

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

РОМАНАДЗЕ ЛУЇЗА ДЖУМБЕРОВНА

УДК 341.96:347.772

**ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник -
кандидат юридичних наук, професор
Черкес Марко Юхимович

Одеса – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.....	11
1.1. Визначення проблематики та теоретичних і практичних засад її вирішення.....	11
1.2. Поняття, функції та класифікації торговельних марок.....	20
1.3. Умови надання правової охорони торговельним маркам.....	34
1.4. Суб'єкти та зміст прав на торговельні марки.....	48
Висновки до першого розділу	63
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.....	65
2.1. Міжнародні та регіональні договори і угоди як інструмент екстериторіального визнання прав на торговельні марки.....	65
2.2. Формування Європейських стандартів захисту прав на торговельні марки.....	81
2.3. Способи захисту прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві.....	97
Висновки до другого розділу.....	134
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.....	139
3.1. Юрисдикційні органи, які здійснюють захист прав на торговельні марки.....	139
3.1.1. Міжнародні та регіональні установи.....	139
3.1.2. Національні органи окремих держав.....	151
3.2. Практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельні марки.....	167
Висновки до третього розділу.....	191
ВИСНОВКИ.....	193
ДОДАТОК.....	200
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	202

ВСТУП

Необхідність дослідження проблематики захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві обумовлена економічними причинами, потребами адаптації законодавства України до вимог *Acquis communautaire*, прагматичними інтересами теоретичного та практичного спрямування. Інтеграція України у міжнародне співтовариство за Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629 - IV неминуче потребує приведення її національного законодавства у відповідність до міжнародних вимог та європейських стандартів. Більш того, вдосконалення національного законодавства з правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі й ТМ, його гармонізації до міжнародно-правових норм визнані пріоритетними напрямками розвитку.

Потреба встановлення єдиного режиму охорони прав на ТМ зумовлена економічними зрушеннями у структурі економіки та інноваційній політиці, розбіжністю існуючого категоріального апарату в чинному законодавстві України та в європейському законодавстві: «торговельні марки», «торговельні знаки», «знаки для товарів та послуг». Тож становлення єдності правової охорони ТМ вимагає приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної провозастосовчої практики, збереження єдності судової практики. Попри те, що Україна приєдналась до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію ТМ, поточне її законодавство та особливості національного тлумачення його норм свідчать про необхідність їх єдності щодо ТМ. Зокрема, на парламентських слуханнях з проблем інноваційної політики та у постанові Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації"» від 27 червня 2007 року N 1244-V вказано на сталу тенденцію до погіршення матеріально-технічної бази наукових установ, що негативно позначається на результатах їх діяльності, та на необхідність

сприяння прискоренню розгляду проектів законів про наукові парки, іннополіси, венчурне фінансування інноваційної діяльності, використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням бюджетних коштів. В іншій постанові за цією датою – «Про Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" констатовано, що підписані угоди з країнами СНД, зокрема про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків і географічних зазначень, про співробітництво щодо припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, Угода ТРІПС сприяють вступу її учасників до СОТ.

Проблематика ТМ має високий ступінь дослідженості: у 1977 р. її торкалася О. О. Підпригора, у 1999 та 2004 роках спочатку у кандидатській, а потім у докторській дисертаціях – О. М. Мельник [68], у 2003 р. Т. С. Демченко висвітлив проблеми гармонізації законодавства України про ТМ з міжнародно-правовими нормами [31]. Окремі аспекти правової охорони ТМ в Україні також розглядалися у роботах Г. О. Андрощука, В. О. Жарова, В. І. Жукова, І. Ю. Кожарської, М. В. Паладія, О. І. Піхурець, О. А. Підпригори та інших вчених. Вплив на формування наукового світогляду та рівня дисертації мали наукові дослідження Ю. Л. Бошицького, В. А. Дозорцева, В. С. Дроб'язко, О. В. Дзери, О. С. Іоффе, Ю. М. Капіци, Н. С. Кузнєцової, П. Мателі, В. М. Мельникова, О. П. Орлюк, Ю. І. Свядосца, О. П. Сергеева, О. Д. Святоцького, П. М. Цибульова, Р. Б. Шишки, М. І. Штефана та інших вчених.

Разом з тим, в Україні відсутні комплексні дослідження особливостей та практики захисту ТМ у міжнародному приватному праві: всебічно не досліджено способи захисту прав на ТМ, європейські стандарти такого захисту, повноваження міжнародних та регіональних органів щодо такого захисту, міжнародна практика захисту прав на них тощо, що ускладнює

адаптацію національного законодавства України щодо охорони ТМ та підвищення ефективності практики їх застосування.

Науково-теоретичну основу дисертаційної роботи склали праці відомих українських і зарубіжних вчених – цивілістів, правознавців, спеціалістів у сфері дослідження окремих питань інтелектуальної власності: С. С. Алексєєва, Г. О. Андрощука, Е. П. Гаврилова, М. В. Гордона, О. В. Дзери, В. А. Дозорцева, В. І. Жукова, В. О. Калятіна, Я. А. Канторович, Н. С. Кузнєцової, Н. М. Мироненко, О. А. Підпригори, О. О. Підпригори, Й. О. Покровського, О. А. Пушкіна, О. П. Сергєєва, В. І. Серебровського, О. Ф. Скакун, І. В. Спасибо-Фатєєвої, О. А. Сурженко, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишки та інших.

Емпіричну основу дослідження склали цивільне законодавство України, законодавство України про промислову власність, практика його використання та захисту прав володільців виключних прав, законодавство іноземних держав, міжнародно-правові акти, декларації, конвенції, угоди у сфері, що досліджується.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної науково-дослідної теми Одеської національної юридичної академії на 2001-2005 роки «Проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави (державний реєстраційний номер 0101U0001195) та теми «Традиції та новації у сучасній українській державності і правовому житті» на 2006-2010 роки (державний реєстраційний номер 0106U004970).

Мета і завдання дослідження полягають у тому, щоб на підставі теоретичного та практичного аналізу міжнародного та європейського законодавства у сфері ТМ з'ясувати зміст та особливості їх захисту у міжнародному приватному праві, а також виробити рекомендації щодо подальшого вдосконалення національного законодавства України стосовно ТМ з урахуванням міжнародних та європейських норм, стандартів та правозастосовчої практики.

Враховуючи викладене, перед дослідженням було поставлено декілька цілей, які реалізувалися шляхом виконання таких завдань: визначити понятійний апарат, значення, умови надання правової охорони ТМ; подолати наменологічні розбіжності; встановити суб'єкти та зміст їх прав на ТМ, сучасні тенденції забезпечення охорони та захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві, у тім числі міжнародні та європейські стандарти, способи захисту прав на ТМ у міжнародній практиці; визначити міжнародні та регіональні органи, які здійснюють захист прав на ТМ та практику їх діяльності, найбільш значущі категорії справ стосовно захисту прав на ТМ у міжнародній практиці; оцінити стан національного законодавства у зазначеній сфері та розробити пропозиції щодо його вдосконалення.

Об'єктом дослідження у роботі є правовідносини стосовно охорони та захисту прав на ТМ в міжнародному приватному праві.

Предметом дослідження є вітчизняні та зарубіжні наукові доктрини, законодавство, договірне та судова практика щодо ТМ.

Методологія дослідження зумовлена особливістю самої проблематики та обраним напрямком (на стику міжнародного приватного права та права інтелектуальної власності як інституту цивільного права). Обрані наукові методи пізнання послужили системному аналізу детермінізму проблеми. В їх основу покладено комплексний підхід, що передбачає водночас вивчення та порівняння різних факторів, які мають місце у сфері як міжнародного приватного права, так і права інтелектуальної власності. Цей метод уявляється більш перспективним, оскільки його міждисциплінарний характер дозволяє найширше використовувати досягнення обох галузей права.

Для дисертаційного дослідження необхідне було вивчення літератури не лише з міжнародного приватного права та права інтелектуальної власності, але і з європейського цивільного, адміністративного, митного, конкурентного права, теорії держави і права, філософії. Поставлені проблеми розглянуто комплексно і системно. Для аналізу міжнародних та європейських

нормативно-правових актів, а також вивчення та узагальнення практики, формулювання висновків та пропозицій застосовувалися ретроспективний, порівняльно-правовий, формально-логічний, статистичний, структурно-функціональний методи, метод моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці всебічним та комплексним монографічним дослідженням теоретичних та прикладних цивільно-правових проблем захисту прав на ТМ; окремих його аспектів і особливостей, спрямованих на подальший розвиток теорії цивільного права шляхом формулювання нових та вдосконалення існуючих правових конструкцій, категорій та понять, науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення цивільного законодавства з урахуванням сучасних вимог і тенденцій адаптації національного законодавства.

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в наступних найважливіших науково-теоретичних положеннях, висновках та пропозиціях, об'єднаних у блоки за основними напрямками дисертаційного дослідження, найважливішими з яких є наступні:

I. Вперше:

– доведено, що інститут ТМ є міжгалузевим, що відображається на їх правовому режимі, суб'єктивному баченні шляхів його розвитку представниками галузевих наук. Цей інститут сформувався на парадигмі міжнародного приватного права на основі застосування спеціального законодавства та забезпечення єдності охорони міжнародними конвенціями та послідовною діяльністю ВОІВ;

– визначено, що необхідність посилення правової охорони ТМ спричинена необхідністю посилення охорони прав споживачів та убезпечення їх від фальсифікату і підробок, гарантій прав суб'єктів підприємницької діяльності, які правомірно здійснюють свою діяльність з дотриманням приписів законодавства, вимог ВОІВ і СОТ стосовно охорони та захисту прав на ТМ;

– запропоновано авторське доктринальне визначення поняття «торговельна марка» як створене творчою інтелектуальною працею позначення чи комбінація позначень для вирізнення товарів (послуг) однієї особи від від аналогічних за призначенням товарів (послуг) іншої особи з використанням засобів криптографії, слів, цифр, зображень, кольорів, звуків, голографії тощо;

– обґрунтовано висновок про те, що право на ТМ є змішаним інститутом, що відноситься до засобів індивідуалізації виробників, права промислової власності та конкурентного права і виявляється як: особисте немайнове благо, елемент інших прав та заорука їх реалізації, право особливого роду;

– встановлено додаткові ознаки ТМ: вирізняльна здатність, неоманливість, формальна юридична чистота, автентичність задуму автора.

