

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

зі спеціальності 081 «Право»

**Тема: «Правовий режим використання торговельної марки в Україні
та за кордоном: порівняльно-правовий аспект»**

Завідувач кафедри _____ д.ю.н., Пахомов В. В.

Керівник проекту _____ к.ю.н., Золота Л. В.

Виконавець

студент групи ВЛ.м - 91 _____ Русак Г. В.

Суми 2020

РЕФЕРАТ

Структура й обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, що містять 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 96 сторінок. Список використаних джерел включає 79 найменувань та розміщений на 9 сторінках.

Актуальність даної теми зумовлена тим що торговельна марка є особливим, унікальним об'єктом права інтелектуальної власності, засобом індивідуалізації товарів та послуг. Проблеми використання та захисту торговельної марки є значущим питанням, оскільки необхідна умова для ефективного розвитку економіки, підвищення рівня конкурентоздатності продукції. Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, дані правові дослідження вже не відображають останніх змін до законодавства, а тому є дещо застарілими.

Визначення поняття торговельних марок та інших загальних теоретичних питань розглядалися у наукових працях, зокрема: О.А.Підопригора, Ю.Л. Бошицький, О.В. Піхурець, О.М. Мельник, О.А. Рассомахіна, О.В. Басай, Л.Д. Романадзе.

Проте наявні праці не вичерпали усіх можливостей для подальших досліджень у сфері правового режиму використання торговельної марки.

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні торговельної марки в Україні та за кордоном та порівняння їх в правовому аспекті.

Під час написання дипломної роботи для досягнення мети автором було встановлено такі завдання роботи:

- розкрити поняття торговельної марки в Україні та її особливості;*
- встановити відмінності торговельної марки від інших знаків для товарів та послуг;*
- проаналізувати та охарактеризувати законодавство України у сфері захисту прав на торговельну марку;*
- визначити які є способи захисту прав на торговельну марку в Україні;*

-визначити яка є відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в Україні;

-визначити процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки;

-дослідити міжнародну практику розгляду справ щодо захисту прав на торговельну марку;

-дослідити міжнародні договори , що регулюють у сфері захисту прав на торговельну марку.

- об'єкт дослідження, суспільні відносини що виникають під час охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

- предмет дослідження правовий механізм використання торговельної марки в Україні та за кордоном.

Методи дослідження: загальнонаукові принципи пізнання - діалектичний, конкретно-історичний, системний та ін. Підходи, що дозволили розглянути досліджувані явища і процеси в розвитку, виявити протиріччя, співвіднести сутнісні характеристики і форми їх прояву. Використовувалися і такі методи, як аналіз, синтез, дедукція та індукція, моделювання досліджуваних процесів шляхом опису, зіставлення, порівняння.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що кваліфікаційна робота є дослідженням, у якому запропоновані теоретичні положення та висновки з приводу сучасного стану та напрямків удосконалення охорони та правового режиму використання прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Основні положення і висновки магістерської роботи можуть бути застосовані в розвитку теорії права інтелектуальної власності, а також використані при вирішенні практичних задач у практиці відповідних державних організацій.

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження, висновки та пропозиції були апробовані на міжнародній

науковій конференції, а також у статті у науково-практичному юридичному журналі «Правові горизонти»:

1. Русак Г.В., Золота Л.В. Щодо майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів*: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми : СумДУ. 2020. С. 349-352.

2. Русак Г.В. Золота Л.В. «Охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Правові горизонти. 2020. №25. С. 43-48.

Ключові слова: ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА, РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	8
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ.....	11
1.1.Поняття та особливості торговельної марки в Україні.	11
1.2.Відмінність торговельної марки від інших знаків для товарів та послуг..	26
2.ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ.....	29
2.1. Характеристика законодавства у сфері захисту торговельної марки в Україні	29
2.2. Способи захисту права на торговельну марку	33
2.3. Відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в Україні	42
3.ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЗА КОРДОНОМ	53
3.1.Процедура міжнародної реєстрації торговельної марки	53
3.2.Міжнародна практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельну марку	58
3.3. Міжнародні договори , що регулюють відносини у сфері захисту прав на торговельну марку	78
ВИСНОВКИ	89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	92

ВСТУП

У процесі розвитку бізнесу підприємці шукають нові шляхи та інструменти відокремлення, індивідуалізацію бізнесу з поміж інших. Найефективнішим інструментом індивідуалізувати та просунути бізнес не тільки на вітчизняні, а й світові ринки – є торговельна марка. Тому приділяти увагу торговельній марці треба ще з моменту формування бізнесу.

Відносини, що виникають під час набуття, здійснення та захисту прав на торговельну марку передбачається Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а також відповідними ратифікованими міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами.

Актуальність даної теми зумовлена тим що торговельна марка є особливим, унікальним об'єктом права інтелектуальної власності, засобом індивідуалізації товарів та послуг.

Проблеми використання та захисту торговельної марки є значущим питанням, оскільки необхідна умова для ефективного розвитку економіки, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, захист від недобросовісної конкуренції є правильна реалізація прав на торговельну марку.

Законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки трансформується з кожним роком, Всесвітня організація Інтелектуальної власності створює нові органи та комітети з питань охорони прав на торговельні знаки, проте зі збільшенням конкуренції на ринку товарів та послуг випадки недобросовісної конкуренції зростають в геометричній прогресії.

Національне законодавство адаптовано до міжнародних норм, проте на практиці, суди рідко використовують міжнародні норми. Окрім існуючої бази ратифікованих Україною норм, законодавчих ініціатив з питань охорони торговельних марок не було, а судовий захист здійснюється судами загальної

юрисдикції без залучення експертів з питань захисту інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Оцінка сучасного стану наукової розробки. Визначення поняття торговельних марок та інших загальних теоретичних питань розглядалися у наукових працях, зокрема: О.А.Підпригора, Ю.Л. Бошицький, О.В. Піхурець, О.М. Мельник, О.А. Рассомахіна, О.В. Басай, Л.Д. Романадзе.

Проте наявні праці не вичерпали усіх можливостей для подальших досліджень у сфері правового режиму використання торговельної марки.

Мета дослідження полягає в комплексному дослідженні торговельної марки в Україні та за кордоном та порівняння їх в правовому аспекті.

Під час написання дипломної роботи для досягнення мети автором було встановлено такі **завдання роботи:**

- розкрити поняття торговельної марки в Україні та її особливості;
- встановити відмінності торговельної марки від інших знаків для товарів та послуг;
- проаналізувати та охарактеризувати законодавство України у сфері захисту прав на торговельну марку;
- визначити які є способи захисту прав на торговельну марку в Україні;
- визначити яка є відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в Україні;
- визначити процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки;
- дослідити міжнародну практику розгляду справ щодо захисту прав на торговельну марку;
- дослідити міжнародні договори , що регулюють у сфері захисту прав на торговельну марку.
- **об'єкт дослідження**, суспільні відносини що виникають під час охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
- **предмет дослідження** правовий механізм використання торговельної марки в Україні та за кордоном.

Методи. В якості методологічної бази кваліфікаційної роботи використовувалися загальнонаукові принципи пізнання економічних явищ - діалектичний, конкретно-історичний, системний та ін. Підходи, що дозволили розглянути досліджувані явища і процеси в розвитку, виявити протиріччя, співвіднести сутнісні характеристики і форми їх прояву. Використовувалися і такі методи, як аналіз, синтез, дедукція та індукція, моделювання досліджуваних процесів шляхом опису, зіставлення, порівняння.

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження, висновки та пропозиції були апробовані на міжнародній науковій конференції, а також у статті у науково-практичному юридичному журналі «Правові горизонти»:

1. Русак Г.В., Золота Л.В. Щодо майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. *Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Суми : СумДУ. 2020. С. 349-352.

2. Золота Л.В., Русак Г.В. «Охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Правові горизонти. 2020. №25. С. 43-48.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, основної частини(трьох розділів: в першому розділі два підрозділи та в другому, третьому по три підрозділи) висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи становить 101 сторінку. Список використаних джерел містить 81 найменування.

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

1.1.Поняття та особливості торговельної марки в Україні.

Сьогодні неможливо уявити надання послуг чи реалізацію продукції без використання торговельних марок, основана мета яких відокремлення продукції суб'єктів господарювання. Торговельна марка найчастіше використовується у господарській діяльності, як об'єкт права інтелектуальної власності.

В сучасних умовах ми бачимо , що велика кількість торговельних марок які схожі зовні та використовують для позначення подібних категорій товарів, але відносяться до різних суб'єктів господарювання. Чому так відбувається , адже основною метою торговельних марок є індивідуалізація товарів чи послуг суб'єктів господарювання?

Це може відбуватися випадково і навмисно, коли недобросовісні суб'єкти господарювання використовують для збільшення попиту на послугу чи товар схожу та більш відомі торговельні марки.

Щоб уникнути таких ситуацій з недобросовісною конкуренцією треба своєчасно та належним чином засвідчити права на торговельну марку добросовісним суб'єктам господарювання.

Аналізуючи сучасний стан українського ринку з вилкою конкуренцією суб'єктів господарювання та недобросовісність багатьох з них , тільки відомі торговельні марки гарантують захист споживачів. Наразі є велика необхідність роботи з товарними знаками це зумовлено розвитком торговельних відносин та прихід великих іноземних виробників.

Проблеми формування і керування торговельними марками у нинішній економіці України є значущими та проявляються у зрості конкуренції на

споживчому ринку. Сьогодні іде боротьба торговельних марок на ринку у свідомості споживачів.

Сьогодні аналізуючи правові джерела та наукову літературу поняття торговельна марка охоплює широкий зміст, що дуже складно зосередити тільки в правовій сфері. Взагалі торговельна марка за своєю природою є економічним поняттям, яке з часом набуло правового регламентування, необхідного для суб'єктів господарювання які надають послуги чи створюють товари від недобросовісної конкуренції.

У юридичній енциклопедії міститься поняття тогровельної марки , що визначено як один із способів ідентифікації товарів або послуг[74,с104]. В ній не наводять поняття знаків для товарів та послуг. В правових джерелах та науковій літературі під час опису торговельних марок використовують різні терміни, тому слід дослідити термінологію.

Згідно ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб[45]

Паралельно з цим Цивільний Кодексом України ст. 492 визначається поняття «торговельної морки»: 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[65].

В науковій літературі паралельно з використанням поняття «торговельної марки» використовують поняття «товарного знаку». Торговий знак – це певне позначення , яким виробник чи особа , яка надає послуги , позначає свої товари чи послуги з метою вирізнити їх від товарів і послуг такого самого виду ,що виробляються або надаються іншими виробниками чи особами ,які надають послуги чи виконують певну роботу»[43, с.56].

С. П. Гришаєв зазначає, що товарний знак- це умовне символічне позначення , яке розміщується на самих товарах або в продукції, на упаковці або супровідній документації[12,с.170].

Відповідно коментаря Г. Боденхаузена до Паризької конвенції визначення товарного знаку: «Товарний знак визначається як знак, що служить для того, щоб відрізнити продукцію одного підприємця від продукції інших. Володілець товарного знаку має зазвичай виключне право використовувати даний знак або його варіанти для одних і тих самих товарів, а також для подібної до них продукції» [7,с.32].

У п.1 ст 15 Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності міститься визначення поняття товарного знаку, в якому вказується на те, які позначення можуть визнаватися товарним знаком: «Будь-яке позначення або сполучення позначень , за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного 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 товарний 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 сприймалося візуально» [64].

Який же з наведених вище варіантів є кращим? Насамперед треба звернутися до Паризької конвенції, оскільки саме вона є основним документом у сфері промислової власності.

В оригінальному тексті використовується термін фабрична або торговельна марка (*une marque de fabrique ou de commerce*) [39].

О.В. Піхурець зазначив : «...саме термін «торговельна марка» має англійське походження і у словосполученні може перекладатись і як «торговельна марка» , і як «торгова марка» [42,с.33].

Застосування терміну «торговельна марка» авторами ЦКУ може бути обумовлене двома причинами:

- бажання авторів ЦКУ знайти більш вдале правове узагальнення товарним знакам та знакам для товарів та послуг на противагу теоретичному «знаки для товарів і послуг»

- транслітерацію з англійської чи німецької мов,- хоч це не вносить однозначності ,адже представлені поняття з англійської та німецької мов можуть перекладатись і як знаки , і як марка[21].

Вітчизняне законодавством не визначене переліку видів торговельних марок , але з специфіки торговельних марок та визначення , яке надає нам Цивільний Кодекс України торговельні марки можна класифікувати на: словесні, об'ємні , зображувальні та комбіновані.

Правова охорона надається товарному знаку, який не суперечить публічному порядку, загальноприйнятим принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні і заборону пропаганди їх символів» і відмови не підлягає під правовий захист, встановлена цим Законом.

Об'єктом товарного знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які займали керівні посади в Комуністичній партії (посаду секретаря райкому і вище), вищих органах влади і управління СРСР, СРСР (СРСР), ін. Союзних або автономних радянських республік (крім пов'язаних з розвитком української науки і культури), які працювали в органах державної безпеки СРСР, імен СРСР, СРСР (СРСР),інші республіки Радянського Союзу і їх похідні, назви, пов'язані з діяльністю Комуністичної партії, встановленням радянської влади на Україні або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті.

Обсяг правової захисту визначається зображенням товарного знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з копією зображення товарного знака, внесеного до Реєстру, і переліком товарів і послуг.

Придбання права на товарний знак засвідчується свідоцтвом. Право на отримання свідоцтва за розпорядженням будь-якої особи, об'єднання осіб або їх правонаступників. Право на отримання свідоцтва має заявник, чия заявка має більш ранню дату подання або, якщо заявляється пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що заявка не вважається відкликаною, що не відкликаною або НОІВ не прийняло рішення

Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заяви до НОІВ і продовжується НОІВ на вимогу власника свідоцтвом на 10 років за умови сплати збору в порядку, встановленому законом. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Дія прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Дія прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням виняткових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, яка отримала дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовує особа, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не передбачено договором або закон[2].

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на товарний знак або, якщо заявляється пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала товарний знак в Україні або вчинила істотні і серйозні підготовку для такого використання, має право на безкоштовне використання або використання, передбачене зазначеним навчанням (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання[5]

Чинність достроково припинених виключних прав інтелектуальної власності на товарний знак може бути відновлено в установленому законом порядку за заявою особи, якій ці права належали на момент їх припинення.

Серед торговельних марок можна вирізнити такі:

Об'ємні марки - це знаки тривимірні. Об'ємні торговельні марки включають знаки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах - довжині, висоті і ширині. Об'єктом може бути, зокрема, оригінальна форма товару або його упаковка. Однак об'ємні товарні знаки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого об'єкта, а повинні бути новими і оригінальними, а по-друге торговельна марка повинна відрізняти товар конкретного виробника від ряду інших товарів. Форма виробу не повинна визначатися виключно його функціональним призначенням[8]

Словесні марки - це позначення, які можуть бути словами, включаючи імена власні, букви і числа. Існує два типи словесних торговельних марок: в першому випадку охороняється саме слово, у другому - словесне позначення, виконане спеціальним шрифтовим стилем, тобто шрифт, характер букв, їх відносний розмір, фон та інші візуальні елементи. інформаційні елементи

захищені. Словесні символи більш поширені серед зареєстрованих словесних товарних знаків, оскільки їх легше використовувати в рекламі.

Зображувальні марки - це символи, на які можуть бути нанесені графічні або інші зображення, а комбіновані знаки являють собою комбінацію вищевказаних типів. До зображувальних маркам відносяться товарні знаки, виконані у вигляді графічних композицій будь-якої форми на площині. Сама назва говорить про те, що вони втілені в малюнок та інше. У цьому випадку можуть використовуватися як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображення і різні символи. Щоб бути найбільш ефектним, образотворчий знак не повинен бути складним і перевантаженим деталями, а навпаки, виділятися своєю простотою і ясністю. Це забезпечить успіх реклами, використання зображень на різних матеріалах тощо[59].

За кількістю прав власників розрізняють індивідуальні та колективні торговельні марки. Індивідуальні торговельні марки включають бренди, що належать одній юридичній або фізичній особі. Колективні торговельні марки - це товарні знаки, в яких єдиним власником товарного знака є об'єднання осіб[71].

