

Ліна Віталіївна **ЛЕОНТЬЄВА**

к.ю.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5336-3134>

e-mail: alinaliontieva777@gmail.com

ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ НА РІВНІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання стосовно торговельних марок. Проаналізовано законодавчу базу інституту інтелектуальної власності що стосується саме торговельної марки. Зроблено висновки стосовно правового регулювання прав які надаються національними правовими актами та умов надання правової охорони які розглядається в наукових дослідження. Досліджено проблеми, що постають у сфері правового регулювання торговельної марки в Україні. Висвітлено аспекти правових способів захисту прав власності на торговельні марки, а також визначено шляхи аналізу ситуації та оптимальні способи й дієві механізми захисту.

Ключові слова: торговельна марка, закони України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, право інтелектуальної власності

ВСТУП

Тема правової охорони торговельної марки в Україні стала актуальною, тому що в державі невпинно зростає потреба й набуває цінність інтелектуальна власність, зростає потреба в регулюванні дієвих правових механізмів захисту як на національному, так і на міжнародному рівнях. Добробут та розвиток кожної держави, завжди залежав від розвитку та зростання фінансового благополуччя членів суспільства. Приведення законодавства до єдиної системи охорони прав на торговельні марки є досить важливим кроком введення інновацій, та основним завданням є представництво українського підприємництва й бізнесу на європейському рівні. Торговельна марка є одним із багатогранних за своєю природою об'єктів інтелектуальної власності.

Одним зі стратегічних напрямів України є інтеграція до Європейського Союзу, а тим самим питання приведення законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності набуває особливого значення у частині виконання міжнародних зобов'язань і завдань Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Під час написання статті використовувались такі методи, як діалектичний (поняття торговельної марки, функції торговельних марок, визначення поняття використання торговельних марок), системно-структурний (зміст права на торговельну марку, систему способів захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки), формально-логічного (аналіз законодавства з питань реалізації й захисту прав на торговельні марки) та інші загальнонаукові і спеціальні методи пізнання.

МЕТА статті – визначення, що саме мають на увазі у визначенні поняття торгової марки та як на рівні національного законодавства забезпечується правова охорона торговельних марок відповідно до національного законодавства. На меті є розгляд питань, що саме необхідно знати у визначенні поняття торго-

вельна марка, дослідити підстави для набуття правової охорони на торговельну марку та окреслити які саме є підстави у разі відмови в наданні права на торговельну марку.

РЕЗУЛЬТАТИ

Торговельна марка є одним із найпоширеніших об'єктів права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності. Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація товарів та послуг суб'єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча водночас належать різним суб'єктам господарювання. Правова охорона, яка надається торговельній марці в Україні відповідно до чинного законодавства, має низку певних підстав, умов та обмежень. Дослідження теоретичних та практичних питань, умов надання правової охорони торговельним маркам розглядається в наукових дослідження таких вчених, як Г.О. Андрощук, О.В. Безуха, О.А. Белянич, А.Г. Бобкової О.А., Рассомахіна, В.В. Гордейчук, О.Д. Левічева, О.П. Сергєєва, О.О. Тверезенко, О.І. Харитоновой та інших науковців.

Правове регулювання прав на торговельні марки регулюється багатьма національними правовими актами, а саме: ч. 1 ст. 41 та ч.ч. 1 та 2 ст. 54 Конституції України; ст. 492 Цивільного Кодексу України; ст.ст. 33, 157–159 Господарського Кодексу України; Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Законом України «Про рекламу» тощо.

Досить велика кількість підзаконних нормативно-правових актів регулюють питання законодавчого регулювання та використання торговельних марок, а саме: Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р.; Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для

товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти й науки України № 10 від 10.01.2002 р.; Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23.12.2004 р. тощо.

У ст. 54 Конституції України закріплено гарантії кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової й технічної творчості, а також закріплює гарантії захисту інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності» [1, ст. 54]. Закріплення в основному Законі таких положень говорить про надання інститутам інтелектуальної власності особливого значення, надаючи таким способом їх розвитку та захисту правову охорону. Отже, держава бере на себе відповідальність – створення ефективних механізмів охорони та захисту зі створення об'єктів права інтелектуальної власності.

Торговельною маркою є будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути: слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів [2, с. 36].