II. Удосконалено:

– впорядковано перелік найважливіших ознак інституту ТМ;

– обґрунтовано положення про те, що правовідносини з використання ТМ за своєю природою є *приватноправовими відносинами*, яким притаманні певні *особливості*: *законом встановлено вузьке коло носіїв права*; визначено об'єкти використання; встановлено мету використання; визначено правові наслідки такого використання.

III. Набуло подальшого розвитку:

– положення про необхідність надання правової охорони нетрадиційним ТМ (одорологічним, звуковим тощо);

– положення про необхідність розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (розгляд справ про дострокове припинення та визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг тощо);

– положення про доцільність утворення в Україні спеціалізованих патентних судів.

IV. *Розроблено* пропозиції з удосконалення чинного законодавства України щодо посилення правової охорони та захисту прав на ТМ (див. Додаток).

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані:

– у *науково-дослідній сфері* – сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані у подальших загальнотеоретичних дослідженнях цивільно-правових проблем інституту ТМ; при визначенні основних напрямів прогнозованого розвитку науково-практичних досліджень проблем права промислової власності;

– у *правозастосовчій сфері* – сформульовані у дисертації положення щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства можуть стати основою для внесення змін в ЦК України та інші законодавчі акти, міжнародні конвенції;

– у *сфері практичної діяльності* – матеріали дисертації можуть використовуватися для забезпечення єдності розуміння і правильного застосування норм, які регулюють інститут ТМ;

– у *навчальному процесі* – результати дослідження можуть бути використані при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних посібників з цивільного права, міжнародного приватного права, права інтелектуальної власності, права промислової власності, при підготовці навчальних курсів та викладанні цих дисциплін.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації обговорювалися і були схвалені на міжкафедральному семінарі кафедри цивільного права і кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії. Результати дослідження використовувалися в науково-педагогічній діяльності, у тому числі при читанні курсу „Цивільне право” та спецкурсу „Право інтелектуальної власності”.

Окремі положення дисертації були предметом обговорення на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених до Дня науки „Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки” (м. Чернігів, 19 травня 2005 р.); на міжнародних науково-практичних конференціях молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання” (21–22 жовтня 2005 р.); „П’яті осінні юридичні читання” (27–28 жовтня 2006 р.) та „Шості осінні юридичні читання”, що проходили у м. Хмельницькому; „Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин” (м. Макіївка, 21-22 вересня 2007 р.); на науково-практичних конференціях, присвячених пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 травня 2005 р., 27 травня 2006 р., 21 травня 2007 р.); цивілістичних читаннях з проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті професора О. А. Підпригори (м. Київ, 20 квітня 2007 р.); круглих столах „Науково-практичні проблеми застосування нового Цивільного кодексу України” (м. Київ, 20 квітня 2007р.), „Права людини: міжнародні та національні аспекти” (м. Київ, 12 грудня 2007 р.), на міжвузівській науково-практичній конференції „Реформування права інтелектуальної власності в контексті розбудови України як правової держави” (м. Київ, 30 жовтня 2007 р.); восьмій, дев’ятій, десятій, одинадцятій міжнародних науково-практичних конференціях „Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності” (Алушта, 6-11 вересня 2004 р., Алушта, 5-9 вересня 2005 р., Алушта, 11-15 вересня 2006 р., Ялта, 3-7 вересня 2007 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми інтелектуальної власності” (м. Ужгород, 18-22 лютого 2008 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у семи наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, розділових і загальних висновків до роботи, списку використаної літератури (182 джерела).

РОЗДІЛ 1. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

1.1. Визначення проблематики та теоретичних і практичних засад її вирішення

Для досягнення мети дослідження слід встановитися в загальній теоретичній платформі в межах заявленої спеціальності (міжнародне приватне право чи цивільне право чи те та друге), простежити розвиток законодавства про ТМ. В цьому можна виділити історичний і соціальний аспекти. Перший обумовлений економічною потребою розвитку виробничих сил та торгівлі та необхідністю їх врегулювати правовими засобами. Соціальний аспект, більшою мірою, пов'язаний з розвитком соціальних процесів у контексті розвитку та інтеграційних процесів. Необхідною умовою при цьому є визначення термінології і її змісту, що дозволить більш предметно і базисно вести подальше дослідження.

Після того, як тривалий час міжнародне приватне право оцінювалось як вершина цивілістики чи вища математика юриспруденції та логічних прав для професорів у сфері цього права [65, с. 4; 48, с. 80] воно, під впливом розвитку міжнародного права та примату міжнародного права в регулюванні відносин, набуло практичного значення. Можна погодитися з тим що: «У світі, де люди зростаючою мірою взаємодіють, виходячи за межі національних кордонів, особливо важливо, щоб існували процедури та комплекси норм, які регулювали б приватноправові відносини міжнародного характеру» [169, с. 183]. Наразі міжнародне приватне право втрачає чисто колізійний характер і дійсно регулює «...специфічну частину міжнародних відносин – таку, в якій сторони не підпорядковані одна одній і жодна з них не виступає як суб'єкт влади, тобто міжнародні відносини невідного характеру» [80, с. 68]. Звернемо увагу на ту обставину, що останні ознаки відносин, підпадають під регулювання міжнародним приватним правом, а також під ті, які вказані у ст.1 ЦК України. С.С.Алексеев вказав, що це право є дивовижним феноменом

який охоплює собою відносини, учасники яких не мають ніякої влади але їх акти (договори та інші правочини) мають вагомим юридичним значенням, захищаються судом, визнаються та впроваджуються державою як її ж веління [3, с. 196].

В основі розвитку сучасного міжнародного приватного права стала інтернаціоналізація суспільного життя [47, с. 1] яка, у свою чергу, спричинена економічним глобалізмом та розширенням ринку за рахунок робіт та послуг, гуманітарної сфери та гуманітарного співробітництва. Тож учасники міжнародних приватних відносин, особливо суб'єкти підприємницької діяльності, стали проявляти жвавий інтерес до здобутків науково-технічного прогресу як засобу конкурентоспроможності та слідкувати за змінами на ринку. Тут теж відбулися зміни: з масового виробництва під впливом корпоративних процесів через концепцію співпраці підприємців та найманих працівників, які стали споживачами своїх же товарів та послуг – до активного впливу на формування запитів окремих споживачів та культури споживання та концепції масової індивідуалізації. За таких умов виникла гостра потреба у вирізняльній здатності товаровиробників на ринку, зокрема в поглибленні індивідуалізації товаровиробників. Останнє набуло форми певного цілісного проекту чи результату маркетингу в центрі якого є намагання привернути увагу споживача та утримати його. Концепція масової індивідуалізації – здатність задовольняти конкретні потреби та побажання індивідуумів за ціною, що не перевищує ціни масово вироблюваних товарів та послуг, які усереднюють вимоги маси споживачів великого ринкового сегменту.

Не менш цікавим є й інший прояв регулювання відносин стосовно об'єктів права інтелектуальної власності та, зокрема торгових марок. Воно охоплюється крім права інтелектуальної власності як частин цивільного права, господарського чи навіть підприємницького права, міжнародного приватного права й міжнародним економічним правом [47, с. 5]. Можна певною мірою стверджувати, що право інтелектуальної власності [14, с. 7]

формувалось як міжнародне приватне право. Крім того, наразі є концепція самодостатності права інтелектуальної власності, яке теж регулює вказані правовідносини. Тож існує загроза що в семи няньок «дитина може залишитися без догляду».

Проблема ускладнилась тим, що результати інтелектуальної власності довгий час не мали екстериторіальності і виникла потреба в тому щоб права на об'єкти інтелектуальної власності, що виникли за законодавством однієї країни, охоронялись на території іншої чи інших країн і набули екстериторіальності правової охорони [76, с. 9]. Тож і в Україні становлення та розвиток державної системи інтелектуальної власності характеризуються: поетапним розширенням сфери її регулюючої сили, зростаючою адаптацією до міжнародних норм регулювання, посиленням уваги до тих об'єктів права інтелектуальної власності, які найбільше впливають на розвиток новітніх технологій, запровадженням комплексного підходу до розв'язання існуючих проблем [92, с. 11-12] та, як на наш погляд, посиленням ролі міжнародних правових актів в регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Якщо зважати на джерела міжнародного економічного права, то вони збігаються із джерелами міжнародного приватного права. Останнє є значно ширшим за своїм предметом і врегульовує відносини не стільки економічного характеру. Тут ми не обійдемо без встановлення предмету міжнародного приватного права. На загальному рівні врегульовані цим правом відносини характеризуються тим, що вони є приватними та мають міжнародний характер [127, с. 21]. В доктрині права стосовно цього вказано: це цивільно-правові відносини за участю іноземного елемента [80, с. 68], або правові норми, правовідносини чи прагматичні концепції, за якими стверджується, що це прав стосується нейтральних з правової точки зору умов життя, котрі вирішуються за допомогою абстрактних критеріїв «інтересу», «вибору результату» чи «найтіснішого зв'язку» [127, с. 26; 54, с. 24]. Чубарев В.В. вважає, що предметом міжнародного приватного права є приватні невлadні відносини, які пов'язані із присутністю в них іноземного

елементу [127, с. 27]. Якщо зважати, що для приватного права практично не застосовується реторсія [124, с. 230], то а для регулювання відносин інтелектуальної власності визначально тим більше. Його норми формувались на рівні європейської спільноти: спочатку у Бернській та Паризькій міжнародних конвенціях, а потім були сприйняті міжнародним співтовариством та проведені окремими країнами в їх національних законодавствах. Зрозуміле і їх загальне спрямування: забезпечення єдності підходів, визначення єдиних вимог щодо ознак охороноспроможності об'єктів правової охорони, встановлення правового становища учасників правовідносин, а у подальшому – єдиних центрів з координації політики врегулювання та фактичної єдності національного та міжнародного режиму цих об'єктів. Таким, чином на загальному теоретичному та практичному рівні при дослідженні правової охорони ТМ та носіїв прав на неї ми виходимо із універсальності врегулювання цих відносин. Не дарма наразі Україна є учасницею Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знака з 25 грудня 1991 р., Договору про закони щодо товарних знаків з 1 серпня 1996 р., Найробського договору про охорону Олімпійського символу з 13 березня 1998 р. [82, с. 6].