Обов'язково треба виділити прості торговельні марки та добре відомі за ступенем відомості. Прості торговельні марки - це будь-які позначення або їх комбінації, що ідентифікують і відрізняють товари чи послуги одних суб'єктів господарювання від подібних товарів або послуг конкурентів. До добро відомих відносять торговельні марки, які за рішенням спеціального державного чи судового органу визнані відомими в Україні. Добре відомим торговельним маркам надається правова охорона без обов'язкової реєстрації. У той же час це стосується як однорідних, так і неоднорідних товарів та послуг. Набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом[73].

Визнання торговельної марки добро відомою покладено на Апеляційну палату НОІВ. Апеляційна палата - колегіальний орган для розгляду

заперечень проти рішень щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заяв про визнання знаків для товарів і послуг (далі - знак) добре відомими в Україні

Також можна виділити нетрадиційні торговельні марки- світлові, звукові, ароматичні та інші. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 № 116 (зі змінами, внесеними Державним патентом Наказом від 20 серпня 1997 № 72) »передбачається, зокрема, що ці знаки реєструються відомством, якщо є технічна можливість внести їх до реєстру і опублікувати інформацію про їх реєстрацію.

Якщо для реєстрації використовується звуковий знак в якості знака, то такий знак ставиться у вигляді фонограми на аудіокасеті, типу звуку (музичний твір або його частина, звуки будь-якого походження тощо, а в разі використання музичного твору опис містить його нотний запис. Якщо для реєстрації використовується світлова маркування в якості знака, таке маркування здійснюється у вигляді відеозапису на відеоплівці, наводяться характеристики світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші знаки[12].

Існують такі підстави для відмови у надання правової охорони торговельним маркам:

- торговельні марки які зображують або імітують:
- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки[11].

Такі позначення можуть бути включені в товарний знак як незахищених елементів за згодою відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з видачі дозволу на використання офіційної назви і міжнародного літерного коду держави Україна в товарному знаку є колегіальний орган, створений НОІВ.

–торговельні марки , позначення яких:

1)зазвичай не мають розрізняльної здатності і не набули такої результату свого використання;

2)складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що зазвичай використовуються в сучасній мові або сумлінно і усталеної комерційної практики щодо товарів і послуг;

3)складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів і послуг, зазначених у заявці або в зв'язку з ними, вказують тип, якість, склад, кількість, властивості, призначення, вартість товарів і послуг, географічне положення походження, місце і час виробництва або продажу товарів або послуг або інші характеристики товарів або послуг;

4) може вводити в оману щодо товарів або послуг, зокрема, щодо їх характеру, якості або географічного походження;

5)може ввести в оману особа, яка виробляє товари чи надає послуги;

6)складаються тільки з символів, які є зазвичай використовуваними символами і термінами;

7) відображати тільки ту форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарам істотну цінність;

8)програвати назву сорту рослин, зареєстрованого або який подав заявку на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародної угоди України до дати подання заявки на товарний знак, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується різновиди рослин того ж або спорідненого виду;

9)містять географічні зазначення (в тому числі для спиртів і алкогольних напоїв), зареєстровані або заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародної угоди України до дати подання заявки на товарний знак, що містить таку вказівку, і якщо пріоритет заявлено - до дати пріоритету для того ж або споріднених товарів, якщо використання заявленого позначення використовує репутацію географічного зазначення та / або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик і істинного походження товарів.

Позначення, згадані у другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому абзацах цього пункту, можуть бути включені в торговельні марки як не охороняються елементи, якщо вони не займають домінуюче становище в зображенні торговельної марки .

Позначення, згадані у другому, третьому, четвертому, сьомому і восьмому абзацах цього пункту , можуть отримати правову охорону, якщо вони придбали розрізняльну здатність в результаті їх використання до дати заявки .

Позначення як торговельна марка , які на дату подачі заявки або, якщо заявляється пріоритет, на дату пріоритету ідентичні або схожі до такої міри, що їх можна сплутати, зокрема, пов'язані з:

1)товарні знаки, раніше зареєстровані або подали заявку на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для тих же або пов'язаних товарів і послуг;

2)чужі товарні знаки, якщо такі товарні знаки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема товарні знаки, визнані загальновідомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції для тих же або пов'язаних товарів та сервіси;

3)торговельними марками інших осіб, якщо такі товарні знаки охороняються без реєстрації в Україні відповідно до міжнародних договорів України, зокрема товарні знаки, визнані загальновідомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про супутні товари і послуги, якщо

використання товарного знака іншою особою особа на таких не зв'язаних товари і послуги буде вказувати на зв'язок між ними та власником загальновідомого товарного знака і може завдати шкоди інтересам такого власника;

4)відомі в Україні комерційні найменування, що належать іншим особам, які отримали на них право до дати подання до Установи заявки на ті ж або пов'язані товари і послуги;

5)знаки відповідності (сертифікаційні знаки), зареєстровані в установленому порядку;

б)торговельні марки, які використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від його імені агентом або представником такої особи за змістом статті 6 Паризької конвенції без дозволу такої особи і немає доказів обґрунтувати таке уявлення.

Не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:

1)промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

2)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;

3)прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Вони не можуть отримати правову охорону і не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, що суперечить вимогам частини 2 статті 5 цього Закону та Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні і заборону пропаганди». їх символів»[35].

Позначення, вказані в абзацах другому - п'ятому і шостому пункту 3 і другому абзаці пункту 4 цієї статті, можуть бути зареєстровані в якості товарних знаків за згодою власника свідоцтва на раніше зареєстрований

товарний знак або іншого раніше придбаного права. і немає можливості ввести споживачів в оману[2].

В ході перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, наявність підстав для відмови в правову охорону відповідно до пункту 2 статті 6 Закону встановлюється, чи є позначення таким, що, зокрема, не має розрізнення.

До позначень, які не мають розрізняльної здатності, належать:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів[32].

Торговельна марка визнається такою, що не має розрізняльної здатності, якщо вона складається з звичайного словесного позначення і не має необхідного ступеня оригінальності. Такі позначення включають надзвичайно прості, повсякденні імена, які зазвичай використовуються і не підходять для використання в якості спеціального розпізнавального інструменту.

Більш того, якщо певний власник торговельної марки отримає право на перевагу у використанні цих слів, він стане монополістом слів, необхідних іншим для опису своєї продукції.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови подаються такі визначення:

- "Розрізняльний, -а, -е, який є ознакою відмінності між ким-, чим- небудь";
- "Розрізняти, -ю, -яєш і розрізнявати, -юю, -юєш, недок., розрізни-ти, -ню, -ниш, док., перех. і без додатка. 1. Сприймати, розпізнавати що-небудь органами відчуттів. // Визначати, відрізняти за якимись ознаками. 2. Встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь";
- "Здатний, -а, -е. 1. на що, до чого і з інфін. Який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. // Для кого і до чого, придатний для кого-, до чого-небудь, на щось, годящий. 2. Який має здібності; обдарований";

"Здатність, -ності, ж. 1. Властивість за знач. здатний 1. 2. рідко"[24].

З вищезазначеного можна зробити висновок, що зміст торговельної марки має бути незалежним, довільним по відношенню до об'єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, який не відбиває комерційний характер товарів, тобто властиві їм якості і властивості. Тільки в цьому випадку торгова марка зможе виконувати відмінну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних, що мають однакові споживчі якості.

Як відомо, всі однорідні товари мають схожі або схожі споживчі якості. Торговельна марка, яка демонструє такі властивості, не може належним чином індивідуалізувати продукт. Опис самого об'єкта маркування, яке є загальним для товарів, вироблених чи реалізованих різними компаніями, не може бути відмінною і підлягати виключних прав. Позначення такого типу не повинні бути монополізовані, так як відповідні бренди є об'єктивною характеристикою продукту і не можуть індивідуалізувати його[52].

Коли заявленому позначенню не притаманна розрізняльна здатність з моменту створення, йому може бути надана правова охорона за умови, що надані заявником матеріали підтверджуватимуть факт набуття

заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки[9].

Наприклад, Апеляційна палата розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації тривимірного знака товарів і послуг, що представляє собою реалістичне зображення кухонного поролону. Причина відмови в наданні правового захисту полягала в тому, що позначення не має відмінною риси, так як відображає тільки форму в зв'язку з необхідністю отримання певного технічного результату, притаманного економічним засобам - поролоновим резинкам з хвилястою поверхнею. Хвиляста поверхня поліпшує піноутворення та покращує якість миття посуду, раковин і кухонних меблів: мити поверхні набагато ефективніше і швидше.

Позивач звернув увагу комісії на той факт, що знак може отримати правову охорону, набуваючи індивідуальність в результаті використання, і зазначив, що саме через таку хвилястою поверхні ці товари стали відмітними в якості оригінального товарного знака, тому що протягом довгого часу (з Відтоді 2006) тільки подавець апеляції виробляє і поширює на ринку України губки, які мають зазначений відмітна ознака. Заявлена хвиляста форма губки оригінальна, створена виключно для додання виробу - господарської губці - індивідуальності.

За результатами розгляду справи Апеляційна колегія встановила, що губки з хвилястою поверхнею на українському ринку поширюються низкою компаній, мають загальну якість (з пінопласту), певні характеристики (хвиляста поверхня) і тому втратили їх відмінна риса як окремі знаки для товарів[1].

Такі губки ідентичні за формою і розрізняються розмірами, реалізуються в упаковках, на яких нанесена позначка відповідного підприємства. Також здійснюється реклама відповідних товарів.

Заявлений на реєстрацію тривимірне позначення, що представляє собою форму господарської губки, заявлено спеціально для виробу побутової губки.

Виходячи з визначення «знака» і основної функції знака - відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших - беручи до уваги специфіку цього виду знака як тривимірного знака, а також всебічний розгляд документів і матеріалів апеляційна колегія дійшла висновку, що заявлене позначення не настільки оригінально, що споживач сприймає це як знак для товару певного виробника і не має таких індивідуальних особливостей, завдяки яким споживач зможе відрізнити товар - господарську губку - підприємство заявника від таких же товарів інших[28].

Після розгляду заперечення Апеляційна рада постановила, що вказане тривимірне позначення не відповідає умовам надання правової охорони, так як воно може мати підстави для відмови.[15]

Згідно зі статтею 493 ЦКУ, суб'єктами прав інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» перелік суб'єктів розширено на «об'єднання осіб або їх правонаступників». Права інтелектуальної власності на конкретний торговельну марку можуть належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам[80].

Відповідно до міжнародних норм і принципу взаємності іноземці та особи без громадянства мають такі ж права, як і громадяни України, на реєстрацію знаків для товарів і послуг. Однак, на відміну від громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які постійно проживають або проживають за межами України, у відносинах з центральним органом із захисту прав інтелектуальної власності можна подавати заявки тільки через довірену особу - а патентний повірений [63].

Права інтелектуальної власності на торговельну марку включають:

- 1) право використання торговельної марки ;
- 2) виключне право на використання торговельної марки ;
- 3) виключне право на запобігання неправомірному використанню торговельної марки , в тому числі заборона такого використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом[66].

1.2.Відмінність торговельної марки від інших знаків для товарів та послуг.

В даний час торговельні марки міцно увійшли в повсякденне життя кожної людини. На ринку різних товарів і послуг споживач орієнтується на торговельні марки. Торговельні марки дозволяють виробникам відрізнити свої продукти або послуги від інших, а також дозволяють споживачам відрізнити продукти цих виробників від продуктів, вироблених або проданих іншими виробниками.

Традиційно в якості визначальної функції торговельної марки виступає відмінна або індивідуалізуюча. Яку б форму не прийняла торговельна марка, її загальна функція полягає в тому, щоб зробити можливим відрізнити конкретну компанію, послугу або продукт від конкуруючих компаній, послуг або продуктів, тобто зробити їх легко впізнаваними. Щоб торговельна марка виконувала відмінну функцію, необхідно, щоб відповідне позначення мало високі впізнавані властивості[10].

Відмітний характер торговельної марки враховується у випадку товарів, в зв'язку з якими вона зареєстрована або буде зареєстрована в майбутньому.

Властивості промислової власності, такі як знаки для товарів і послуг та промислові зразки, часто взаємопов'язані і викликають багато суперечок. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав власності на промислові зразки і знаки для товарів і послуг, регулюються Законами України «Про захист прав на промислові зразки» і «Про захист прав на товарні знаки для товарів і послуг».

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в галузі художнього дизайну. Об'єктом промислового зразка може бути форма, візерунок, колір або їх комбінація, які визначають зовнішній вигляд промислового продукту. Промислові зразки можуть бути об'ємними (моделі), плоскими (креслення) або комбінованими. Основна мета промислового зразку - надати виробам естетичний вигляд (декоративність) або ергономічність. Обсяг правової охорони промислового зразка визначається набором його істотних ознак. Патент на промисловий зразок забезпечує захист зовнішнього вигляду товару, його форми, кольору, але не дає його власнику права маркувати товар цими знаками (емблемами, етикетками). Для цього використовується інший об'єкт промислової власності - знак для товарів і послуг[46].

Знак для товарів та послуг - це засіб індивідуалізації товарів або послуг. Знак може бути образотворчим (у вигляді графічних композицій будь-якої форми на площині, будь-якого кольору або поєднання кольорів) або тривимірним (у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, будь-якого кольору або поєднання кольорів). Його основна функція - надати можливість відрізнити товари або послуги одного виробника від однорідних товарів або послуг іншого виробника. Обсяг правового захисту визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, зареєстрованих для цього знака[42].

Подібність між промисловим зразком і товарним знаком полягає в тому, що вони можуть бути візуально ідентичними, і часто бувають випадки, коли один і той же об'єкт може бути як промисловим зразком, так і знаком для товарів і послуг, а промисловий зразок може містити знак для товарів, а також послуги або елемент знака, що належить іншій особі. Однак, незважаючи на візуальну ідентичність, ці два об'єкти інтелектуальної власності мають зовсім різні цілі і обсяг правового захисту, що надається державою.

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ

2.1. Характеристика законодавства у сфері захисту торговельної марки в Україні

При розробці національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності була поставлена задача - максимально використовувати правові норми, визнані всіма цивілізованими країнами світу.

В Україні здійснено великий обсяг робіт з формування нормативно-правової бази в зазначеній сфері відносин. Діють такі законодавчі акти, як закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

Норми щодо регулювання відносин інтелектуальної власності містяться також в інших законах, наприклад законах України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про племінну справу у тваринництві", "Про науково-технічну інформацію", "Про лікарські засоби" тощо.

Крім того, при регулюванні відносин інтелектуальної власності при необхідності застосовуються міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності, обов'язковість яких затверджена Верховною Радою України. Перелік таких договорів наведено в Інформаційному листі Вищого Арбітражного Суду України від 08.10.2003 № 01-8 / 1199 «Про нормативних

правових актах, що регулюють питання, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності».

Істотним досягненням правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності є прийняття 16 січня 2004 року нового Цивільного кодексу України, більшість норм якого про інтелектуальну власність міститься в четвертій книзі «Право інтелектуальної власності». Книга IV ЦК України враховує сучасний стан економіки, національні традиції і звичаї, максимально наближає систему захисту інтелектуальної власності до світових стандартів, відображає останні досягнення як світової, так і вітчизняної юридичної науки.

Книга містить загальні положення закону, основні правила авторського права, суміжних прав, прав інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, інноваційна пропозиція, компонування інтегральної схеми, різноманітність рослин, породи тварин і товарний знак (знак для товарів і послуги), географічне зазначення і комерційну таємницю.

Чітко визначено поняття «право інтелектуальної власності», відображено його ставлення до права власності на річ, об'єкти, суб'єкти права, зміст майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної власності, підстави їх виникнення, визначені умови використання об'єктів інтелектуальної власності та передачі права на них, визначити наслідки порушення прав інтелектуальної власності та способи судового захисту[9].

ЦК України надає перелік об'єктів прав інтелектуальної власності. Цей список не є вичерпним, він може постійно поповнюватися новими творчими результатами.

Умовно права інтелектуальної власності можна розділити на чотири групи.

В першу групу - авторські та суміжні права - входять літературні та художні твори, комп'ютерні програми, збірники даних (бази даних),

виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій ефірного мовлення.

Другу групу складають об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографія (топографія) інтегральних мікросхем, інноваційні пропозиції.

У третю групу входять сорти рослин і породи тварин, які за своїм правовим режимом прирівняні до об'єктів промислової власності. Вони є творчими результатами і відповідно до вимог закону визнані об'єктами інтелектуальної власності.

Четверта група складається з комерційних (фірмових) найменувань, товарних знаків (позначень товарів і послуг), географічних зазначень, комерційних секретів. Строго кажучи, ці об'єкти не є результатом діяльності, але юридично вони також прирівняні до об'єктів промислової власності.

Виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності - наукове відкриття - немає - він визнаний власністю всього людства, тому може бути визнаний об'єктом прав інтелектуальної власності лише умовно. Авторські права і пріоритет визнаються авторами наукового відкриття[55].

Сьогодні велика увага приділяється проблемам правового захисту інтелектуальної власності. Стимулювання розвитку і захисту інтелектуальної власності стає одним з найважливіших факторів політичних і економічних відносин і економічної безпеки як всередині кожної розвиненої країни, так і в міжнародних відносинах.

До порушень прав інтелектуальної власності відносяться: піратство (публікація, відтворення, ввезення (вивезення) на митну територію України, поширення підроблених копій творів, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення), плагіат (публікація повністю або частково). чужа робота на ім'я особи, яка не є автором твору), підробка, зміна інформації і т.д.

На жаль, незважаючи на те, що в Україні вже сформована нормативно-правова база в сфері інтелектуальної власності, залишається велика кількість невирішених питань.

Серед проблем захисту прав інтелектуальної власності найбільш гострими є такі, як випуск піратської продукції, в тому числі створення сайтів виключно для поширення піратських матеріалів, безконтрольне використання контрафактних товарів, які приносять великої шкоди бюджету і завдають великої шкоди іміджу країни. патенти і товарні знаки, захист програм для ЕОМ і баз даних, захист виробників аудіовізуальної продукції, захист знаків для товарів і послуг (товарних знаків), відсутність належного інформаційного забезпечення діяльності в галузі захисту інтелектуальної власності і т.д.

Але, незважаючи на це, сьогодні в Україні вживаються заходи щодо дотримання конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, щодо створення сприятливих умов для створення інтелектуальної власності. Ведеться робота по підвищенню якості законодавства, усунення невідповідностей та прогалин.

Крім удосконалення національного законодавства, посилюється контроль за дотриманням діючих норм суб'єктами інтелектуальної власності.

Приділяється увага вдосконаленню взаємодії державних структур і бізнесу в їх інтелектуальної діяльності.

Посилення контролю над поширенням копій аудіовізуальних творів, фонограм і комп'ютерних програм має сприяти належному забезпеченню конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності і поліпшення міжнародного іміджу України. Необхідно звернути увагу на боротьбу з виробництвом і продажем неякісних дисків, відеокасет і т. д.

Україна має величезний науковий потенціал, тому для розвитку інтелектуальної власності важливо, економічне зростання держави полягає в подальшому створенні відповідних умов для винахідницької діяльності.

2.2. Способи захисту права на торговельну марку .

В Україні існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і позасудова. Позасудова форма передбачає захист прав інтелектуальної власності самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів. Наприклад, це може бути відмова від виконання певних дій, передбачених укладеним договором про передачу (уступку) прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова у виконанні недійсного договору і так далі. Вибрані засоби самооборони не повинні бути заборонені законом і не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

До правових форм захисту застосовуються два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Якщо правовласнику торговельної марки стало відомо про факт порушення своїх прав, правовласнику необхідно звернутися до конкурента, вказавши на наявність своїх прав. Це можна здійснити за допомогою написання листа конкурентові, для того щоб порушник права не зміг посилатися на незнання. Можливої такий сценарій, що в процесі переговорів вдасться переконати порушника, це дійовий засіб запобігання судового розгляду. Компроміс - це краще ніж судовий розгляд.

Якщо під час переговорів не можливо прийти до позитивного результату, то можна вирішення питання передати до суду.

Іншою можливістю запобігання порушенню прав на торговельну марку міститься в попередженні порушника про права на торговельну марку за допомогою нанесення на товарі чи його упаковці попереджувальних знаків або надписів. Як приклад, можна нанести номери патентів на винахід, які були використані під час виготовлення даної продукції. Можна також нанести на книги, які є носієм авторських прав, знак копірайта. Для об'єктів суміжних прав таким знаком є (P), для незареєстрованої торговельної марки – TM, а для зареєстрованої – ®. Нажаль це є слабким способом захисту прав інтелектуальної

власності. Але порушник права не може в далі посилатися на свою незнанність, стосовно охорони прав на ці об'єкти. Також ці позначення виконують інформаційну функцію, оскільки дають змогу ідентифікувати власника прав та здійснити з ним переговори відповідно законного використання прав на ці об'єкти.

Якщо зазначені заходи не досягнуть бажаного результату, власник прав може скористатися захистом своїх прав у судовому порядку.

Загальна процедура захисту здійснюється в судах.

Останнім засобом у розв'язанні суперечки має бути судовий розгляд. Оскільки судовий процес пов'язаний з великою витратою часу та засобів. Окрім рішення суду може мати серйозні наслідки для порушника права. А тому як правило більша частина конкурентів прагнуть уникнути ризику судових рішень, які можуть погано вплинути на підприємницьку діяльність, і тому намагаються не порушувати наявного права. Аналізуючи практику можна прийти висновку, що ледь кількість спорів про інтелектуальну власність не доходить до суду.

Тим не менш, національна система охорони інтелектуальної власності повинна бути підкріплена дуже сильною правоохоронною інфраструктурою для забезпечення розгляду як цивільно-правових, так і кримінально-правових порушень, укомплектованою необхідною кількістю суддів з відповідною підготовкою й досвідом. На судову систему покладена функція забезпечення справедливого і оперативного розгляду спорів. Якщо не має відповідної правоохоронної інфраструктури, яка забезпечує захист прав та обмеження можливості незаконного отримання сходих прав іншими, ефективною система охорони інтелектуальної власності не може бути. Тому, наявність системи правового захисту інтелектуальної власності сама по собі є ефективним засобом запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

Особливий порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління, в органах Антимонопольного комітету України та Державної митної служби України[40].

- Адміністративно-правовий спосіб захисту прав.

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та розв'язанні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Правовою основою є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також закони України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» тощо.

В області авторського права і суміжних прав адміністративний метод захисту прав передбачений тільки для публічного показу, порушення умов публічного показу і відтворення фільмів та відеороликів без свідництва про прокат. У разі промислової власності цей метод захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, товарних знаків і т.д. Засобом захисту в даному випадку є скарга, яка в установленому адміністративним законодавством порядку подається до відповідного органом державного управління.

Вчинення дій, визначених законодавством України як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафів Антимонопольним комітетом України, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність.

Хочу зазначити, що Антимонопольний комітет України розглядає скарги на дії, вжиті після введення прав інтелектуальної власності в цивільний оборот[41].

Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штрафи, виправні роботи, адміністративний арешт і т.д.

Зокрема, за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та матеріали для їх виготовлення[36].

- Цивільно-правовий спосіб захисту прав

Спори, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, розглядаються в загальних і арбітражних судах. Якщо хоча б одна із сторін спору є фізичною особою, зазначений спір підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції.

У разі порушення прав потерпілий подає позов - заяву в суд з метою захисту особистих чи майнових прав. У позовній заяві вказується форма захисту (заборона на вчинення будь-яких дій, відшкодування збитків і т. д.), Розмір збитку, приводяться докази обґрунтованості претензій.

Відповідно до загального правила цивільного судочинства конкретне цивільну справу зазвичай розглядається за місцем проживання відповідача. У будь-яких судових процесах про порушення прав інтелектуальної власності.

Якщо одночасно з порушенням права власності були порушені особисті немайнові права автора, він може зажадати майнову компенсацію за заподіяння йому моральної шкоди, розмір якої визначається судом. Наприклад, порушення авторських прав - це привласнення результатів чужої творчості і спроба видати ці результати за власний розвиток.

Спосіб захисту прав на знак - заборонити використання знака іншими особами. При цьому власник прав на знак для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати не тільки ідентичні, але і схожі до ступеня змішування з цим позначенням знаку. Однак такі вимоги можна вживати тільки до тих товарів і послуг, стосовно яких реєструється знак, або до пов'язаних товарам і послугам. Тому в суперечці про припинення

порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг суд зобов'язаний:

- дізнатися перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано спірні знаки;
- встановити фактичні обставини використання відповідачами у справах оспорюваних позначень за їх фактичним іміджу і переліком товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Крім того, використання знака визнається як його використання в ділових документах, в рекламі і в Інтернеті. Доменне ім'я використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті. Отже, це також є порушенням прав власника свідоцтва на використання без його згоди знаків доменних імен для товарів і послуг, на які видається свідоцтва. У науковій літературі підкреслюється, що способами захисту прав на товарний знак в доменних спорах є:

- визнання дій особи по використанню доменних імен, що порушують право інтелектуальної власності на товарні знаки для товарів і послуг;
- припинення делегування доменних імен, в яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг;
- реалізація заходів щодо передачі доменного імені;
- зобов'язання припинити обслуговування домену;
- зобов'язання відповідачів утримуватися від делегування і збереження в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі на знаки позивача, без отримання попереднього дозволу останнього.

Необхідно погодитися з пропонованими способами захисту прав на товарний знак на товари та послуги в доменних спорах, так як зазвичай в даній категорії справ позивач вимагає припинення свого права і заходів по поширенню доменного імені (що містить товарний знак позивача) в на користь позивача.

До методів захисту прав на знак відноситься визнання недійсним свідоцтва знака, виданого іншій особі. Підставою для недійсності свідоцтва на

знаки для товарів і послуг є невідповідність зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони. Для прояснення цього питання потрібні спеціальні знання, яких у суду немає. Зокрема, спеціальних знань вимагає вивчення наступних питань:

- займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака;
- чи є підстави вважати, що знак може ввести споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, на які поширюється цей знак;
- які частини зображення ідентичні іншого зображенню;
- чи настільки схожі знаки, що їх можна сплутати і т.д.

Якщо схожість не очевидно, у справі слід призначити судово-медичну експертизу. Суди не повинні встановлювати схожість позначень товарів і послуг на свій розсуд, приймаючи на себе функції експерта, які не притаманні суду[14].

Поряд з вимогою визнати недійсним Свідоцтво про знак позивачі застосовують такий додатковий метод захисту, як скасування реєстрації знака. Таким чином, НОІВ України повинна виступати в якості відповідача у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним та скасування його реєстрації в якості органу, уповноваженого видавати свідоцтва на знаки для товарів і послуг. Отже, якщо позивач в таких випадках не вказано в якості відповідача в позовній заяві, суд повинен на вимогу сторони або з власної ініціативи залучити до справи цей орган в якості іншого відповідача.

Особливим методом захисту може бути вимога НОІВ направити до Світової організації інтелектуальної власності повідомлення про припинення міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг в Україні і опублікувати інформацію про припинення міжнародної реєстрації в Офіційний бюлетень «Промислова власність».

Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 5 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-

яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У таких спорах судам необхідно з'ясувати: з яких причин знак не використовувався власником; строк невикористання знака; чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами[64].

Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

– обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством);

– можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва[44].

Використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Якщо знак не використовується безперервно протягом п'яти років без поважної причини, це є достатньою підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на знак повністю або частково за рішенням суду.

Засобом захисту, спрямованим на відновлення ділової репутації господарюючого суб'єкта, права якого були порушені в результаті посягання на знак для товарів і послуг, є публікація рішення суду в засобах масової інформації.

При вирішенні спорів суди повинні керуватися принципами розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача публікувати вирок тільки в конкретних друкованих ЗМІ, в яких відповідач в будь-якій формі рекламував продукцію з незаконним використанням знака, а не в декількох ЗМІ.

Засоби захисту прав на товарний знак не включають обов'язок відповідного державного органу зареєструвати відповідний товарний знак, суд не уповноважений зобов'язати відповідний державний орган зареєструвати знак для товарів і послуг.

Це дійсно так, тому що цей орган при реєстрації повинен також перевірити відповідність етикетки вимогам чинного законодавства. При цьому суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути в установленому порядку питання про державну реєстрацію знака, що буде вважатися належним засобом захисту позивача[48].

Звертаємо вашу увагу, що до тих пір, поки Свідоцтво про знак діє (при наявності позову про визнання його недійсним), держателю Свідоцтва не може бути відмовлено в захисті (навіть якщо в суд будуть представлені докази незаконності реєстрації знака). відмітка). Однак, на думку Вищої ради юстиції України, з урахуванням обставин конкретної справи, суд може відмовити особі в праві на знак для товарів і послуг, якщо його дії, вчинені на момент подачі позову, кваліфіковані як зловживання прав[67].

Суд, господарський суд має право прийняти рішення або ухвалу про заборону публікації твору, використання резолюції, фонограми в ефір або кабельного телебачення, про припинення їх розповсюдження, накладення арешту, конфіскацію всіх примірників твору, якщо такі є. достатні докази авторських і суміжних прав. Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на інтелектуальну власність можливо протягом загального терміну позову, тобто протягом трьох років з моменту, коли правовласник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права[26].

В Україні поки немає патентного суду, але є практика створення судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому господарському суді України. До складу таких комісій входять судді, які мають спеціальну професійну підготовку в області інтелектуальної власності і тому можуть компетентно розв'язувати суперечки, пов'язані з інтелектуальною власністю.

Докази грають важливу роль в судовому процесі. Існують три форми доказів: «документальні докази» - докази, представлені в письмовій формі або у вигляді будь-якого документа; «Речові докази» - докази, що існують у вигляді предметів; «Свідчення свідків» - усні свідчення експерта. Наявність охоронного документа - патенту або свідоцтва - важливе свідчення[72].

Угода ТРІПС - одна з найважливіших угод Світової організації торгівлі (СОТ). Необхідною умовою приєднання України до СОТ є обов'язкова реалізація угоди TRIPS. Ця угода була визнана світовою спільнотою як юридичний документ, що охоплює питання, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, які вважаються товаром.

Захист прав інтелектуальної власності країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що запобігають порушенню законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності та їх недопущення.

Законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяють б удатися до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, зокрема й термінові заходи для запобігання порушенням і правові санкції на випадок подальших порушень[16].

Угода ТРІПС передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, засобів правового захисту, а також кримінального переслідування і штрафів, які можуть застосовуватися до порушників.

Подальше вдосконалення національного законодавства України здійснюється з урахуванням вимог цього важливого міжнародного нормативного акту.

У ст. 61 угоди TRIPS 1964 р. (розділ 5 частини III «Кримінальні процедури») зазначено, що засоби покарання за порушення авторського права мають передбачати позбавлення волі, штрафи достатні за розміром порівняно з іншими злочинами подібної тяжкості.

Порівнюючи положення Кримінального кодексу України з положеннями угоди TRIPS про відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, можна констатувати, що Цивільний кодекс України передбачає недостатню відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (максимум - п'ять років в в'язниці). Для порівняння: крадіжка 5000 гривень карається позбавленням волі на строк до восьми років. У той же час збитки правовласника в разі порушення прав інтелектуальної власності можуть бути в десятки і навіть сотні разів більше, і таке порушення є такою ж крадіжкою[61].

2.3. Відповідальність за неправомірне використання торговельної марки в Україні

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва та підготовка до порушення цих прав є порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку.

У зв'язку з тим, що переважно порушується право використання торговельної марки, зупинимося на способах використання торговельної марки.

Використанням торговельної марки визнається:

1) нанесення торговельної марки на:

-будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано;

-упаковку, в якій цей товар утримується;

-вивіску, пов'язану з товаром; етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет;

-зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропозиції до продажу;

-пропозиція товару до продажу з нанесеною торговельною маркою;

-продаж, експорт, імпорт товару з нанесеною торговельною маркою;

-застосування торговельної марки під час пропозиції та надання послуг, для яких торговельну марку зареєстровано;

-застосування торговельної марки в діловій документації, у рекламі, у мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах[20].

Ці способи використання торговельної марки об'єднують те, що торговельна марка і товар, позначений торговельною маркою, залучаються до господарського обороту. Якщо ця мета не передбачається, то порушення прав власника свідоцтва немає. Так, якщо товар, промаркований чужою торговельною маркою, перебуває на складі на відповідальному зберіганні, то власник складу не несе відповідальності за маркування товару чужою торговельною маркою. А от якщо товар, промаркований чужою торговельною маркою, зберігається власником складу для залучення його до господарського обороту, то ці дії є порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку.

Розглянемо характерний приклад такого порушення з російської практики. "Виготівник замітника цукру звернувся до арбітражного суду з позовом про порушення прав на товарний знак до товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки на складі відповідача зберігається продукція, промаркована товарним знаком, зареєстрованим на ім'я позивача для товарів цього класу. Відповідач послався на те, що він не є виробником товару, а тільки надав склади для його зберігання. При розгляді справи було встановлено, що відповідач направив декільком магазинам роздрібною торгівлі проекти договорів купівлі-продажу цього замітника цукру. У цих умовах суд дійшов обґрунтованого висновку, що зберігання

товару відповідачем здійснювалося з метою його подальшої реалізації, і задовольнив заявлений позов.

