

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

зі спеціальності 081 «Право»

**Тема: «Особливості набуття прав на торговельні марки в Україні та
Європейському Союзі»**

Завідувач кафедри _____ д.ю.н. Пахомов В.В.
(підпис)

Керівник проекту _____ д.ю.н. Пахомов В.В.
(підпис)

Виконавець

студент групи ВЛ.м-91 _____ Дегтяр Р.О.
(підпис)

Суми 2020

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.....	8
1.1 Поняття та основні види торговельних марок.....	8
1.2 Умови охороноздатності торговельних марок.....	23
1.3 Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельні марки. Зміст та строки дії права.....	32
РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.....	40
2.1 Загальні положення про набуття права власності на торговельні марки в Україні.....	40
2.2 Особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС.....	48
2.3 Шляхи оптимізації національного законодавства у сфері права інтелектуальної власності на торговельні марки.....	54
РОЗДІЛ 3. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ.....	61
3.1. Поняття та правова природа договору комерційної концесії за національним законодавством.....	61
3.2. Міжнародно-правове регулювання договору франчайзингу в межах ЄС та держав-членів ЄС.....	71
ВИСНОВКИ.....	77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	81

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЗМІ – засоби масової інформації.

Угода TRIPS – Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Паризька конвенція – Паризька конвенція про охорону промислової власності.

СОТ – Світова організація торгівлі.

Мадридська угода – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року

EUTM – Торгова марка Європейського Союзу

EUIPO – Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу

ВСТУП

Актуальність обраної теми. Торговельні марки стають більш популярним з сучасним розвитком торговельних відносин та усе частіше реєструються по всьому світу. Їх справедливо можна назвати ефективним інструментом для інформування споживачів про відповідні товари або послуги та популяризації на національному та міжнародному ринку. Однак, на жаль, є актуальним ряд проблем, що спричинені таким широким розповсюдженням торговельних марок, це і збільшення неправомірних дій щодо таких позначень, недобросовісна конкуренція, виробництво та продаж контрафактної продукції і т.д.

Важливість даного дослідження обумовлена виконанням зобов'язань які взяла на себе України перед Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію. Такі зобов'язання України перед Європейським Союзом полягають у поступовому та поетапному процесі реформ та адаптації законодавства в Україні до нормативно-правових актів ЄС, не оминаючи питання забезпечення ефективної правової охорони торговельних марок, як об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на це, дослідження особливості набуття прав на торговельні марки в Україні та Європейському Союзі набуває особливого значення.

Оцінка сучасного стану наукової розробки. На сьогодні відсутнє цілісне наукове дослідження з питання особливостей набуття прав на торговельні марки в Україні та Європейському Союзі, що і викликає особливий інтерес до тематики. Визначення поняття торговельних марок та інших загальних теоретичних питань розглядалися у роботах, зокрема,: О.М. Мельник, О.А. Підпригорою, О.А. Рассомахіною, Т. Коваленком, О.В. Піхурцем, В.В. Гордейчуком.

Окремі аспекти правової охорони та набуття прав на торговельні марки в ЄС розкриваються в роботах: Ю.Л. Бошицького, С.А. Заремби, О.В. Басая, В.В. Королеви.

Наявні напрацювання не вичерпали можливості для подальшого дослідження особливостей набуття прав на торговельні марки.

Метою роботи є цілісне теоретичне дослідження правової охорони та набуття прав на торговельні марки як елементу правовідносин у сфері інтелектуальної власності згідно з законодавством України, положень міжнародних нормативних актів, а також пропозиції щодо удосконалення українського законодавства. Для досягнення зазначеної мети в кваліфікаційній роботі поставлено наступні **задачі**:

- розглянути поняття та основні види торговельних марок;
- охарактеризувати умови охороноздатності торговельних марок;
- описати суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельні марки. Зміст та строки дії права;
- розкрити загальні положення про набуття права власності на торговельні марки в Україні;
- охарактеризувати особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС;
- запропонувати шляхи оптимізації національного законодавства у сфері права інтелектуальної власності на торговельні марки;
- розкрити поняття та правову природу договору комерційної концесії за національним законодавством;
- проаналізувати міжнародно-правове регулювання договору франчайзингу в межах ЄС та держав-членів ЄС

Предметом дослідження є практичні та теоретичні питання правового регулювання та набуття прав на торговельні марки в Європейському Союзі та Україні.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини з приводу набуття, здійснення та захисту прав на торговельні марки, врегульовані цивільним законодавством України та європейським.

Методи дослідження. Методологічний фундамент дисертаційного дослідження складається з комплексу таких методів: історико-правовий метод, діалектичний метод, порівняльно-правовий метод, системно-структурний метод, формально-логічний метод, та ін. Історико-правовий метод дозволив охарактеризувати еволюцію правової охорони торговельних марок. За використанням системно-структурного методу, досліджується система прав на торговельні марки, їх зміст. Порівняльно-правовий метод використано для аналізу норм вітчизняного законодавства, порівнюючи їх з положеннями міжнародних нормативно-правових актів в сфері правової охорони та набуття прав на торговельні марки. Діалектичний метод надав можливість з'ясувати особливості набуття прав на торговельні марки в Україні та Європейському союзі. Прогностичний метод дозволив розробити пропозицій щодо зміни та удосконалення чинного законодавства.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що дана кваліфікаційна робота є дослідженням питання особливостей набуття прав на торговельні марки в Україні та Європейському Союзі, висновки та пропозиції щодо якого були розроблені на підставі чинного вітчизняного та європейського законодавства, основних міжнародно-правових актів. Наукова новизна результатів дослідження міститься в положеннях, висновках і пропозиціях, серед яких:

- *доведено*, що достатнім та повним переліком функцій, які виконує торговельна марка є виділення наступних функцій: розпізнавальна, інформативна та охоронна;
- *запропоновано*, що під «добре відомою торговельною маркою» варто розуміти торговельну марку яка набула впізнаваності серед широкого кола населення і отримала стійку асоційованість із товарами та/або послугами власника такої торговельної марки.

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження, висновки та пропозиції були апробовані у міжнародній науковій конференції, а також у електронному науково-практичному виданні:

1. Дегтяр Р.О., Пахомов В.В. Зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС щодо торговельних марок. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2020 р.: у 2-х ч. Ч.1.* Суми: СумДУ, 2020. С. 324-327.
2. Пахомов В.В., Дегтяр Р.О. Еволюція правової охорони торговельних марок, як об'єкта права інтелектуальної власності у Європейському Союзі / Журнал східноєвропейського права, 2020. № 81. С. 5-10

Структура кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 88 сторінки. Список використаних джерел містить 78 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

1.1 Поняття та основні види торговельних марок

Сучасна економіка, заснована на ринкових відносинах та вільній торгівлі, сприяє розвитку великої кількості товарів та послуг в усьому світі. Торговельні марки у зазначеній сфері займають чільне місце, оскільки саме за допомогою них існує можливість виявляти особисті якості аналогічних або подібних товарів чи послуг, а також орієнтуватись в їх асортименті.

Правову природу ТМ визначають виконувані нею функції та їх зміст. Використання торговельних марок, які можна назвати чи не найбільш значущим індивідуалізуючим засобом, що надає споживачу інформацію про власника, який володіє правами на ту чи іншу торговельну марку, але і підтвердження якості товарів та послуг [1, с. 4]. Потенційний споживач, обираючи певний товар чи послугу, очікує що марковані однаковими позначеннями товари належать одному й тому самому виробнику, якість яких йому стала відома раніше [2, с. 32–33]. О.А. Підпригора та О.Д. Святоцький вказують, що торговельні марки призначені для ідентифікації товарів чи послуг різноманітних виробників, для розрізнення сервісу підприємств [3, с. 36]. До того ж, це діє на користь інтересам споживачів. Також Г. Ф. Шершеневич зазначає про те, що споживач, надавши раніше оцінку якості товарів, буде обирати їх поміж іншими за відомою торговельною маркою. Чим більшим є попит на відповідну продукцію, тим більше вона приваблює інших торговців скористатись такою торговельною маркою, щоб ввести в оману й залучити частину споживачів до себе. Це погіршує: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості; б) інтерес покупця, який вперше встановив репутацію товару [4, с. 179].

Ще однією з важливих особливостей торговельних марок є їх вплив на рівень відповідальності виробників чи надавачів послуг, щодо підтримання

необхідного і очікуваного рівня якості товарів та послуг і, водночас, рекламуючи певні товари, торговельні марки стають важливим елементом, за допомогою якого формується попит на такі товари чи послуги.

Правовідносини, предметом яких є торговельні марки врегульовані вітчизняними нормативно-правовими актами, міжнародними угодами та іншими правовими актами. Проте, урегульованість у нормативних актах та високий рівень наукового осягнення зазначених правовідносин, не змінює наявності значної кількості неузгодженості та прогалин, через що дане питання викликало чималу увагу.

Перш за все, потребує розгляду питання суперечливості термінів щодо торговельних марок як об'єкту правовідносин інтелектуальної власності. Підтверджується це тим, що законодавчих актах і в науковій літературі використовуються різні терміни для позначення зазначеного об'єкту правового регулювання. З цього приводу О.А. Рассомахіна вказує, що: «На сьогодні законодавство та практична реалізація в Україні вживають різні терміни для позначення «торговельної марки». У правовій доктрині найбільш поширеним досі лишається термін «товарний знак» (який використовується і для позначення знаку обслуговування), а також нормативно врегульовані терміни «торговельна марка», «знак для товарів і послуг». Однак, у законодавстві містяться й інші терміни, такі як: «товарний знак», «торговий знак», «логотип», у ЗМІ застосовується поняття «торгова марка» та «бренд», яке використовується як синонімічне значення до терміну «товарний знак» [5].

Щодо причин такої прогалини А.І. Кубах зазначає, що: «Термін «торговельна марка» є досить новим для вітчизняного законодавства з регулювання інтелектуальної власності. Перед прийняттям Цивільного кодексу України зазначений об'єкт права інтелектуальної власності мав назву «знак для товарів і послуг» відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. Ст. 420 Цивільного кодексу України містить серед об'єктів права інтелектуальної власності

«торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг» [1, с. 80]. Таке саме положення міститься у ст. 155 Господарського кодексу України, де вказано, що «Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом» [6].

Визначення «торговельної марки» зазначене у ст. 492 Цивільного кодексу України, де вказано: «Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [7].

Також не менш важливим нормативно-правовим актом є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ [8], зміни щодо неврегульованості понять у якому були внесені шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-ІХ [9], у зв'язку з чим у тексті Закону № 3689-ХІІ слова «знаки для товарів і послуг» в усіх відмінках і числах замінено словами «торговельна марка» у відповідному відмінку і числі. У ст. 1 зазначеного закону розкривається термін «торговельна марка», під яким розуміється позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [8].

Внесення зазначених вище змін свідчить про якісне виконання Україною зобов'язань на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована в 2014 році [10]. Відповідне завдання про прийняття проекту закону, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (реєстр. № 2258 від 11.10.2019) щодо узгодження вимог чинного законодавства України в частині охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом ЄС було ключовими на 2020 рік і визначене у Звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік [11, с. 39].

На нашу думку, наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу, шляхом виконання зобов'язань, дозволить позбутись суттєвих прогалин у нормативно-правових актах України щодо забезпечення правової охорони торговельних марок.

Як вже згадувалось раніше, правовідносини щодо використання торговельних марок врегульовані також врегульовані міжнародно-правовими актами, які також містять у своїй положеннях визначення поняття «торговельна марка». Серед таких актів, по-перше, варто згадати Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS). Відповідно п. 1 ст. 15 зазначеної угоди містить таке положення: ««Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки. Якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацію в залежності від розрізнявальної здатності, що набувається

завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально» [12].

Варто зазначити, що в оригінальній редакції угоди англійською мовою вживається термін «trade mark», який за офіційним перекладом українською мовою визначається як «товарний знак».

За текстом Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, котра є основною міжнародною угодою, щодо регулювання відносини у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, зазначається термін «товарний знак» та «знак обслуговування» [13].

Також уваги потребує Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про зближення права держав-членів ЄС щодо товарних знаків. На сьогодні, на офіційних сайтах законодавчого органу не міститься перекладу даного нормативно-правового акту. У Директиві не міститься поняття торговельної марки (trade marks), однак зазначається що, «торгова марка може складатися з будь-яких знаків, зокрема слів, включаючи особисті імена або зразки, букви, цифри, кольори, форму товару чи упаковки товарів, або звуки, за умови, що такі знаки здатні: (a) відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів інших підприємств; і (b) відобразитись у реєстрі таким чином, щоб дозволяти компетентним органам та громадськості визначити чіткий і точний предмет захисту, що надається його власнику [14].

Тобто, в офіційних перекладах міжнародних документів у сфері регулювання торговельних марок частіше використовується термін «товарний знак», що за своїм значенням є тотожним до терміну «торговельна марка». Однак, навіть через те, що немає принципових розбіжностей у вказаних термінах, є необхідним, на нашу думку, уникати неузгодженості в положеннях нормативно-правових актів і проводити уніфікацію законодавства на базі терміну «торговельна марка» згідно з підходом, закріпленим у Цивільному Кодексі України, оскільки, як влучно зазначає

А.О. Кодинець, поштовхом для застосування на законодавчому рівні терміну «торговельна марка» стали: «...по-перше, важливість заміни терміну «знак для товарів та послуг» більш коротшою та, одночасно, місткою правовою категорією, спільною по відношенню до товарного знаку та знаку обслуговування; по-друге, необхідність приведення українського законодавства у відповідність вимогам міжнародно-правових актів, не тільки через внесення змін до положень правових документів, а й шляхом імплементації вжитих ними термінів» [15, с. 37].

Також варто звернути увагу на такий термін як «логотип», що також вважається тотожним до терміну «торговельна марка». Визначення даного поняття міститься у Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-ХІІ, у п. 8 ст.1 якого зазначається, що «логотип (фірмовий, торговий знак) - будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої» [16].

Аналізуючи дану норму закону, можна зазначити, що логотип є словесною торговельною маркою в специфічному графічному виконанні.

Також на практиці використовується таке поняття як «бренд», розуміючи під цим відому торговельну марку, однак даний термін не знаходить свого місця у вітчизняному законодавстві. У наукових дослідженнях відстоюється думка що, бренд є суміщенням враження, яке він справляє на споживачів відповідних товарів чи послуг, і результатом їх досвіду у його використанні; застосовується для розкриття рівня визнання і вартості торговельної марки [17, с. 226]. Також існує думка, що торговельна марка – це фундамент бренда, і цей фундамент містить інші елементи – імідж, репутацію, престиж, конкретний обсяг і види рекламних заходів [18, с. 23-26].