Тим більше, наразі в Директиві Європейського Парламенту та Ради 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності встановлено, що всі держави-члени мають застосовувати ефективні, переконливі, пропорційні заходи і покарання осіб, пов'язаних зі створенням та поширенням контрафактної та піратської продукції з метою забезпечення необхідного рівня захисту правовласників в ЄС. Планом дій «Україна – ЄС» Україна в зазначеній сфері зобов'язалась забезпечити рівень захисту, подібний до ЄС, включаючи ефективні засоби його впровадження відповідно до положень ст.50 Угоди про партнерство та співробітництво, що була укладена в 1994 р. між Україною та ЄС, зокрема забезпечення застосування законодавства щодо ТМ і географічних зазначень, ефективного впровадження санкцій при порушенні прав на інтелектуальну власність.

Концепція роботи над актами ЄС стосовно об'єктів інтелектуальної власності заснована на з'ясуванні причин гармонізації, врахуванні досвіду охорони прав на певний об'єкт інтелектуальної власності в державах членах-ЄС, роботи з підготовки актів до розгляду інституціями ЄС, внесення змін до актів ЄС та їх розвиток рішеннями Суду справедливості, врахування результатів приведення законодавства країн - членів ЄС у відповідність до актів ЄС [91, с. 7]. Нарешті, Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» встановлені високі стандарти з наближення національного законодавства, які практично не відрізняються від стандартів ЄС. До того спонукає стратегічне завдання України зі вступу в ЄС і вимоги дотримання критеріїв набуття такого членства. Таким чином, стандартизація охорони ТМ передбачає захист прав споживачів товарів, робіт, послуг, усунення завад вільному руху товарів.

Практично предмет міжнародного приватного права за основними ознаками збігається з предметом цивільного права: цивільні (особисті немайнові та майнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (ч.1 ст.1 ЦК України), майнові та особисті не майнові відносини між автономними, непідпорядкованими рівноправними учасниками. У цивільного права та міжнародного приватного права: збігається предмет правового регулювання, об'єкти прав, правове становище учасників. Стосовно охорони ТМ, міжнародне приватне право може бути визнане найоптимальнішим шляхом для вирішення поставлених завдань та універсалізації правового регулювання цих відносин.

Щодо правової охорони ТМ, то насамперед слід визначитись у причині гармонізації актів у сфері правової охорони та в її змісті, співвідношенням із іншими суміжними категоріями. Можна погодитись з тим, що причиною гармонізації законодавства стали «...не врегульовані Паризькою конвенцією розбіжності в законодавстві держав-членів, що ставали на заваді вільному рухові товарів та свободі надання послуг та могли порушити конкуренцію»

[91, с. 269], зокрема, єдності таких позначень, відмов в наданні правової охорони, потреби зменшити кількість зареєстрованих ТМ та конфліктів стосовно них, встановлення фактів їх використання та кваліфікації контрафактів, та уніфікації охорони ТМ однаково на території всіх держав членів. Тому слугувало введення ТМ ЄС, які одночасно діють у всіх країнах спільноти.

На підставі наведеного зауважимо, що право інтелектуальної власності формувалось як самодостатнє міжнародне право та склало його частину, а при переході від серійного виробництва до масової індивідуалізації потреба у індивідуалізації постійно зростала завдяки економічній конкуренції. За умови економічної глобалізації діяльність із охорони прав споживачів, з одного боку, та охорони прав добросовісних товаровиробників, з другого боку, забезпечується через посилення індивідуалізації.

Інноваційна (впроваджувальна) модель розвитку економіки заснована на створенні та використанні інтелектуального продукту, доведення нових оригінальних ідей до реалізації їх у вигляді товарів та послуг, а також організації ефективного задоволення потреб споживачів. До інноваційної діяльності віднесено поєднання ряду науково-технічних та посередницьких напрямків, що реалізуються в народному господарстві: організація впровадження та тиражування винаходів, “ноу-хау”, науково-технічних розробок, включаючи створення дослідних зразків, проведення випробувань, розробку та передачу технологій та науково-технічної документації, підготовку виробництва; проведення патентних досліджень, дизайнерських робіт; організація інформаційного пошуку, створення та ведення бази даних; проведення науково-дослідних, проектних та дослідно-конструкторських робіт, маркетингових досліджень, пов’язаних з інноваційним процесом; організація експертизи проектів, проведення конкурсів, консалтинг; розв’язання організаційно-правових, економічних і управлінських проблем, пов’язаних із підвищенням ефективності виробництва, економією сировини, матеріалів та енергоресурсів, удосконаленням забезпечення потреб населення

в товарах та послугах, підвищенням екологічної безпеки; підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у галузі інтелектуальної власності, нових технологій і ринкових механізмів; проведення робіт у галузі створення інформаційних технологій та продуктів; пропаганда досягнень науки і техніки, виставкова та видавнича справа; міжнародне науково-технічне співробітництво.

В сучасних умовах суб'єкти підприємницької діяльності використовують всі перелічені та інші напрямки: концепцію масової індивідуалізації, агресивний вплив на формування смаків та лояльності до товаровиробників споживачів, міжнародне співробітництво. Це, у свою чергу, призводить до одночасного зближення законодавства та того, що міжнародні акти набувають пріоритету над національними, втрачається різниця між міжнародним та національним законодавством, йде переформатування структури законодавства і поряд із традиційними його галузями появляються сурогатні, що призводить до пересікання предмету правового регулювання. Тож сучасне міжнародне приватне право розвивається у декількох напрямках: набуває реального змісту та базується на традиційних підходах до структури його норм [66, с. 3], зберігає традиційне спрямування як колізійне право, інтегрується в галузі національного права. Тож міжнародне приватне право як феномен є складним багатограним поняттям, що проявляється у декількох аспектах та напрямках.

Сучасний розвиток інститутів інтелектуальної власності має приватний характер, і в основному, регулюється нормами приватного права. Правове регулювання відносин стосовно ТМ обумовлено наступним: посиленням гуманітарного аспекту розвитку законодавства та, зокрема, законодавства про захист прав споживачів, розвитком підприємництва на концепції масової індивідуалізації; специфікою становлення та сучасного стану правової регламентації поширення та використання результатів науково-технічної діяльності як ідей. Тож правове регулювання відносин стосовно охорони ТМ

доцільно розвивати не тільки як суцільно національне право, а як частину міжнародного приватного права.

Друга частина постановки проблеми пов'язана із розв'язанням питання про об'єкт охорони: самі ТМ чи права на них, чи те та інше. Зокрема, як свідчать назви книг та більшості публікацій термін «правова охорона» застосовується для позначення нормативного масиву, який регулює вказані правовідносини чи висвітлення елементарних його положень [27]. Як би там не було, але охорона об'єктів чи прав нормами міжнародного приватного права чи нормами цивільного права пояснюється їх особливостями. По-перше, охорона здійснюється на користь носія права (правоволодільца). По-друге, здорове споживання та підприємництво можуть розвиватись лише за умов “здорової” конкуренції. Відповідно, норми цього права підпорядковані одному – забезпеченню правопорядку стосовно ТМ. Тож проблема ефективного захисту прав на ТМ наразі зростає пропорційно ускладненню ситуації на споживчому ринку та розвитку конкуренції. Проблема охорони та захисту майнових прав на ТМ є перспективною в стратегічному спрямуванні розвитку законодавства. Якщо належне особі суб'єктивне право не забезпечене законодавчо від можливих порушень, то воно є декларативним правом [25, с. 153]. Іншими словами тут йдеться про захист цього права.

В доктрині права поширені три підходи до права на захист: як окрема правомочність, що входить до складу матеріального суб'єктивного цивільного права; як окреме суб'єктивне цивільне право, що виникає з моменту порушення іншого матеріального суб'єктивного права; як виключно процесуальне право [130, с. 286]. Його також розглядають як міру дозволеної поведінки управоможеної особи, що виражається у можливості застосувати стосовно зобов'язаної особи заходи державного впливу з метою усунення перепон у здійсненні суб'єктивного права чи повернення його у первісний стан, або покарання правопорушника [109, с. 268-270] чи як одне «...із правомочий суб'єктивного громадянського права» [24, с. 106]. Право на захист – наслідок порушенням прав та охоронюваних законом інтересів володільца

прав і виявляється у можливості самому обрати адекватні порушенню засоби самозахисту чи звернутися до державних органів і отримати у них своєчасну, ефективну і реальну допомогу в реалізації одного чи декількох способів захисту. Більшість дослідників виділяє три рівні захисту порушеного цивільного права: фактичні дії, що мають ознаки самозахисту, заходи оперативного впливу та заходи правоохоронного характеру, що застосовуються уповноваженими на то державними органами [23, с. 412]. Захист – окремий випадок охорони прав, але за умови його порушення чи загрози такого порушення. Важливо не допустити учинення порушення чому повинне слугувати й саме позитивне право та діяльність самого володільця прав та інших осіб. З огляду на це, яку ми вважаємо сучасне право має слугувати охороні прав і упереджувати можливість їх порушення.

Категорія «правова охорона» відображена в застосуванні поняття «охорона цивільних прав», яке, в свою чергу, використовується у вузькому й широкому розумінні [102, с. 62]: перше – як комплекс організаційних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на реалізацію суб'єктивних прав; друге – як лише закріплені законодавством заходи, які спрямовані на захист цивільних прав і законних інтересів при їх порушенні. З.В. Ромовська розглядає категорію «правова охорона» на двох рівнях: як регулювання певних суспільних відносин і надання їм відповідної юридичної оболонки й ототожнює з самим правовим регулюванням законом; як конкретні суб'єктивні права конкретних учасників цивільних правовідносин, потреба в охороні яких виникає одночасно з виникненням самого права. Таким чином, правове регулювання відносин, що складаються стосовно окремого об'єкта та визначення правового становища учасників цих відносин і є правовою охороною. Правова охорона суб'єктивного права є центром правової охорони без якої вона втрачає сенс і включає в себе систему різноманітних юридичних заходів для попередження його від можливого порушення.