Торговельна марка вважається використаною, якщо вона також застосовується у вигляді зареєстрованого товарного знака в формі, відмінній від зареєстрованої торговельної марки тільки окремі елементи, якщо не змінюється в цілому унікальність бренду.

Відповідно до чинного законодавства України застосовуються такі способи захисту товарного знака:

- цивільно-правові;
- адміністративно-правові;
- кримінально-правові.

Основні способи цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності судом. Суд може прийняти рішення про таке:

- вжиття невідкладних заходів щодо запобігання порушенню прав власника свідоцтва на торговельну марку і збереження відповідних доказів;
- призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку;
- вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених в обіг із порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку;
- вилучення з цивільного обігу матеріалів та знаряддя, що використовуються переважно для виготовлення товарів, промаркованих чужою торговельною маркою;
- застосування разових грошових стягнень замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки;

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку і зміст судового рішення щодо такого порушення[68].

У зв'язку з тим, що в деяких випадках мають місце порушення прав Власника свідоцтва на торговельну марку легко приховати, суддя може бути виключно за запитом заявника, який може бути власником свідоцтва на торговельну марку, застосовувати запобіжні заходи (тимчасово) заходи щодо збереження доказів порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку. Ці запобіжні заходи (тимчасові) можуть подати заявку до подачі позову або до суду справи про порушення прав у суді. На такі запобіжні заходи (тимчасові) заходи, зокрема, включають:

- прийняття рішення про огляд приміщення, в якому, як передбачається, що мають місце дії, пов'язані з порушенням прав власник свідоцтва на торговельну марку, наприклад, в приміщенні є товар, призначений для продажу, з маркуванням торговельної марки заявника;

- арешт і вилучення товарів, щодо яких є підстави вважати, що вони відзначені торговельною маркою заявника;

- арешт і арешт рахунків, договорів та ін. документи, які можуть свідчити про порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку або підготовка до порушення такого права

Постанова суду про застосування запобіжних (тимчасових) заходи підлягають негайному виконанню органами державної виконавчої влади.

Слід зазначити, що виконання судового рішення може проводитися за участю власника свідоцтва на товарний знак або інший заявник.

У разі, якщо суд виніс рішення про використання попереджувальні (тимчасові) заходи, заявник повинен дотримуватися позов до суду про захист порушених прав.

Щоб уникнути зловживань з боку позивача при суд має право застосувати запобіжні (тимчасові) заходи зажадати від позивача надати заставу або інше забезпечення для відшкодування відповідачу шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів (Тимчасові) заходи. Ця подія може відбутися, якщо суд відмовить прийняття заявки або не задовольняє претензію.

Одним зі способів цивільно-правового захисту є відшкодування збитків, яких зазнала особа, права якої порушено.

Збитками власника свідоцтва на торговельну марку є:

- витрати, яких зазнав або змушений буде понести власник свідоцтва на торговельну марку у зв'язку з відновленням свого порушеного права (реальні збитки);

- доходи, які власник свідоцтва на торговельну марку міг би отримати у звичайних умовах, якби його права не було порушено (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо законом не передбачено їх відшкодування в меншому чи більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила права власника свідоцтва на торговельну марку, отримала у зв'язку з цим дохід, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися власнику свідоцтва на торговельну марку, не може бути менше цього доходу [69].

Дуже часто незаконне використання товарного знака виражається в створенні для власника свідоцтва про торгівлю бренд конкуренції на ринку товарів і послуг. В цьому випадку дуже складно довести збитки, тому що у споживачів є вибір товарів а на послуги конкурентів можуть впливати інші чинники: якість товари, додаткові послуги і т. Д. Щоб вийти з цього, прямо скажемо, неприємна ситуація, суд може застосувати одноразову грошову стягнення замість відшкодування збитків за неправомірні використання товарного знака. Сума разових грошей стягнення визначається судом з урахуванням вини особи та інших осіб істотні обставини.

У разі встановлення в судовому порядку факту порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку суд має право винести рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. У нашому випадку моральну шкоду може бути завдано діловій репутації власника свідоцтва на торговельну марку [70].

Адміністративний характер застосування заходів відповідальність звужує дії особи, права якої були порушені, в порівнянні з використанням цивільного захисту торговельної марки. Це обмеження пов'язане з тим, що застосування адміністративного права способи захисту торговельної марки, пов'язані з участю органів влади виконавча влада, наприклад, Антимонопольний комітет.

Адміністративно-правові методи захисту торговельної марки . У разі незаконного використання торговельної марки накладається штраф від 10 до 200 нм і конфіскація незаконно виготовлених товарів, матеріалів і устаткування, призначених для виготовлення контрафактної продукції.

У разі порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку уповноважена особа складає звіт про адміністративне правопорушення

Уповноважена особа є :

- посадова особа органів внутрішніх справ;
- посадова особа державної податкової служби;
- державний інспектор з питань інтелектуальної власності.

У тому разі, коли протокол про адміністративне правопорушення складено іншою особою, суд закриває справу про адміністративне правопорушення[22].

У протоколі про адміністративне правопорушення, крім змісту, встановленого ст. 256 КУпАП, має бути зазначено:

- назву торговельної марки;
- дії, що вважаються незаконними, із зазначенням статті, яку ці дії порушують;

- власника свідоцтва на торговельну марку із зазначенням підтверджуючих документів;
- вимоги, які висуває власник свідоцтва на торговельну марку, для того, щоб зупинити правопорушення;
- визнання власника свідоцтва на торговельну марку потерпілим унаслідок вчиненого правопорушення.

Крім того, факт здійснення особою правопорушення має бути підтверджено доказами.

У деяких випадках власник свідоцтва на торговельну марку може звертатися до Антимонопольного комітету[23].

Кримінальна відповідальність за порушення прав на торговельну марку

Кримінальна відповідальність настає лише тоді, коли матеріальний збиток перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 200 і більше разів. Якщо матеріальні збитки в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходу громадян, матеріальна шкода вважається завданою в особливо великому розмірі. .

Українське законодавство також передбачає кримінальні санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Кримінальним злочином є незаконний збір з метою використання інформації, що становить комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це завдає великої матеріальної шкоди господарюючому суб'єкту. Покаранням є штраф від 200 до 2000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років і т. д.

Залучення до відповідальності конкретних винних у злочині не позбавляє можливості вимагати відшкодування збитків.

Якщо ж дії учинено посадовою особою з використанням службового становища чи організованою групою, або завдали правовласнику матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (понад 1000 нмдг), на таку особу накладається таке покарання:

- штраф у розмірі від 1000 до 2000 нмдг;
- позбавлення волі на строк від 3 до 6 років[27].

Судом може бути встановлено додатковий захід покарання для посадової особи у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Крім того, засудженому не уникнути конфіскації незаконно виготовленої продукції, а також матеріалів та обладнання, призначених для виготовлення контрафактної продукції.

Слід зауважити, що при кваліфікації злочину (визначення матеріальної шкоди) сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян установлюється на рівні податкової соціальної пільги [49].

Штраф - грошове стягнення, що накладається судом.

Розмір штрафу визначається судом виходячи з тяжкості вчиненого злочину та майнового стану засудженого. Якщо засуджений не може виплатити штраф, то невиконана сума замінюється громадськими роботами з розрахунку: 10 годин громадських робіт за 17 грн. Це скільки ж потрібно прибрати сміття і виконати інших громадських робіт, щоб виплатити штраф? Громадські роботи виконуються у вільний від основної роботи або навчання час (або в установлений час). Тривалість громадських робіт має бути в межах від 60 годин до 241 години.

Якщо судді здаватиметься, що обвинувачений не в змозі виплатити штраф або відпрацювати його на вулицях та у скверах населеного пункту, то штраф може бути замінено виправними роботами з розрахунку: один місяць виправних робіт за 4 нмдг, тобто за 68 грн.

Виправні роботи - роботи за основним місцем роботи з утриманням у рахунок виправних робіт. Строк виправних робіт може бути встановлено від 6 місяців до 2 років. Із заробітної плати засудженого утримується до бюджету від 10 до 20 % у рахунок виправних робіт.

Слід зауважити, що цей захід покарання не завжди можна застосувати. Наприклад, засуджений був начальником відділу і йому заборонено обіймати цю посаду протягом трьох років. Ким йому працювати в рахунок виправних робіт?

Найстрашніше покарання, яке може чекати на обвинуваченого, - це винесення вироку з покаранням у вигляді позбавлення волі на певний строк.

Позбавлення волі - ізоляція засудженого від суспільства та поміщення його до виправної установи.

Перш ніж наважитися на кримінальне переслідування порушника прав на торговельну марку, необхідно знати, що кримінальна справа не підлягає припиненню зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим. Виняток можливий у тому випадку, якщо було вчинено злочин незначної тяжкості (а це якраз підпадає під частину 1 ст. 229 КК уперше. У такому разі примирення зі звільненням від кримінальної відповідальності цілком можливе. Тому не слід використовувати цю палицю просто для залякування кривдника.

Крім того, власнику свідоцтва на торговельну марку необхідно знати, що від виграної кримінальної справи він отримає, як правило, тільки моральне задоволення. Річ у тому, що штраф надходить не до кишені потерпілого, а до державного бюджету.

Отримати відшкодування можливо, якщо правовласник (власник свідоцтва на торговельну марку) братиме участь у кримінально процесуальній процедурі як цивільний позивач. Такі дії стають можливими, якщо потерпілий зазнав шкоди від злочину і пред'явив вимоги про його відшкодування. Така вимога розглядається спільно з кримінальною справою. У межах кримінальної справи можна заявити вимогу про стягнення як збитків, так і отриманого порушником доходу.

Кримінальна справа порушується прокурором, слідчим або суддею за заявою потерпілого. Усе залежить від того, куди звернувся потерпілий -

до прокуратури, міліції чи суду. Потерпілою є особа, якій належать права на торговельну марку.

За заявою прокурор, слідчий або суддя у триденний строк повинен прийняти рішення про порушення кримінальної справи або відмовити в її порушенні.

Якщо права на торговельну марку належать особі, котра подала заяву, то ця особа визнається потерпілою, про що виноситься відповідна постанова. Із цього моменту власник свідоцтва має право надавати докази і заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення попереднього слідства, брати участь у судовому розгляді тощо.

У кримінальній справі цивільний позов звільняється від держмита.

Необхідно дещо остудити запал деяких власників свідоцтва на торговельну марку, які побажали застосувати кримінально-правовий спосіб захисту прав, оскільки судова практика не балує нас кримінальними справами за ст. 229 КК/ Це спричинено тим, що довести збитки від неправомірного використання торговельної марки дуже важко.

У зв'язку з тим, що багато позначення зареєстровані як товарні знаки можуть бути захищені:

- авторські права, наприклад малюнки;
- суміжні права, такі як фонограми;
- патентне право, наприклад, тривимірний знак може бути захищений як промисловий зразок і т. д., правовласники цих прав можуть застосувати інші види захисту, ініціюючи процес захисту торговельної марки і позначення, захищені авторським правом і суміжні права, патентне право. А це компенсація в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат при цивільно-правовому способі захисту прав[50].

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЗА КОРДОНОМ

3.1. Процедура міжнародної реєстрації торговельної марки

Торгова марка - це знак, який відрізняє товари та послуги однієї компанії від товарів іншої. Як індикатори походження бізнесу торгові марки можуть бути словами, логотипами, пристроями чи іншими відмітними ознаками або їх поєднанням. Їх також можна назвати «брендами»[19].

На думку вчених торговельні марки можуть стати одним з найважливіших активів компаній. За допомогою торговельних марок бізнес різних рівнів може зберегти лояльність свої клієнтів та залучити нових, а також створити зростання й вартість. Торговельні марки відіграють роль, так би мовити, двигуна інновацій в цьому випадку, так як підтримання їх актуальності прямо сприяє інвестиціям, а вони в свою чергу, ведуть до постійного розвитку та вдосконалення продукції. Ця сприятлива динаміка позитивно впливає на зайнятність населення.

Відповідно результатів дослідження яке проводило Європейське патентне відомство та колишнє Управління з гармонізації на внутрішньому ринку ,що опубліковане у вересні 2013 року, щонайменше 21% з усіх робочих місць у Європейському Союзі в періоді 2008-2010 роках Були створені галузями , інтенсивні під торговими марками. Також було виявлено що ці галузі призвели до майже 34% ВВП(економічної діяльності) в Європейському Союзі на суму більшу ніж 4 трлн євро за ці періоди..

Торговельна марка може бути предметом міжнародної реєстрації за умови вона поданий на реєстрацію чи зареєстрований у відомстві країни походження.

До країн походжень відносять країни Спеціального союзу, деякі заявник має не фактичне, а дійсне торгівельне чи промислове підприємство. Якщо у

особи яка подає заявку на міжнародну реєстрацію торговельної марки, не має зазначеного підприємства в країні Спеціального союзу, країною походження вважають країну Спеціального союзу, де заявник має місце проживання. Якщо у заявника відсутнє постійне місце проживання в країні Спеціального союзу, країною походження будуть вважати країну його громадянства, якщо він має громадянство країни Спеціального союзу.

Тому, якщо наведеним критеріям заявник не відповідає, то правом на охорону свого знака відповідно до цієї Угоди він скористатися не може. Проте Угода допускає окремі винятки із цього загального правила.

Міжнародно-правова охорона товарних знаків (торговельних марок) в деякій мірі здійснюється Паризької конвенції з охорони промислової власності. Ця Конвенція була першим міжнародно-правовим актом, що визначив основні принципи міжнародно-правової охорони товарних знаків, які, до речі, у зазначеній Конвенції іменуються просто «знаками».

Згідно цієї Конвенції умовами реєстрації та подання заявки торговельно марки визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством. Однак будь-яка інша країна Союзу не може відмовити в реєстрації товарного знака на тій підставі, що заявнику було відмовлено в реєстрації в країні походження. Товарні знаки, зареєстровані в одній країні Союзу, вважаються незалежними від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Однак країни Союзу повинні відмовити в реєстрації або визнати реєстрацію недійсною і заборонити використання знака, який відтворює, імітує або є перекладом іншого знака, як це визначено компетентним органом країни реєстрації або країни, в якій цей знак є добро відомим

Порядок міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг:

Після отримання необхідних документів відомство перевіряє та засвідчує, що знак відповідає формі, в якій він вказаний в Державному реєстрі свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, або заявка на отримання

свідоцтва України на ім'я той же заявник, товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки.

Потім заявка на міжнародну реєстрацію знака направляється до Міжнародного бюро ВОІВ.

Міжнародне бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявками - міжнародну реєстрацію знака; перелік товарів і послуг - Міжнародна класифікація товарів і послуг. Міжнародне бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в Бюлетені міжнародних знаків ВОІВ і відправляє знак власнику знака. Міжнародне бюро ВОІВ також розсилає відповідні повідомлення всім країнам, зазначеним в міжнародній заявці, і протягом 12 місяців з дати такого повідомлення кожна країна проводить експертизу знака відповідно до національного законодавства, підтверджуючи міжнародну реєстрацію всіх товарів або послуги або частини товарів. Або послуги, або повністю відмовляється в захисті. Зареєстровані знаки мають такий самий правовий статус, що і знаки, подані і зареєстровані в країні відповідно до національної процедури.

Залежність міжнародної реєстрації від базового знака:

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака недійсна, якщо протягом п'яти років національний знак, раніше зареєстрований або поданий для реєстрації в країні походження, анулюється. Відомство країни походження просить Міжнародне бюро ВОІВ видалити знак з Міжнародного реєстру. Через п'ять років міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації [13].

Процедура міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в рамках Мадридської системи проходить в три етапи:

- 1) Подача заявки до відомства. Заявка подається в відомства з дотриманням вимог відповідно до затверджених правил оформлення і подачі

заявки на видачу свідоцтва України на знак на товари та послуги від 28.07.1995 зі змінами, затвердженими змінами затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 року:

Вимога єдності

Заявка повинна стосуватися одного знака, якщо вона відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням.