Таким чином, виходячи з різних поглядів науковців та положень, що розміщуються в вищезазначених наукових та нормативних джерелах, у

кваліфікаційній роботі нами буде вживатися переважно термін «торговельна марка».

Якщо звернути увагу на питання функцій торговельної марки, які на сьогодні мають досить розширений перелік. Це пов'язано зі стрімким розвитком та розширенням в Україні ринку товарів та послуг. Науковці, котрі досліджують проблематику правової охорони торговельних марок мають різне бачення щодо цього питання, однак загалом вони збігаються.

М. М. Богуславський до основних функцій торговельної марки відносить: маркування виробника чи продавця (відрізняльна функція); оголошення про товари та послуги (рекламна функція); удосконалення якості товарів (стимулююча функція); охорона прав виробника чи продавця (охоронна функція); позначення певного виду товарів (індивідуалізуюча функція); улагодження випуску і збуту товару (регулятивна функція); естетичне виховання (культурно-просвітницька функція) [19, с. 32].

Також звернемося до досліджень вітчизняних вчених. Так О.В. Піхурець наводить такі функції торговельної марки: відрізняльну (можливість розрізнити товари різних виробників однорідних товарів чи послуг), гарантування якості (допомога споживачу обрати якісний товар) та рекламна (здатність сприяти досягненню ефективної реклами товару). Зазначені функції автор називає взаємозалежними, і з практичної точки зору їх слід розглядати у комплексі [20, с. 66]. Л. Ніколаєнко, Л. Міняйло та Л. Топільська зазначають, що торговельна марка виконує індивідуалізуючу, гарантійну та рекламну функції [21, с. 38].

За дослідженням Г. Драпака та М. Скиби, товарний знак виконує різні допоміжні функції, зокрема, забезпечує можливість виробнику «впізнати свою продукцію з-поміж інших аналогічних товарів після того, як вони перейшли у володіння третіх осіб, наприклад, магазинів...», а також стає корисною «державним органам, що відповідають за контроль якості або інші характеристики товарів» [22, с. 22-23].

З вказаних вище варіантів розуміння функцій торговельних марок можна побачити, що суттєвих протиріч між думками авторів майже не має: різниця лише у рівні узагальнення, що стався через темпоральний аспект.

Розглянемо деякі з вказаних функцій більш детально.

Розпочати варто з відрізняльної або як її ще називаю - розпізнавальна функція, яка є основною і важлива в розрізненні товарів чи послуг одного виробника від таких самих товарів чи послуг іншого, що вказано у законодавчому визначені торговельної марки та доктринальних тлумаченнях. Тобто, з допомогою вказаної функції для покупця полегшується вибір, забезпечується безпека споживання, збільшується привабливість і популярність товарів і товаровиробників.

Особливістю інформативної функції торговельної марки є наявність в ній змістовної інформації, яка доводить до відома споживача про попередній досвід споживання окремого товару, рекомендації рекламодавців, якісний опис товару чи послуг. Тобто така інформація може допомогти зростити популярність товару чи послуг і так само зменшенню популярності та обсягів продажу.

Рекламна функція виконує відповідно рекламну функцію щодо торговельних марок. Особливістю даної функції є те, що вона надає фактичну інформацію. Знайома споживачам торговельна марка, яка має довіру, забезпечує товар у належному і успішному продажі. Доречна торговельна марка є найефективнішим засобом реклами [23, с. 36].

Не є коректним, на нашу думку, виділяти окремо рекламну функцію оскільки інформативна функція виконує та самі завдання.

Охоронна функція торговельної марки спричинена виключним правом на її використання, що передбачені законом наслідками незаконного її використання. Вона слугує основою як для внутрішньодержавної, так і для міжнародної торгівлі, інформаційної безпеки і безпеки населення відповідно до ст. 3 Конституції України [24]. Дана функція проявляється і в реєстрації торговельної марки.

Також варто звернути увагу на превентивну функцію торговельної марки, за допомогою якої правоволоділець може застосовувати попереджувальне позначення латинської літери «R», що обведено колом ®, або поєднання літер «TM». Застосування такого маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як торговельна марка, перестерігає необмежене коло осіб від порушень прав законного правоволодільца торговельної марки.

Насправді ж, виділення окремої превентивної функції є не досить правильним, оскільки за своєю суттю вона поглинається охоронною функцією метою якої є усунення шкідливих, небажаних для суспільства відносин, їх обмеження.

Іншими авторами наводяться також інші функції торговельних марок, серед яких: культурно-виховна або культурно-просвітницька, інтегруюча, економічна, індивідуалізуюча, регулятивна тощо. Однак, на нашу думку, такі функції торговельної марки вбираються уже вказаними вище і не всі знаходяться у сфері правового впливу.

Таким чином, ми дотримуємось думки що достатнім та повним переліком функцій, які виконує торговельна марка є виділення наступних функцій: розпізнавальна, інформативна та охоронна.

Наступним питанням яке варто проаналізувати є види торговельних марок.

Класифікувати торговельні марки можна за різними критеріями. В.В. Гордейчук у своєму дисертаційному дослідженні звертає увагу на такі:

- за типом та способом вираження умовного позначення (словесні, (літеральні), образотворчі, комбіновані і т.д.),
- за ступенем популярності та асоціативності позначення в широкого кола потенційних споживачів (звичайні та загальновідомі торговельні марки),

- за підставою виникнення в суб'єкта прав на використання позначення (первинні і вторинні торговельні марки),
- за кількістю осіб, яким належать права на торговельні марки (звичайні марки і колективні) і т.д.

За типом та способом вираження торговельної марки як умовного позначення можна виділити такі види:

- словесна (літеральна) торговельна марка;
- торговельна марка у вигляді зображення;
- торговельна марка у вигляді кольору та комбінації кольорів;
- торговельна марки у вигляді звуку, запаху;
- комбінована торговельна марка;
- та ін [25, с. 49].

Цивільним законодавством визначається кілька видів та способів вираження позначень, які можуть виступати торговельними марками. Так, ст. 492 Цивільного кодексу України зазначається, що такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів [7].

У ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказується, що такими позначеннями може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб» [8].

Варто зазначити, що класифікація видів позначень, які можуть використовуватись в якості торговельних марок, є невичерпною.

Важливим елементом створення торговельної марки є творчий поцес особи. Так, для кращої ідентифікації своїх товарів або пуслуг, власник може використовувати різноманітні умовні позначення: проста торговельна марка

у вигляді літер, слова чи словосполучення, або ж складна торговельна марка, яка була б представлена незагальноживаною, новою комбінацією слів, малюнків, кольорів і т.д. Деякі країни, у якості знаків обслуговування, дозволяють отримати охорону на звукові позначення чи навіть запахи. Наприклад, в США є можливість отримання правової охорони на знаки представлені звуком, за умови наявності розрізняльної здатності – як первісної, так і набутої шляхом тривалого використання [26, с. 21-23].

Найбільш поширеними на сьогодні усе ще лишаються словесні торговельні марки, за використання яких реєструються як загальноживані слова різних мов (виражені різними шрифтами і т.д.), так і видумані словосполучення чи набори літер, які створюються з метою легшого запам'ятовування і впізнання широким колом споживачів.

Торговельні марки також можуть бути у вигляді зображень (як двомірних, так і три-мірних): різноманітних графічних зображень, художніх малюнків, орнаментів і т.д. Як приклад можна навести відому торговельну марку «Nike» яка спеціалізується на спортивному одязі та взутті, використовує всесвітньо відоме зображення у вигляді прапорця.

Торговельні марки можуть бути і у вигляді комбінованих позначень, які складаються з різних літер, слів, кольорів, зображень і т.д. Таке поєднання зазвичай є неординарним для споживачів і, набувши певної популярності, з практичної точки зору є, як правило, найбільш комерційно-ефективними. Ці торговельні марки є своєрідними та оригінальними, через те, що мають високий рівень асоціативності, процедура захисту яких є більш легкою за кордоном, якщо порівнювати із загальноживаними словами. Прикладом комбінованої торговельної марки є популярна в Україні марка «Aquafresh» і т.д. Слова, які є складовими комбінованої торговельної марки, мають бути структуровано пов'язані між собою та створювати єдине ціле [25, с. 12].

Ще одна класифікація яку ми розглянемо – це торговельні марки в залежності від характеру і ступеня популярності, які поділяються на:

- звичайні торговельні марки;
- загальновідомі торговельні марки.

Законодавче визначення категорії «загальновідомої торговельної марки» в нормативних актах України відсутнє, як і у багатьох країн, однак, не зважаючи на це, існують загальні підходи до визначення добре відомих торгових марок, відповідно до яких вони не вимагають визнання з боку офіційних установ, а також що цей статус повинен бути підтверджений уповноваженим органом.

Ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає: «Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом» [8]. Як бачимо, що в статті вказується термін «добре відома торговельна марка» замість «загальновідомий знак», що вживається в Паризькій конвенції [13].

Хоча в законі не міститься визначення поняття «добре відомої торговельної марки», ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює фактори, які можуть розглядатися, зокрема, при визначенні чи є торговельна марка добре відомою в Україні, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою [8].

На нашу думку, було б доречним розробити визначення «добре відома торговельна марка» та ввести відповідні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Необхідність законодавчого визначення даного поняття полягає у тому, що в законі окремо передбачена охорона прав на добре відому торговельну марку, а також перелік добре відомих в Україні торговельних марок на офіційному веб-сайті НОІВ. Під «добре відомою торговельною маркою» варто розуміти торговельну марку яка набула впізнаваності серед широких кола населення і отримала стійку асоційованість із товарами та/або послугами власника такої торговельної марки.

Третім критерієм поділу торговельних марок є види за підставою виникнення в суб'єкта прав на використання охоронюваного позначення, серед них:

- первинні торговельні марки – це такі торговельні марки, щодо яких власник має виключні права шляхом отримання свідоцтва на своє ім'я, зареєструвавши відповідно до легальної процедури, чи внаслідок тривалого використання і в подальшому користується відповідним позначення у своїй комерційній діяльності;
- вторинні торговельні марки – це торговельні марки, щодо яких суб'єкт, який не є первісним набувачем прав, отримує право на використання охоронюваного позначення (наприклад, за ліцензійним договором) від первинного правоволодільця.

Дамо коротку теоретичну характеристику праву на використання охоронюваної торговельної марки, яка надана правоволодільцем виключних прав.

Так, ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зазначається: «Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору» [8]. Цивільний кодекс містить норми щодо ліцензії як документу, який є окремим від ліцензійного договору. Відповідно до ч. 1 ст. 1108: «Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певні обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності)». У ч. 2 вказаної статті передбачається ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору [7].

Також розглянемо види торгових марок залежно від множинності правоволодільців торговельної марки, такими є:

- звичайна торговельна марка - володільцем такої торговельної марки є виключно один суб'єкт: юридична особа або фізична особа;
- колективна торговельна марка – це охоронюване позначення, яке використовується у якості маркування товарів чи послуг, представниками будь-якого колективу чи об'єднання осіб, яким належать права на марку.

Уваги варта думка О. В. Піхурця, який під колективною торговельною маркою розуміє марки асоціацій чи об'єднань, що мають правоздатність, ведуть комерційну діяльність, а також юридичних осіб публічного права (Торгово-промислові палати і т.п.), для позначення товарів чи послуг, які виробляються зазначеними суб'єктами. Тим часом, торговельна марка

служить для позначення товарів і послуг підприємств усіх членів асоціації [20, с. 65].

Охорона колективних знаків передбачена Паризької конвенцією, стаття 7bis, якої містить наступні положення:

«(1) Країни Союзу зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства.

(2) Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам.

(3) Проте в охороні таких знаків не може бути відмовлено колективу, існування якого не суперечить закону країни походження, на підставі того, що цей колектив не знаходиться у країні, де витребується охорона, чи що він заснований не у відповідності із законодавством цієї країни» [13].

Діючим вітчизняним законодавством передбачається надання правової охорони колективним торговельним маркам. Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає: «Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники».

Ч. 3 ст. 16 згаданого закону містить особливості здійснення прав на охоронюване позначення, що належить спільно декількома особам: «Взаємовідносини при використанні торговельної марки, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва» [8].

Отже, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є основним актом який регулює відносини, що виникають у зв'язку з

набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, відповідно до ст. 1 якого, торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. На сьогодні досі існує проблема з неузгодженням термінології щодо вказаного об'єкту правовідносин інтелектуальної власності, оскільки в нормативних актах і в науковій літературі вживаються різні терміни для його позначення.

1.2 Умови охороноздатності торговельних марок

Даний пункт присвячений дослідженню основних умов охороноздатності торговельної марки. Щоб торговельна марка підлягала правовій охороні міжнародним та вітчизняним правом, вона повинна співпадати з рядом всесвітньо визнаних умов.

Як зазначалось раніше, одним з варіантів набуття правової охорони торговельними марками в Україні є реєстрація. Вона може відбуватися в порядку визначеним вітчизняним законодавством зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», або через реєстраційні процедур, передбачених міжнародно-правовими актами, що ратифіковані Україною (зокрема, Паризька конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та Протокол до Мадридської угоди від 28 червня 1989 р.).

Виключні права на торговельну марку у даному випадку засвідчуються свідоцтвом, як це передбачено ч. 1 ст. 494 Цивільного Кодексу України. В іншому випадку певне позначення стає охоронюваним об'єктом правовідносин інтелектуальної власності без отримання такого охоронного документу, оскільки, як зазначається в ч. 3 ст. 494 Цивільного Кодексу України: «Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом» [7].

Також мають місце правовідносини щодо охорони торговельних марок, якщо позначення набуває статусу добре відомої торговельної марки, через тривале використання у комерційних цілях і отримання певної відомості в споживачів.

В обох варіантах виключні права на торговельну марку виникають лише при дотриманні визначених законодавчими нормами імперативних вимог, що визначають охороноздатність таких позначень.

Чіткий перелік підстав чи критеріїв, за якими певне позначення можна визнавати охороноздатним в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відсутній. О. В. Піхурець, дотримується думки, що відповідно до техніко-юридичного прийому, що використаний при формулюванні відповідних правових норм, ознаки торговельної марки фіксуються в негативній формі, тобто за допомогою перерахування властивостей, які не можуть бути притаманні марці [20, с. 33-34]. Саме ч. 1 ст. 5 Закону вказує, що «Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом» [8].

Ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції передбачає три основні групи таких її умов: 1) дистинктивність (розрізняльна здатність); 2) її відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при використанні [13].

На противагу умов надання правової охорони в ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» наявний перелік підставою для відмови в правовій охороні торговельної марки, який має назву «Підстави для відмови в наданні правової охорони».