Як відзначає Р.Б.Шишка « ...складовими елементами змісту категорії «правова охорона» є: упевненість суб'єкта у наявності механізму правової охорони і зацікавленості суспільства в її здійсненні; можливість реального забезпечення *здійснення* суб'єктивного цивільного права (матеріальний аспект); можливість реалізації *правового захисту* суб'єктивного цивільного права (процесуальний аспект) [130, с. 233]. Таким чином, правова охорона передбачає можливість захисту прав від порушень. Їх єдність перетворює охорону із декларації в реальність. Тож наразі проблема охорони суб'єктивних прав на ТМ вирішується на рівні приватного права, цивільного права, та його підгалузі – права інтелектуальної власності, інституту охорони недобросовісної конкуренції. Відповідно, різна галузева приналежність правового регулювання прав на ТМ – результат становлення норм права, але вона позбавлена єдиного стрижня і потребує наукового опрацювання.

1.2. Поняття, функції та класифікації торговельних марок

Дослідження охорони та захисту ТМ у міжнародному приватному праві логічно почати з наменологічного визначення поняття досліджуваного об'єкту, його призначення та прояву класифікацій як умови вирішення наукового завдання: удосконалення позитивного регулювання охорони ТМ у національному та міжнародному приватному праві на основі встановлення єдності правового механізму. При тому ми виходимо з того, що право інтелектуальної, у тім числі й промислової власності, під впливом об'єктивних потреб економічного обороту та конкуренції спочатку формувалось саме як частина міжнародного приватного права. В у цьому ми солідаризуємося із Ю.Г. Матвеевим, який відстоював саме цю позицію .

Прототип ТМ ми віднаходимо ще в Стародавньому світі [84, с. 176], де використовувались символи, які ремісники зображували на товарах, чи як „клейма” на домашніх тваринах [123, с. 14]. Такі позначення виконували функцію сучасних ТМ – фіксували причетність товару до певного виробника. Відповідно частіше купували товари у ремісників (торговців), які мали гарну

репутацію, і товари яких були позначені. Ще 3000 років тому індійські ремісники відображали свої підписи на художніх творіннях перед їх відправкою до Ірану [85, с. 176]. У свій час в обігу перебувало близько тисячі різних римських гончарних клейм, включаючи фабричне клеймо „FORTIS”, яке стало настільки успішним, що його копіювали і підроблювали з метою збільшення збуту. Використання ТМ для вирізнення товарів товаровиробників набуло розповсюдження в умовах торгівлі середніх віків.

ТМ розпочали відігравати важливу роль в епоху індустріалізації, де стали ключовим фактором міжнародної торгівлі та ринкового господарства. Індустріалізація і розвиток системи ринкової економіки дозволяють виробникам пропонувати споживачам різноманітні товари однієї і тієї ж категорії. Часто не становлячи яких-небудь явних відмінностей для споживача, вони, як правило, відрізняються за якістю, ціною та іншими характеристиками [84, с. 176]. Очевидно, що споживачам необхідно мати орієнтир, який дозволить їм розглядати альтернативи і робити відповідний вибір серед конкурентоспроможних товарів. Саме таким орієнтиром і є ТМ як засіб індивідуалізації виробника. Як справедливо зазначають В. Банніков та О. Левічева, ТМ зародилась як засіб позначення конкретного ремісника, що виготовляв товар для реалізації на ринку, а практика наносити імена або печатки виробників на товарах передувала появі сучасної торговельної марки [10, с. 15].

Сам термін „торговельна марка” почали вживати лише в ХІХ ст. для поширення товарів, доведення їх до покупця, розширення торгівлі. Разом з позитивом виникли й негативні моменти: чим ширше застосовували ТМ, тим більше було випадків їх незаконного використання. Англійськими судами було вироблено засоби захисту проти таких порушень, зокрема, знаменита заборона на ведення справи під іншим іменем: ніхто не мав права видавати свої товари за товари іншої особи [123, с. 14].

Окрім проблем, які вказані у проблемно-описовій частині роботи наразі до них відноситься понятійна (дефініційна): міжнародним правом та

зарубіжною законодавчою практикою не вироблено уніфікованого підходу до термінологічного визначення досліджуваного об'єкта [30, с. 15]. Одночасне існування термінів «торговельна марка», «товарний знак», «знак обслуговування», «знак для товарів і послуг» є суттєвим недоліком законодавчої техніки, у тім числі й національної. Т. С. Демченко виділила три основні підходи до визначення досліджуваних об'єктів: 1) «товарний знак»; 2) «торговельна марка»; 3) «знак для товарів і послуг» [30, с. 16]. Ця наменологічна розбіжність, на жаль, виявилось і в національному законодавстві, де у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами та доповненнями (далі за текстом – „Закон про знаки”) вжито термін „знак для товарів і послуг”, а в інших актах використовуються терміни "торговельна марка", "торговельний знак", "фірмовий знак", "логотип" (Закони України: "Про насіння і садивний матеріал", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про телебачення і радіомовлення" тощо). Нарешті, в ЦК України [125] та ГК України [18] вжито термін „торговельна марка», але спеціальні акти досі не приведені у відповідність до ЦК. Тож наразі не існує уніфікованого терміна щодо досліджуваного об'єкта, що є нонсенсом і потребує додаткового тлумачення.

Видається, що семантично найбільш обґрунтованим та доцільним є термін "торговельна марка". На відміну від терміна "товарний знак" термін **"торговельна марка"** є досить містким та вказує його функцію – сприяти торгівлі товарами та/або послугами. Він може використовуватися стосовно позначень, що використовуються і для товарів, і для послуг, та, відповідно, не потребує додаткового використання терміна "знак обслуговування". Враховуючи те, що такими кодифікованими актами України як ЦК та ГК України закріплено термін "торговельна марка", саме він і буде використовуватися надалі за текстом для вказівки на досліджуваний об'єкт.

Стосовно визначення поняття «торговельна марка» у міжнародному приватному праві, то слід відзначити те, що воно, як і законодавства більшості зарубіжних держав не містить легального його визначення

(Австрія, Франція, Італія та ін.), а лише встановлені умови (ознаки), яким повинно відповідати заявлене позначення як ТМ [67, с. 47]. За п. 1 ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) 1993 р. в межах Світової організації торгівлі (далі за текстом – „Угода TRIPS”) будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою ТМ. Такі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки [91, с. 635].

Статтею 2 Директиви 89/104/ЄЕС визначено, що ТМ може бути представлена будь-яким позначенням, особливо словами, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковку. Умовою охорони такого позначення як ТМ є здатність за їх допомогою відрізнити товари або послуги одного виробника від товарів і (або) послуг іншого виробника. Наведений перелік не є вичерпним. Основним є те, що позначення, яке реєструється як ТМ, має бути представлене графічно і візуально сприйматись споживачами [99, с. 252].

Закон Німеччини "Про охорону торговельних та інших відмітних позначень (Закон про товарні знаки)" (25 жовтня 1994 р.) встановив, що як ТМ можуть охоронятись усі позначення, зокрема, слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, тривимірні зображення, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, включаючи колір або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства (ч. 1 § 3 розділу 1 ч. 2 Закону) [95, с. 19].

Американський законодавець визначив, що поняття ТМ (trademark) включає будь-яке слово (word), назву (name), символ (symbol), девіз (device) або їх комбінацію, які використовуються особою або які особа має добропорядні наміри (bona fide) використовувати в комерції та подає заявку

на реєстрацію в „Основному реєстрі”, встановленому цим Законом, для ідентифікації і виокремлення її товарів, включаючи унікальний продукт (unique product), від виготовлених або проданих іншими особами і для зазначення джерела цих товарів, навіть якщо це джерело невідоме” [28, с. 40]. У США щодо ТМ діє принцип: споживач, глянувши на ТМ, повинен зробити висновок, що маркований нею продукт походить з того ж джерела, що й інші товари з цією маркою. Таке джерело може бути анонімним. Споживачеві може бути абсолютно байдуже, хто виготовляє товари, які він купує під певною маркою. Споживача цікавить, аби товари під цією маркою були однакової якості незалежно від того, де вони придбані – у Каліфорнії чи у Флориді.

Відповідно до ст. 492 ЦК України ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні до 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.

Правову природу ТМ визначають виконувані нею функції та їх зміст. О.А. Підпригора та О.Д. Святоцький зазначають, що ТМ призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг різних виробників, для розрізнення сервісу підприємств [93, с. 36]. До того ж, це слугує інтересам споживачів. Ще Г. Ф. Шершеневич писав про те, що споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, звичайно, будуть відшукувати їх між іншими за відмітною торговельною маркою. Чим більшим є попит на цей товар, тим більшою є спокуса для інших торговців скористатись такою ТМ, ввести публіку в оману і відтягти частину споживачів до себе. Такою дією порушується: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості; б) інтерес покупця, який вперше встановив репутацію товару [129, с. 179].

Стрімкий розвиток в Україні ринку товарів та послуг зумовлює розширення функцій ТМ. Вони вже становлять нині систему, яка не досить добре проведена в актах чинного законодавства. Дослідники проблем правової охорони ТМ по-різному визначають цей комплекс, але необхідно зазначити, що загалом у головному вони збігаються. Одні вважають, що ТМ виконують такі функції: відрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, гарантійну, психологічну [62, с. 43-53]. Інші визначають основні функції ТМ: позначення виробника чи продавця (відрізняльна функція), реклама товарів і послуг (рекламна функція), підвищення якості товарів (стимулююча функція), захист прав виробника чи продавця (охоронна функція), позначення певного виду товарів (індивідуалізуюча функція), впорядкування випуску і збуту товару (регулятивна функція), естетичне виховання (культурно-просвітницька функція) [11, с. 32]. Проте тут суттєвих протиріч ми не бачимо: їх відрізняє лише різний рівень узагальнення, що стався через темпоральний аспект.

Безумовно, **відрізняльна** (розпізнавальна) функція ТМ є основною і слугує розрізняттю товарів чи послуг одного виробника від таких самих товарів чи послуг іншого, що й проведено у легальному визначенні та майже всіх його доктринальних тлумаченнях. Завдяки їй полегшується вибір для споживача, гарантується безпека споживання, підвищується привабливість і популярність названих товарів і товаровиробників.

Інформативна функція ТМ полягає в тому, що вона має змістовну інформацію, яка інформує споживача про попередній досвід споживання цього товару, рекомендації рекламодавців, його виробника, якісні характеристики товару чи послуг. Відповідно зворотний бік полягає у тому, що така інформація може сприяти зростанню популярності товару чи послуг і попиту на них або зниженню популярності та обсягів реалізації.

