображати в товаросупроводжувальних документах, в рекламних матеріалах і в різних публікаціях;

— правова охорона торговельних марок в Україні має здійснюватися з урахуванням положень як Угоди про асоціацію, так і Угоди ТРІПС, в якій закріплено міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. У частині правової охорони торговельних марок, поряд із визнанням визначених міжнародних стандартів, потрібно гармонізувати положення національних нормативно-правових актів у цій сфері з приписами актів ЄС, а також визнати Україною стандартів правової охорони торговельних марок ЄС.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 41, 54.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – С. 320–347.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.
4. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
5. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
6. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 64.
7. Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попури та карикатурах : Закон України від від 05.10.2016 № 1651–VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 46, ст. 13.
8. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>.
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689–XII (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1173.

10. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://base.ukrpatent.org/vienna6>
11. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніщцька класифікація). Дев'ята редакція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://base.ukrpatent.org/mktp9-2/viewclasses.php?vid=7#c1>
12. Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків: міжнародний документ від 27 березня 2006 р. – ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_h58.
13. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_583
14. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності // Офіційний вісник України. – № 84. – 2010. – Ст. 503 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/981_018.
15. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.uipv.org>.
16. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (в ред. наказу № 72 від 20.08.1997 р.) // Офіційний вісник України. – 1997. – № 39. – С. 269; п. 2.1.22.
17. 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 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>.
18. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : Наказ ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf.

19. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
20. 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 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17.
21. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. №5 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – Ст. 186.
22. Директива ЄС про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування №2008/95/ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994930>.
23. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» № 5699 від 23.01.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982
24. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» № 5699 від 23.01.2017 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982

Спеціальна література

- 25.Бабенко В. А. Торговельна марка : еволюція, історія, сучасність / В. А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – № 1. – С. 91–97.
- 26.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.
- 27.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.
- 28.Бичковська М.Є. Правова охорона парфумерних виробів як об'єктів права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / М.Є. Бичковська. – Режим доступу : www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/20.pdf
- 29.Бубенко П. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / П. Бубенко, В. Величко, С. М. Глухарєв. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 215 с.
- 30.Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / за ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. – 75 с.
- 31.Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2016. – № 1. – С. 14–16.
- 32.Герман П. Нетрадиционные обозначения (регистрация в качестве товарных знаков за рубежом) / П. Герман // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2007. – № 4. – С. 63–72.
- 33.Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой аспект) : монография / Т. С. Демченко. – К. : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

- 34.Дубинський М. І. Деякі теоретичні і практичні аспекти захисту кольорів у якості торговельних марок // Правова охорона комерційних позначень в Україні : проблеми теорії і практики / за ред. Ю. Шемшученка, Ю. Бошицького. – К. : Юридична думка, 2006. – С. 167–172.
- 35.Еремина Н. Защита экзотических торговых марок / Н. Еремина // Юридическая практика. – 2015. – № 7. – С. 11 – 12.
- 36.Іванченко Е. П. Історія розвитку поняття товарного знака як об'єкта правової охорони // Бюлетень Міністерства Юстицій України. – 2010. – №1. – С. 122–136.
- 37.Іолкін Я. Торговельні марки в Україні та Європейському союзі : монографія / Я. Іолкін. – К. : Лазурит–Поліграф, 2011. – 141 с.
- 38.Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 6. – С. 54–61.
- 39.Калятин В.О. Регистрация цвета в качестве товарного знака / В.О. Калятин // Патенты и лицензии. – 2014. – № 9. – С. 4–9.
- 40.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.
- 41.Карабан В.І. Англійсько–український юридичний словник / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 1015 с.
- 42.Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні / О.Ю. Кашинцева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – Вип. 35. – С. 40–43.
- 43.Кисель А. С. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах ЄС (порівняльно–правовий аналіз) / А. С. Кисель // Вісник ОНУ ім. І. Мечникова. Правознавство. – 2018. – Т. 23. Вип. 1(32). – С. 13–16.
- 44.Коваль І. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності / І. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – №5. – С. 39–44.

45. Ковальчук О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. Ковальчук. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 199 с.
46. Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері / І. Ю. Кожарська // Промислова власність в Україні : проблеми правової охорони. – К. : Інст держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 247–273.
47. Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2014. – Вип. 28. Т. 1. – С. 133–142.
48. Колосов В. А. Пародия в системе авторского права / В. А. Колосов. // Закон. – 2013. – № 9. – С. 120–132.
49. Кононенко Р. Коллективный товарный знак : особенности правового режима / Р. Кононенко // Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 70–73.
50. Константюк І. О. Основи законодавства про торговельну марку / І. О. Константюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 3 (92). – С. 69–77.
51. Коренюк О. Міжнародно–правове регулювання обороту торгових марок / О. Коренюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 3 (92). – С. 69–77.
52. Кравченко О.О. Нетрадиційні торговельні марки [Електронний ресурс] / О.О. Кравченко, О.В. Безпалько. – Режим доступу : www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/6_82898.doc.
53. Крат В.І. Переважні права : цивільно–правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.І. Крат. – Х., 2008. – 20 с.
54. Крижна В. Види торговельних марок [Електронний ресурс] / В. Крижна. – Режим доступу : www.ndiiv.org.ua/Files2/2008_1/4.PDF.
55. Кузьменко Т.С. Правова охорона торговельної марки / Т.С. Кузьменко // Актуальні проблеми політики. – 2014. – №38. – С. 608–614.