З зазначеного вбачається, що визначені вітчизняним законодавством вимоги для охороноздатності торговельних марок загалом відповідають

закріпленим базовими міжнародно-правовим актом, що визначає напрямок уніфікації національних законодавств щодо охорони торговельних марок – Паризькій конвенції про охорону промислової власності.

Дослідивши нормативно-правові акти, які закріплюють перелік умов яким має відповідати торговельна марка для правової охорони, необхідно розглянути кожен з них окремо.

Для початку звернемо увагу на таку умову як «розрізняльна здатність». Дана умова є и не найголовнішим елементом надання правової охорони торговельній марці. Такої ж думки дотримується й А. Григор'єв, який зазначає, що «Одна з головних умов охороноздатності товарного знаку - його розрізняльний характер, який оцінюється по відношенню до тих товарів і послуг, для яких цей знак реєструється» [27, с. 19].

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб.

Звісно не будь-яке умовне позначення або їх комбінація обов'язково має розрізняльну здатність, яка так необхідна для надання правової охорони.

Торговельна марка наділяється розрізняльною здатністю тільки в тому випадку, якщо вона є незалежною від товару (послуги), який нею позначається. Природа торговельних марок саме в тому, щоб можливо було за допомогою неї розрізнити з купи однорідних товарів чи послуг товари чи послуги конкретного суб'єкта-виробника, тобто забезпечити надання споживачам можливість вибору через відрізнення окремих товарів (послуг) між конкурентами. В науковій літературі з даного питання висловлюється думка, що, за здійсненням вибору товару для наступного придбання «...споживач переймає свій інтерес з товару на торговельний знак, який

асоціюється в нього з відповідними ознаками і якістю товару. Товарний знак має важливе значення, приналежності споживача, інформуючи його про наявність у товарі тих чи інших характерних особливостей, задовольняючи його потреби і смак стосовно товару» [28, с. 181].

Тобто, за своєю сутністю розрізняльний характер торговельної марки, тобто її фактична можливість позначення реалізовувати ідентифікаційну функцію щодо тих товарів (послуг), які вона представляє, а також створювати можливість для сприйняття та розпізнання відповідного умовного позначення і маркованих ним товарів чи послуг серед конкурентних, якими марковані однорідні товари чи послуги.

Важливо також звернути увагу на те, що поняття «розрізняльної здатності» та поняття «новизни» торговельної марки як об'єкта правовідносин вважаються тотожними. З цього приводу, Ю. Л. Бошицький зазначає: «...провідною ознакою і умовою торговельної марки наявна в ній новизна, своєрідність, змога відрізнятись від інших торговельних марок» [29, с. 173].

На противагу цьому, В.В. Гордейчук вважає, що зазначені поняття не можна ототожнювати [25, с. 36].

До прикладу, А. П. Сергєєв зазначає, що важливою умовою правової охорони торговельного знаку є його новизна. Однак з цього не випливає, що торговельним знаком може стати лише оригінальне і раніше невідоме умовне позначення. Торговельним знаком може бути відоме слово, зображення або ж символ, який раніше не використовувався для позначення саме тих видів (класів) товарів, які збирається виробляти (продавати) майбутній праволоділець [30, с. 600-601].

Також уваги потребує наступне визначення новизни торговельних марок, а саме: носієм новизни торговельної марки може бути художній образ, або виразний засіб, такий як графіка, колір та ін. Схожим є вимога до промислового зразку, новизна якого визначається або зіставленням образів знаку і прототипу (співзвучність слів, тобто слухових образів, порівняння

зорових вражень від зображень), або ж аналізом істотних ознак (елементів) знаку, наприклад при експертизі новизни словесних знаків, що розкладаються на склади й літери. Через те, що аналізуються природа елементів марок (тобто образи або їх складові частини), то вирішальним моментом стає новизна суті, тобто істотна новизна марки» [31, с. 162].

Зазначене визначення «новизни» за своєю природою є більш подібним до категорії «розрізняльна здатність торговельної марки», оскільки зображення може надати споживачам можливість відрізнити бажані товари чи послуги серед таких же подібних лише у тому разі, якщо воно має певні змістовні, сутнісні особливості.

З досліджених підходів, на нашу думку під поняттям «новизна торговельної марки» можна розуміти:

- 1) в змістовному сенсі – як синонім розрізняльної можливості торговельної марки;
- 2) в формально-юридичному сенсі – тобто «реєстраційна чистота» торговельної марки, яка полягає у відсутності порушень прав та інтересів інших осіб на об'єкти яким раніше надавалась охорона. Звичайно, розрізняльна можливість теж має юридичне значення, через те, що наявність такої умови прямо впливає на здатність реєстрації позначень та надання їм правової охорони.

Крім зазначених вище елементів розрізняльної здатності торговельної марки, на її охороноздатність, впливають також інші умови надання правової охорони, які знаходять своє місце у вітчизняному законодавстві та окремих міжнародних актах.

Для початку варто згадати пункти (1а) і (16) ст. 6 Паризької конвенції, де передбачена заборона використання в якості охоронюваних торговельних марок для окремих видів позначень:

«(1) (а) Країни Союзу домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та забороняти шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів як товарних знаків чи як елементів цих знаків

гербів, прапорів та інших державних емблем країн Союзу, впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю й гарантії, а також будь-яке наслідування цьому з точки зору геральдики.

(b) Положення, викладені вище в підпункті (a), застосовуються рівнозначно до гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна чи декілька країн Союзу, за винятком гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань, що вже є предметом діючих міжнародних угод, призначених для забезпечення їх охорони» [13].

Подібна норма щодо обрання торговельними марками державних гербів, прапорів та інших офіційних позначень визначено у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Так, відповідно не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки» [8].

Ще однією умовою, без якої умовне позначення не може отримати правову охорону для торговельної марки, є дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Дана умова полягає у тому, що надання правової охорони певному позначенню не може спричиняти шкоди правам та інтересам власникам прав тих позначень, які зареєстровані раніше та охороняються вітчизняними та/або міжнародними нормативно-правовими актами.

Дану умову можна вважати позитивною, однак, у вітчизняному законодавстві вказується через перерахування тих позначень, що не можуть отримати правову охорону.

Так, відповідно до положень ч. 3 ст. 6 Закона України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;
- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

- торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи [8].

Крім цього, ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також містить заборону реєстрації у якості торговельних марок промислові зразки, 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 [8].

Вище зазначений вітчизняний законодавчий підхід до охорони прав та інтересів третіх осіб при реєстрації позначень у якості торговельних марок є цілком широковживаним. Він у тому чи іншому варіанті знайшов своє відображення у законодавстві багатьох інших країн, а також у міжнародно-правових актах [32, с. 38].

Останньою умовою охороздатності, якій мають відповідати торговельні марки є обов'язковість позначення, що суперечать публічному порядку і загально визнаним вимогам моралі.

Зазначений елемент охороздатності міститься в основній міжнародних нормативних актах та передбачений ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу [8].

О. В. Піхурець, під оманливим позначення розуміє, «ті, які прямо чи посередньо дають відомості, здатні ввести споживача в оману щодо товару» [20, с. 50-51].

Також варто окремо звернути увагу на вимогу, щодо позначень, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження (ч.2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Як приклад цього можна навести виробника який виготовляє парфуми під товарним знаком «Paris», який може ввести в оману споживача, щодо того, що вони вироблені в столиці парфумерії. Існування цього торговельного знаку буде принижувати силу тверджень інших парфумерів про те, що їх товар вироблений саме в Парижі» [25, с. 47].

Отже, торговельній марці необхідно відповідати ряду визнаних у світі умов, щоб вона підлягала правовій охороні міжнародним та національним законодавством. Такі умови, за якими певне позначення можна визнавати охороноздатним в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як і в інших цивільних актах відсутній, однак аналіз нормативних актів дає можливість віднести до таких критеріїв наступні елементи:

- розрізняльна здатність яка полягає у реалізації ідентифікаційної функції щодо тих чи інших товарів чи послуг. Які представлені торговельною маркою
- надання правової охорони певному позначенню не може спричиняти шкоди правам та інтересам власникам прав тих позначень, які зареєстровані раніше та охороняються вітчизняними та/або міжнародними нормативно-правовими актами;
- торговельна марка має відповідати загальновизнаним нормам та принципам моралі, а також встановленому публічному порядку.

1.3 Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельні марки.

Зміст та строки дії права

Суб'єктами будь-яких права є носії суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. Правова охорона торговельної марки здійснюється через захист

прав, які належать власне конкретним суб'єктам. Таким чином, охарактеризування статусу та суб'єктів прав інтелектуальної власності на торговельні марки, з'ясування змісту та строків належних їм прав допоможе більш детально розглянути питання набуття прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності за вітчизняним законодавством та європейським.

Суб'єктів набуття прав інтелектуальної власності відповідно до цивільного законодавства України прийнято поділяти на творців та інших суб'єктів. Творці набувають право інтелектуальної власності в результаті своєї творчої, інтелектуальної діяльності, а відповідно інші суб'єкти — на підставі закону або договору [33, с. 447]. Це говорить про те, що про такий чіткий поділ у випадку торговельних марок говорити не доводиться, адже творчий характер у її створенні є юридично байдужим.

Для початку варто звернути увагу на міжнародну практику, де суб'єктами прав на торговельні марки можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Стаття 2 Паризької конвенції проголошує національний режим для громадян країн Євросоюзу, зазначаючи, що ніякі умови про місце проживання чи наявність підприємства у країні, де заявляється охорона, не можуть бути поставлені громадянам країн Союзу у вигляді передумови для користування будь-яким з прав промислової власності » [13].

Також положення щодо суб'єктів набуття прав на торговельну марку зазначені в Угоді TRIPS (ст. ст. 1, 15 – 21) та Директиві 2015/2436 ЄЕС, а саме: фізичні та юридичні особи не обмежуються в набутті прав суб'єктів прав на ТМ. Зокрема, ст. 1 Угоди TRIPS зазначає, що підданими інших Членів вважаються такі фізичні та юридичні особи, які відповідають критеріям права на захист, що передбачені Паризькою конвенцією та іншими міжнародно-правовими актами [12].

Згідно зі ст. 5 Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу, Будь-яка фізична або юридична особа, у тому числі органи, створені відповідно до публічного права, може бути власником торговельної марки

ЄС [34]. Для потреб імплементації цього Регламенту організації розглядаються як юридичні особи, якщо, відповідно до положень законодавства, вони мають правоздатність від власного імені набувати прав і обов'язків будь-якого характеру, укладати договори чи виконувати інші юридичні дії та бути позивачем і відповідачем у суді.

Тобто, з аналізу міжнародних нормативно-правових актів можна вказати, що ними встановлюється можливість надання прав на ТМ як фізичній, так і юридичній особі без будь-якого застереження.

Що ж стосується національного законодавства, то воно повністю відповідає вказаним нормам міжнародного права. У п. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України вказано, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи [7]. Також, п. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначається, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку. Під терміном «особа» в законі мається на увазі фізична або юридична особа [8].

Хоча таке зазначення суб'єктів є всевітньо прийнятним, однак на сьогодні з дано приводу існують певні дискусії, що вітчизняний законодавець, вказуючи про фізичних осіб не уточнює статусу підприємця який вона повинна мати. У науковій літературі з дослідження вказаної категорії правовідносин, висловлюються позиція, що фізична особа, яка не має статусу підприємця, не може претендувати на одержання свідоцтва на торговельну марку, так як не може виробляти товари чи надавати послуги, оскільки це суперечить прямому призначенню торговельної марки — вирізнення товарів або послуг від інших однорідних.

На противагу цьому О. А. Рассомахіна вважає, що обмеження в нормі про віднесення до суб'єктів прав на торговельні марки саме фізичних осіб-підприємців може створювати перепони іншим фізичних осіб у розпорядженні належними їм нематеріальними активами, зокрема у випадку, коли вони матимуть бажання лише отримувати доходи від чужого

використання належного їм позначення шляхом укладення ліцензійного договору, при цьому комерційної діяльності не здійснюють [5, с. 219].

Отже, зазначене вище питання є відкритим на сьогодні і потребує детально аналізу, однак, на нашу думку, сучасне законодавче врегулювання щодо суб'єктів прав на торговельні марки є досить прийнятним, оскільки відповідає нормам чинного європейського законодавства.

Особливістю права на торговельні марки є приналежність його до абсолютних прав, що надає можливість здійснювати майнові права, перешкоджати та усувати недобросовісних конкурентів від використання тотожного чи схожого позначення [35, с. 160]. Також торговельна марка є дещо специфічним об'єктом права, тому зміст прав на неї має певні особливості. Для ефективного використання прав на торговельні марки і при цьому запобігати обмеженню прав та охоронювані законом інтереси інших осіб, варто визначити зміст прав та межі їх реалізації. П.М. Цибульов, вказує, що право інтелектуальної власності на торговельну марку є «сумою тріади майнових прав» (права володіти, права користуватися, права розпоряджатися торговельною маркою) [36, с. 11].

Дискусійним питанням є також змога володіння торговельною маркою як результатом інтелектуальної діяльності. Стверджується, що володіти зазначеним результатом інтелектуальної діяльності неможливо, через те, що він нематеріальний, тому у володінні будь-кого бути не може. У той же час торговельна марка як результат інтелектуальної діяльності має матеріальне втілення, яким можливо володіти особі, яка є її власником [37, с. 14]. Відповідно володілець торговельно марки може користуватися нею на свій розсуд, а відтак має можливість отримання власної вигоди для задоволення своїх потреб не забороненим законом способом одноосібно або шляхом надання такого права іншим особам.

Норми вітчизняного законодавства визначають зміст права на використання торговельною маркою і його межі. Так, за ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає

його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені законом. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [8].

Таким чином, право на торговельну марку як об'єкт інтелектуальної власності є майновими правами. Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- право використання торговельної марки;
- виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [7].

Юридичні та фізичні особи, через реєстрацію на своє ім'я торговельної марки, набувають відповідно майнових прав на неї. Зазначені права діють упродовж певного проміжку часу, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - 10 років, від дати подання заявки до НОІВ, або патентного відомства відповідної зарубіжної країни. Вказаний строк є лише початковим для правової охорони і пов'язується з первинною реєстрацією позначення як торговельна марка. Строк чинності прав на торговельну марку може бути необмеженим і неодноразово продовжуватися у встановленому законодавством порядку.

Права на торговельну марку є абсолютними виключними суб'єктивними правами. Тобто, у правоволоділця є можливість використовувати відповідну марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати її іншим особам. Тобто сутність права на використання полягає у можливості необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються під тією чи іншою маркою. Водночас використання торговельної марки за міжнародно-правовими нормами – є не тільки правом, а й обов'язком володілця прав на неї. Можливість дострокового припинення дії прав, якщо вона не використовувалась безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа на торговельну марку або від дати, коли її використання було припинено. При достроковому припиненні дії реєстрації торговельної марки внаслідок невикористання виходять з того, що її не використовували з незалежних причин, наприклад, через стихійне лихо, форс-мажор, відсутність необхідної сировини, зміну напряму діяльності [38, с. 752].