Виділяють також рекламну функцію ТМ. Вона, виконуючи функцію реклами, несе в собі певну конкретну ділову інформацію. Відома споживачам, покупцям ТМ, яка отримала довіру, забезпечує товару

належний і успішний збут. Вдала ТМ – найбільш ефективний засіб реклами [105, с. 36].

Охоронна функція ТМ зумовлена виключним правом на її використання, передбаченими законом наслідками контрафактного її використання. Вона слугує основою як для внутрішньодержавної, так і для міжнародної торгівлі, інформаційної безпеки і безпеки населення відповідно до ст. 3 Конституції України [1]. Вона також виявляється в реєстрації ТМ, інституті недобросовісної конкуренції.

Можна виділити й **превентивну** функцію ТМ: володілець може проставляти на позначенні попереджувальне маркування у вигляді латинської літери „R”, обведеної колом ®, або поєднання літер „TM”. Застосування попереджувального маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як ТМ, застерігає необмежене коло осіб від порушень прав законного власника ТМ. Тим забезпечується абсолютність розглядуваних правовідносин.

Психологічна функція ТМ зумовлюється її впливом на психічну прихильність споживачів, головним чином, до самої продукції, що нею позначається, і виявляється у психопрограмуванні. Вона тісно переплітається із іншими функціями, і полягає в тому, що відома на ринку торговельна марка створює у споживача, покупця переконаність у тому, що даний товар є кращим за якість, і тим привертає увагу до нього. Наявність на товарі той чи іншої ТМ викликає у споживача певні асоціації стосовно його якісних характеристик, а також стосовно відповідності якості товару зазначеній на ньому ціні.

Стимулююча функція ТМ також тісно пов'язана з іншими функціями, та виявляється у здатності привернути увагу споживача до позначених нею товарів і послуг, що зумовлено високою якістю товару і послуг (об'єктивний критерій) чи рекламою (суб'єктивний критерій) або тим та іншим. Тут виявляється зворотний зв'язок між виробником і споживачем: торговельна марка забезпечує високий попит, а виробник для його збереження має

постійно забезпечувати високу якість товарів. У цьому і полягає стимулююча роль ТМ: вона повинна постійно тримати виробника у досить високому напруженні. Підприємці повинні постійно турбуватися про підвищення якості вироблюваного товару чи надаваних послуг, їх технічного рівня, інших позитивних параметрів. Тож застосовуючи на своїх výroбах ТМ, товаровиробник індивідуалізує їх, виділяє серед аналогічних товарів та підприємств [63, с. 31].

У літературі вказуються й інші функції ТМ: культурно-виховна або культурно-просвітницька, інтегруюча, економічна, індивідуалізуюча, регулятивна тощо [169, с. 24]. Проте, на наш погляд, зазначені функції ТМ поглинаються уже викладеними і не всі мають правове значення чи знаходяться у сфері правового впливу. З огляду на це можна встановити місце ТМ у системі права інтелектуальної власності: як інститут промислової власності, що є традиційним чи самостійна частина, що отримала назву засоби індивідуалізації [51, с. 31]. Так чи інакше слід підтримати тих [122, с. 309], хто вважає, що наразі формується самостійний інститут виключних прав – інститут засобів індивідуалізації товаровиробників.

Підсумовуючи дослідження функцій ТМ, можна констатувати, що вона – важливий правовий інструмент забезпечення успішної реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, охорони інтересів не тільки виробника, а насамперед споживача. Позитивні емоції від вдалої покупки асоціюються у свідомості споживача з ТМ конкретного виробника і виливаються у психологічну прихильність здійснювати надалі покупки цих товарів. ТМ спонукають володільців прав на них постійно зберігати та поліпшувати якість товарів і тим гарантувати право споживачів на належні товари. Тож ТМ винагороджують виробника, що постійно пропонує високоякісні товари, внаслідок чого стимулюється економічний прогрес [85, с. 176].

Наменологічна складова поняття «торговельна марка» має міжнародно-правове національне коріння і полягає у різних легальних та доктринальних

підходах та тлумаченнях, потребі забезпечення єдності категоріального апарату, особливо для правозастосувальної та судової практики, усуненні розбіжностей у кодифікованих актах цивільного законодавства та поточному законодавстві. Тому, крім детермінізму, ми повинні встановити її сутність.

Для більш глибокого розуміння природи ТМ маємо визначитися, яким саме позначенням може бути надана правова охорона як ТМ. Враховуючи зростаючу кількість розрізняльних позначень на товарному ринку, певну хаотичність в їх застосуванні та пересікання, слід насамперед зорієнтуватися у їх розмаїтті. Тож для формування системного уявлення про весь різновид існуючих позначень необхідно звернутися до загальноприйнятої класифікації ТМ, яка здійснюється за різноманітними критеріями.

Залежно від форми виразу розрізняють словесні, зображувальні, об'ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв), комбіновані та інші нетрадиційні (наприклад, звукові, світлові) ТМ [30, с. 28]. Публікації з цього напрямку дають підстави для висновку, що законодавство більшості країн світу забезпечувало правову охорону лише обмеженому колу ТМ залежно від форми їх виразу. Правова охорона на законодавчому рівні передбачалась передусім для словесних, зображувальних та іноді об'ємних позначень. Завдяки практиці та внесенню змін до спеціального законодавства коло таких позначень було розширено. Цьому сприяло прийняття двох основних міжнародних документів, спрямованих на гармонізацію національних законодавств країн-учасниць та забезпечення єдиного підходу до правової охорони ТМ у межах світового співтовариства: Директиви ЄС про товарні знаки та Угоди TRIPS. В них проведена позиція, що ТМ може бути будь-яке позначення за умови, що йому притаманна здатність відрізнити товари і послуги однієї особи від товарів і послуг інших осіб. Єдиною умовою, яка висувається Директивою ЄС (ст. 2) як абсолютна вимога та відноситься на розсуд національних законодавств Угодою TRIPS (ст. 15.1 – члени можуть вимагати як умову реєстрації), є здатність таких позначень сприйматись візуально, тобто бути графічно

відтвореними. Така вимога - запорука надання можливості особам отримувати повну інформацію про зареєстровані ТМ шляхом відповідної публікації або до реєстрації знака, або відразу після реєстрації і надавати достатні можливості для подання звернень про анулювання реєстрації. Таким чином, незважаючи на те, що тексти обох документів прямо не називають звук, колір, форму, запах об'єктами, що можуть отримати правову охорону як ТМ, така можливість передбачається опосередковано, виходячи із запропонованого визначення ТМ. Саме такий підхід і було покладено в основу законів про охорону ТМ, прийнятих більшістю країн світу. Відповідно йдеться про застосування не тільки візуальних чи графічних позначень, але й інших: звукових і, не виключено, чуттєвих (запах) чи комбінованих.

Відповідно до ст. 492 ЦК України ТМ 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, а ми б рекомендували **доповнити «і звуків»**.

Словесні ТМ є гносеологічно першими серед інших різновидів позначень та займають особливе місце. Вони більш ефективні внаслідок їх легкого сприйняття зором, слухом та можливості відображення інших знаків індивідуалізації: назви чи місця походження, легше вимовляються, перекладаються, мають смислове лінгвістичне навантаження тощо. Такими прикладами є Nokia, ZARA, Panasonic, Nestle, Microsoft, Barbie тощо.

Другими за появою та значенням є зображувальні (художні, графічні) ТМ, хоча історично вони появились раніше письма. У більшості випадків вони втілені в малюнку, рисунку, кресленні. Часто це буває результат образотворчої діяльності, і в такому разі таке позначення є об'єктом авторського права, наприклад, зображення панди.

Об'ємні ТМ найчастіше повторюють форму найбільш характерного виробу або його упаковки і характеризуються тримірністю. Такими ТМ є оригінальні упаковки, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв. Тривалий час законодавство та доктрина заперечували проти їх існування через те, що вони не мають розрізняльної здатності, суперечать публічному порядку та обмежують вільну конкуренцію. Зокрема, реєстрацію форми товару розцінювали як фактично необмежену строком монополію на сам товар, яка автоматично усуває всіх конкурентів від виробництва аналогічної продукції. Однак використання тривимірних об'єктів ставало все більш поширеним і на практиці довело свою здатність виконувати функції торговельної марки [29, с. 31]. Відтак, об'ємною ТМ визнана лише така форма виробу, упаковки або інших об'єктів, що супроводжують товар чи послугу, яка окрім функціонального призначення, вказує на конкретного виробника, формально є захищеною через реєстрацію у встановленому порядку. Такий формальний критерій є об'єктивним і може бути закріплений в чинному законодавстві, зокрема в ст.1 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» (у змінах попри нинішню його редакцію).

Комбіновані ТМ – поєднання всіх відомих наразі зображувальних позначень, що складаються із двох чи більше складових: словесно-зображувальні, словесно-звукові тощо. Всі складові повинні бути пов'язані композиційно і сюжетно та складати єдине ціле. Комбіновані торговельні марки мають відповідати вимогам, що виробилися до інших об'єктів ТМ. Комбіновані ТМ у свою чергу поділяються на три види: 1) позначення, в яких переважає словесна частина; 2) позначення, в яких мають місце суміщення словесного і зображувального позначень з метою їх сумісного впливу; 3) позначення, в яких переважає зображувальна частина [93, с. 157].

За колом користувачів ТМ можна класифікувати так: індивідуальні позначення; позначення, які перебувають у спільній власності кількох осіб; колективні ТМ; сертифікаційні знаки. Перші – це позначення, що зареєстровані на ім'я окремої особи, яка має всі майнові права на цей об'єкт відповідно

до ст. 495 ЦК України. Другі – це позначення, що зареєстровані на ім'я декількох осіб, які спільно, за домовленістю між ними, здійснюють майнові права. За відсутності такої кожен зі співволодільців може використовувати ТМ у своїй діяльності, але не має права видавати ліцензію на використання марки та передавати майнові права іншій особі без згоди решти співволодільців.

Стаття 7 bis Паризької конвенції зобов'язує країни Союзу приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні ТМ, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. При цьому кожна країна самостійно визначає особливі умови охорони колективної ТМ і може відмовити в охороні, якщо марка суперечить громадським інтересам.