Заява повинна містити:

- заяву на реєстрацію знака;
- зображення нанесеного знака;
- список товарів і послуг, для яких заявник запитує реєстрацію знака, згрупований відповідно до Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;
- документи, що додаються до заявки: документ, що підтверджує сплату мита за подачу заявки, включаючи експертизу, копію попередньої заявки, засвідчену відомством країни-заявника, якщо заявник бажає реалізувати право пріоритету, документ, що підтверджує демонстрація експонатів на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету, довіреність на ім'я представника, якщо заявка подана через таку [53].

Фізичні та юридичні особи-резиденти можуть подати заяву в Управління від свого імені в письмовій формі, а нерезиденти - тільки через довірену особу - патентних повірених.

2) Формальна експертиза, проведена ВОІВ ВОІВ проводить тільки формальну експертизу товарних знаків, при цьому знак вноситься до міжнародного реєстру і публікується в офіційному бюлетені ВОІВ з міжнародних знакам. Потім ВОІВ відправляє свідоцтво про міжнародну реєстрацію і повідомлення владі країн, в яких надається охорона. На стадії формальної експертизи обсяг охорони міжнародної заявки невідомий, він визначається тільки після експертизи по суті і після рішення відомств.

3) Експертиза по суті, проводиться національними або регіональними агентствами.

Термін дії свідоцтва - 10 років, але термін дії свідоцтва можна продовжувати необмежену кількість разів.

Кожен товарний знак, належним чином зареєстрований в країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і захищений відповідним чином. Країни Союзу також зобов'язані захищати знаки обслуговування.

Реєстрація знаків обслуговування не є обов'язковою, тобто при використанні знака обслуговування надається правова охорона.

Основні принципи захисту товарних знаків, певні Паризької конвенції з охорони промислової власності, лягли в основу майбутніх міжнародних правових актів з охорони товарних знаків.

Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років з можливістю продовження цього терміну. Реєстрація може бути продовжена на період 20 років з моменту закінчення попереднього періоду, просто сплативши основний збір і, при необхідності, додаткове мито.

Власник міжнародної реєстрації знака може в будь-який час відмовитися від охорони знака в одній або декількох країнах Спеціального союзу, подавши заявку в Відомство своєї країни для повідомлення в Міжнародне бюро, яке повідомляє країни.

Відомство країни власника знака також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмову від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в реєстрацію знака в національному реєстрі, якщо ці зміни також застосовуються до міжнародної реєстрації. Знак, зареєстрований в Міжнародному бюро, може бути переданий іншому власнику в іншій країні Спеціального союзу. В такому випадку Відомство країни власника знака повідомляє Міжнародне бюро про таку передачу. Однак передача права на

знак, внесений до Міжнародного реєстру, на користь особи, що не має права подавати заявку на міжнародну реєстрацію знака, не може бути зареєстрована.

Кілька країн Спеціального союзу можуть домовитися про гармонізацію свого національного законодавства про знаки. Вони також повідомляють Міжнародне бюро, зокрема, що одне агентство замінює національне відомство кожної з цих країн; що сукупність їм належать, повинна розглядатися як одна країна для застосування всіх або частини положень про передачу прав, передбачених в Угоді [30]

3.2. Міжнародна практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельну марку

У Сполучених Штатах Америки законом охороняються як незарєстровані так і зарєстровані торговельні марки. Ці марки можна розрізнити за допомогою символів які знаходяться поряд з брендом, якщо біля бренду вказані букви «ТМ» - це знак який використовує особа, але незареєстрована, а якщо «R» в колі, то це означає що торговельна марка зарєстрована.

Торговельні марки з позначкою «ТМ» тобто незарєстровані охороняються як *law trademark rights*. Різниця між звичайною полягає у :

1) незареєстроване позначення може охоронятися тільки в межах території, на якій воно фактично використовується;

2) неможливість стягнення збитків і витрат на юридичну допомогу. Бонус - «правило першого використання»: особа, яка може довести, що раніше використовувало незареєстровану позначення в комерційному обороті, може заперечувати проти реєстрації пізніше заявленого товарного знака іншою особою.

За звичайним законодавством Сполучених Штатів, як це зарєстровано на федеративному рівні, торговельна марка - це тип захисту авторських прав інтелектуальної власності, коли це стосується торгівлі. Федеральною

юрисдикцією Сполучених Штатів визначено, з моменту першого використання торговельної макри в географічній облаті на неї поширюється федеральна юрисдикція.

Заголовки, назви компаній, назви продуктів, елементи дизайну логотипи і звуки, що використовуються для ідентифікації компаній, захищені товарним знаком загального права. Закон про торговельні марки у Сполучених Штатах є іншим ніж міжнародний закон про торговельні марки тим, що заснований на загальноприйнятому праві.

Торгівкльні марки відповідно до загальних законів припиняються конкуруючими компаніями в регіоні реєстрації, які використовують однакові або схожі знаки, що може ввести клієнтів в оману. Ви можете подати до суду і притягнути до відповідальності і стягнути збитки, якщо вони почнуть використовувати ваш бренд. Якщо ваш бізнес буде успішним, іншим компаніям також доведеться припинити використовувати вашого бренду.

Права на торгівкльну марку відповідно до загального законодавства обмежуються географічним регіоном, в якому використовується інтелектуальна власність, і будь-якими областями, в яких вона може розумно поширюватися. Якщо перукарня працює під назвою Curlz в Каліфорнії, права на товарний знак загального права під цією назвою дійсні тільки в Каліфорнії. Поки власники не дізналися про знаменитого салони краси в Каліфорнії, можна було відкрити салон краси під назвою «Curlz» в Меріленді, не порушуючи права на торговельну марку.

Володілець торговельної марки зобов'язується здійснювати свої права на торговельну марку відповідно до загального законодавства. Якщо ця вимога не буде виконана, власник може втратити право на захист торговельної марки.

Якщо бізнес-конкурент починає використовувати чужу торговельну марку, особі слід відправити йому лист про вчиняти такі дії. Якщо це неможливо, треба звернутися до юриста, щоб подати позов до суду про

порушення прав. Товарні знаки з загальними правами внесені в код вашого штату і підлягають захисту в суді. Особі потрібно буде довести, що особа заслуговує виняткового використання знака. Особа зробіть це так само, як особа, що має зареєстровану торговельну марку, підтвердить використання, надавши докази того, що споживачі асоціюють торговельну марку з цієї особи бізнесом, а не з продуктами.

Як правило, загальні права на товарні знаки використовують аналогічні доктрини і прецедентне право відповідно до закону Ленхема. При прийнятті рішень суди штатів і федеральні суди часто покладаються на прецеденти щодо товарних знаків, встановлені в попередніх справах про товарні знаки в загальних законах.

Як правило, загальні права на торговельні марки використовують аналогічні доктрини і прецедентне право відповідно до закону Ленхема. При прийнятті рішень суди штатів і федеральні суди часто покладаються на прецеденти щодо товарних знаків, що встановлені в попередніх справах про торговельні марки в загальних законах.

Крім загального закону, громадяни Сполучених Штатів мають право на Альтернативне вирішення спорів відповідно до процедури UDRP. Звичайно, існують обставини, при яких судовий процес багато в чому відрізняється від Альтернативного вирішення спорів. Наприклад, консенсусний характер робить його менш придатним, якщо одна з двох сторін категорично відмовляється співпрацювати, що може виникнути в контексті позасудового спору. Окрім того, рішення суду буде переважним, якщо для роз'яснення своїх прав сторона має намір встановити публічний правовий прецедент, а не винагороду, яке обмежується відносинами між сторонами.

Важливим є те, щоб потенційні сторони та їхні радники знали свої варіанти вирішення спорів, щоб мати можливість вибрати процедуру, яка найкращим чином відповідає їхнім потребам.

Фактично, UDRP не обмежує можливості використання захисту незареєстрованих позначень. Заявник повинен довести, що позначення набуло нового додаткового значення (набуло вторинне значення), що вказує на походження товарів або послуг заявника. Поіншому - отримав розрізняльну здатність. Доказом є обставини, що вказують на обсяг і тривалість продажів товарів з таким позначенням, обсяг реклами торговельної марки, опитування споживачів, впізнаваність бренду в ЗМІ.

Одним із прикладів альтернативного вирішення спорів є позов, поданий Джулією Робертс проти людини, який зареєстрував доменне ім'я «www.juliaroberts.com» і виставив його на продаж на Ебай.

Центр ВОІВ з арбітражу та посередництва отримав скаргу заявника по електронній пошті 25 березня 2000 року і в друкованому вигляді 29 березня 2000 р Позивач сплатив необхідну суму. 29 березня 2000 р Центр направив заявнику повідомлення про отримання скарги.

27 березня 2000 р Центр направив Реєстратора запит на перевірку реєстраційних даних. 28 березня 2000 р Реєстратор підтвердив, зокрема, що він був реєстратором доменного імені в суперечці і що <juliaroberts.com> був зареєстрований на ім'я відповідача.

Переконавшись, що скарга відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена ICANN, Спільної політики вирішення спорів про доменні імена і Додаткових правил для прийняття єдиного рішення, Центр відправив Відповідачу копію позову в березні. 29, 2000. Повідомлення про адміністративне провадження разом з копіями скарги.

У серії листування з Центром Респондент запросив і отримав продовження крайнього терміну для подання відповідей. 8 травня 2000 р Центр отримав відповідь від респондентів. 18 травня 2000 р отримавши заповнені і підписані заяви про прийняття і проголошення неупередженості та незалежності, Центр повідомив сторони про призначення адміністративної комісії в складі трьох членів під головуванням Річарда У. Пейджа в якості

голови-експерта пані Саллі М. Абель і Джеймс Бриджмен, відповідальні члени партії, 8 і 9 травня 2000 р.

Робоча група зібралася 25 травня 2000 р телефону. Під час телефонної конференції Група вирішила не брати і не розглядати відповідь Позивача.

Позивач, Джулія Фіона Робертс, відома актриса. Вона знялася в таких фільмах, як: Ерін Брокович, Ноттінг Хілл, Втеча нареченої, Крок, Моя найкраща дружня весілля, Теорія змови, всі говорять, що я люблю тебе, красу і багатьох інших. Фільми позивача широко представлені у відомих виданнях, кінематографічних оглядах, розважальних виданнях і телешоу.

Відповідач зареєстрував доменне ім'я 9 листопада 1998 року. Станом на 24 березня 2000 року фотографія жінки на ім'я «Сарі Локер» була розміщена на сайті www.juliaroberts.com. Зокрема, респондент розмістив доменне ім'я на аукціоні на сайті комерційного аукціону eBay.

Респондент також зареєстрував понад п'ятдесят інших доменних імен, включаючи імена, що містять імена інших зірок в рамках «madeleinstowe.com» і «alpacino.com». На аукціоні eBay респонденту запропонували 2550 доларів за реєстрацію доменного імені[79].

На початку жовтня 2018 британський бренд предметів розкоші Alfred Dunhill оголосив про значну перемогу в довгій битві в китайських судах проти місцевої компанії з виробництва чоловічого одягу. Альфред Данхілл отримав компенсацію в розмірі 10 мільйонів юанів (1,47 мільйона доларів) від китайського виробника чоловічого одягу Danhouli за порушення прав на знаменитий логотип Альфреда Данхілла з «довгим хвостом», який використовується народним судом проміжної інстанції провінції Гуандун в усьому світі. Крім порушення прав на товарний знак, китайський суд також визнав Данхулі винним у недобросовісній конкуренції і зазначив, що особа, відповідальна за Данхулі, несе особисту відповідальність за порушення.

Відповідно до прес-релізу, випущеному глобальної консалтинговою фірмою Rouse, Danhouli зареєструвала торгову марку в Китаї, щоб

використовувати свою торговельну назву у вигляді звичайного шрифту. Однак протягом кількох років Данхулі використовував варіації свого зареєстрованого позначення, що було вражаюче схоже на подовжену напис, використану в знаку Альфреда Данхілла. В обох логотипах використовуються подовжені хвости з малими літерами «d», «h» і «l». Данхулі також розширює останнім «i» таким чином, що відображає розширене подвійне «ll» в кінці Dunhill.

Крім використання знака порушника, Данхулі також створив в Гонконзі тіньову компанію під назвою Dunhill Group, яка вела корпоративний бізнес для бренду Danhouli. Хоча Альфред Данхілл раніше успішно закрити компанію в Гонконзі, порушник продовжував торгувати через материковий Китай. В цілому Danhouli управляє більш ніж 200 франчайзинговими магазинами в 61 китайському місті і приносить річний дохід в розмірі 100 мільйонів юанів (14,7 мільйона доларів США)[78].

У прес-релізі, присвяченому перемозі Альфреда Данхілла за товарний знак, кажуть, що компенсація збитку, присудженого китайським судом, була «надзвичайно великий» в порівнянні з іншими компенсаціями за товарний знак, присудженими у Китаї, і набагато вище, ніж середній збиток, присуджений рішеннями по товарних знаках в цій країні. Компенсація збитків в цьому випадку дорівнює сумі, присудженої в серпні 2017 року американської компанії New Balance, що виробляє взуття та спортивний одяг. 10 мільйонів юанів, присуджені New Balance трьом домашнім шевцям, які порушили похилу букву «N» New Balance, були на той момент найбільшою компенсацією за шкоду, коли-небудь призначеної китайськими судами. Це приблизно втричі перевищувало максимальну встановлену законом компенсацію за порушення прав на товарний знак відповідно до законодавства Китаю в той час[75].

Альфред Данхілл назвав це рішення «ще однією ключовою віхою» в сильнішому переслідуванні Китаю за порушення прав інтелектуальної

власності в останні роки. Відзначаючи, що за останні десять років країна досягла значного прогресу в розвитку сильної системи прав інтелектуальної власності. У червні 2017 року президент Китаю Сі Цзіньпін зробив публічну заяву про те, що порушники інтелектуальної власності «заплатять великі гроші», зазначивши серйозне зрушення в риторичі уряду про порушення. Система інтелектуальної власності Китаю підвищила свій рейтинг в Індексі інтелектуальної власності Глобальної мережі США в Торговій палаті США, що відображає прогрес Китаю в розвитку в системі інтелектуальної власності. Індекс IP в 2018 році показав, що система інтелектуальної власності в Китаї як і раніше має тенденцію підтримувати національні структури над іноземними правовласниками. Однак справи Альфреда Данхілла і New Balance в будь-якому випадку говорять про те, що Китай також може усунути цей недолік.

Генеральний директор Alfred Dunhill Ендрю Мааг виступив з такою заявою після того, як було прийнято рішення Китаю про порушення прав на товарний знак Danhouli:

«Сьогоднішня резолюція демонструє беззастережну рішучість Альфреда Данхілла боротися з порушенням наших прав інтелектуальної власності в Китаї і в усьому світі. Наша система управління і захисту інтелектуальної власності не має собі рівних. За підтримки юридичної фірми Rouse and Lusheng ми досягли справедливе і відповідне рішення ".

Китайський позов Альфреда Данхілла у цій справі був підтриманий міжнародною консалтинговою фірмою Rouse Rouse і юридичним партнером Lusheng в Китаї. Генеральний директор Rouse Люк Мінфорд виступив із заявою відповідно до резолюції:

«Ця перемога Альфреда Данхілла - просто нагорода за всю їх важку роботу, спрямовану на захист свого бренду в Китаї. Рішення повинно зміцнити інших власників бренду, оскільки Китай, нарешті, серйозно ставиться до захисту іноземних брендів »[76].

Одним з визначальних чинників успіху була рання реєстрація товарних знаків Dunhill в усіх напрямках. Без цього не виключено, що все могло б піти інакше. Цей фактор є важливим нагадуванням власникам товарних знаків про необхідність зберігати пильність на цьому ринку - рання реєстрація має вирішальне значення, оскільки Китай є «першим і головним» режимом.

Зрештою, Данхулі діяв багато років, поки справа не була розглянута в народному суді проміжної інстанції в Фошань. Він не тільки працював - він був неймовірно успішним - з річним доходом близько 15 мільйонів доларів.

Позначення злочинця було неймовірно схоже на те, що було у Данхілла, і в багатьох юрисдикціях цю справу могло бути легкою і швидкою перемогою. Але в Китаї захист товарних знаків - це довгий процес. На практиці судді неохоче виявляють порушення прав на товарний знак, якщо знаки не ідентичні.