При використанні торговельної марки можна використовувати маркування, яке є попереджувальним позначенням. Воно забезпечує відокремлення тієї чи іншої торговельної марки між інших видів позначень, якими маркують товар чи упаковку та зосереджує увагу споживачів на ньому. Крім того, можна досить швидко встановити випадок реєстрації торговельної марки та попередити порушення прав на неї. Це слугує отриманню власником прибутку від використання марки чи продажу або передачі цих прав іншим особам комерційного права. Основними способами комерціалізації торговельної марки є: її використання у власному виробництві; внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства; передача (продаж) прав [36, с. 64].

Є зрозумілим, що такий спосіб комерціалізації як самостійне використання торговельної марки у власному ж виробництві є найбільш

вигідним. Так весь прибуток від продажу товарів чи надання послуг через використання торговельної марки залишається її володільцю.

При внесенні торговельної марки до статутного фонду як інвестицій існує особливий порядок, а саме необхідна згода всіх засновників. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями можуть бути майнові права інтелектуальної власності, а використання торговельної марки як інвестиції дозволяє сформувати значний статутний капітал без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів та інших інвестицій; використовувати права на ТМ для застави; амортизувати ТМ у статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції (капіталізувати ТМ); стати засновником при організації дочірніх та самостійних фірм без відволікання коштів [36, с. 64].

Як вже згадувалось раніше, особа, яка володіє правами на торговельну марку може надавати права на її використання іншій особі за ліцензійним договором. Як ліцензіар він зберігає права і несе всі обов'язки власника прав на цю марку. На ліцензіата не покладається додаткових обов'язків, окрім тих, які були прописані й прийнятих ним на себе за ліцензійним договором [39, с. 297].

Законодавство зарубіжних країн, передбачає, як правило, дві обов'язкові умови у даному випадку: а) ліцензійний договір повинен містити положення про якість товарів і послуг ліцензіата, яка не повинна бути нижчою, ніж у ліцензіара; б) ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням зазначеної умови. Вказання такої умови у договорі слугуватиме гарантією для споживачів, яким вже відома торговельна марка. У випадку, якщо товари або послуги ліцензіата поступаються якістю, то ліцензіар зобов'язаний заборонити маркування товарів та переданою за договором торговельною маркою. Дестрокове припинення ліцензійного договору за даною підставою також можливе за ініціативи інших зацікавлених осіб: державних органів чи організацій із захисту прав споживачів.

Щодо укладення ліцензійних договорів, предметом якого є передача прав на торговельну марку, варто зазначити про Спільну рекомендацію щодо ліцензій на торговельні марки, що була прийнята на спільній сесії Асамблеї Паризького Союзу з охорони промислової власності та Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності під час проведення тридцять п'ятої серії засідань Асамблеї держав-членів ВОІВ (з 25 вересня по 3 жовтня 2000 р.). Дана рекомендація передбачає три види ліцензій, серед них: 1) «виключна ліцензія» – надається лише одному ліцензіату, а власникові реєстрації не дозволяється використовувати ТМ і надавати ліцензії будь-якій третій особі; 2) «одинична ліцензія» – надається право лише одному ліцензіату і не дозволяє власнику реєстрації надавати ліцензії будь-якій третій особі, а дозволяє власнику реєстрації її використовувати; 3) «невиключна ліцензія» – дозволяє власнику реєстрації використовувати марку або ж надавати ліцензії будь-якій третій особі [40, с. 267].

Досить широкого попиту на сьогодні набула така форма передачі прав на інтелектуальної власності як договір франшизи (комерційної концесії). Франшиза може поширюватися на будь-яку господарську діяльність, для якої передбачені способи виробництва, переробки і продажу товарів чи надання послуг. Саме така система є об'єктом франшизи [2, с. 97]. Даний вид договору та особливості передачі прав на торговельну марку ми розглянемо в наступних пунктах кваліфікаційної роботи.

Всесвітньо відомі торговельні марки можуть використовувати для позначень зовсім інших товарів, для яких вони не реєструвалися, що привертає до них увагу споживача. Таку процедуру називають «паралельним ліцензуванням». За нею право на використання відомої торговельної марки надається іншій особі для позначення товарів чи послуг, що належать до іншої групи, ніж ті, через позначення яких торговельна марка стала широко відомою.

Іншим особам, яким не надано згоди власника торговельної марки, заборонено: 1) позначати ідентичне або схоже з торговельною маркою

маркування на упаковках чи інших елементах оформлення, а також на розрізняльні засоби: етикетки, вивіски, навіски, нашивки або їм подібні; 2) пропонувати, випускати в оборот або мати для названих цілей елементи оформлення, упаковку чи розрізняльні засоби, позначені ідентичним або схожим з торговельною маркою позначенням; 3) ввозити або вивозити елементи оформлення, упаковку або розрізняльні засоби, позначені ідентичним або схожим з торговельною маркою позначенням, якщо є потенційна небезпека, що елементи оформлення чи упаковка будуть використані для оформлення або упаковки чи для надання розрізняльної здатності товарам або послугам, стосовно яких третім особам заборонено використовувати марку [2, с. 67].

Україна, вступивши в Світову організацію торгівлі (далі – СОТ) взяла на себе відповідні зобов'язання. Так, ст. 16.1 Угоди TRIPS, зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику торговельної марки право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є тотожними або схожими до тих, стосовно яких реєструється торговельна марка, якщо таке використання може призвести в результаті до ймовірності плутанини. Можна стверджувати, що за певних умов власник може заборонити використання своєї торговельної марки у складі будь-якого іншого розрізняльного позначення [12, с. 162].

Отже, права інтелектуальної власності на торговельні марки охоплюють права її власника володіти, користуватись та розпоряджатись нею. У власника торговельної марки є абсолютних прав, що надають можливість здійснювати майнові права, перешкоджати та усувати недобросовісних конкурентів від використання тотожного чи схожого позначення. Строк дії таких прав відповідно до вітчизняного законодавства становить – 10 років, від дати подання заявки до НОІВ, або патентного відомства відповідної зарубіжної країни.

РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

2.1 Загальні положення про набуття права власності на торговельні марки в Україні

На сьогодні, діяльність основою якої є надання послуг та реалізація продукції, неможливо представити без торговельних марок, котрі надають можливість розрізнити товари одних суб'єктів підприємницької діяльності від інших. Торговельна марка є чи не одним з найпоширеніших об'єктів права інтелектуальної власності, які застосовуються у сфері господарської діяльності, завданням яких є індивідуалізація товарів та послуг різних суб'єктів господарювання. У сучасному світі існує торговельних марок, які розробляються схожими на вигляд та використовуються для позначення рівнозначних категорій товарів, при цьому належать різним суб'єктам господарювання. Така збіжність може бути як випадкова, так і навмисна, якщо недобросовісні власники використовують схожі до вже відомих торговельні марки, тим самим збільшуючи попит на власну продукцію чи послуги. З огляду на це, важливого значення набуває доречне та необхідне засвідчення добросовісним власником торговельної марки прав на неї.

О.В. Басай наголошує на тому, що галузь використання торговельної марки прямо впливає також і на умови набуття прав на неї. Також важливого значення набуває, по-перше, дієвий захист прав та інтересів правовласника від незаконних посягань на торговельну марку третіх осіб, по-друге – унеможливлення зловживання правовласником належними йому правами інтелектуальної власності, що може спричиняти незаконне обмеження прав інших суб'єктів господарювання [41. с. 141].

Тому, на нашу думку, дослідження питання окремих підстав виникнення прав на торговельні марки є важливим для теоретичного так і практичного значення, оскільки дозволить виявити переваги й недоліки кожної з підстав, проблеми, які існують у даній сфері.

Є. Вавілін, щодо природи процесу виникнення суб'єктивного права вказує: «виникнення права – двоєдиний процес, який включає в себе

формування та установлення права» [42, с. 157]. Автор виділяє дві стадії формування права: об'єктивну та суб'єктивну.

Виникнення права на пряму залежить від об'єктивних обставин, тобто таких, які не залежать від волі майбутнього власника, а також з іншого боку – від суб'єктивних обставин, які формуються через внутрішнє сприйняття особою певних подій, які здатні впливати в подальшому на реалізацію такого права. Це можна назвати першим етапом процесу набуття прав на торговельну марку, що характеризується формуванням об'єкта правової охорони та одночасно – підстави набуття виключних прав. Зазначений етап передбачає вчинення дій «технічного» характеру, де при розробці важливими елементами є: добре запам'ятовування і впізнання торговельної марки, образність і цілісність її елементів [43. с. 170].

Наступним етапом вже є набуття прав на торговельну марку шляхом юридичного оформлення через процедуру набуття прав на торговельну марку.

З дослідженого питання раніше, щодо умов охороноздатності торговельних марок, нами доведено, що правова охорона надається торговельним маркам, які не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом.

Існують два основні способи набуття права на торговельну марку:

1. Первинний спосіб – юридичний факт реєстрації торговельної марки чи використання в експонаті, показаного на офіційних або неофіційних визнаних міжнародних виставках, проведених на території країн-учасниць Паризької конвенції про охорону права промислової власності.
2. Похідний спосіб – шляхом спадкування торговельної марки за ст. 524 Цивільного кодексу України або набуття прав на підставі договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Варто зазначити, що вказаний перелік є невичерпним, оскільки також існують і інші шляхи набуття прав на торговельні марки, серед них: набуття права на використання торговельної марки за правом попереднього користувача, визнання торговельної марки добре відомою.

Згідно з цивільним вітчизняним законодавством набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (ст. 494 Цивільного кодексу України).

Тобто, з положень даної норми, вбачаються такі категорії підстав набуття прав на торговельну марку: набуття прав з вимогою засвідчення прав свідоцтвом, та набуття прав без отримання свідоцтва.

Набуття прав на торговельну марку на підставі реєстрації та визнання добре відомою надає її власнику найбільш широкий обсяг прав і можливостей захисту.

Реєстрація торговельної марки в Україні відповідно до с. 5 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» передбачає, що право на торговельну марку виникає з моменту подання заявки на отримання свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг [8].

Варт зазначити, що строк у десять років відповідає вимогам ст. 200 Угоди про асоціацію України з Європейським союзом і його державами-членами [44].

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-ІХ пункт 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» доповнено абзацами другим і третім змістом, який передбачає новий спосіб подання заяви на одержати свідоцтва – електронна форму подання заявки [9].

Передбачається, що за заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису [8].

Законодавством також надається можливість захисту прав на зареєстровану торговельну марку, де відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»: свідоцтво надає власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом:

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого

- використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою [8].

Також уваги потребує міжнародна реєстрація, яка є підставою набуття прав на торговельну марку.

Через те, що охоронний документ на торговельну марку діє лише в межах держави, в якій його було видано, тому не забезпечує захист прав на торговельну марку в інших країнах, важливого значення набуває реєстрація прав на марку в країнах, відмінних від країни її походження. Така процедура реєстрації була запроваджена для легшого порядку отримання особами охоронних документів на торговельну марку в іноземних країнах. Нормативними актами, які регулюють відносини у сфері міжнародної реєстрації торговельних марок, є Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. Мадридська угода й Мадридський протокол є незалежними договорами, які діють паралельно, членство країн в яких є окремим, проте може частково співпадати.

В Україні правову охорону торговельних марок шляхом міжнародної реєстрації можуть отримати фізичні та юридичні особи іноземних країн, які мають рівні з громадянами України права та обов'язки, згідно з міжнародними договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України. Будь-які особи, які отримали свідоцтво на торговельну марку в Україні, можуть скористатися можливістю міжнародної реєстрації торговельних марок, задля отримання охорони в інших країнах.

Набуті на підставі міжнародної реєстрації права на торговельну марку діють протягом строку, визначеним Мадридською угодою та/або протоколом до Мадридської угоди. Реєстрація торговельних марок за Мадридською угодою провадиться у Міжнародному бюро строком на 20 років (ст. 6) або за протоколом Мадридської угоди на 10 років (ст. 6) з можливістю їх продовження через сплату зборів. Отримання свідоцтва, як зазначалось раніше, не вимагається [45; 46].

Також є досить поширеним набуття прав на торговельні марки через визнання її добре відомою. Порядок визнання торговельної марки добре відомою визначено ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», а також Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України [13; 8; 47].

Особливість визнання торговельної марки добре відомою є її процедура – за рішенням суду або Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності. День, з якого торговельна марка стає добре відомою, встановлюється індивідуально в кожному конкретному випадку органом, який приймає рішення. Існують випадки прийняття рішення, за яким день визнання марки добре відомою може передувати дню звернення зацікавленою особою до органів державної влади. До прикладу, рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 29 березня 2011 р., яким визнано добре відомим в Україні знак позивача станом на 1 вересня 2008 р. щодо послуги 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «готування телевізійних програм» [48].

Порівнюючи такий спосіб набуття прав на торговельну марку з реєстрацією торговельної марки, правова охорона добре відомої торговельної марки розповсюджується також на товари й послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою щодо таких товарів і послуг

вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої марки, а його інтересам може бути завдано шкоди таким використанням. Отже, володілець добре відомої торговельної марки набуває таких же прав, як і власник свідоцтва отриманого шляхом реєстрації торговельної марки, а також окремих можливостей захисту прав [41, с. 144].

Також важливо зазначити, що торговельна марка визнається добре відомою безстроково, тобто увесь той час, що використовується суб'єктом господарювання, користується попитом та є популярним серед споживачів. Законодавством не передбачено визначених процедур, для підтримання статусу торговельної марки добре відомою.

Окрім вище зазначених підстав набуття прав на торговельну марку, законодавством передбачено спеціальні підстави, які надають право на використання торговельної марки, зокрема право попереднього користувача на торговельну марку.

Так, відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача) [7].

О.В. Басай, проводячи дослідження питання набуття прав на торговельну марку, вбачає такі відмінності між правом попереднього користувача та дослідженими способами вище:

- обмеження щодо можливості використання торговельної марки, а саме в межах того використання чи підготовки до використання, які були зроблені до дня подання заявки іншої особи чи дня її пріоритету;
- обмеження можливостей розпорядження, оскільки право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи лише

разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну й серйозну підготовку для такого використання;

– у Цивільному кодексі України відсутня можливість попереднього користувача щодо захисту торговельної марки від неправомірного використання третіми особами [41, с. 145].