- 56.Кулініч О.О. Порухення авторських прав на персонажі художніх творів при реєстрації права на торговельні марки : вирішення спорів за законодавством України / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе // Часопис цивілістики. – 2012. – №13. – С. 95–98.
- 57.Липчик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липчик. – М. : Ладомир, 2014. – 788 с.
- 58.Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно–правовий аспект) : монографія / О.М. Мельник. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2011. – 264 с.
- 59.Мельников В.М. Охраноспособность цветowych товарных знаков / В.М. Мельников // Патенты и лицензии. – 2016. – № 2. – С. 60–65.
- 60.Минков А. М. Международная охрана интеллектуальной собственности / А. М. Минков. – СПб. : Питер, 2011. – 366 с.
- 61.Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Мотылькова. – Ростов–на–Дону, 2015. – 20 с.
- 62.Муравйов В. І. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак // Віче. – 2013. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.viche.info/journal/3616>.
- 63.Мухамедшин И. С. Патентный закон США / И. С. Мухамедшин. – М. : ВНИИП, 1996. – 124 с.
- 64.Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. – М. : Юрист, 2010. – 400 с.
- 65.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.
- 66.Орлюк О. Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок / О. Орлюк, Л. Работягова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelnykh-marok.html>.

- 67.Павленко Т.А. Особливості захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні / Т.А. Павленко // Наше право. – 2014. – №10. – С. 147–152.
- 68.Пахаренко–Андерсон А. Практика використання інноваційних «мінливих» (fluid) торговельних марок / А. Пахаренко–Андерсон // Інтелектуальна власність. – 2016. – № 2. – С. 20–24.
- 69.Пахренко–Андерсон А. Деякі аспекти права інтелектуальної власності на торговельні марки / Пахренко–Андерсон А., Шевелева Т. // Інтелектуальна власність. – 2014. – №12. – С.7–12.
- 70.Плескачов А. Звукова торгова марка або Чую дзвін, та знаю де він [Електронний ресурс] / А. Плескачов. – Режим доступу : <http://archive-ua.com/page/1394928/2013-02-14/http://www.inventa.ua/ua/news/zvukova-torgova-marka-abo-chuyu-dzvin-ta-znayu-de-vin/>
- 71.Порівняльне право про торговельні марки : посібник / уклад. А.А. Герц. – Х., 2010. – 112 с.
- 72.Право інтелектуальної власності : акад. курс : підруч. / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік–Сіверський та ін. ; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К. : Ін Юре, 2015. – 648 с.
- 73.Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / Капіца Ю. М., Ступак С. К., Воробйов В. П. та ін. ; за ред. Ю. М. Капіци. – К. : Слово, 2016. – 1104 с.
- 74.Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції : концептуальні засади : монографія / В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко [та ін.] ; за ред. О. П. Орлюк. – К. : Лазурит–Поліграф, 2010. – 464 с.
- 75.Рассомахіна О. А. Удосконалення порядку розгляду заявок на торговельні марки із врахуванням досвіду Європейського Союзу / О. А. Рассомахіна // П'яті цивілістичні читання, присвячені 85–річчю з Дня народження проф. О. А. Підопригори, 31.03.2011 р. : зб. наук. доп. – К., 2011. – С.185–188.
- 76.Рассомахіна О. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав–членів ЄС /

О. Рассомахіна // Юридична Україна. – 2013. – № 2. – С. 50–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2013_2_11.

- 77.Рогоза Я. Е. Нетрадиційні торговельні марки: актуальні проблеми правової охорони / Я. Е. Рогоза // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2018. – №11. – С. 36–41.
- 78.Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук / Л. Д. Романадзе. – Одеса, 2008. – 217 с.
- 79.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.
- 80.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.
- 81.Савич С. Споживач у системі цивільно–правової охорони торговельних марок / С. Савич // Часопис Київського університету права. – 2011. – №3. – С. 210–214.
- 82.Свидро Ю.І. Охорона «нетрадиційних» торговельних марок: проблеми та перспективи / Ю.І. Свидро // Актуальні проблеми інтелектуальної власності: матеріали XVII Міжнародної науково–практичної конференції. – Львів, 2011. – С. 174–178.
- 83.Слободян С. Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) / С. Слободян // Інтелектуальна власність. – 2010. – №6. – С. 52–55.
- 84.Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. – Київ, 2016. – 220 с.
- 85.Ткачук О. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг / О. Ткачук // Інтелектуальна власність. – 2017. – № 5. – С. 26–32.

- 86.Токарева В. Захист інтелектуальної власності в галузі індустрії моди [Електронний ресурс] / В. Токарева. – Режим доступу : <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8241/Chasopys%20162-165.pdf.pdf?sequence=1>
- 87.Тыцкая Г. И. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований места происхождения товаров в континентальных и развивающихся странах : учеб. пособ. / Г. И. Тыцкая. – М. : Весь мир, 1990. – 226 с.
- 88.Фюнер А. Регистрация и использование товарных знаков украинских предприятий в Европе – новые возможности / А. фон Фюнер // Интеллектуальная собственность. – 2014. – № 8. – С. 11–19.
- 89.Харченко О. Пародії на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Харченко. – Режим доступу : <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/10.pdf>
- 90.Чармэссон Г. Торговая марка : как создать имя, которое принесет миллион / Г. Чармэссон. – М. : Право, 2005. – 188 с.
- 91.Чомахашвілі О.Ш. Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торгові марки [Електронний ресурс] / О.Ш. Чомахашвілі. – Режим доступу : www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.47/part_2/5.pdf
- 92.Шинкарук Н. В. Міжнародні угоди щодо охорони торговельної марки / Н. В. Шинкарук // Міжнародні читання, присвячені пам'яті проф. П. Є. Казанського : матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22–23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 323–325.
- 93.Штефан А. Пародія на музичний твір з текстом в порядку вільного використання творів / А. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – №5. – С. 66–74.
- 94.Якименко Ю. Способи захисту авторських прав / Ю. Якименко // Вісник Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 6. – С. 37–41.