Зокрема, на відміну від колективної ТМ, якою можуть користуватись тільки члени конкретного об'єднання підприємств, сертифікаційний знак має право використовувати будь-який суб'єкт за умови дотримання ним певних стандартів [41, с. 132]. Специфіка цих знаків полягає в тому, що їх володільцям заборонено брати участь в торгових операціях. Тож торговельна діяльність з використанням сертифікаційного знака дозволяється лише особі, яка не є його власником та виконує обумовлені законом вимоги. Розрізняють два види сертифікаційних знаків: 1) які гарантують якість та безпеку товарів і послуг (на такому рівні, як це передбачено правилами використання); 2) що свідчать про дотримання вимог щодо екологічної чистоти продукту .

Для того, щоб мати чітке уявлення про різницю між колективними ТМ та сертифікаційними знаками, слід звернутись до законодавства тих країн, які забезпечують правову охорону обом досліджуваним категоріям позначень. Найбільш логічний підхід до визначення їх правового статусу закріплено в Кодексі інтелектуальної власності Франції (ст. ст. L.715-1, 715-2), де виділені колективні ТМ та колективні сертифікаційні знаки. Відмінність між ними полягає в принципово різному функціональному призначенні. Незважаючи

на широке коло потенційних користувачів, колективна ТМ не знаходиться у спільній власності, бо реєструється на ім'я однієї особи. Її правову природу швидше можна визначити «...як систему відкритих та узагальнених ліцензій» [29, с. 43]. Колективні сертифікаційні знаки є юридичною гарантією певного рівня якості позначеного товару чи послуги та іноді називаються гарантійними знаками. Їх використання здійснюється не в інтересах окремого суб'єкта – власника знака, а в інтересах всього суспільства, хоча б тому, що вони слугують контролю якості та екологічної чистоти продукції. В зв'язку з тим на них розповсюджується спеціальний правовий режим, відмінний від того, який передбачено для інших марок. За абз. 2 ст. L.715-1 французького Кодексу інтелектуальної власності колективний сертифікаційний знак використовується для товару чи послуги, яким притаманні певні, визначені правилами його застосування, характерні риси, зокрема, щодо характеру (природи) товару чи послуги, їх властивостей або якісних ознак.

За ступенем застосування у міжнародній практиці ТМ можуть бути звичайними, загальновідомими та знаменитими. Звичайною ТМ є будь-яке нове, оригінальне позначення товарів, яке відповідає умовам надання правової охорони і зареєстроване відповідним компетентним органом як ТМ [104, с. 564]. За визначенням Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (AIPPI), загальновідомою ТМ є така марка, що відома широкому колу зацікавлених осіб, які мають відношення до виробництва, торгівлі чи використання позначеної нею продукції, якщо вона сприймається ними як така, що вказує на особливе джерело походження зазначеної продукції [29, с. 101]. Знамениті ТМ наразі, з огляду на свою виняткову цінність, стоять дещо осторонь всіх інших позначень та мають силу самостійної привабливості, що виявляється незалежно від позначених ними товарів і послуг. Йдеться про такі позначення, як DIOR, KODAK, COCA-COLA, ROLLS-ROYCE тощо. За визначенням Апеляційного Суду Парижа, ТМ, що має добре ім'я (знаменита ТМ), – це марка, що відома значній частині населення, є привабливою

незалежно від товарів і послуг, які нею позначаються. Власне, вони, як загальновідомі, вже наразі перетворені у так звані "бренди".

Результативна частина зазначеного підрозділу методологічно полягає у наступному:

1. Інститут ТМ має міжгалузеве значення: інститут засобів індивідуалізації виробників, об'єкт права промислової власності; прояв конкуренції (зокрема, недобросовісної), що привносить у його правовий режим властиві кожній галузі законодавства елементи та суб'єктивне бачення шляхів його розвитку представниками галузевих наук. Проте він сформувався на парадигмі міжнародного приватного права на основі застосування спеціального законодавства та забезпечення його єдності завдяки міжнародним конвенціям стосовно цього об'єкта та послідовній діяльності ВОІВ.

2. Наразі на національному та міжнародному рівнях не існує уніфікованого терміна для позначення досліджуваного об'єкта правової охорони, що є суттєвим недоліком та спричиняє незручності у практичному застосуванні. Зважаючи на консерватизм ВОІВ та на ст. 1 Паризької конвенції, видається правильним вживання терміна «торговельна марка»: більш місткий стосовно терміну «товарний знак»; більш семантично простий у використанні, ніж термін «знак для товарів і послуг»; застосований в основному кодифікованому акті цивільного законодавства (ч. 2 ст. 4 ЦК України); використовується більшістю європейських країн.

3. У міжнародному приватному праві під ТМ розуміється будь-яке позначення (словесне, зображувальне, об'ємне, комбіноване тощо), за допомогою якого товари чи послуги однієї особи відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Даному визначенню повністю відповідає визначення ТМ, яке закріплено у чинному законодавстві України.

4. Прагматичний прояв відносин стосовно ТМ виявляється в тому, що у міжнародному приватному праві ТМ є інструментом бізнесу, невід'ємним атрибутом ринкової економіки, важливим інструментом в реалізації товарів і

послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача, квінтесенцією конкурентної боротьби. ТМ уособлює в собі репутацію і престиж фірми та виготовлюваної нею продукції, створює передумови для інвестицій та захищає споживача тощо. Виходячи з цього важливого значення ТМ, досліджуваний об'єкт потребує ефективного захисту не лише у межах територій окремих держав, але й у межах міжнародного права в цілому, тобто екстериторіально.

5. Відсутність регулювання правовідносин щодо колективних ТМ на рівні національного законодавства України не відповідає міжнародним нормам. Зокрема, слід якомога скоріше назву в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» змінити на іншу – «Про охорону прав на торговельні марки». Виходячи з положень ст. 7 bis Паризької конвенції, видається доцільним у чинному законодавстві України, зокрема в Законі України «Про торговельні марки», передбачити правовий режим колективних ТМ.

1.3. Умови надання правової охорони торговельним маркам

Для того, щоб ТМ підлягала правовій охороні міжнародним та національним правом, вона повинна відповідати ряду визнаних у світі умов. Власне, вони визначені в ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції та імплементовані практично у всі національні закони про ТМ. Виділяється три основні групи таких її умов: 1) дистинктивність (розрізняльна здатність); 2) її відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при використанні [79, с. 372]. З огляду на консерватизм міжнародних правових актів та концепцію адаптації національного законодавства до вимог ЄС можна однозначно стверджувати: ТМ має відповідати вказаним умовам. До того ж йдеться лише про легальне тлумачення умов надання правової охорони ТМ. Тож дослідницьке завдання підрозділу полягає у пізнанні умов охорони ТМ як об'єкта захисту в міжнародному та національному приватному праві (ст. 9 ЦК України).

Щоб належно виконувати свої функції, ТМ повинна бути дистинктивною, тобто мати такі відмітні риси, за якими споживач безпомилково ідентифікуватиме товар певного виробника. Йдеться про її розрізняльну здатність, що можна визначити із наступних зв'язків: ТМ – позначуваний товар чи послуга; ТМ – зацікавлене товаром чи послугою населення. При тому одне й те саме позначення може бути дистинктивним відносно однієї групи товарів чи послуг і не мати розрізняльної здатності стосовно іншої. Наприклад, відома ТМ APPLE (яблуко), що застосовується для маркування комп'ютерів, має тут високий ступінь розрізняльної здатності, але вона була б описовою і позбавленою дистинктивних ознак при використанні для маркування яблук [84, с. 176]. Не дарма законодавство деяких зарубіжних країн, зокрема ст. L.711-2 Кодексу інтелектуальної власності Франції містить пряму вказівку на необхідність оцінки вищезазначеного зв'язку.

При встановленні розрізняльної здатності ТМ насамперед слід виходити із її сприйняття споживачами та іншими зацікавленими особами. Дистинктивне за своїми об'єктивними критеріями позначення споживачі можуть пов'язувати не з ТМ конкретного підприємства, а з родовим найменуванням товару, що виходить від різних виробників. Тоді воно не вказує на особливе джерело походження товару і не може визнаватись ТМ. Тому міжнародна практика, як і відповідні законодавства зарубіжних країн, виходить від протилежного, вказуючи на дві наступні групи позначень, що позбавлені розрізняльної здатності: 1) позначення без будь-яких відмітних ознак; 2) описові позначення. Цього будемо дотримуватися.

Перша група позначень функціонально забезпечує їх упізнаність споживачем як ТМ певного товару на певному ринку. Тож у міжнародній практиці позначеннями без будь-яких відмітних ознак частіше за все визнаються позначення, що складаються тільки з окремих літер або поєднання літер і не володіють словесним характером: аббревіатури підприємств, які співпадають за своїм фонетичним сприйняттям. Зокрема, не

було визнано ТМ позначення у вигляді літери Б, заявлене Брестським електроламповим заводом. Також відхиляються заявки на реєстрацію як ТМ позначень, що складаються із звичайних геометричних фігур, ліній, чисел, простих зображень товарів та їх найменувань тощо. Винятком можуть бути оригінальні чи стилізовані зображення, що допустимі для реєстрації як ТМ. Також надається правова охорона як ТМ таким позначенням, які внаслідок їх довготривалого та інтенсивного використання фактично набули розрізняльної здатності, ставши загальновідомими ТМ (наприклад, BMW). У той же час не реєструються як ТМ реалістичні або схематичні зображення товарів для позначення цих товарів, тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, тощо [79, с. 376].

Не можуть охоронятись як ТМ описові позначення. Так, відмовляється в реєстрації в якості ТМ позначень, що складаються виключно із знаків або зазначень, які можуть слугувати у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження або часу виготовлення товару. Навіть, якщо дозволити хоча б одному виробнику отримати виключне право на таку ТМ, це сприйматиметься як прецедент, і відкриються можливості для інших, що виключить конкуренцію з іншими виробниками, які мають на ринку товари аналогічної якості. Того не можна допустити. Описові позначення для загальної характеристики товару чи послуги (вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність, місце виготовлення чи збуту) здебільшого передбачені імперативами (стандартами, умовами, описами). Відтак вони – об'єктивні за походженням і не здатні їх індивідуалізувати.

Виділяють дві категорії описових позначень – це ті: 1) що широко застосовуються в торговельній практиці і повинні знаходитись у вільному використанні як такі, що являють собою об'єктивну товарну характеристику виробу і не можуть його індивідуалізувати [104, с. 658]; 2) які безпосередньо характеризують сутність та вид позначуваних товарів. На відміну від позначень першої категорії вони можуть бути зареєстровані для маркування

продукції, стосовно якої описовий характер не виявляється. Так, вислів «нескінченна подорож» є описовим щодо екскурсійних та розважальних послуг, але він може отримати правову охорону стосовно інших видів послуг, що не мають відношення до цих сфер.