Також варто розглянути такий спосіб набуття прав на торговельну марку як укладення цивільно-правового договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Зазвичай, укладаються такі два основні види договорів: про передання (відчуження) прав на торговельну марку та ліцензійні договори, на підставі яких особа отримує право на використання торговельної марки на тимчасових засадах.

Відповідно до п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору [8].

За Цивільним кодексом України, зміст прав, які може отримувати ліцензіат за договором, залежить від виду ліцензії. Якщо право на використання торговельної марки буде надано через виключну ліцензію, використовувати таку марку зможе винятково ліцензіат. За однієї ліцензії торговельну марку має право використовувати як ліцензіат, так і ліцензіар. Якщо ж буде надано невиключну ліцензію, ліцензіар зможе використовувати торговельну марку, а також укласти відповідні договори з іншими суб'єктами, крім ліцензіата [7].

Ліцензійний договір має містити умову визначену законодавством, про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним

договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

У підсумку варто зазначити про можливість використання торговельної марки після закінчення строку її правової охорони. Так, відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з відповідними нормами зазначеного закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки [8].

Отже, серед усіх можливих способів набуття прав на торговельні марки за українським законодавством, варто виділити саме торговельні марки, які визнані добре відомими, оскільки строк охорони таких марок є необмежений, поки відповідна марка використовується в комерційних цілях, а захист надається від неправомірного використання позначень щодо товарів, не лише споріднених із товарами чи послугами, для яких така марка використовується, а й для неспоріднених, якщо є загроза введення споживачів в оману.

2.2 Особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС

Реєстрація товарного знаку дає ексклюзивні права більш характерні ознаки - наприклад, назви, логотипи, кольори, зображень, малюнків, форм, використовуваних для упаковки товарів, або звуки - які ідентифікують свої продукти і відрізняють ваші товари або послуги від інших.

У 2009 році Комісія приступила до огляду європейської системи товарних знаків. Всебічне дослідження показало, що, хоча основи системи залишаються в силі, є потенціал, щоб зробити її ще більш ефективною і зручною для користувачів. У 2013 році Комісія запропонувала модернізацію, спрямовану на оновлення і оптимізацію чинного законодавства, щоб зробити

системи реєстрації товарних знаків в ЄС більш доступними і ефективними для підприємств з точки зору зниження витрат і складності, підвищення швидкості, більшої передбачуваності і правової безпеки. У квітні 2015 року Європейський парламент, Рада і Комісія досягли попередньої політичної угоди щодо цієї реформи. Після прийняття Радою 10 листопада 2015 р позиції в першому читанні Європейський парламент остаточно затвердив пакет реформ в області товарних знаків 15 грудня 2015 р.

ЄС шляхом реформи ухвалив законодавство для полегшення захисту всіх прав інтелектуальної власності, включаючи товарні знаки і зразки, яке полегшує збір доказів у випадках передбачуваного порушення, а також кількісну оцінку збитку.

Серед основних законодавчих актів ЄС про торговельні марки варто зазначити:

- Директива (ЄС) № 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про наближення законодавства держав-членів щодо торгових марок [14];
- Директива № 2004/48 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення прав інтелектуальної власності;
- Регламент (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торгову марку Європейського Союзу;
- Регламент (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року щодо митного забезпечення прав інтелектуальної власності.

Також ЄС є учасником наступних міжнародних конвенцій та угод з питань інтелектуальної власності:

- Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [13];
- Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15.04.1994 р.

- Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р;
- Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973 р.
- Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р.
- Договору про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 р.
- Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006 р., та ін.

Є два основних способи зареєструвати товарний знак в ЄС. Вони можуть бути зареєстровані або на національному рівні в відомствах промислової власності країн ЄС, або на рівні ЄС як «торгова марка Європейського Союзу» (European Union trade mark) в Відомстві інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO).

Національний та EUTM способи співіснують і доповнюють один одного. Однакова торгова марка може бути зареєстрована на рівні ЄС та / або на національному рівні. Система EUTM складається з єдиної процедури реєстрації, яка дає власнику виключне право в усіх країнах ЄС. Ця подвійна система відповідає вимогам компаній різного розміру, ринків і географічної присутності. Національні товарні знаки можуть бути краще для малих і середніх підприємств або місцевих фірм, які не потребують охорони на всій території ЄС. Закони, що регулюють реєстрацію національної торгової марки в ЄС, були вперше узгоджені в 1989 році [49].

EUIPO є організацією, що управляє реєстром EUTM він приймає та розглядає заявки на EUTM, збільшення, зазначення та т. д. Рішення Апеляційних рад EUIPO можуть бути оскаржені в Генеральному суді ЄС (GCEU). Рішення GCEU можуть бути обговорені в Суді Європейського Союзу (CJEU). Звернення до GCEU називається «заявкою».

Будь знак може бути зареєстрований як EUTM, якщо він може відрізнити товари або послуги одного комерційного підприємства від товарів іншого, і якщо він може бути представлений в ясній, точній, автономній, легко доступною, зрозумілою, надійною, об'єктивною, недвозначно і послідовно

Заявку на EUTM можна подати в електронному вигляді (онлайн) або в письмовій формі, по факсу або поштою. У заявці міститься докладна інформація про заявника, його професійному представника, що діє від його імені в EUIPO, а також про заявлений товарний знак і пов'язаних з ним товари або послуги. До заяви додається довіреність на призначення професійного представника. Довіреність і заява не вимагають ні легалізації, ні завірення. Якщо знак включає кольору, кандидат повинен ідентифікувати кольору з посиланням на загальноприйнятий індекс кольору, такий як індекс Pantone.

Заявки оцінюються одним екзаменатором. Якщо експерт вважає заявку прийнятною, вона публікується на веб-сайті EUIPO. Після публікації заявка відкрита для заперечення протягом трьох місяців. Якщо заперечення не надходять, знак реєструється. Весь процес від подачі заявки до реєстрації зазвичай займає чотири місяці, а то й виникає ніяких перешкод. Рішення експерта про відхилення заявки може бути оскаржене в Апеляційному раді EUIPO протягом двох місяців з моменту повідомлення заявника.

EUTM може складатися з одного або декількох з наступних умов:

- слова, додані до продуктів або використовуються в процесі надання послуг;
- літери, скорочення, числа, імена (як імена, так і прізвища);
- слогани і короткі фрази;
- кольори й колірні поєднання;
- конструкції, в тому числі тривимірні, за умови, що вони є відмінними, а не носять суто декоративний характер;

- форму продукту або його упаковки, етикеток продукту і зовнішнього вигляду продукту;
- назви компаній і відмінні назви, використовувані для позначення приміщень, де споживачам пропонуються товари або послуги;
- малюнки поверхонь, кольорові малюнки і малюнки малюнків, якщо вони є відмінними;
- або колективні знаки і знаки сертифікації [68].

Нетрадиційні знаки, такі як звуки, смаки, запахи, дотик, знаки положення, тривимірне уявлення стану, голограми або знаки руху, в принципі підлягають реєстрації, за умови, що вони є відмінними і можуть бути представлені в ясній, точному, індивідуальному вигляді. -містять, легкодоступний, зрозумілий, міцний, об'єктивний, однозначний і послідовний спосіб.

Специфіка EUTM полягає в тому, що її не можна обмежити дією виключно в одній країні. З приєднанням нових країн-членів до Європейського союзу, правова охорона автоматично поширюється і на нових членів. Серед недоліків такої реєстрації варто зазначити, що у зв'язку з відмовою в реєстрації в одній з країн ЄС, торгова марка автоматично отримує відмову в реєстрації в усіх інших заявлених країнах.

Відповідно до законодавства Торгова Марка Європейського Союзу дійсна протягом десяти років і кожні 10 років є можливість продовжити її на такий самий термін. Також важливою умовою після реєстрації торгової марки, почати її використовувати хоча б в одній з країн на протязі п'яти років [69].

Загальновідомі знаки користуються додатковим захистом, включаючи захист від ймовірності розголошення. Репутація оцінюється на основі ринкових часток, обсягу продажів, обсягу рекламних інвестицій, тривалості використання і т. д.

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001, будь-який знак, навіть якщо він не є загальновідомим, може бути відкликаний і анульований, якщо буде встановлено, що він був зареєстрований недобросовісно [70].

ЄС також створив систему, за допомогою якої національні митні органи можуть перевіряти і контролювати рух підроблених товарів і заарештовувати такі товари, що проходять через митницю ЄС.

Також законодавство ЄС зобов'язує держави-члени використовувати спеціальні суди для розгляду справ, пов'язаних з EUTM. В результаті ці суди зазвичай мають більш високий рівень експертизи з питань товарних знаків. EUIPO створив мережу співпраці і комунікації, сприяючи однаковому застосуванню закону про товарні знаки національними відомствами по товарних знаках у всіх державах-членах, які також взяли загальні керівні принципи і політику з конкретних питань.

Отже, ЄС має спеціальне законодавство про товарні знаки. З одного боку, законодавство ЄС наближається до національних законів про товарні знаки держав-членів. З іншого боку, ЄС створив систему товарних знаків Європейського союзу (EUTM), яка є інноваційним інструментом європейського права і являє собою унітарну право на товарний знак, яке набувається шляхом єдиної центральної подачі до Європейського союзу інтелектуальної власності офісу EUIPO і поширюється на всі держави-члени.

2.3 Шляхи оптимізації національного законодавства у сфері права інтелектуальної власності на торговельні марки

У сучасних умовах глобалізації економічних відносин та поглиблення конкуренції, актуальною є потреба в належній індивідуалізації товарів і послуг шляхом застосування торговельних марок, які є найбільш ефективним засобом індивідуалізації.

В умовах швидкого розвитку світової економіки та ринкової економіки в Україні все частіше піднімається питання щодо ефективної охорони

інтелектуальної власності. Розвиток ринку товарів і послуг та поява великої кількості підприємств неминуче призводить до загострення конкурентної боротьби, яка ведеться не завжди чесними методами. В Україні, починаючи з 2011 р., відзначається інтенсивна динаміка реєстрації торговельних марок іноземними виробниками.

Торговельні марки виконують функцію яка полягає у розрізненні товарів і послуг, втілюють ділову репутацію виробника, надають інформацію про джерело походження товарів і послуг. Беручи до уваги зазначене, державі необхідно забезпечувати надійну правову охорону прав на торговельні марки з метою створення умов для ефективної реалізації і захисту прав та інтересів виробників товарів і послуг, а також споживачів.

В умовах ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, у нашої країни виникли зобов'язання з удосконалення охорони та захисту торговельних марок на національному та міжнародному рівні, оскільки Угода з ЄС відкрила нові ринки для збуту товарів та надання послуг для власників виключних прав на торговельні марки як в Україні, такі в країнах ЄС, тому є важливим питання посвідчення і захисту своїх законних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Виконання міжнародних зобов'язань Україною спрямоване на розробку нових правових норм або внесення змін до вже існуючих, з метою покращення вітчизняного законодавства щодо торговельних марок, яке сьогодні, на жаль, не забезпечує дієвого цілісного правового регулювання. Величезна кількість порушень прав у сфері інтелектуальної власності завдають значної моральної та матеріальної шкоди як окремим власникам, так і вітчизняній економіці та іміджу країни. Ефективний захист прав інтелектуальної власності в Україні дозволить компаніям, які виробляють товари або представляють послуги, реалізовувати свої права в повному обсязі, що зможе збільшити надходження інвестицій та зміцнити авторитет держави на міжнародній арені.

Бошицький Ю. Л. зазначає, що перед національною системою охорони інтелектуальної власності постають завдання з покращення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, які спрямовані на подальше поширення міжнародних та європейських стандартів. Наукова література висловлює думку щодо того, що значну роль у становленні економічно незалежної держави, формуванні культури та поваги до прав інтелектуальної власності відіграють державні органи та впровадження ними різних заходів як усередині держави, так і на міжнародному рівні [50, с. 213].

Дієва охорона прав на торговельні марки залежить, найперше, від нормативно-правової основи регулювання відносин у зазначеній сфері. Вітчизняне законодавство з питань охорони прав на торговельні марки представлено сукупністю норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законах України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Тобто норми які регулюють відносини у сфері використання торговельних марок розміщуються у декількох нормативно-правових актах. З цього приводу Г.В. Ткачук зазначає, що таке розміщення у деяких випадках є виправданим з огляду на необхідність окремого комплексного регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції.

Однак варто наголосити на вже згаданій проблемі раніше, а саме неузгодженість термінології у зазначених нормативно-правових актах («знак для товарів і послуг», «торговельна марка»). Нещодавно було прийняті зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», щодо вживання єдиного терміну «торговельної марки», однак назва закону лишилась без змін, що потребує, на нашу думку, змін. Розміщення в нормативних актах різних термінів, які мають однакове значення є необґрунтованим і невизначеність при застосуванні норм, а також зумовлює суперечності при укладанні договорів.

Окрім цього існує ще ряд проблемних питань у сфері права інтелектуальної власності на торговельні марки, серед них: не врегульовані

належним чином способи реалізації прав на торговельні марки; відсутні спеціальні норми про особливості укладання, виконання і припинення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності на торговельні марки.

Законодавством передбачено фактично два способи здійснення прав на торговельні марки (з переліку майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки): використання торговельної марки і розпорядження правом на торговельну марку. В частині розпорядження правом, Цивільний кодекс України передбачає загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення щодо ліцензійного договору, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договору комерційної концесії [7].

Матеріально-правові аспекти захисту прав на торговельні марки регулюються нормами ЦК України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Щодо матеріально-правових аспектів захисту прав, то у ст. 431 Цивільного кодексу України визначено загальне положення про порушення прав інтелектуальної власності: «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором». У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав на знак для товарів і послуг визнається: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України» [7;8].

З положень даних норм вбачається, що загальне визначення порушення прав інтелектуальної власності і визначення порушення прав на торговельні марки в законі мають суттєві розбіжності у характеристиці порушення, оскільки воно розкривається через різні поняття («посягання», «готування до

вчинення дій», «невизнання права») не застосовуючи при цьому єдиного підходу до їх співвідношення. Крім того, недоцільним слід визнати прив'язку до статті 16 у визначенні порушення в Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки стаття 16 передбачає не всі права, які виникають щодо торговельної марки, зокрема, положеннями не охоплюються права на добре відому торговельну марку, яка, як відомо, охороняється без отримання свідоцтва.

Як вже зазначалось, питання вдосконалення набуття правової охорони на торговельну марку через інтеграційні процеси входження України до складу Європейського Союзу є важливим для теми дослідження кваліфікаційної роботи. Для цього необхідно зробити порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття виключних прав на торговельну марку в Україні та деяких країнах-учасниках ЄС.

Проводячи дослідження особливостей законодавства України та європейських держав, В.В. Королева та В.В. Кресан зазначають, що процедура набуття охорони на торгові марки має більше схожих аспектів, ніж відмінних, але суттєві відмінності все ж таки є [51, с. 66].