У законодавстві існує досить багато термінів які визначають, що таке «торговельна марка». Науковці, зокрема А.О. Кодинець [3, с. 7] та І.М. Бенедисюк [3, с. 188], звертають нашу увагу на ст. 420 ЦК України, де в переліку об'єктів права інтелектуальної власності містяться «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», стверджують про тотожність понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг». Також А.О. Кодинець стверджує, що термін «торговельна марка» є «більш стислою та водночас ємкою правовою категорією, загальною стосовно товарного знака та знака обслуговування» [4, с. 52]. І саме це ускладнює розуміння правових норм. Зважаючи на це, є підстави нам стверджувати, що в Україні не вирізняються такі самостійні правові категорії у цій сфері, немає підстав для існування у законодавстві термінів, які дають визначення одному й тому самому об'єкту права інтелектуальної власності, і науковці стверджують, що немає принципової різниці у вищенаведених термінах.

Детально необхідно приділити увагу дослідження функцій, які виконує торговельна марка та розглянути їх зміст, що має важливе значення для розуміння особливостей її правового захисту.

Основними функціями торгової марки є: вирізнення товару або послуг серед інших подібних, що перебувають у цивільному обігу; вказівка на походження товару або послуг; вказівка на певну якість товару і послуг; рекламування даного товару і послуг [5, с. 302].

Науковці підтримують системний підхід до вирішення питання функцій торговельної марки й зазначають, що функції мають знаходитись в ієрархії за значенням й будь-яка зміна якої зумовлює видову характеристику торговельної марки в системі засобів індивідуалізації. Заміна чи доповнення може призвести до трансформації марки в інший різновид товарних позначень. Торговельні марки не мають вводити в оману

споживачів і мусять стати гарантом для викорінення фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції.

Що стосується правового захисту прав на торговельну марку – «це комплекс дій, які спрямовані на недопущення можливості будь-якого посягання на права власника торговельної марки, яка зареєстрована в законному порядку, а також на визнання та відновлення порушеного права» [6, с. 208].

Якщо звернути увагу, то відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» то право власності на знак та обсяг його правової охорони засвідчується свідоцтвом [7].

Серед законодавчих актів стосовно питання правової охорони торговельної марки можемо виділити саме Цивільний кодекс України та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Ці правові акти наводять перелік загальних та спеціальних способів захисту. Найпоширенішим способом захисту серед загальних є звернення до суду. Якщо звертатись до наявної судової практики то можемо стверджувати, що спори про торговельну марку та товарний знак становлять вагомий частину спорів у питаннях права інтелектуальної власності, але інколи правові норми застосовуються неоднаково. Одним із питань, яке найчастіше порушується – визнання свідоцтва недійсним. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до підстав визнання свідоцтва недійсним повністю або частково належить: невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб [7, ст. 19].

Якщо свідоцтво чи його частини визнані недійсними, Національний орган інтелектуальної власності повідомляє про це у своєму Бюлетені і вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. Якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав [7].

Однією із підстав є невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Вищезазначена підстава, є однією із найпоширеніших під час обґрунтування позивачами вимог про визнання свідоцтва на товари та послуги недійсним.

Наступним різновидом захисту прав власника є заборона використання знака іншими особами, відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має «виключне право власника забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком. Таке право власнику надається свідоцтвом» [3].

Також Господарський Кодекс України у ст.ст. 157-158 закріплює норми відносно правомочності з використання торговельної марки. А саме вказує на обов'язкове отримання на торговельну марку свідоцтва у випадках і порядку, передбачених законом. Також зазначається, що у сфері господарювання використанням

торговельної марки застосовується на товарах та у наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на виставках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг [8, ст. 157].

Відповідно до господарського законодавства власнику свідоцтва надається право забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, та проставляти попереджувальне маркування для позначення, що ця торговельна марка зареєстрована в Україні. Також у здійсненні посередницької діяльності суб'єкти права на торговельну марку можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, або замість його торговельної марки. Якщо суб'єкт господарювання, у разі банкрутства, має право власності на торговельну марку, то вона оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта.

Також Господарський кодекс України розглядає питання правомочності відносно використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка). За таку вважається – торговельна марка, право на яку належить кільком особам, – це марка, що відрізняє товари й послуги учасників об'єднання підприємств від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених за-

коном [9, ст. 158].

Відомість знака має підтверджуватись фактичними даними та доказами, що є дуже важливим, адже у разі сумнівів такої відомості будь-яка особа може подати позов про визнання недійсними рішення й наказу стосовно визнання знака добре відомим в Україні. Щоб уникнути таких судових спорів, потрібно чітко дотримуватись вимог законодавства.