Як вважає Т. С. Демченко, досить проблемною є можливість надання правової охорони описовим позначенням іноземного походження [30, с. 65]. Зокрема, не можуть бути зареєстровані як ТМ слова, що є описовими в тій чи іншій іноземній мові? Показовим тут є приклад із судової справи Великої інстанції Парижа стосовно визнання недійсною ТМ «Flower» (квіти). Це слово англійського походження, що використовується в садівництві. Воно було визнане таким, що здатне виконувати функції ТМ за того, що у Франції не вироблено єдиного підходу стосовно даної категорії справ, і, за загальним правилом, описові позначення іноземного походження отримують правову охорону, за умови, якщо вони не увійшли до повсякденної французької мови та сприймаються широкою частиною населення незалежно від їх значення в країні походження. Проте наразі із лінгвістичною експансією англійської мови якою спілкується більше 2 млрд. населення планети, така позиція, принаймні, видається суб'єктивною та суперечливою. Більш того, деякі європейські країни забороняють використання іноземних описових термінів як ТМ, якщо вони належать до іноземної мови, яку середній споживач даної країни не може не знати. Зокрема, в Німеччині не визнаються здатними виконувати функції ТМ описові позначення англійського походження, оскільки англійська мова є загальноживаною в ділових колах і відомою більшій частині населення.

Для американської доктрини та практики характерними є такі підходи: 1) забороняється реєстрація як ТМ іноземних термінів, що є описовими при перекладі на англійську мову (відмовлено в реєстрації ТМ позначення «Le Sorbet» для маркування фруктового морозива, оскільки воно французького походження і в перекладі, власне, й означає «фруктове морозиво») [30, с. 68]; 2) той, хто хоче продавати товар під його оригінальною назвою

іноземного походження, повинен зважати на антиконкурентне право (було визнано недійсною реєстрацію ТМ „Haluska” як звичної для найменування угорських макаронів).

В Іспанії та Данії описовий характер іноземного терміна оцінюють, виходячи з його статусу в країні походження. Патентне відомство Данії зареєструвало ТМ «All Ways Soft» лише після того, як заявник (американська компанія) довів, що ця марка не є описовою в США [29, с. 67].

Тож наразі в міжнародній практиці не вироблено єдиного підходу до правової охорони описових позначень іноземного походження. Проте із зазначеною експансією англійської мови це надзвичайно актуально в умовах глобалізації економіки (загальний детермінант) та вступу України до СОТ (національний детермінант). Виключне право на використання описового позначення обмежує права його конкурентів. З цією метою в межах ЄС варто підтримати заборону реєстрації як ТМ позначень, що є описовими в різних мовах ЄС, навіть якщо вони не зрозумілі споживачам інших країн.

Інтеграція України в ЄС та її вступ до СОТ потребують врегулювати ці відносини у вітчизняному законодавстві. Це слугуватиме єдності правової охорони ТМ і прав українських та іноземних суб'єктів підприємницької діяльності від актів недобросовісної конкуренції. Чинне законодавство України не містить чітких вказівок щодо можливості надання правової охорони описовим позначенням іноземного походження. Виходячи з наведеного, цілком підтримуємо пропозицію про доповнення п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказівкою на заборону реєстрації в Україні описових термінів іноземного походження [30, с. 70].

Пункт В (3) ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції також забороняє реєструвати ТМ, які суперечать моралі чи публічному порядку і особливо, якщо вони можуть ввести громадськість в оману. Відповідно, такі положення імплементовані в законодавства інших країн та законодавство України. Вони – наслідок загальних вимог до об'єктів права інтелектуальної власності. До

позначень, які суперечать моралі чи публічному порядку віднесені аморальні позначення (I), позначення релігійного характеру (II), позначення, які зачіпають особисті немайнові права відомих історичних осіб (III), а також позначення, які складають офіційну символіку (IV).

Найбільші складнощі у зарубіжній судовій практиці виникають стосовно встановлення факту аморальності ТМ, зокрема, внаслідок постійної зміни суспільних уявлень про норми моралі, відсутності чіткої грані між поняттями «еротика» та «порно», зменшення ролі держави у ХХІ ст., неможливості визначити критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів [79, с. 378]. При встановленні відповідності позначення нормам моралі надзвичайно велика доля суб'єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що саме є аморальним. Так, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про відмову в реєстрації словесної ТМ «Cosa Nostra» через те, що воно не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, та асоціюється із назвою загальновідомого кримінального синдикату. Зважаючи на лібералізацію підходу до моральних аспектів, Федеральний патентний суд визнав позначення «Cosa Nostra» здатним виконувати функції ТМ. Суд на основі наявних прецедентів вказав, що, зважаючи на маркування парфумів ТМ «Orium», сигарет - «Al Capone», позначення «Cosa Nostra» є охороноспроможним [72, с. 67].

Можливість реєстрації ТМ, які містять зображення оголеної людської статури, є неоднозначною: в США зображення оголеного тіла не є підставою для відмови в реєстрації марки і визнається аморальним лише тоді, коли воно містить елемент непристойного змісту [74, с. 31]; в Канаді оголена фігура, з точки зору канадського суду, сама по собі вже є непристойною і слугує підставою для відмови в реєстрації ТМ із зображенням оголеної до поясу танцюристки як такої, що ображає добропорядних жінок; у Великобританії судом визначено, що патентне відомство не повинно виступати в ролі цензора та встановлювати моральні норми, а лише може враховувати

потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення [69, с. 39].

Неоднозначним після справи Салмана Ружді стало надання правової охорони позначенням релігійного змісту. Попри їх привабливість та здатність створювати відчуття святості й привертати увагу релігійних споживачів їх використання може ображати почуття віруючих інших релігій та концесій. Тож не дарма Директива ЄС про ТМ надає кожній державі право відмовити в реєстрації торговельної марки, яка містить елемент високої символічної цінності, зокрема релігійний символ (ст. 3 (2(b)), та вирішувати такі відносини на власний розсуд. *Ми вважаємо допустимою імперативну заборону щодо комерційного використання релігійної символіки взагалі.*

Підстави для того надає ознайомлення із практикою охорони ТМ з релігійними атрибутами: в США зареєстровано комбіновану ТМ, що включає позначення «Amish» (назва релігійної секти) та зображення особи в одязі цієї секти, яка палить, але відхилено позначення «Senuss» (назва мусульманської релігійної секти) для маркування тютюну та ТМ «Madonna» – для вина і «Jesus» – для одягу [69, с. 39]; у Великобританії відмовлено в позначенні «hallelujah» [73, с. 59-61], що зареєстроване у Швейцарії для патефонних платівок та аудіокасет, з огляду на те, що заявлене слово вказує на духовну музику, що записана на цих носіях.

Досить неоднозначною є можливість використання у ТМ зображень культових споруд. Само по собі зображення церков, соборів, монастирів для позначення алкогольних напоїв, тютюнових виробів та багатьох інших категорій товарів може образити почуття віруючих. Для запобігання релігійним конфліктам варто підтримати пропозицію провідного державного експерта Апеляційної палати Роспатенту В. Мельникова [69, с. 41] і закріпити в законодавстві на рівні імперативу заборону реєстрації ТМ з подібними зображенням, але без врахування дозволу відповідних релігійних конфесій, а взагалі. Ми повинні уникати в законодавстві будь-яких приписів, які б могли спровокувати релігійну ворожнечу.

Стаття 8 Закону США про ТМ [37] містить достатньо повний перелік щодо заборони реєстрації ТМ. Зокрема, не реєструються як ТМ позначення, що містять нецензурні, аморальні та образливі вирази, релігійні та державні символи, а також елементи, які можуть сприйматись як такі, що ображають живих чи покійних осіб або можуть скомпрометувати їх чи призвести до втрати репутації. Тож якщо при використанні у ТМ особистих немайнових прав відомих осіб може бути принижена їх честь і гідність, законодавство більшості зарубіжних країн передбачає заборону державної реєстрації подібних позначень. Зокрема, канадським Відомством по ТМ було відмовлено в наданні правової охорони позначенню «Sir Winston» для косметичних засобів як такому, що асоціюється з іменем прем'єр-міністра Великобританії сера Уінстона Черчилля, а Патентним відомством Польщі – словесній ТМ «Jan III Sobieski», яка призначалась для маркування сигарет, як такої, що суперечить моральним принципам і публічному порядку, оскільки відтворює ім'я та прізвище відомої історичної особи, а саме польського короля Яна III Собеського [29, с. 87].

До позначень, використання яких може суперечити суспільним інтересам, відносять також офіційні символи, що передбачені ст. 6 ter Паризької конвенції (емблеми держав-членів, офіційні знаки якості і гарантії, емблеми міжнародних, міжурядових організацій). Така заборона пов'язана з тим, що вони мають офіційний характер і в свідомості споживачів завжди асоціюються з їх носіями. Тож вони можуть ввести покупців в оману щодо дійсного походження позначеного товару [104, с. 567].

Загальні положення Паризької конвенції розвинуті декількома спеціальними міжнародними договорами, які забороняють використання конкретних офіційних символів як ТМ. Так, Найробський договір 1981 р. про охорону Олімпійського символу [40, с. 369-373], що є чинним в Україні з 20 грудня 1998 р., передбачає, що олімпійський символ (п'ять переплетених кілець) не може бути використаний на території України як ТМ чи інше позначення в комерційних цілях без дозволу Міжнародного олімпійського

комітету (МОК). Також відповідно до вимог Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р., як частини національного законодавства України, забороняється використання як ТМ емблем Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, оскільки останні виконують функції розпізнавального знака для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та захисного знака для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів, тобто не мають визначально комерційного спрямування.