Так, до схожих аспектів правового регулювання слід віднести всі країни є учасницями Паризької конвенції про охорону промислової власності, Паризької конвенції про захист прав промислової власності; Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності; Мадридської угоди та Мадридського протоколу про міжнародну реєстрацію товарних знаків; Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів та послуг, та ін. Таким чином, головні умови надання правової охорони на торговельні марки є рівнозначними, оскільки національне законодавство приведене у відповідність до ратифікованих країною угод.

Серед відмінностей варто зазначити, що такі країни як Італія, Франція, Німеччина виключають реєстрацію гарантійних та сертифікаційних позначень як торговельної марки. В українському є законодавстві контрольні, гарантійні та пробірні клейма «можуть бути включені до

торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників» (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8]).

З приводу цього на міжнародному рівні у статті 6 ter Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначається, що «заборона застосування офіційних знаків та клейм контролю і гарантії діє лише у випадках, коли знаки, що містять їх, призначені для використання на товарах того ж гатунку чи подібних до них» [13].

Тобто, під час реєстрації сертифікаційних чи гарантійних позначень (інакше кажучи – «клейм контролю й гарантій») можна керуватися як нормами національного законодавства, так і положеннями міжнародних нормативних документів.

Реєстрації нетрадиційних торгових марок, серед яких «звук», «запах», «смак», у більшості країнах ЄС відсутня, однак деякі країни визначають процедуру реєстрації таких знаків. До прикладу, при реєстрації «звукової» торгової марки законодавством Німеччини та Італії визначено представлення її у вигляді аудіофайлу, в той час як українське законодавство надає можливість зареєструвати таку торгову марку тільки шляхом графічного представлення у вигляді музичних нот та фонограми, а умови подання та розгляду заявок на нюхові, смакові знаки тощо не знаходять свого місця в нормативно-правових актах України. [51, с. 67].

Європейське законодавство також містить визначений вичерпний перелік осіб, що можуть подати заперечення проти реєстрації. Так, у Кодексі інтелектуальної власності Італії зазначено, що заперечення може бути подано: заявником та власником поданих або раніше зареєстрованих товарних знаків; ліцензіатом виключних прав на раніше зареєстровані товарні знаки; особою, організацією та асоціацією, які мають відповідні права [52]. Натомість, п.8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, що «будь-яка особа може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні

щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони» [8]. Положення норми у такому вигляді дає можливість зловживати наданим їм правом і подавати заперечення проти реєстрації позначень своїх конкурентів, тому, на нашу думку, доцільно було б визначити виключне коло осіб, які можуть подавати заперечення проти реєстрації позначення.

Законодавство ЄС значну увагу приділяє використанню торговельної марки.

Значною відмінністю саме процедури реєстрації товарних знаків в європейських країнах є один із етапів набуття правої охорони який відсутній у вітчизняній процедурі, який має назву – опозиційний період. В країни Європейського Союзу законодавчо закріплено зазначений етап як обов'язковий. Сутність його полягає в тому, що після проходження експертизи на відповідність формальним вимогам та відсутності абсолютних підстав для відмови у реєстрації подана заявка на реєстрацію публікується для оскарження з боку третіх осіб. У Німеччині та Іспанії навіть визначено виключне коло осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації. Тобто, відповідальність за охорону та захист прав на результат своєї інтелектуальної діяльності, в даному випадку на торговельну марку, покладена на власника виключних прав [53, с. 52]. Це обумовлює відсутність упередженості при визначенні закладом експертизи тотожності та схожості заявлених позначень з раніше зареєстрованими знаками чи поданими раніше на реєстрацію позначеннями.

Важливо усунути розбіжності всередині національного законодавства України, а вже в подальшому, опираючись на позитивний досвід ЄС, удосконалювати систему набуття виключних прав на торговельну марку.

Таким чином, на нашу думку, серед напрямів, які потребують удосконалення шляхом внесення змін до вітчизняного законодавства, щодо реалізації і захисту прав на торговельні марки, є:

- узгодження термінології у всіх чинних нормативно-правових актах, які стосуються вказаних правовідносин;

- нормативне врегулювання положень щодо види договорів з розпорядження правами на торговельні марки, їх особливості виконання, припинення, визнання недійсними.

Отже, більшість проблемних питань, які на сьогодні мають місце в зазначеній сфері, можуть бути врегульовані шляхом комплексного внесення змін до спеціального законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності, зокрема, прав на торговельні марки. Орієнтація на розвиток ринкових відносин в Україні, а також прагнення ввійти повноправним членом до європейського співтовариства потребують визначених перспектив розвитку та удосконалення суспільних відносин з даної сфери.

РОЗДІЛ 3. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

3.1. Поняття та правова природа договору комерційної концесії за національним законодавством

Загальновідомим є факт, що підприємницька діяльність в Україні має чимало проблем які потребують вирішення, що є важливим для покращення економічної становища держави. Світова практика ведення підприємництва, його розвиток та підтримка свідчить, що успішність господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності обумовлюється наявністю тісної співпраці між ними, що визначається за допомогою використання різних форм господарської взаємодії. Відносини комерційної концесії (франчайзингу) є однією з видів форм господарської взаємодії, яка швидко набула поширення у світі за останні роки, однак не досить активно розвинена в Україні.

Франчайзинг є унікальним правовим явищем сьогодення, яке забезпечує поєднання єдиної комерційної політики великої компанії з ініціативою і підприємливістю власників роздрібних підприємств. Даний вид правовідносин є засобом надання продукції та послуг споживачам, формою ведення господарської діяльності, яка полягає в об'єднанні матеріальних та фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.

Гладка О.В, з цього приводу зазначає, що активне залучення франчайзингу є необхідним для вітчизняного підприємництва. Оскільки, по-перше, основоположним фундаментом ринкової економіки є великі підприємства, які забезпечують стабільність та спрямовують її розвиток, визначають рівень науково-технічного та виробничого прогресу, по-друге – суб'єкти малого підприємництва, які мають вплив на розвиток конкурентного середовища, особливістю діяльності яких є безпосередній контакт зі споживачем, а також висока гнучкість та мобільність, що дозволяє швидко реагувати на зміни в ринкових умовах [54, с. 53].

Для української правової системи, комерційна концесія – досить новий інститут. До прийняття законодавчим органом Цивільного та Господарського кодексів України, вітчизняне законодавство не мало нормативної регламентації зазначеної сфери правовідносин.

У науковій літературі на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення природи договору комерційної концесії. Існують такі підходи до визначення вказаних правовідносин:

- комерційна концесія є самостійною договірною конструкцією;
- комерційна концесія собою складний, комплексний договір, що включає в себе ознаки інших договорів.

Науковці, які відстоюють перший підхід розглядають комерційну концесію як господарські відносини, де однією зі сторін є суб'єкт господарювання, якому надається право на використання виключних прав а інший правоволоділець. З таким підходом, комерційна концесія розглядається як договір, предметом якого є користування окремими об'єктами інтелектуальної власності.

Другий підхід розглядає договір комерційної концесії більш ширше. Його представники вважають, що зміст відносин комерційної концесії не має зводитись виключно до простого користування «чужими» виключними правами, оскільки за вказаним договором можлива також передача не тільки виключних немайнових прав, а також і окремих послуг (смаркетингові, навчальні, послуги, пов'язані із плануванням бізнесу передвача або надання майна (торговельне обладнання, устаткування, фірмові позначення тощо).

Ідентифікація договору комерційної концесії як самодостатнього інституту викликає певні труднощі через неточність законодавчого визначення та недостатність вивчення особливостей юридичної природи вказаного договору, через що, досі відсутнє єдине розуміння змісту договору франчайзингу.

Розглянемо деякі наукові підходи щодо визначення договору комерційної концесії.

Килимник І. І. пропонує під франчайзингом розуміти довгострокову співпраця двох або декількох партнерів, які об'єднуються з метою сумісного використання торговельної марки, відпрацьованої технології, ноу-хау та інших об'єктів права інтелектуальної власності [55, с. 23]. Схожим є підхід Р.Б. Шишки, який визначає франчайзинг як угоду, за якою одна сторона (правоволоділець) зобов'язаний передати іншій стороні (користувачу) за винагороду на певний термін або безстроково право на використання в підприємницькій діяльності комплексу виключних прав: права на фірмову назву і (або) комерційне позначення правоволодільца, на комерційну інформацію, яка охороняється законом, а також інші, передбачені угодою об'єкти виключних прав, наприклад, торговельна марка [56, с. 23].

Г. Андрощук зазначає, що франчайзинг – це лише складна форма звичайного ліцензійного договору, а франчайзингова угода виходить за межі ліцензування окремих прав інтелектуальної власності, одного або кількох, оскільки він є ліцензією на використання системи, що включає права інтелектуальної власності, але, у той же час, не обмежується ним [57, с. 10].

На противагу цьому О. Кузьмін вказує, що недоцільно ототожнювати ці поняття, оскільки існують суттєві відмінності у процесі взаємодії сторін угоди ліцензування та франчайзингового договору. Під франчайзингом науковець розуміє організації особливої форми підприємницької діяльності, адже він виступає одним з способів утворення та функціонування підприємницьких структур [58].

Пізніше Я.О. Сидоров вже на основі аналізу визначених нормативно-правовими актами України «комерційної концесії» (франчайзингу), визначає як правочин, за яким одна сторона (правоволоділець – франчайзер) зобов'язується надати іншій стороні (користувачу – франчайзі) на термін або без зазначення терміну за плату право використання в підприємницькій діяльності останньої належного правоволодільцю

комплексу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, комерційних таємниць і т.п.), а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав [59, с. 109].

Договір франчайзингу часто розглядають і як договір, за яким виробник або одноосібний розповсюджувач продукту або послуги, захищеної торговельною маркою, надає право на розповсюдження на визначеній території своєї продукції або послуг незалежним підприємцям в обмін на отримання від них спеціальних платежів (роялті) за умови дотримання технологій виробничих і обслуговуючих операцій [60, с. 29].

В. Довгань дотримується думки, що франчайзинг є способом доставки продукції або послуг споживачу, спосіб розвитку бізнесу та завоювання ринку на основі кооперації матеріальних та фінансових засобів, а також зусиль різних підприємств [61, с. 20].

Також окремо розглянемо визначення договору комерційної концесії за Цивільним кодексом України та Господарським кодексом.

Згідно зі ст. 1115 Цивільного кодексу України, за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [7].

Відповідно до статті 366 Господарського кодексу України під комерційною концесією слід розуміти договір, відповідно до якого одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду [6].

Важливим нормативним актом який вирішується питання щодо розмежування або тотожності договору франчайзингу та комерційної концесії є Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо договору комерційної концесії» від 11.02.2004 № 761. Лист містить наступне положення: «що стосується договору франчайзингу та обсягу правовідносин, які врегульовані цим договором, зауважимо, що Цивільним кодексом України, що набрав чинності 01.01.2004 р., це коло правовідносин отримало назву комерційна концесія, а договір - договір комерційної концесії» [62].

Тому, на нашу думку, використання у кваліфікаційній роботі поняття «франчайзинг» є доцільним, оскільки законодавством визнано його тотожність з закріпленим у нормативно-правових актах поняттям «комерційна концесія», а також де-факто використовується частіше у практичній діяльності серед суб'єктів господарювання.

Характеризуючи договір комерційної концесії варто зазначити, що він може використовуватись винятково у сфері підприємницької діяльності, через що його сторонами можуть бути лише юридичні або фізичні особи, які відповідно зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Зазначений договір можна назвати одним з багатьох виключно підприємницьких договорів [63, с. 401]. Сторони договору комерційної концесії, по-перше, є незалежними суб'єктами підприємницької діяльності, по-друге – особливістю комерційної концесії є те, що товари або послуги, що виробляються або надаються користувачем, мають представляти на ринку у такому ж вигляді, як і товари та послуги правоволодільця. Споживач сприймає обидві сторони однаковою і вся франчайзингова мережа виступає на ринку товарів і послуг як одне ціле.

О.В. Гладка, розглядаючи у своєму дисертаційному дослідженні питання особливостей договору комерційної концесії, наводить такі його ознаки:

- договір є двохстороннім – сторонами виступають, як правило, правоволоділець і користувач;
- правоволодільцем за договором може бути лише один суб'єкт господарювання, водночас користувачами – декілька юридичних чи фізичних осіб-підприємців;
- правоволоділець має виключні права на товарний знак, фірмовий стиль, патент, авторські та аналогічні права;
- уступка користувачу виключних прав відбувається на домовлених сторонами умовах;
- правоволоділець надає користувачу підтримку та, як правило, здійснює контроль за діяльністю користувача;
- користувач при здійсненні господарської діяльності використовує торговельну марку і ділову репутацію правоволодільця;
- користувач сплачує правоволодільцю роялті;
- користувач, за узгодженням з правоволодільцем, може бути наділений правом укладати договір комерційної субконцесії, за умовами якого передавати іншим суб'єктам господарювання весь комплекс належних правоволодільцю виключних прав або його частину [54, с. 60-61].

Варто зазначити, що за договором комерційної концесії (франчайзингу) користувачу передається не право на майно, а право на окремі виключні права. Разом з тим, предметом договору є комплекс виключних прав правоволодільця, а не окремі права.

Засобами індивідуалізації, які повинні входити до комплексу виключних прав, а також входити до предмету комерційної концесії, повинні бути комерційне (фірмове) найменування і торговельна марка, які належать правоволодільцю.

Тобто, сама по собі сутність комерційної концесії не обмежується тільки продажем права на використання логотипу мережі або товарного знаку, вона характеризується певною системою ведення бізнесу.

Як й інші види договорів, комерційна концесія є виключно важливим документом. Однак, зазначений договір також має певні індивідуальні риси. Так, більшість договорів регулюють відносини протягом невеликого проміжку часу, тобто після фактичного виконання умов договору, він втрачає силу. На противагу цьому, договір комерційної концесії укладається між правоволодільцем та багатьма користувачами на достатньо тривалий час. Враховуючи дану особливість, він має бути коректно оформлений.

Важливим елементом договору комерційної концесії є його предмет.

Відповідно до ч. 1 ст. 1116 Цивільний кодекс України предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації [7].

У вітчизняній науковій літературі варте уваги визначення поняття «предмету договору» М.М. Гудими, яка у своєму дослідженні наводить висновки, що предмет цивільно-правового договору є його істотною умовою, яка закладає сутнісні, притаманні саме йому риси, відображає правову мету договору, є ядром, довкола якого формуються всі його інші елементи, і являє собою сукупність певних дій з об'єктами матеріального чи нематеріального світу, а також самих цих об'єктів, на які безпосередньо спрямована або з якими безпосередньо пов'язана договірною воля сторін [64, с. 185].