Присуджена сума відшкодування (1,5 мільйона доларів США) є скоріше винятком, ніж правилом. Рідко можна побачити рішення про компенсацію таких втрат. І поки вони не стануть звичайним явищем, власники торгових марок не можуть розраховувати на таку нагороду. Китай - складна юрисдикція з точки зору інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що ситуація змінюється, і підприємства стикаються з посиленням правозастосування та позитивними змінами в законодавстві, власникам інтелектуальної власності важливо зберігати пильність. Це особливо актуально для власників торгових марок, так як ринок дуже переповнений. Китайське відомство по товарних знаках отримало рекордні 5,748 мільйона заявок протягом року. Це не тільки найбільша кількість заявок з однієї країни в світі, але і темпи зростання не мають ознак уповільнення, оскільки це число виросло на 55,7% в річному численні. У минулому році американська компанія з виробництва спортивного одягу New Balance виграла більше 10 мільйонів юанів у справі про товарний знак після того, як було встановлено, що три китайських шевця порушили логотип бренду[3].

Торговельна марка та рекламний слоган. Справа Nestlé, C-353/03 РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ від 7 липня 2005 р. «Торговельні марки – Директива 89/104/ЄЕС – Брак розрізняльної здатності – Розрізняльна здатність набута шляхом використання – Використання як частини зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із нею». У справі C-353/03, об'єктом якої є преюдиціальний запит, направлений на підставі статті 234 Договору про заснування Європейської Спільноти Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом Англії та Уельсу, цивільна палата], ухвалою від 25 липня 2003 р., що була отримана Судом справедливості 18 серпня 2003 р., у справі між Société des produits Nestlé SA та Mars UK Ltd [...] 6 Слоган «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT» («зроби паузу... з'їж Кіткат»), а також назва «KIT KAT» є зареєстрованими торговельними марками у Великобританії для класу 30, визначеного Ніщцькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок, від 15 червня 1957 р., переглянутою та зміненою, а саме для шоколадних, кондитерських виробів, карамельних цукерок та галетного печива. 28 березня 1995 р. Nestlé, власник прав на обидві торговельні марки, подав заяву на реєстрацію у Великобританії торговельної марки HAVE A BREAK для класу 30. Mars оскаржив цю заяву, посилаючись, зокрема, на положення п. b), частини першої, статті 3 Директиви. Даний орган судової влади, на підставі матеріалів справи, вважає, що слоганові «HAVE A BREAK» бракує притаманної розрізняльної здатності; відповідно, на підставі положень п. b), частини першої, статті 3 Директиви, така синтагма не може бути зареєстрована як торговельна марка. 13 Відповідно, орган судової влади розуміє, що реєстрація такої торговельної марки можлива лише на підставі положень частини третьої статті 3 Директиви, якщо буде доведено, що дана синтагма набула розрізняльної здатності шляхом її використання. Орган судової влади зазначає, що заява щодо реєстрації була відхилена, бо синтагма «HAVE A BREAK» використовувалася переважно як частина зареєстрованої

торговельної марки «HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT», а не як незалежна торговельна марка. Орган судової влади додає, що, згідно із Nestlé, такий підхід може мати серйозні наслідки для тих суб'єктів господарювання, які мають намір зареєструвати торговельні марки, що полягають у формі товару, оскільки цей вид торговельних марок рідко використовується окремо. Орган судової влади, що подав преюдиціальний запит, зазначає, що синтагма, що складається із слогану та торговельної марки, може, шляхом свого повторення протягом певного проміжку часу, створити окреме та незалежне враження та, відповідно, набути розрізняльну здатність шляхом використання. За цих умов, Апеляційний суд (Англія та Уельс) (Цивільна палата) прийняв рішення призупинити розгляд справи та направити Суду справедливості наступний преюдиціальний запит: «Розрізняльна здатність торговельної марки, як поняття, визначене частиною третьою статті 3 [Директиви] та частиною третьою статті 7 [Регламенту] може набуватися шляхом використання цієї торговельної марки як частини іншої торговельної марки або у поєднанні з іншою торговельною маркою?» Nestlé та уряд Ірландії стверджують, що, на підставі положень частини третьої статті 3 Директиви, розрізняльна здатність торговельної марки може набуватися у результатів використання даної торговельної марки як частини іншої торговельної марки або у поєднанні з іншою торговельною маркою Mars, уряд Великобританії та Європейська Комісія вважають, що торговельна марка не може набути розрізняльної здатності лише у наслідок використання її як частини комбінованої торговельної марки. У той же час, Mars та Європейська Комісія визнають, що торговельна марка може набути розрізняльної здатності у результаті її використання у поєднанні із іншою торговельною маркою. Уряд Великобританії стверджує, що розрізняльна здатність може набуватися також шляхом використання торговельної марки як фізичного елементу. З цього приводу, Суд нагадує, що на підставі положень статті 2 Директиви торговельна марка має розрізняльну здатність, коли вона є здатною розрізнити

товари та послуги одного суб'єкта господарювання від товарів та послуг іншого. На підстав положень п. б) частини першої статті 3 Директиви, торговельній марці буде відмовлено у реєстрації або, у випадку зареєстрованої торговельної марки, її реєстрація буде скасована, якщо такій торговельній марці бракує розрізняльної здатності. У той же час, частина 3 статті 3 Директиви передбачає, що вищезазначені положення не застосовуються, якщо до дати подання заяви про реєстрацію торговельної марки таке позначення набуло розрізняльної здатності у зв'язку із його використанням у якості торговельної марки. Як притаманна, так і набута розрізняльна здатність торговельної марки має оцінюватися, з одного боку, по відношенню до товарів чи послуг, стосовно яких заявляється реєстрація торговельної марки; з іншого боку, враховуючи сприйняття, стосовно цих товарів чи цих послуг, яке матиме нормально поінформований та достатньо уважний і обачний середньостатистичний споживач (див. рішення від 18 червня 2002 р. у справі Philips, C-299/99, п. 59 та 63). У випадку набуття розрізняльної здатності через використання, ідентифікація товару чи послуги зацікавленими колами шляхом визначення його/її виробничого походження має відбуватися завдяки використанню торговельної марки як такої (див. рішення у справі Philips, п. 64). Виконання цієї останньої умови, яка і є об'єктом суперечки у справі, що розглядається, не означає, що заявлена торговельна марка має використовуватися окремо. Насправді, частина третя статті 3 Директиви не передбачає жодних обмежень у цій сфері, лише посилається на «використання» торговельної марки. Відповідно, маємо розуміти, що вислів «використання торговельної марки як такої» означає виключно використання торговельної марки для цілей ідентифікації товару чи послуги зацікавленими колами завдяки визначенню виробничого походження такого товару чи послуги. У той же час, така ідентифікація, а, отже, і набуття розрізняльної здатності, може бути результатом або використання торговельної марки, що є частиною іншої зареєстрованої

торговельної марки, або ж у результаті використання певної торговельної марки у поєднанні із вже зареєстрованою торговельною маркою. В обох випадках достатньо того, щоб, у результаті цього використання, зацікавлені кола насправді сприймали товар чи послугу, позначений (-у) виключно заявленою торговельною маркою, як такий (-у), що походить від певного суб'єкта господарювання. Суд нагадує, що елементи, які можуть довести, що певна торговельна марка набула здатність ідентифікувати відповідний товар чи послугу, мають оцінюватися у цілому і що, для проведення такого оцінювання, можуть враховуватися, зокрема, квота на ринку, яку займає ця торговельна марка; інтенсивність, географічне поширення та тривалість її використання; важливість інвестицій, зроблених даним суб'єктом господарювання для промотування цієї торговельної марки; відсоток зацікавлених кіл, які завдяки цій торговельній марці ідентифікують даний товар чи послугу, як такі, що мають певне виробниче походження; а також заяви торговельно-промислових палат чи інших професійних асоціацій (див. рішення від 4 травня 1999 р. у справі *Windsurfing Chiemsee*, об'єднані справи C-108/97 та C-109/97, п. 49 та 51). Відповідаючи на даний преюдиціальний запит Директиви, Суд зазначає, що розрізняльна здатність торговельної марки, визначена частиною третьою статті 3 Директиви, може набуватися шляхом використання такої торговельної марки як частини іншої зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою

Торговельна марка, що складається із форми товару, необхідної для досягнення технічного результату: заявлений об'єкт має реєструватися як патент. Справа *Philips*, C-299/99 РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ від 18 червня 2002 р. «Гармонізація законодавства – Торговельні марки – Директива 89/104/ЄЕС – Стаття 3, частини 1 та 3, Стаття 5, частина 1, Стаття 6, частина 1, пункт b) – Позначення, які можуть становити торговельну марку – Позначення, що складаються виключно із форми товару» У справі C-299/99,

об'єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду справедливості на підставі положень статті 234 Договору про заснування Європейської Спільноти Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Апеляційним судом Англії та Уельсу, цивільна палата], із метою отримання у рамках справи, що розглядається даним органом судової влади, між Koninklijke Philips Electronics NV та Remington Consumer Products Ltd, тлумачення положень частин 1 та 3 статті 3 та п. b) частини 1 статті 6 Директиви 89/104/ЄЕС Європейської Ради від 21 грудня 1988 р., так званої Першої директиви щодо гармонізації законодавств Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1). У 1966, Philips створила новий електричний пристрій для гоління із трьома головками, що обертаються. У 1985 р., компанія подала заяву про реєстрацію торговельної марки, яка полягає у графічному відтворенні форми та конфігурації верхньої частини даного пристрою для гоління, що складається із трьох круглих головок з обертовими лезами, розміщених на рівній відстані одна від одної у формі трикутника. Зазначена торговельна марка була зареєстрована на підставі свого використання, відповідно до передбаченого національним Законом про торговельні марки від 1938 р. 12 У 1995, Remington, компанія конкурент, почала виробництво та продаж у Великобританії пристрою для гоління моделі DT 55, що складається із трьох круглих головок, розміщених на рівній відстані одна від одної у формі трикутника; конфігурація даного пристрою схожа на пристрій Philips. Philips подали позов проти Remington на підставі порушення прав на торговельну марку. Remington подали зустрічний позов, вимагаючи скасування зареєстрованої торговельної марки компанії Philips. Оскільки сторони направили прохання про преюдиціальні запити, Апеляційний суд (Англія та Уельс) прийняв рішення призупинити розгляд справи і направити до Суду справедливості наступні преюдиціальні запити: а) Чи можна уникнути застосування положень щодо «позначень, що складаються виключно із форми, обумовленої необхідністю отримання

технічного результату», передбачених другим підпунктом пункту е) частини 1 статті 3, за умови доведення, що існують інші форми, що дозволяють досягти того ж технічного результату? або б) Певну форму не можна зареєструвати на підставі зазначеного положення, якщо доведено, що її основні характеристики обумовлені технічним результатом? або в) Чи існують інші критерії, що мають застосовуватися для визначення випадків застосування виключення? Якщо так, які? Причина запровадження підстави для відмови у реєстрації, передбаченої у п. е) частині 1 статті 3 Директиви полягає у прагненні уникнути надання прав на торговельну марку, що передбачає отримання монополії, для технічних рішень або характеристики використання певного товару, які користувач може шукати у товарах конкурентів. Таким чином, п. е) частини 1 статті 3 має на меті уникнути ситуації, у якій охорона, що надається торговельною маркою, виходить за межі позначень, які дозволяють розрізнити товар чи послугу від тих, що пропонуються конкурентами, та перетворюється на перешкоду для конкурентів, не надаючи їм вільно використовувати відповідні технічні рішення чи характеристики використання у рамках їх конкурентної боротьби із власником прав на торговельну марку. Що ж до позначень, що складаються виключно із форми товару, необхідної для отримання технічного результату, перерахованих у другому підпункті пункту е) частини 1 статті 3 Директиви, Суд має зазначити, що мета даного положення – відмовити у реєстрації тим формам, чії основні характеристики обумовлені технічною функцією, оскільки виключне право, притаманне торговельній марці, завадило б конкурентам пропонувати товар, який би включав таку функцію або, як мінімум, вільно обирати технічне рішення, яке вони хочуть обрати для досягнення даної функції у своєму товарі. Оскільки метою пункту е) частини 1 статті 3 Директиви є дотримання загального інтересу, який полягає у тому, що форма, чії основні характеристики відповідають технічній функції і були обрані для її досягнення, має вільно використовуватися усіма, дане

положення забороняє закріпляти такі позначення лише за одним суб'єктом господарської діяльності на підставі реєстрації цього позначення як торговельної марки (див. рішення у справі *Windsurfing Chiemsee*, п. 25). Стосовно запитання чи докази існування інших форм, що дають можливість досягти того ж технічного результату, дозволяють уникнути застосування підстави для відмови у реєстрації чи для скасування реєстрації, передбаченої у другому підпункті п. е) частини першої статті 3, Суд зазначає що ніщо у формулюванні даного положення не дозволяє досягти такого висновку. Відповідна підстава для відмови, що міститься у другому підпункті пункту е) частини 1 статті 3 Директиви відображає законну мету не дозволити фізичним та юридичним особам використовувати реєстр торговельних марок для отримання необмеженого у часі виключного права на технічні рішення. Оскільки основні функціональні ознаки форми товару обумовлені виключно технічним результатом, вищезгаданий другий підпункт п. е) частини першої статті 3 виключає реєстрацію позначення, яке складається із такої форми, навіть якщо відповідний технічний результат може бути досягнуто іншими формами. Враховуючи вищезазначене, Суд справедливості відповідає на преюдиціальний запит, що другий підпункт п. е) частини першої статті 3 Директиви має тлумачитися таким чином, що позначення, яке складається виключно із форми товару, не може бути зареєстровано на підставі даного положення, якщо буде доведено, що його основні функціональні ознаки обумовлені виключно необхідністю отримання технічного результату. Таким чином, докази існування інших форм, що дають можливість досягти того ж технічного результату не дозволяють уникнути застосування підстави для відмови у реєстрації чи для скасування реєстрації, передбаченої даним положенням

Ризик змішування, що включає ризик асоціювання. Справа *Puma*, C-251/95 РІШЕННЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ від 11 листопада 1997 р. «Директива 89/104/ЄЕС – Гармонізація законодавства у сфері торговельних

марок – “Ризик змішування, що включає ризик асоціювання”» У справі С-251/95, об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду справедливості на підставі статті 177 Договору про заснування Європейської Спільноти, Bundesgerichtshof [Федеральним судом Німеччини], із метою застосування такого тлумачення у справі, що розглядається даним органом судової влади, між SABEL BV та Puma AG, Rudolf Dassler Sport. Даний преюдиціальний запит було отримано у рамках розгляду справи між нідерландською компанією SABEL BV (тут і далі, «SABEL») та німецькою компанією Puma AG, Rudolf Dassler Sport (тут і далі, «Puma»), що виникла на підставі заявки про реєстрацію у Німеччині торговельної марки IR 540.894 для товарів, що належать, серед іншого, до класу 18 шкіра та штучна шкіра; товари із них, що не належать до інших класів; валізи та сумки, та до класу 25 одяг, включно із колготами та панчохами, ремнями, шаллями, краватками та підтяжками; взуття; наголовні убори. Puma подала оскарження проти реєстрації даної торговельної марки, посилаючись на власні права на наступну графічну торговельну марку, яка є пріоритетною на підставі раніше набутого права, зареєстрованого у Німеччині під номером 1.106.066 для, серед інших товарів, для шкіри та штучної шкіри, товарів із цих матеріалів (сумки) і для одягу. Deutsches Patentamt (Німецьке відомство торговельних марок, патентів та корисних моделей) прийняло рішення, що між двома торговельними марками не існувало жодних схожостей з точки зору положень Закону про торговельні марки, тому відхилило оскарження. У своєму преюдициальному запиті, суд запитує, чи критерій «ризик змішування, який включає ризик асоціювання», передбачений у п. b) частині 1 статті 4 Директиви, має тлумачитися таким чином, що можливе асоціювання загалом двох торговельних марок на підставі схожості їх концептуального вмісту є достатнім для висновку щодо існування ризику змішування у сенсі зазначеного положення, враховуючи той факт, що одна із торговельних марок є поєднанням слова та зображення, тоді як інша, зареєстрована для тотожних

та споріднених товарів, містить лише зображення та не має особливої відомості серед загалу. Суд справедливості нагадує, що стаття 4 Директиви перераховує відносні підстави для відмови у реєстрації у випадку конфліктів із раніше набутими правами, зокрема у п. b) частини 1 даної статті зазначається, що торговельна марка входить у конфлікт із раніше набутою торговельною маркою, коли, на підставі існування тотожності або схожості як між марками, так і між визначеними товарами чи послугами, із точки зору загалу існує ризик змішування, який включає ризик асоціювання, між цими двома торговельними марками. До того ж, ідентичні положення містяться у п. a) та b) частини 1 статті 5 Директиви, де визначено, у яких випадках власник прав на торговельну марку має права заборонити третім особам використовувати позначення, що є тотожними або схожими до його торговельної марки, а також у п. b) частини 1 статті 8 та п. b) частини 1 статті 9 Регламенту (ЄС) №40/94 Ради від 20 грудня 1993 р. щодо торговельної марки Співтовариства (ОВ L 11, ст. 1). Уряди Бельгії, Люксембургу та Нідерландів нагадують, що поняття «ризик асоціювання» було запроваджено до зазначених положень Директиви за заявою від даних урядів, із метою їх тлумачення у відповідності до статті 13 А Єдиного закону країн Бенілюксу про торговельні марки, де, для обмеження вмісту виключного права, що надається торговельною маркою, використовується не поняття «ризик змішування» а поняття схожості між двома торговельними марками. Зазначені уряди відсилаються до рішення Суду Бенілюксу, відповідно до якого існує схожість між торговельною маркою та позначенням, коли, враховуючи усі обставини справи, зокрема розрізняльну здатність торговельної марки, ця торговельна марка та позначення, проаналізовані окремо та із точки зору своїх взаємовідносин, є, з фонетичної, графічної та концептуальної точок зору, схожими настільки, що ця схожість дозволяє встановити асоціацію між торговельною маркою та позначенням (рішення від 20 травня 1983 р. у справі, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, том 4, ст. 36).