ВИСНОВКИ

Отже, питань, що стосуються захисту торговельних марок дійсно набувають великого значення та потребують вдосконалення. Якщо брати до уваги, що іноземці які інвестують в економіку України та мають на меті виступати інвесторами, будуть мати змогу захистити свої права на торговельну марку, спираючись на норми діючого законодавства в Україні. Дані норми повинні відповідати сучасним вимогам і слідкувати за стрімкими процесами розвитку саме інтелектуального продукту у світі. На нашу думку, насамперед необхідно закріпити єдину термінологію у даній сфері і зробити використання, застосування її обов'язковим у всіх нормативно-правових актах та забезпечити імплементацію міжнародних норм до законодавчої бази України.

Належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки у світі вважають є запорукою розвитку економіки, показником підвищення конкурентоспроможності продукції, дієвим механізмом захисту від недобросовісної конкуренції. Необхідно зазначити, що є свої недоліки у сфері господарювання під час використання та законодавчого закріплення прав на торговельні марки в господарському обігу.

Список використаних джерел

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р. Харків: Право, 2016. 82 с.
2. Стефанчук Р.О. Цивільне право України. Київ: Науковий дім, 2014. 136 с.
3. Кодинець А.О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпорядження правами на торговельні марки. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2005. № 1. С. 101–109.
4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 12.11.2021).
5. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І.М. Бенедисюк та ін. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.
6. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Харків: Національний університет внутрішніх справ. 2002. 386 с.
7. Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони та правового захисту торговельних марок. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 3. С. 207–209.
8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 11.12.2019 № 3689–XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
9. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436–IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

References

1. Constitution of Ukraine: on September 1, 2016. Kharkiv: Law, 2016. 82 p. (in Ukrainian).
2. Stefanchuk R.O. Civil Law of Ukraine. Kyiv: Scientific House, 2014. 136 p. (in Ukrainian).
3. Kodynets A.O. Specificity of legislative regulation of contracts in the field of provision of rights to trademarks. *Scientific journal of the National Academy of Prosecutor's Office of Ukraine*. 2005. No. 1. pp. 101–109. (in Ukrainian).
4. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 16.01.2003 № 435–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/Laws/show/435-15> (in Ukrainian).
5. Intellectual Property Judges Guide / I.M. Benedysiuk, et.al. Kyiv: K.I.S., 2018. 424 p. (in Ukrainian).
6. Shyshka R.B. Protection of intellectual property rights: copyright aspect. Kharkiv: National University of Internal Affairs. 2002. 386 p. (in Ukrainian).
7. Nemes P.F. The concept and ratio of legal protection and legal protection of trademarks. The magazine of the University of Law. 2010. № 3. pp. 207–209. (in Ukrainian).
8. On the protection of rights to marks for goods and services: Law of Ukraine dated 11.12.2019 No. 3689–XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#> (in Ukrainian).
9. Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 16.01.2003. № 436–IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (in Ukrainian).

Lina LEONTIEVA

PhD in Legal Sciences, Associate Professor, Kharkiv National Automobile and Highway University

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5336-3134>

e-mail: alinaleontieva777@gmail.com

LEGAL SAFEGUARD OF TRADEMARK IS IN UKRAINE AT LEVEL OF NATIONAL LEGISLATION

In this paper theoretical and practical questions are considered in relation to trademarks, the legislative base of institute of intellectual property is analysed that touches a trade ark exactly, namely by Constitution of Ukraine, Civil Code of Ukraine; Economic to Code of Ukraine; A law of Ukraine is “On the guard of rights on signs for commodities and services”, Law of Ukraine “On protecting from an unfair competition”, Law of Ukraine “About an advertisement”. Drawn conclusion in relation to the legal adjusting of rights that is given by national legal acts and terms of grant of legal safeguard that research is examined in scientific.

During consideration of this research a question is considered, that it is exactly necessary it is necessary to bear in a mind at determination of concept trademark, investigational that is grounds for acquisition of legal safeguard on a trademark and outlined that are grounds at confession of trademark invalid. Problems that appear in the field of the legal adjusting of trademark in Ukraine are investigational. The aspects of legal methods of protection of ownership rights are reflected on trademarks, and also the ways of analysis of situation and most optimal methods and effective mechanisms of defence are certain.

In detail paid attention during research of functions, that is executed by a trademark and their maintenance that to our opinion has an important value for understanding of features of her legal defense is considered. By the basic functions of trademark certainly: replacement commodity or services among other partial, that are in civil turnover; replacement on the origin of commodity or services; industry on certain of commodity of services; advertising of this commodity of services.

Keywords: trademark, laws of Ukraine, Civil code of Ukraine, Commercial code of Ukraine, right of intellectual ownership