Особливості предмета договору комерційної концесії характеризувались І.І Климник яка зазначає, що «предметом договору охоплюються істотні умови, специфічні саме для даного виду договору». Серед таких істотних умов на її думку:

- надання прав використання засобів індивідуалізації правоволодільця (фірмове найменування, торговельні марки);
- передача конкурентноздатної системи організації й ведення бізнесу (комерційної таємниці);

- сприяння користувачу з боку правоволодільця в організації й веденні бізнесу;
- контроль з боку правоволодільця за якістю продукції користувача, а також дотриманням стандартів правоволодільця, його розпоряджень та інструкцій;
- мета договору франчайзингу [65, с. 4].

Що стосується торговельних марок як предмету договору комерційної концесії, то варто зазначити, що сутність системи франчайзингових відносин полягає у просуванні на ринок певних товарів і послуг правоволодільця, що розширює сфери діяльності франчайзера. З огляду на це, для договору комерційної концесії торговельні марки мають важливе значення, у зв'язку з чим договори комерційної концесії, за якими право на використання торговельної марки не передавалось б за договором, зустрічаються вкрай рідко. Вслаблюється думка, що знаки і фірмове найменування складають основу системи франшизи» [66].

Також варто розглянути види франчайзингу (комерційної концесії), що дозволить дослідити окремі різновиди залежно від можливостей та намірів майбутнього користувача.

На нашу думку, варто звернути увагу на класифікацію видів франшиз за «Посібником із франшизи» Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка пропонує такі три види:

- франшиза на переробку (виробництво);
- франшиза на послуги (сервіс);
- франшиза на оптову торгівлю (розподіл) [66, с. 15].

Шмітгоф К. у своєму посібнику «Право й практика міжнародної торгівлі також класифікує франчайзинг на три типи, називаючи їх: промисловим франчайзингом, збутовим франчайзингом та франчайзингом на обслуговування [67, с. 140].

Тобто, поширеною класифікацією є поділ франчайзингу за такою класифікацією, як: товарний, виробничий та діловий франчайзинг.

Зупинимось на характеристиці кожного для отримання більш повної картини місця торговельної марки у кожному з них.

Товарний франчайзинг - це франчайзинг у сфері продажу готових товарів, основною умовою якого є продаж товарів, виготовлених франчайзером (правоволодільцем) під зареєстрованою торговельною маркою.

Франчайзер, який, як правило, є і виробником продукції, продає готову продукцію або напівфабрикатів франчайзі (користувачеві), який у подальшому здійснює перепродажне і післяпродажне обслуговування споживачів товарами франчайзера та відмовляється від збуту товарів конкурентів. Цей елемент є ключовим у взаємовідносинах франчайзера (правоволодільця) і франчайзі (користувача).

Особливість виробничого франчайзингу є суб'єкт підприємницької діяльності, який володіє секретом виробництва і запатентованою технологією виробництва продукції, і відповідно надає користувачу сировину для виробництва певного виду товару, а також права на використання технології правовласника. Таке співробітництво користувача з правоволодільцем передбачає високий рівень відповідальності франчайзі, оскільки він не тільки веде свою діяльність під торговельною маркою франчайзера і реалізує його продукцію, але є і повноправним учасником підприємницької діяльності франчайзера [54, с. 79].

Ще один вид франчайзингових відносин – це діловий франчайзинг, який ще називають «франчайзинг бізнес-формату» і є найбільш комплексним видом франчайзингу. Правовідносини зазначеного виду зводяться до того, що правоволоділець передає користувачу торговельну марку, а також технологію ведення бізнесу і здійснює обов'язкову підтримку та контроль користувача протягом всього періоду дії договору. Такий тип франчайзингу характеризується тим, що користувач повністю ототожнюється з

правоволодільцем і стає учасником повного виробничо-господарського циклу відомої компанії. Також за таким видом франчайзингу передбачається сплата користувачем постійних внесків правоволодільцю. Правоволоділець, за необхідності, може забезпечити навчання персоналу, здати в оренду основні фонди, запропонувати допомогу у фінансуванні користувачу.

Діловий франчайзинг, або франчайзинг фізнес-формату вважається найбільш популярним серед інших видів. Оскільки, «... відрізняється довгостроковими діловими взаєминами між власником і користувачем франшизи, що включає не тільки товари, послуги і товарні знаки, але і сам діловий формат у цілому - стратегію і план збуту, інструкції з експлуатації й стандарти, контроль якості і безперервні двосторонні зв'язки [66, с. 15].

Також, окрім вищезазначених видів франчайзингу, в науковій літературі наводять ще корпоративний та конверсійний види франчайзингу.

Корпоративний франчайзинг вважається сучасною формою організації франчайзингової системи ведення господарської діяльності. Зазначений вид франчайзингу характеризується тим, що майбутній користувач керує не окремим підприємством, а системою франчайзингових підприємств за допомогою найманих менеджерів.

При корпоративному франчайзингу правоволоділець прагне розширити свою діяльність на певну територію, якою може бути населений пункт, район, чи навіть країна. Звісно, що для охоплення значної території потрібні значні фінансові ресурси, через що укладає договір з так званим «головним користувачем», який наділяється правом не тільки вибирати нових франчайзі, а й надавати потенційним франчайзі первинне навчання, що, як правило, входить до обов'язків франчайзера. Такий франчайзі сплачує франчайзеру первинні платежі, а в подальшому одержує від франчайзера винагороду, яка залежить від діяльності тих франчайзі, яких він залучив до франчайзингової мережі.

На противагу корпоративному договору варто розглянути також конверсійний, який передбачає такий метод розширення франчайзингової

мережі, за яким підприємство, що діє самостійно, за договором франчайзингу долучається до існуючої мережі франчайзингових підприємств, що здійснюють господарську діяльність під контролем одного правоволодільца.

О.В. Гладка досліджуючи види франчайзингу пропонує виділення ще одного виду договору франчайзингу залежно від того, які з об'єктів інтелектуальної власності складають домінуючу частину франшизи – брендний франчайзинг. Такий вид договору має місце якщо у складі франшизи домінують зобов'язання передачі прав на засоби індивідуалізації учасників господарського обороту, у нашому випадку торговельна марка [54, с. 79].

Таким чином, інститут комерційної концесії – це система господарських відносин, яка має дуже розвинений ступінь спеціалізації. усі з перерахованих вище видів франчайзингових договорів (комерційної концесії), вони можуть стати окремим об'єктом економічної політики держави, також у міру зростання їх поширення всі вони потребують законодавчого закріплення з урахуванням їх специфіки. Питання ефективного впровадження франчайзингу залишається досі відкритим.

3.2. Міжнародно-правове регулювання договору франчайзингу в межах ЄС та держав-членів ЄС

Франчайзинг - це особливий і окремий вид комерційної діяльності, що має позитивний вплив в ЄС. Це стимулює економічну активність за рахунок поліпшення розподілу і зростаючої конкуренції, що надає економічні переваги всім учасникам і споживачів, в тому числі шляхом надання бізнесу розширеного доступу до інших ринків країн-членів ЄС. Франчайзинг - це один із видів ділової діяльності, що дозволяє отримувати надзвичайний прибуток і досягти швидкого зростання без значних інвестицій або широкої управлінської інфраструктури у таких різноманітних сферах, як: продовольство, торгівля, освіта, охорона здоров'я, фінансова послуги тощо. Він є найпопулярнішим «каталізатором» для міжнародного бізнесу і робить

значний внесок у світову торгівлю. Уряди різних країн звертаються до франчайзингу як до ефективної стратегії заради добробуту, оскільки соціальний франчайзинг - це надійний спосіб вирішувати основні соціальні проблеми. Враховуючи позитивну роль, яку франчайзинг може зіграти в світовій економіці, важливо розуміти, як регулювання такого виду правовідносин відбувається в ЄС та її країнах учасницях.

Країни Центральної та Південно-Східної Європи, серед них Польща, Чеська Республіка та Угорщина вважаються найбільш привабливим для розвитку франчайзингу. Варто зазначити, що серед країн Центральної та Східної Європи лідером за кількістю франчайзингових брендів є саме Польща. Зі вступом Польщі до ЄС її можливості щодо розвитку власних підприємств за допомогою франчайзингу значно розширилися [71, с. 47].

В Європі регулювання франчайзингу не є гармонізованим, а це означає, що компанії та приватні особи у різних державах-членах повинні дотримуватися різних правил при встановленні їх у договорі франчайзингу. Крім того, в більшості країн-членів ЄС держави, що не мають окремого законодавства, що встановлює всі правила для цього конкретного партнерства, франчайзери та франчайзі повинні працювати з різноманітними законами, додаючи складності переговорам.

Зазначений сектор регулюється в ЄС через Європейський Кодекс Етики Франчайзингу, який був прийнятий в 1972 році Європейською федерацією франчайзингу [72]. Ця некомерційна ділова асоціація об'єднує кілька національних франчайзингових асоціацій, які протягом багатьох років були створені в ЄС.

Визначення франчайзингу наведено в п. 1 зазначеного кодексу, де зазначається, що франчайзинг це система збуту товарів та/або послуги та/або технології, яка базується на тісній та постійній співпраці між юридичними та фінансово відокремленими та незалежними підприємствами, франчайзер та його окремі франчайзі, завдяки чому франчайзер надає своєму приватному франчайзі право, і накладає обов'язок вести бізнес у відповідності до

концепції франчайзера. Право дає право та примушує окремого франчайзі, в обмін на пряму або непряму фінансову винагороду, використовувати комерційне найменування та/або торговельну марку франчайзера та/або знак обслуговування, ноу-хау, ділові та технічні методи, продурну систему та інші промислові та/або права інтелектуальної власності, підтримувані продовженням надання комерційної та технічної допомоги в межах та на термін письмової угоди франчайзингу, укладеної між сторонами з зазначеною метою [72, с. 4].

Європейський Кодекс Етики Франчайзингу встановлює набір керівних вказівок і принципи як для франчайзерів, так і для франчайзі. Однак не всі європейські франчайзери є членами Асоціації та федерації на національному рівні а, отже, не повинні виконувати вимоги Європейського Кодексу Етики Франчайзингу, однак зазначений Кодекс все ж може допомогти франчайзі приймаючи рішення про співпрацю з потенційним франчайзером.

Одним з основних документів, котрий на сьогодні регулює відносини франчайзингу на території ЄС, є Регламент № 330/2010 про застосування пункту 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до категорії вертикальних угод та узгоджених дій, який належить до сфери антимонопольно-конкурентного регулювання. Він установлює особливості застосування ч. 3 ст. 101 Договору про функціонування ЄС до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених практик. У документі йдеться, зокрема, про вертикальні угоди з придбання або продажу товарів чи послуг, коли такі угоди укладають між неконкуруючими підприємствами та які містять угоди щодо передання або використання прав інтелектуальної власності [73].

Європейська Комісія за своєю юридичною природою є виконавчим а не законодавчим органом, який ухвалює свої рішення на виконання актів органу політичного керівництва ЄС – Ради ЄС. Таким чином, регламенти та рішення прийняті зазначеним органом, носять скоріше адміністративний характер.

Деякі країни Європейського Союзу мають спеціальні закони про розкриття франшизи, в яких перелічується інформації, якою необхідно поділитися до підписання договору франшизи. Невиконання цих зобов'язань щодо розкриття інформації може мати серйозний вплив на партнерство, в тому числі в деяких країнах припинення угоду та наслідком присудження збитків франчайзі. У країнах там, де таких конкретних законів не існує, гарною практикою є надання повної та точної інформації потенційним франчайзі, які повинні просити їх розкриття інформації.

Нормативно-правові акти про розкриття інформації, серед держав-членів ЄС, прийняли Іспанія, Франція та Італія. У Німеччині обов'язковим надання інформації щодо бізнесу та фінансів до укладення договору франчайзингу (комерційної концесії). Однак єдиного уніфікованого міжнародно-правового регулювання відносин франчайзингу наразі немає [74, с. 8].

Також варто згадати Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 593/2008 від 17 червня 2008 р. про право, що застосовується до договірних зобов'язань і належить до так званого колізійного права у сфері врегулювання договірних зобов'язань в ЄС. Так, ч. 1 ст. 1 закріплює, що Регламент застосовується до договірних зобов'язань у цивільній та торговій сфері в ситуаціях, які містять колізію законів. За загальним правилом, згідно з ч. 1 ст. 3 Регламенту ЄП та Ради (ЄС) 2008 р. договір регулюється правом, обраним сторонами, при чому такий вибір повинен бути прямо встановленим або однозначно витікати з положень договору чи обставин справи.

Можлива ситуація, коли сторони, що є резидентами різних держав, не погодили, яке право застосовуватиметься для врегулювання їх правовідносин. Відповідно ч. 1 ст. 4 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2008 р. договір франшизи регулюється правом країни, де має своє звичайне місце проживання власник франшизи, тобто франчайзер (правоволоділець) [75].

Також варто розглянути питання правового регулювання франчайзингових відносин в деяких країнах-учасницях ЄС.

У Німеччині не існує спеціального закону про франчайзинг, але це питання повністю врегульоване. Положення, що регулюють питання франчайзингу загалом та договору зокрема є в Цивільному кодексі Німеччини, Німецькому комерційному Кодексу, у судовій практиці, антимонопольному, європейському та міжнародно-правовому законодавстві.

Відповідно до частини 2 ст. 311 Німецького цивільного кодексу (Bürgerliches Gesetzbuch), сторони повинні діяти чесно і чесно, починаючи бізнес відносин. Ця вимога також включає зобов'язання добровільно розкривати інформацію, засновану на принципі «*culpa in contrahendo*», що розуміється як чіткий обов'язок вести переговори обережно і не змушувати партнера з переговорів діяти в його збиток до укладення твердого договору [76].

Отже, франчайзер, який хоче розмістити свій бізнес у Німеччині слід бути дуже обережним, оскільки будь-яке недотримання принципу «*culpa in contrahendo*» буде означати, що угоду можна визнати недійсною.

Також розглянемо досвід регулювання франчайзингу в Французькій республіці. У Франції як і в Німеччині немає спеціального законодавства, що регулює франчайзинг. Франчайзинг регулюється загальними законами ЄС і Франції, які регулюють поширення, включаючи закони про конкуренцію.

Сфера, в якій французький законодавець зачіпає франчайзинг, пов'язана з переддоговірним розкриттям інформації, що викладено в Законі Дубена 1989 року, положення якого містяться в статті L330-3 Торгового кодексу Франції). Франчайзинг як такий в Законі не згадується що може ставитися і до інших методів поширення, але він знаходиться в центрі цього Закону.