Зазначене судове рішення спирається на ідею, відповідно до якої, якщо позначення може призвести до асоціювання із торговельною маркою, загал встановить між ним зв'язок. Такий зв'язок може зашкодити раніше набутій торговельній марці не тільки тоді, коли споживачі можуть подумати, що товари мають ідентичне чи пов'язане походження, але й коли відсутній ризик змішування між позначенням та торговельною маркою. Асоціювання між позначенням та торговельною маркою, зазвичай навіть несвідомо, можуть передати позначенню «гудвіл» торговельної марки та розмити імідж, пов'язаний із такою торговельною маркою. Згідно із цими урядами, ризик асоціювання включає три різні випадки: по-перше, випадок, у якому загал плутає позначення із певною торговельною маркою (прямий ризик змішування); по-друге, випадок, у якому загал встановлює зв'язок між власниками прав на позначення та на торговельну марку і плутає цих власників (непрямий ризик змішування або асоціювання); по-третє, випадок, у якому загал пов'язує позначення та торговельну марку, базуючись на сприйнятті того, що позначення відсилає до торговельної марки, але не плутаючи їх (ризик асоціювання як такий). Суд справедливості має визначити чи, відповідно до зазначеного урядами Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, п. b) частини 1 статті 4 застосовується, коли відсутній прямий чи непрямий ризик змішування, а існує лише ризик асоціювання як такий. Таке тлумачення Директиви відхиляється урядом Великобританії та Європейською Комісією. Суд нагадує, що п. b) частина 1 статті 4 Директиви застосовується лише коли, на підставі тотожності або схожості торговельних марок та визначених товарів чи послуг, «з точки зору загалу ризик змішування, що включає ризик асоціювання із раніше набутою торговельною маркою». Із формулювання даного положення випливає, що ризик асоціювання не є альтернативною до поняття ризик змішування, а використовується для уточнення вмісту даного поняття. Формулювання цього положення виключає його застосування, якщо з точки зору загалу

не існує ризик змішування. Таке тлумачення впливає із п. 6 преамбули Директиви, згідно із яким «ризик змішування становить особливу умову захисту». Суд також зазначає, що тлумачення, надане у п. 18 даного рішення, не суперечить положенням частини 3 та п. а) частини 4 Статті 4 Директиви та частини 2 статті 5 Директиви, які дозволяють власнику прав на торговельну марку із репутацією заборонити безпідставне використання позначень, що є тотожними або схожими до його торговельної марки, не вимагаючи доказів існування ризику змішування, навіть коли відповідні товари не є спорідненими. З цього приводу Суд нагадує, що на відміну від положень п. б) частини 1 статті 4, ці положення застосовується виключно для торговельних марок із репутацією і за умови, що через безпідставне використання іншої торговельної марки мається на меті отримання несправедливої вигоди від розрізняльної здатності чи репутації такої торговельної марки, або коли таке безпідставне використання може зашкодити розрізняльній здатності чи репутації торговельної марки. Як зазначається у п. 18 даного рішення, п. б) частини 1 статті 4 Директиви не застосовується, якщо з точки зору цільової аудиторії торговельних 41 марок не існує ризик змішування. З цього приводу, п. 10 преамбули Директиви вказує на те, що оцінювання ризику змішування «залежить від ряду факторів, зокрема, обізнаності ринку щодо даної торговельної марки, асоціювання, що може виникнути між нею та позначенням, що використовується чи заявляється, від рівня схожості між торговельною маркою та позначенням та між визначеними товарами чи послугами». Відповідно, ризик змішування має оцінюватися у цілому, враховуючи усі належні фактори конкретної справи. Стосовно графічної, фонетичної чи концептуальної схожості протиставлених торговельних марок, її глобальне оцінювання має спиратися на враження, що справляють торговельні марки у цілому, із врахуванням, зокрема, їх розрізняльних та домінуючих елементів. Насправді, із п. б) частини 1 статті 4 Директиви, де говориться про

«...існування з точки зору загалу ризику змішування», впливає, що сприйняття торговельних марок середньо статичним споживачем даного виду товару чи послуги має визначальну роль під час загального оцінювання ризику змішування. Середньостатистичний споживач зазвичай сприймає торговельну марку як ціле, не аналізуючи її окремі деталі. За цих умов, Суд зазначає, що ризик змішування є тим вищим, чи більшою є розрізняльна здатність раніше набутої торговельної марки. Відповідно, не можна виключати ситуацію, за якої концептуальна схожість у результаті використання в обох торговельної марок зображень, що співпадають за своєю ідеєю, створює ризик змішування, за умови, що раніше набута торговельна марка має особливу розрізняльну здатність, або притаманну їй від початку, або завдяки популярності, що їй має дана торговельна марка серед загалу. У той же час, в умовах справи, що розглядається, де раніше набута торговельна марка не має особливої відомості та полягає в зображенні, де міститься незначна кількість вигаданих елементів, проста концептуальна схожість між двома торговельними марками не є достатньою для створення ризику змішування. Таким чином, Суд справедливості відповідає на даний запит, що поняття «ризик змішування, що включає ризик асоціювання із раніше набутою торговельною маркою», передбачений п. b) частини 1 статті 4 Директиви, має тлумачитися таким чином, що виключно просте асоціювання між двома торговельними марками, що може відбутися у споживачів у зв'язку із простим збігом їх концептуального змісту не є достатнім, щоб прийти до висновку про існування ризику змішування у сенсі зазначених положень[62].

3.3. Міжнародні договори , що регулюють відносини у сфері захисту прав на торговельну марку

Найбільш важливими міжнародними угодами з охорони товарних знаків є Паризька конвенція з охорони промислової власності 1883 року Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року і Угода ТРІПС 1994 року. Товарний знак, який вводить єдині процедурні правила і положення і застосовується до всіх типів товарних знаків, які можуть бути зареєстровані в цій юрисдикції, а також дозволяє використання електронних засобів зв'язку.

Основними документами, що визначають процедуру реєстрації, є Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року і Протокол до нього 1989 року, а також Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р Регламент № 207/09 був прийнятий в Європі з 26.02.2009 на товарний знак, дозволяє власникам товарних знаків пройти єдину процедуру реєстрації, визнану в Європейському співтоваристві[17, с.750]..

Перша Директива Ради 89/104 / ЕЕС «Про зближення законів держав-членів щодо товарних знаків» (стаття 2) передбачає, що товарний знак може складатися з будь-якого знака, який може бути представлений у графічній формі, включаючи слова: включаючи власні імена, малюнки, літери, цифри, зображення товарів або їх упаковки, за умови, що такі знаки дозволяють відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників [47]. В Регламенті Ради ЄС від 20 грудня 1993 про товарному знаку Товариства йдеться, що товарний знак може складатися з будь-якого позначення за умови, що така вказівка дозволяє відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників [18,с.777]. Європейське право визначає поняття товарного знака як будь-яке позначення, за умови, що воно може бути представлено графічно, це правило активно використовується в прецедентному праві Європейського Союзу[57].

Існування сучасної міжнародно-визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного і соціального розвитку будь-якої держави. Захист інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів і досягнень, підтримує і зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічну ситуацію, в якій як вітчизняні, так і іноземні інвестори можуть бути впевнені, що їх права будуть бути шановним.

Створення такої системи має особливе значення для України - країни зі значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом.

Згідно з Конституцією України, яка гарантує кожному громадянину свободу художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює власні механізми захисту інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різною інтелектуальною діяльністю[51]

Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі багаторічної практики юридичного закріплення прав окремих осіб на результати інтелектуальної діяльності в області науки, виробництва, мистецтва і літератури.

У найширшому сенсі інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах.

У звичному розумінні «інтелектуальна власність» - це право на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших областях, які є об'єктом цивільних правовідносин з точки зору права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися. результатів їх інтелектуальної, творчої діяльності. які, будучи нематеріальним товаром, зберігаються у його творців і можуть використовуватися іншими особами лише за згодою з ними, за винятком випадків, передбачених законом.

За традицією, що склалася інтелектуальна власність ділиться на «авторське право і суміжні права» та «патентне право» (права промислової власності), загальною істотною рисою яких є те, що об'єкти авторського права і прав промислової власності є результатами творчої діяльності. чоловік.

Авторське право регулює відносини, що виникають в процесі створення і використання літературних, музичних і художніх творів, творів кіно, наукових робіт, серед яких необхідно розрізняти комп'ютерні програми і бази даних. Інститут суміжних прав регулює відносини, пов'язані зі створенням і використанням результатів творчої діяльності (наприклад, виконавська діяльність художників, фонограми, відеограми і т.д.)

Патентне право охоплює захист винаходу за допомогою патенту, захист певних комерційних інтересів за допомогою законодавства про товарні знаки і фірмові найменування, а також законодавства про охорону промислових зразків. Слід зазначити, що досить часто термін «промислова власність» розуміється як таке рухоме і нерухоме майно, що використовується в процесі промислового виробництва, але в першу чергу промислова власність є інтелектуальною власністю і, таким чином, пов'язана з творіннями людського розуму (наприклад, винаходи, промислові зразки, товарні знаки та ін.)[31].

На додаток до традиційних об'єктів, що охороняються авторським правом і суміжними правами, а також прав промислової власності, багато результати інтелектуальної власності підлягають правовому захисту, наприклад, сорти рослин, топографії інтегральних схем, комерційні секрети (секрети виробництва, включаючи ноу-хау).

У 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію, що заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІ), якою визначено, що до інтелектуальної власності належать права на:

- літературні, художні та наукові твори;
- виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;

- винаходи у сферах людської діяльності;
- наукові відкриття;
- промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
- захист від недобросовісної конкуренції;
- усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

Процес світової інтеграції, який змінює традиційні ролі держави та призводить до заснування більш крупних (наднаціональних, наддержавних) форм політичних союзів, здатних управляти суспільством у масштабах вже не однієї країни, а цілого регіону чи континенту, особливе місце серед яких займає Європейський Союз (ЄС). Під час відокремлення право Європейського союзу від міжнародного, воно не злилось з внутрішньодержавним правом, а грає роль самостійної одиниці зі своїми джерелами, специфічними механізмами захисту, правозастосування та правотворчості норм. З останні роки спостерігаємо активізацію розвитку правової системи Європейського союзу у сфері охорони права інтелектуальної власності.

Право ЄС - це унікальна незалежна правова система, вона розвивається дещо інакше, ніж правові системи окремих держав, вона інтегрована в неї, інакше, ніж система міжнародного права, дає плідні ідеї для розвитку європейського права[34].

Сьогодні відбувається процес формування приватного права Європейського Союзу, це обумовлене створенням та функціонуванням суспільного ринку. Національне законодавство держав-членів Європейського союзу приділяє велику увагу захисту прав інтелектуальної власності. На жаль на сьогодні ні універсальні міжнародні договори, ні виключно національне правове регулювання у сфері інтелектуальної власності не можуть забезпечити ефективність правового захисту результатів інтелектуальної

творчості. У зв'язку з цим новий регіональний інтеграційний правовий механізм регулювання цих відносин набуває дедалі більшого значення.

Дослідження галузей правової системи ЄС є дуже цікавим процесом, оскільки засновані на "конституційних" ідеях нового, наднаціонального характеру. Інтеграційне законодавство ЄС, що формується понад півстоліття, являє собою складний набір правових інструментів, які регулюють та керують процесами інтегрованої інтеграції, що здійснюються в європейському правовому просторі. Процеси розширення ЄС призводять до того, що його гармонізоване та уніфіковане законодавство поступово і природно, прямо та опосередковано впливає на правові системи європейських країн. Закон ЄС про інтелектуальну власність - це нова галузь права ЄС. Останнім часом юридичний досвід держав-членів ЄС у галузі захисту інтелектуальної власності розвивається та втілюється досить інтенсивно, для чого стандарти права ЄС є важливим фактором у розробці національного законодавства та оцінці ефективності реалізації відповідних прав. Враховуючи той факт, що Україна задекларувала один із стратегічних напрямів зовнішньоекономічної політики інтеграції до ЄС, нинішнє прискорення адаптації українського законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності набуває особливого значення у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями України та завдань Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво. На перспективах розвитку відносин між Україною та ЄС у цій сфері помітно позначились вироблені ЄС Європейська політика сусідства, Східне партнерство, План дій «Україна-ЄС», переговори щодо укладення Угоди про асоціацію та Угоди про зону вільної торгівлі, а також ініційований Європейською Комісією постійний діалог між Україною та ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Вивчення особливостей правового захисту інтелектуальної власності в ЄС дає можливість виявити та визначити найближчі перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій галузі. Водночас важливо, щоб найкращі досягнення європейської юридичної науки, успішні та універсальні правові категорії та конструкції у галузі правового захисту інтелектуальної власності, беручи до уваги специфіку вітчизняної правової традиції, були прийняті як моделі та можливі моделі подальшої реформи вітчизняного законодавства про інтелектуальну власність, враховуючи як специфіку вітчизняної правової традиції, так і інтереси основного суб'єкта творчої діяльності - людської особистості, яка є джерелом усіх досягнень цивілізації.

Визначаючи права на інтелектуальну власність, кожна національна правова система поставила перед собою завдання створити відповідні нормативні акти, які могли б регулювати правовідносини цих нематеріальних активів, які можуть використовуватися в різних місцях і одночасно. Для цього свого часу була введена ідея локалізації («прив'язка до місця»). Критерій "прив'язаність до місця" у юриспруденції традиційно визначається у формі "місця, де здійснюються права". Для нематеріального об'єкта таким місцем є місце, де поширюється право на нього.

Сьогодні на міжнародному рівні прийнято ряд нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності. Розглянемо ті міжнародні акти які були ратифіковані Україною, які регулюють зобов'язальні відносини щодо торговельних марок.

На сьогоднішній день це: Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності, Сінгапурський договір про право товарних знаків.

У 2006 р. прийнято Сінгапурський договір про право товарних знаків, який запровадив єдині процедурні норми і правила та застосовується до всіх видів торговельних марок (крім колективних), що можуть бути зареєстровані

в цій юрисдикції, а також санкціонував використання електронних засобів передавання повідомлень [61]

Перша уніфікована угода щодор об'єктів промислової власності була прийнята 20 березня 1883р. на Дипломатичній конференції, а саме Паризька конвенція про охорону промислової власності.

Загалом Паризька конвенція визначає вичерпний перелік випадків, коли торговельні марки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними:

- якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де потрібна охорона;

- якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно зі знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або тих, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де потрібна охорона;

- якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Згідно з положеннями міжнародного договору на будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком, накладається арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких цей знак має право на законну охорону. Також арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування, або в країнах, куди був ввезений продукт [9].

Ще одним важливим кроком у подоланні розбіжностей у правовому регулюванні прав інтелектуальної власності на товарні знаки є укладення Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яка створила Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків і яка спрощує реєстрацію та застосування торгових марок у декількох країн одночасно.

Стаття 1 Мадридської угоди зазначає, що громадяни кожної Договірної Держави можуть у всіх інших державах-учасницях Угоди забезпечувати захист своїх знаків, що застосовуються до товарів чи послуг та зареєстровані в країні походження, подаючи заявки на такі знаки до Міжнародне відомство інтелектуальної власності. департаменти зазначеної країни походження. Однак кожна країна має право в будь-який час письмово повідомити про те, що захист, який є результатом міжнародної реєстрації, поширюватиметься на цю країну лише за спеціальною заявою власника знака. Заява про продовження захисту, яка виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, передбаченою статтею 3bis, повинна бути подана в заяві про міжнародну реєстрацію.