Стаття L330-3 Торгового кодексу Франції вимагає від сторони, яка надає іншій особі торгове найменування або торговельний знак, тобто мається на увазі франчайзер, надати іншій стороні не менше як 20 днів до

укладення контракту документ, що містить точну інформацію, що дозволяє іншій стороні взяти на себе зобов'язання [77].

Франчайзинг - широко розповсюджений спосіб відкриття бізнесу у Польщі. Немає чітко визначених правил і норм, які регулюють франчайзингову діяльність у польському законодавстві. Це також стосується договорів франчайзингу, які переважно укладаються відповідно до положень договірної права. Правила, що регулюють франчайзингову діяльність міститься, серед іншого, у: Цивільному кодексі Польщі; Законі про захист прав споживачів; Загальному положенні про захист даних; Трудовому кодексі тощо.

Цивільний кодекс Польщі не передбачає обов'язок розголошувати інформацію перед укладанням договору франчайзингу, як це передбачено в більшості інших Європейські країни.

Таким чином, договір франчайзингу в Польщі повинен бути укладений відповідно до норм національного законодавства, законодавства Європейського Співтовариства та вимог Етичного кодексу [78].

Отже, виходячи з аналізу правового регулювання договору франчайзингу в ЄС та його окремих державах-членах можна вказати, що до основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у даній сфері варто віднести: Регламент Комісії (ЄС) № 330/2010 від 20 квітня 2010 про застосування пункту 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до категорії вертикальних угод та узгоджених дій; внутрішньо-національні законодавчі акти окремих держав-членів ЄС; акти неурядових міжнародних організацій, такий як - Європейський Кодекс Етики Франчайзингу прийнятий Європейською Федерацією Франчайзингу.

ВИСНОВКИ

Наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу, шляхом виконання зобов'язань, дозволить позбутись суттєвих прогалин у нормативно-правових актах України щодо забезпечення правової охорони торговельних марок. Окрім вже внесених змін щодо врегулювання понятійного апарату, варто прийняти зміни також і до назви закону № 3689-ХІІ. Таким чином, варто існуючу зараз назву Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» змінити на «Про охорону прав на торговельні марки».

Ми дотримуємось думки що достатнім та повним переліком функцій, які виконує торговельна марка є виділення наступних функцій: розпізнавальна, інформативна та охоронна. Більшість функцій, які було проаналізована в дослідженні поглинаються трьома вказаними.

Види торговельних марок можуть класифікуватися по різному, але, на нашу думку повним є такий перелік:

- за типом та способом вираження умовного позначення (словесні, (літеральні), образотворчі, комбіновані і т.д.),
- за ступенем популярності та асоціативності позначення в широкого кола потенційних споживачів (звичайні та загальновідомі торговельні марки),
- за підставою виникнення в суб'єкта прав на використання позначення (первинні і вторинні торговельні марки),
- за кількістю осіб, яким належать права на торговельні марки (звичайні марки і колективні) і т.д.

За типом та способом вираження торговельної марки як умовного позначення можна виділити такі види:

- словесна (літеральна) торговельна марка;
- торговельна марка у вигляді зображення;
- торговельна марка у вигляді кольору та комбінації кольорів;

- торговельна марки у вигляді звуку, запаху;
- комбінована торговельна марка;

На нашу думку, було б доречним розробити визначення «добре відома торговельна марка» та ввести відповідні зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Необхідність законодавчого визначення даного поняття полягає у тому, що в законі окремо передбачена охорона прав на добре відому торговельну марку, а також перелік добре відомих в Україні торговельних марок на офіційному веб-сайті НОІВ. Під «добре відомою торговельною маркою» варто розуміти торговельну марку яка набула впізнаваності серед широких кола населення і отримала стійку асоційованість із товарами та/або послугами власника такої торговельної марки.

Перелік умов, за якими певне позначення можна визнавати охороноздатним в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як і в інших цивільних актах відсутній, однак аналіз нормативних актів дає можливість віднести до таких критеріїв наступні елементи:

- розрізняльна здатність яка полягає у реалізації ідентифікаційної функції щодо тих чи інших товарів чи послуг. Які представлені торговельною маркою
- надання правової охорони певному позначенню не може спричиняти шкоди правам та інтересам власникам прав тих позначень, які зареєстровані раніше та охороняються вітчизняними та/або міжнародними нормативно-правовими актами;
- торговельна марка має відповідати загальновизнаним нормам та принципам моралі, а також встановленому публічному порядку.

Законодавством України передбачено, що суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Права інтелектуальної власності на торговельні марки охоплюють права її власника володіти, користуватись та розпоряджатись нею. Зазначені права

діють упродовж певного проміжку часу, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - 10 років, від дати подання заявки до НОІВ, або патентного відомства відповідної зарубіжної країни. Визначення у цивільному вітчизняному законодавстві строку у десять років відповідають вимогам Угоди про асоціацію України з Європейським союзом і його державами-членами.

Через швидкі зміни правовідносин у зазначеній сфері, законодавство повинно відповідати зазначеним вимогам та передбачати різні підстави набуття прав на торговельні марки, що дозволяє врахувати інтереси всіх учасників відносин, які виникають у сфері використання торговельних марок.

Серед усіх можливих способів набуття прав на торговельні марки за українським законодавством, варто виділити саме торговельні марки, які визнані добре відомими, оскільки строк охорони таких марок є необмежений, поки відповідна марка використовується в комерційних цілях, а захист надається від неправомірного використання позначень щодо товарів, не лише споріднених із товарами чи послугами, для яких така марка використовується, а й для неспоріднених, якщо є загроза введення споживачів в оману. Аналіз аспектів набуття права на торговельну марку дає можливість вказати на існування на сьогодні значних прогалин у законодавчому регулюванні процедур її реєстрації.

Реєстрація торгової марки – один з найефективніших способів створення і захисту бренду. В Європі товарні знаки можуть бути зареєстровані на національному рівні як національний товарний знак або на рівні ЄС як товарний знак Європейського Союзу. Європейська комісія постійно стежить за системою товарних знаків в ЄС, щоб визначити шляхи підвищення її ефективності та доступності для бізнесу.

На законодавчому рівні необхідно забезпечити ефективну, тобто таку, яка відповідає міжнародній практиці та вимогам сьогодення, правову охорону торговельних марок.

Відносини у сфері комерційної концесії сприяють розвитку інновацій та залученню інвестицій в економіку будь-якої країни. Така специфіка зазначених відносин спричинена предметом договору, який характеризується не тільки інвестиційними відносинами, а й відносинами інноваційного інвестування, шляхом передачі до майнового комплексу не просто виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, а тих об'єктів інтелектуальної власності, які синтезовані в інноваційний продукт.

Для договору комерційної концесії, торговельні марки мають важливе значення, через що, договори комерційної концесії, за якими право на використання торговельної марки не передавалось б за договором, зустрічаються не часто.

На сьогодні, відсутній уніфікований нормативно-правовий акт на рівні ЄС, що б врегульовував відносини за договором франчайзингу, однак це не можна назвати прогалиною у законодавстві, оскільки у багатьох країн-членів ЄС спеціальних законодавчих актів для врегулювання відносин за договором франчайзингу виражає диспозитивний метод правового регулювання такого договору, оскільки особливості чи умови, про які сторони договору франчайзингу домовляються у договорі, неможливо визначити у законодавчих актах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кубах А. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с.
2. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект): монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 135 с.
3. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 624 с.
4. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.) Москва: СПАРТАК, 1994.
5. Рассомахіна О. А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями. *Форум права*. 2007. № 3. С. 212-223. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_3_34.
6. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України* , 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40. Ст. 356.
8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 7, ст. 36.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#n527> (дата звернення 18.08.2020)
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27 червня 2014 р. №

- 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 20.08.2020)
- 11.Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік, Київ, 2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf> (дата звернення 20.08.2020)
- 12.Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. / Світова організація торгівлі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення 20.08.2020).
- 13.Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення 20.08.2020)
- 14.Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436> (дата звернення 22.08.2020)
- 15.Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 218 с.
- 16.Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 № 3759-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 10, ст. 43.
- 17.Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., В. Г. Шахурин. Рекламная деятельность. Москва: Дашков и Ко, 2004. 526 с.
- 18.Коваленко Т. Товарний знак чи бренд. Теорія і практика інтелектуальної власності, 2007. № 2. С. 23–26.
- 19.Богуславский М. М. Международная охрана промышленной собственности / Парижская конвенция. Москва: ЦНИИПИ, 1967. 80 с.

- 20.Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно–правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2005. 203 с.
- 21.Ніколаєнко Л. І., Міняйло Л. А., Топільська Л. В. Знаки для товарів і послуг / за ред. В. Л. Петрова. Київ: Ін Юре, 1999. 116 с.
- 22.Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. 156 с.
- 23.Сергеев В. М. Товарный знак как средство рекламы // Вопросы изобретательства. 1986. № 1. С. 35-38.
- 24.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141.
- 25.Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2018. 206 с.
- 26.Мельников В. М. Нетрадиционные виды товарных знаков. 96.12.11. *Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы*. 1996. № 12. С. 21–23.
- 27.Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака. *Интеллектуальная собственность*. 1994. № 5–6. С. 19–21.
- 28.Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності: підручник для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон, В. Г. Скотний, Г. Є. Левченко, О. М. Вачевський. Київ: Професіонал, 2005. 448 с.
- 29.Бошицький Ю. Л. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 2. С. 169-176.

- 30.Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд., переработ.и дополн. Москва: ПБОЮЛ Грищенко Е. М., 2001. 752 с.
- 31.Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве. Москва: Юридическая литература. 1972. 168 с.
- 32.Заремба С. А. Регистрация товарного знака и общественный порядок 98.11–12.14. *Патентное дело*. Дайджест российской и зарубежной прессы. 1998. № 11–12. С. 34–40.
- 33.Суб’єкти цивільного права / за заг. ред. Я. М. Шевченко. Х. : Харків юридичний, 2009. 632 с.
- 34.Про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація): Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#top (дата звернення: 01.09.2020 р.)
- 35.Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ) / НАН Украины Институт государства и права им. В. М. Корецкого. К., 2005. 205 с.
- 36.Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ.: «Ін-т інтел. власн. і права», 2005.108 с.
- 37.Підпригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. Харків: Консум, 1997. 192 с.
- 38.Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. Київ: Юридична практика, 2003. – 752 с.
- 39.Право інтелектуальної власності: підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. 624 с.
- 40.Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. 548 с.

- 41.Басай О. В. Підстави набуття прав на торговельні марки. *Актуальні проблеми держави і права*, 2014. Вип. 72. С. 141-147.
- 42.Вавилин Е. В. Осуществление и защита субъективных прав. Москва: РАН, Ин-т гос-ва и права, 2009. 360 с.
- 43.Терещенко В. М. Маркетинг: новые технологии в России. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 416 с.
- 44.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/conv#Text (дата звернення: 15.10.2020 р.)
- 45.Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року від 25.12.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (дата звернення: 17.10.2020 р.)
46. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. від 28.06.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#Text (дата звернення: 17.10.2020 р.)
- 47.Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності: наказ від 15.04.2005 № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05#Text> (дата звернення: 20.10.2020 р.)
- 48.Рішення солом'янського районного суду м. Києва від 29 березня 2011 р.: справа № №2-751/11р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15549846> (дата звернення: 21.10.2020 р.)

49. Trademark protection in the EU. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-mark-protection_en (дата звернення: 22.10.2020 р.)
50. Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. *Часопис Київ. ун-ту права*. 2013. № 1. С. 213–217.
51. Королева В.В. Кресан В.В. Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС. *Правничий вісник Університету «КРОК»*, 2018. № 32. С. 64-70.
52. Кодекс промышленной собственности (Законодательный указ № 30 от 10 февраля 2005 г. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13123> (дата звернення: 30.10.2020 р.)
53. Рассомахіна О. А. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС. *Юридична Україна*. № 2. 2013. С. 50-53.
54. Гладка О.В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2015. 188 с.
55. Килимник І. Договір франчайзинга: аналіз содержания. *Предпринимательство, хозяйство и право*, 2000. № 9. С. 21–28.
56. Шишка Р. Договір франчайзингу. *Бізнес-інформ*, 1996. № 15. С. 23.
57. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: определение, преимущества, перспективы. *Бизнесинформ*, 1997. № 9. С. С.10-37.
58. Франчайзинг: за ред. О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук. К. : Знання, 2011. 267 с.
59. Сидоров Я. О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Запоріжжя, 2004. 195 с.

60. Іолкін Я. Деякі аспекти правового регулювання договору франшизи. *Господарське право*. 2000. № 10. С. 28–30.
61. Довгань В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса. Тольятти : Дока-Пресс, 1994. 230 с.
62. Щодо договору комерційної концесії: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 11.02.2004 № 761. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761563-04#Text>
63. Господарське право України: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. М. К. Галянтич та ін. Київ : МАУП, 2005. 424 с.
64. Гудима М.М. До питання про поняття предмета цивільного договору. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, Серія ПРАВО, 2013. Випуск 23. Частина I. Том 1. С. 182-186.
65. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2003. 22 с.
66. Руководство по франшизе. Женева: ВОИС. 1995. – 82 с.
67. Шмиттгоф К. Экспорт: право и практика международной торговли / отв. ред. А. С. Комаров. Москва: Юрид. лит., 1993. 635 с.
68. CJEU, C-321/03, 20 January 2007. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2007%3A51>
69. Шиманович М. Все і трішки більше про торговельну марку ЄС. *Юридична газета online*, 2016. №52 (550). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/vse-i-trishki-bilshe-pro-torgovelnu-marku-es.html>
70. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001&qid=1606232818977>

- 71.Побоченко Л.М. Вплив франчайзингу на розвиток європейського бізнесу. *Проблеми розвитку малих відкритих економік*: Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин, 18 квітня 2018 р.: тези доп. м. Житомир, 2018. С. 45–49.
- 72.The European Code of Ethics for Franchising can be found in the website of the European Franchise Federation at: <http://www.eff-franchise.com/Data/Code%20of%20Ethics.pdf>
- 73.Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0330&qid=1606654539012>
- 74.Корзун В. Б. Франчайзинг в праве Европейского Союза. Журнал международного права и международных отношений, 2005. № 4. С. 8–11.
- 75.Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0593&qid=1606671839376>
- 76.Kolinko T., Rezvorovych K.,Yunina M. Legal characteristic of the franchise agreement in germany. *Baltic Journal of Economic Studies*, 2019. № 1. С. 96-100
- 77.Mellerio R. The Franchise Law Review. France, 2018. URL: <https://thelawreviews.co.uk/chapter/1159206/france>
- 78.Nemesh P., Kadala V. Economic and legal aspects of the franchise agreement in Poland. *Baltic Journal of Economic Studies*, 2019. № 1. С. 137-142.