Відповідно до статті 5 Мадридської угоди, у країнах, де це передбачено законодавством, установи, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака або заявки на захист, мають право заявити, що захист не буде наданий цьому знаку в їх території[51].

Така відмова може бути зроблена лише за умов, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та протягом строку, встановленого їхнім національним законодавством, але не пізніше ніж через рік з моменту дата міжнародної реєстрації. знак або заява про захист.

Така система має велике практичне значення, оскільки власник міжнародної марки з дати реєстрації чи з дати поширення охорони може розраховувати на те, що його торговельній марці буде надаватись така ж правова охорона в певній країні, як у випадку безпосереднього подання заявки до цієї країни (ст. 4) [29].

Не завжди наявність міжнародної реєстрації може убезпечити правоволодільців від посягання на їх права. Як правило, для використання товарного знака, яка не здійснюється безпосередньо власником відповідного свідоцтва, міжнародної реєстрації або особою, товарний знак якого визнаний

загальновідомим, потрібен дозвіл на його використання. У той же час положення статті 21 Угоди ТРІПС вказують, що власник зареєстрованого товарного знака має право передати право на нього як разом з передачею підприємства, якому належить товарний знак, так і без такої передачі.[25]. Саме за власником свідоцтва на торговельну марку передбачено право здійснювати перший продаж виробленого та позначеного його торговельною маркою товару або дозволяти це іншим особам шляхом укладення відповідних договорів. Це відкриває для нього можливості визначати умови дистрибуції своєї продукції, включаючи територію продажів, ціну й обсяги її реалізації.

Дати їм чітке і недвозначне згоду на введення промислових товарів в оборот є умовою його подальшої легітимності [35, с. 254].

Це правило містить кілька винятків, одне з яких - вичерпання прав. Поняття «вичерпання прав» має на увазі, що правовласник не має права забороняти іншим особам використовувати його товарний знак, нанесений на товар, після того, як їм особисто або з його згоди товар був введений в цивільний оборот.

Результатом є можливість вільного здійснення права власності на товар і відсутність перешкод для його вільного обігу на ринку. Це обмеження іноді називають «доктриною першого продажу». [77].

В Україні серед науковців немає єдиної правової позиції щодо того, який саме вид вичерпання прав на торговельну марку закріплений у чинному законодавстві, яке вказує, що «виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення його стану після введення в цивільний оборот» [4]. Редакція вказаної норми не

дозволяє визначити, який з видів вичерпання прав встановлено в Україні, оскільки з тексту Закону це безпосередньо не випливає. Прихильники наявності в Україні національного вичерпання відштовхуються від територіального принципу чинності виключних прав на торговельну марку. Відповідно до цієї позиції, якщо дія виключних прав має територіальний характер, охоплюючи лише межі країни, то й їх вичерпання має відбуватися в цих межах [37]. Позиція ж прихильників міжнародного вичерпання зводиться до того, що вони розглядають світ як відкритий ринок, де введення товару в одній з країн мало б означати вичерпання прав на торговельну марку в інших [35, с. 255].

Визначення виду вичерпання прав має значення також і для сучасної правозастосовної практики. Вищий господарський суд України (ВГСУ) дотримується такої позиції, що положення цитованої вже частини 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не пов'язує вичерпання прав власника торговельної марки з введенням товару ним особисто або за його згодою в цивільний оборот виключно на території України. За відсутності територіальних обмежень норми чинного законодавства вказують про застосування в Україні міжнародного принципу вичерпання прав. Цим же листом ВГСУ підтвердив застосування на практиці саме міжнародного принципу вичерпання прав на торговельну марку, висловивши позицію, що у справі про заборону використання позначення «BLUM» за міжнародною реєстрацією № 1171363 при здійсненні пропонування до продажу товарів JULIUS BLUM GmbH у мережі Інтернет, суди помилково вдавалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилерами в Україні) товару під належним йому знаком для товарів і послуг (який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання

прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України [38–54].

ВИСНОВКИ

Сьогодні торговельні марки постійно зустрічаються в нашому житті, оскільки ми є споживачами товарів. Торговельну марку використовують суб'єкти господарювання як спосіб реклами своїх товарів та послуг. Край важко уявити надання послуг чи реалізацію продукції без використання торговельних марок.

По-перше проаналізувавши правові джерела та наукову літературу в Україні виокремлюють кілька понять торгоівельної марки, що дуже схожі за змістом, але при детальному вивченні можна визначити декілька неоднозначностей.

Наприклад згідно ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Цивільний кодекс України визначає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

З наведеного вище слідує що розбіжності у формулюванні поняття торговельної марки є несутєвим та в цілому більшість понять є синонімічними, що вказують на основні ознаки та функції торговельної марки тому сьогодні не має перешкод для вживання різних термінів стосовно торговельної марки.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Товарний знак визначається як знак, що служить для того, щоб відрізнити продукцію одного підприємця від продукції інших. Володілець товарного знаку має зазвичай виключне право використовувати даний знак

або його варіанти для одних і тих самих товарів, а також для подібної до них продукції- таке поняття надає Паризька конвенція.

Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності вказує на те, які позначення можуть визнаватися товарним знаком, до них відносяться будь-які позначення або сполучення позначень за допомогою яких можна відрізнити торговий знак одного підприємця з-поміж іншого.

Вітчизняне законодавством не визначене переліку видів торговельних марок , але з специфіки торговельних марок та визначення , яке надає нам Цивільний Кодекс України торговельні марки можна класифікувати на: словесні, об'ємні , зображувальні та комбіновані.

Тому проаналізувавши правові джерела та літературу , можна прийти до висновку, що торговельна марка – позначення , яке являє собою літеру , цифру , слово , зображувальний елемент чи інші позначення , за допомогою якого споживач може відрізнити товар одного суб'єкта господарювання від іншого та відповідно якого правоволодільцю надаються виключні права використовувати такі позначення та перешкоджати третім особам використовувати таке позначення.

По-друге право власності на торговельну марку зосвідчується свідоцтвом , право на отримання свідоцтва має заявник , котрий раніше подав зачку до НОІВ або має пріоритет. Строк дії свідоцтва становить 10 років з моменту подачі заявки до НОІВ та може бути продовжений за клопотанням власника свідоцтва НОІВ на 10 років в порядку звстновленим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» за умови сплати збору.

Правова охорона надається торгвельній марці яка не суперечить публічному порядку, моральним принципам та вимогам Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні і заборону пропаганди їх символів». Треба завначити що торговельними маркам які є добре відомими правова охорона

надається без обов'язкової реєстрації. Визнання торговельної марки в Україні добре відомою реалізується шляхом звернення із відповідною заявою до Апеляційної палати НОІВ.

Також потрібно зазначити, що торговельна марка не може отримати правову охорону, якщо зображує чи імітує державну символіку (герби, прапори та інше), назви держав, нагороди, відзнаки та інше.

Торговельні марки, що не мають розрізняльної здатності, не можуть отримати правову охорону. Це положення переплітається з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, яка передбачає, що заявнику може бути відмовлено в реєстрації, якщо знак позбавлений будь-яких характерних ознак, є чисто описовим або складається з родової назви.

Відповідно Цивільного кодексу України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Згідно міжнародних норм особи без громадянства мають такі самі права. Право інтелектуальної власності на торговельну марку включає: право використання, запобігання неправомірному використанню.

По-третє властивості знаків для товарів і послуг та промислових зразків як правило взаємопов'язані. Взаємопов'язаність між промисловим зразком та знаками для товарів і послуг вирається в тому, що вони можуть бути ідентичними та часто виникають ситуації, коли один і той же об'єкт може бути як промисловий зразок так і знаком для товарів та послуг.

По-четверте проаналізувавши нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності вважаю, що система правового захисту торговельної марки є неідеальною та потребує вдосконалення.

Необхідно узгодити поняття та терміни, які позначають один і той самий термін. Оскільки Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, треба привести національне законодавство у відповідність до міжнародного. Також існує нагальна проблема неврегульованості відносин у сфері використання торговельних марок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні питання інтелектуальної власності для підприємців : рекомендації для підприємців та органів влади [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: <http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html>.
- 2.Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції : матеріали Міжнар. конф., м. Київ, Україна, 30 черв.-1 лип. 2010 р. - К. : Фенікс, 2010. - 421 с.
- 3.Андрощук Г. Dunhill vs Danhouli: недобросовісна конкуренція [Електронний ресурс]– Режим доступу: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/dunhill-vs-danhouli-nedobrosovisna-konkurenciya.html>
4. Андрощук Г. О. Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС. Часопис Київ. Ун-ту права. 2015. № 2. С. 235–241.
- 5.Андрощук, Г. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями : механізми вирішення / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 2. - С. 31-40.
- 7.Андрощук, Г. Правова охорона торговельних марок у країнах Європейського Союзу: основні засади / Г. Андрощук // Юридичний журнал. - 2012. - № 10. - С. 106-112.
- 8.Андрощук, Г. Торговельні марки, що стали загальноновживаними / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. - 2013. - № 4. - С. 34-42.
- 9.Басай О. В. Підстави набуття прав на торговельні марки [Електронний ресурс] / О. В. Басай // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 72. - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_22.

10. Батаєва, С. П. Правові проблеми охорони та захисту права на торговель-ні марки / С. П. Батаєва // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут заочного навчання, Національна академія правових наук України. - Київ, 2014. - С. 391-393.

11. Березанська В. Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватися у якості торговельної марки? Чому загальноживані позначення чи позначення, що носять описовий характер, не можуть отримати охорону як торговельні марки? / Консультації / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 3. – С. 50–51; Березанська В. Чи можна одному з виробників вина зареєструвати як словесну торговельну марку найменування населеного пункту, в якому він виробляє своє вино? / Консультації / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 9. – С. 66

12. Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київ. ун-ту права. 2013. № 1. С. 213–217

13. Відомості з офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі / <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cc89c0f4-467e-4335-a524-033a053d4da3&title=ZnakiDliaTovarivTaPoslug>

14. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.

15. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно- правовими нормами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Демченко Тетяна Сергіївна. - К., 2002. - 215 с.

16. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

17. Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

18. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с0

19. Захист торговельної марки в ЄС [Електронний ресурс]– Режим доступу: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trademark-protection_en

20. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в європейському союзі та її вплив на законодавство України Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 127 (частина I). 2016.

21. Климчук О. Деякі питання визначення торговельних марок (знаків для товарів і послуг) [Електронний режим]/О.Климчук.-режим доступу: justinian.com.ua/article.php?id=2144

22. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1123

23. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук: спец .12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ А.О.Кодинець. К., 2006-16 с.

24. Костенко І.А. Про розрізняльну здатність торговельної марки [Електронний ресурс] // Український інститут інтелектуальної власності. – Режим доступу: <https://ukrpatent.org/uk/articles/kostenko-290413/>

25. Костенко // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 4. – С. 36–41

26. Крайнев П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнева. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340 с.

27. Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131.

28. Кунавина И. И. Товарный знак как гарантия качества: взгляд экономиста / И. И. Кунавина // Изобретательство. Патентное дело. Патентная информация : рефератив. сб. - М., 1990. - С. 32-33.

29. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків : міжнар. док. від 14.04.1891. [Електронний ресурс]– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134.

30. Макаришева Т. Чи має право на життя описовий знак? / Т. Макаришева, І.

31. Мельниченко Ю. Особливості кваліфікації неправомірного використання кваліфікованого зазначення походження товарів / Ю. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - С. 81-84.

32. Наказ України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» // Держпатент України. – 28.07.1995. – № 116.

33. Наказ України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» // Міністерство освіти і науки України. – 15.04.2005. – № 228

34. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. 2016. № 1. С. 92–98.

35. Офіційний сайт Верховної Ради / Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року / http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134

36. Основи інтелектуальної власності/Всесвітня організація інтелектуальної власності. К.: Ін Юре, 1999-578с.

37. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. А.Д. Святоцького, В.Л. Петрова. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. - 428 с.

38. Офіційний сайт Верховної Ради України/ Про затвердження правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів та послуг від 27.08.1995 р./ <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>

39. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 берез. 1883 [Електронний режим].-Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

40. Пахаренко О. В. Паралельний імпорту товарів і його українські реалії. Інтелектуальна власність. 2011. № 5. С. 13–19.

41. Підпригора О.А., Підпригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с

42. Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): дис. ...канд.юр.наук:12.00.03/ Піхурець Олена Вікторівна. – Х., 2005.-203с.

43. Право інтелектуальної власності :академ.курс: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ О.А.Підпригора, О.Ю. Бутнік-Сіверський, В.С.Дробязко та ін.; [за ред. О.А.Підпригори, О.Д.Святоцького]. – 2-ге вид,переробл, та доповн. –К.: Ін Юре, 2004.-672с.

44. Право інтелектуальної власності та законгодавство Європейського союзу/ за ред. Ю.М.Капіци. _К.:Видав.Дім «Слово»,2006.-1104 с.

45. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон України від 15 груд. 1993р №3689-ХІІ// Відомості Верховної Ради України.-1994.№7.-ст.36.

46. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 14.10.2020р №703-ІХ// Відомості Верховної Ради України.-1994.№7.-ст.34.

47. Постанова пленум вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав

інтелектуальної власності» [Електронний ресурс] // № 12 від 17.10.2012 р. –
Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text>

48. Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС) (ОВ L 040, 11.02.1989 р., с. 1). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_352

49. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/>.

50. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>

51. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності : оглядовий лист Вищ. госп. суду України від 28.02.2017 № 01-06/521. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17.

52. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.

53. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : міжнар. док. від 28.06.1989. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583.

54. Постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 904/2029/15. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52489825>.

55. Рассомахіна О. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС. Юрид. Україна. 2013. № 2. С. 50–53.

56. Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради.
URL:https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_en.pdf

57.Рішення Суду Справедливості ЕС від 12.12.2002р.№ с-273/00 у справі Ralf Sieckmann проти Deutsches Patent-und Markenamt [Електронний ресурс]–
Режим доступу:<http://euipo.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>

58.Романадзе Л. Д. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та зміст та строк дії їх прав / Л. Д. Романадзе // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2010. - Т. 9. - С. 248-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nronyua_2010_9_27.

59.Рудник Т.В.Правова охорона торгівельних марок /Т.В.Рудник , Г.В.Закорецька//Форум права.-2012.-№1-С.840-844.

60.Савич С. С. Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного правана торговельну марку в Україні. Часопис Київ. ун-ту права. 2013. № 2. С. 254–257.

61.Сінгапурський договір про право товарних знаків : міжнар. док. від 27.03.2006. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54.

62.Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, Київ, 2016. – 220 с.

63.Торговельна марка [Електронний ресурс] // Український інститут інтелектуальної власності. – Режим доступу: <https://ukrpatent.org/uk/articles/signs>

64.Угода про торговельні аспекти інтелектуальної валнасті від 15 квіт.1994р [Електронний режим].-Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text

65.Цивільний кодекс України /Відомості Верховної Ради України .- 2003.-№40.-ст.356.

66. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.2. - 708 с.

67. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 448 с.

68. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

69. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнецової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 736 с

70. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнецової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.2. - 640 с

71. Цибульов П.М. Маркетинг інтелектуальної власності. - К.: Ін-т інтел. собств. і права, 2004. - 184 с.

72. Цибульов П.М. Оцінка інтелектуальної власності: Навчальний посібник - К.: Ін-т інтел. собств. і права, 2005. - 196 с.

73. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. Мошинська // Закон і бізнес. - 1995. - № 20. - 67 с

74. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 6. – К.: Укр. енцикл., 2004. - 610 с.

75. Alfred Dunhill emerges victorious against Danhouli over trademark infringement! [Електронний ресурс]– Режим доступу <https://www.trademarkclick.com/education-blog/alfred-dunhill-emerges-victorious-against-danhouli-over-trademark-infringement>

76. Alfred Dunhill wins trademark battle against China rival Danhouli [Електронний ресурс]– Режим доступу

<https://insideretail.asia/2018/10/11/alfred-dunhill-wins-trademark-battle-against-china-rival-danhouli/>

77. International Exhaustion and Parallel Importation [Электронный ресурс]–
Режим доступа
:http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm

78. Luxury Goods Brand Alfred Dunhill Wins Major Trademark Ruling in
China [Электронный ресурс]– Режим доступа
<https://www.ipwatchdog.com/2018/11/05/luxury-goods-brand-alfred-dunhill-wins-major-trademark-ruling-china/id=102915/>

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