З огляду на невідповідність суспільним інтересам не реєструються як ТМ ті позначення, які можуть ввести громадськість в оману: зображення вівці на виробі з синтетичного волокна [41, с. 141]. Ще Державним комітетом СРСР було відмовлено в реєстрації як об'ємної ТМ позначення, що складалася з флакона для одеколону та його упаковки із зображенням Ейфелевої вежі і написом «Soir de Paris» («Паризький вечір»), а також вказівкою «Paris» дрібними літерами під назвою фірми [104, с. 569]. Заявником була швейцарська фірма «Буржуа С.А. Глоріс», і така марка на її продукції могла ввести споживачів в оману стосовно дійсного географічного походження товару. Патентне відомство Греції відмовило в реєстрації на ім'я бельгійської фірми комбінованої ТМ у вигляді словесного позначення «Kremlyovskaya» та зображення Московського Кремля для маркування алкогольних напоїв за того, що заявлене позначення є оманливим для грецьких споживачів, які будуть вважати, що алкогольні напої з такою ТМ вироблені в Росії [69, с. 38].

Третьою умовою надання правової охорони ТМ у міжнародній практиці за п. В (1) ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції є те, що при реєстрації та використанні ТМ повинні бути дотримані права та законні інтереси третіх осіб. Тож якщо при визначенні розрізняльної здатності ТМ оцінюється її оригінальність, то в даному випадку йдеться про новизну заявленого позначення. Звісно, така новизна носить лише відносний характер і є,

скоріше, суб'єктивною чи об'єктивною категорією. Для отримання правової охорони позначення не обов'язково повинно бути абсолютно невідомим раніше. Достатньо того, щоб на момент подачі заявки на реєстрацію право на нього не належало іншим особам.

Законодавством більшості зарубіжних країн та України заборонено реєстрацію як ТМ: 1) позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію у відповідній країні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, загальновідомими ТМ, найменуваннями місць походження товарів та з сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому законом порядку; 2) позначень, які відтворюють відомі на території відповідної країни фірмові найменування (їх частину), а також промислові зразки, які належать іншим особам; 3) позначення, які відтворюють назви відомих у відповідній країні творів науки, літератури та мистецтва або їх персонажів та цитати з них, твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права чи їх правонаступників; 4) позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми, похідні від них, портрети та факсиміле відомих осіб без їх згоди, їх спадкоємців. Наприклад, у ст. L. 714-3 Кодексу інтелектуальної власності Франції визначено загальний принцип протиставлення попередніх прав. За ним не може бути обраним як ТМ позначення, що посягає на попередні права [90, с. 134]. Перелік попередніх прав третіх осіб, які можуть бути протиставлені торговельній марці, що наведений у даній статті, не є вичерпним. Проте вона передбачає санкцію, яка забезпечує протиставлення попередніх прав – визнання ТМ недійсною на вимогу лише власника попередніх прав.

До таких попередніх прав насамперед відноситься право такої ж самої природи – право на ТМ. Попереднє право стосується: 1) ТМ, що зареєстрована згідно з французьким законом; 2) міжнародної ТМ, що зареєстрована на виконання Мадридської угоди із зазначенням Франції; 3)

загальновідомої ТМ, що охороняється в силу ст. 6 bis Паризької конвенції. Цілком очевидно, що ТМ ЄС в разі її прогнозованого запровадження теж буде розглядатись як протиставлене попереднє право.

Другим попереднім правом за законодавством Франції є найменування підприємства – назва, яка індивідуалізує юридичну особу та розглядається у сукупності свого існування у своїй діяльності (торговельні товариства, асоціації, професійні синдикати, державні установи). Обсяг охорони права на найменування підприємства полягає у наступному: воно охороняється від присвоєння іншими особами шляхом ідентичного відтворення або імітації, здатної викликати змішування. Стаття L. 714-3 Кодексу інтелектуальної власності Франції визначає умови даного протиставлення: ТМ повинна завдавати шкоди найменуванню підприємства та призводити до змішування у свідомості публіки.

Третім попереднім правом, яке може бути протиставлено ТМ, є фірмове найменування (*nom commercial*) та вивіска (*enseigne*) [90, с. 138]. Ним є відрізняльна частина найменування підприємства, що являє собою, як правило, оригінальне словесне позначення або аббревіатуру. Вивіскою є позначення, яке вказує на підприємство відносно його територіального розміщення і складається або з найменування або з емблеми. Умови протиставлення прав на фірмове найменування та вивіску визначені у ст. L. 711-4с Кодексу інтелектуальної власності Франції, відповідно до якої торговельна марка завдає шкоди попередньому праву, якщо вона протиставляється фірмовому найменуванню або вивісці. Отже, у зв'язку з тим, що фірмове найменування є основним засобом ідентифікації підприємства на ринку, використання його як ТМ іншою особою може призвести до введення споживачів в оману щодо дійсного виробника позначеної продукції [30, с. 140].

Четвертим попереднім правом за законодавством Франції є найменування місця походження товару – назва місцевості, що використана для позначення товару, який з неї походить і зобов'язаний своєю якістю та

характеристикою природним та людським факторам, притаманним цій місцевості (наприклад, провінція Шампань, де виготовляються відомі вина). Складовими елементами найменування місця походження товару є визначення зони виробництва, якості та характеристик товару, який підпадає під охорону найменування місця походження. Найменування місця походження товару також є об'єктом виключного права і при намаганні використати його як ТМ виявляється як конфлікт двох абсолютних прав.

П'ятим попереднім правом, яке може бути протиставлено ТМ, є авторське майнове право на твори науки, літератури та мистецтва. Попри спокусу обрати як ТМ позначення з оригінального творіння, наприклад, «Чебурашка», неможливо, адже це частина твору, право на який належить авторові.

Шостим попереднім правом за законодавством Франції є охорона особистих прав, прізвища, імені, псевдоніма, зображення (портрету) фізичних осіб. Третя особа не управнена їх використовувати як ТМ, якщо це використання здатне: призвести до змішування з власником прізвища – це посягання на особистість; або завдати шкоди – це посягання на репутацію. Закон вказує, що позначення не може бути обраним як ТМ, якщо воно посягає на особисті права третьої особи, особливо на її прізвище, псевдонім або зображення; якщо застосування прізвища як ТМ викликає асоціації стосовно особистості його носія або якщо умови його використання як ТМ завдають його носію шкоду. Прізвище у такому випадку являє собою протиставлене попереднє право. Саме тому було винесено судові рішення стосовно того, що Duc de Luynes та Marquis de Noailles уповноважені заборонити використання своїх прізвищ як ТМ з тієї причини, що ці прізвища з давніх-давен є престижними, і їх використання здатне завдати їх носіям шкоду через попадання у сферу комерційної діяльності, не сумісну з їх гідністю (Апеляційний суд Парижа, 24 січня 1962 р. та 21 березня 1971 р.). Вищенаведене також має відношення і до зображення (портрета) особи.

Будь-яка особа має право забороняти використання як ТМ її власного зображення (Апеляційний суд Парижа, 2 червня 1947 р.).

Сьомим попереднім правом для протиставлення ТМ є зазначення територіального утворення. За ст. L. 711-4 Кодексу інтелектуальної власності Франції позначення не може бути ТМ, якщо воно посягає на назву, зображення або репутацію територіального утворення, відповідно територіальне утворення вправі забороняти використання своєї назви як ТМ, якщо таке використання є оманливим, вимушує публіку вважати, що позначені цією ТМ об'єкти походять від муніципальних служб або користуються їх гарантіями. Територіальні утворення також мають право перешкоджати використанню своєї назви як ТМ, якщо таке використання здатне завдати шкоди її репутації [90, с. 150]. Показовими є судові рішення щодо охороноздатності найменування „Ville de Vence”, „Vence cete des Arts” та „Vence la Jolie”. Тут було встановлено, що ці два останні найменування використовуються протягом багатьох років у офіційних документах, афішах, публікаціях, тощо, призначених для публіки, як звичайні позначення міста Ванса. Отже, зазначені ТМ є оманливими для тих товарів і послуг, стосовно яких публіка може встановити прямий і необхідний зв'язок між цими об'єктами і комунами Ванса та вважати, що вони походять від муніципальних служб або користуються їх гарантіями (Суд великої інстанції Граса, 15 березня 1988 р.).

Закон Німеччини про торговельні марки до прав третіх осіб, які можуть бути протиставлені поданій на реєстрацію ТМ, відносить попередні права на: 1) тотожні ТМ; 2) ТМ, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з поданою на реєстрацію маркою; 3) загальновідомі ТМ, які охороняються на підставі ст. 6 bis Паризької конвенції; 4) фірмові найменування; 5) ім'я; 6) власне зображення; 7) об'єкти авторського права; 8) назву сортів; 9) зазначення географічного походження; 10) інші промислові охоронювані права (§ § 9-13 розділу 2 частини 2 Закону) [95, с.23].

Таким чином, у міжнародній практиці перелік попередніх прав третіх осіб, які можуть бути протиставлені зареєстрованій чи поданій на реєстрацію ТМ не є вичерпним, що забезпечує дотримання заявником засад добросовісності, розумності, справедливості та поваги стосовно попередніх прав третіх осіб при поданні відповідної заяви на реєстрацію марки.

З огляду на вищевикладене слухними є наступні висновки:

1. Для надання правової охорони міжнародним та національним правом ТМ, вони повинні відповідати ряду стандартних вимог (так звані "критерії охороноспроможності"): 1) дистинктивність (розрізняльна) здатність; 2) відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб.

2. Пункт 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доцільно доповнити положенням про заборону реєстрації в Україні описових термінів іноземного походження.

3. У чинному законодавстві України доцільно уточнити визначення змісту поняття "позначення, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі", та віднести до них позначення: релігійного змісту (характеру); аморальні; які зачіпають особисті немайнові права відомих історичних осіб; можуть ввести громадськість в оману; які містять зображення оголеної людської статури; зображення культових споруд (церков, соборів, монастирів тощо) без дозволу компетентних конфесій; нецензурні, аморальні та образливі вирази; елементи, які можуть сприйматись як такі, що ображають живих чи покійних осіб або можуть скомпрометувати їх чи призвести до втрати репутації, тощо.

4. Виходячи з положень п. В (1) ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції у чинному законодавстві України необхідно закріпити обов'язок заявника при поданні заявки на реєстрацію ТМ та під час її використання діяти з дотриманням принципів добросовісності, розумності, справедливості та поваги стосовно попередніх прав третіх осіб.

5. Враховуючи міжнародну практику, у підп. „в” п. 1 ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (з урахуванням пропозиції про зміну його назви) доцільно розкрити зміст поняття „порушення прав інших осіб”, вказавши на інші права інтелектуальної власності, майнові та особисті (немайнові) права, права у сфері конкуренції та господарської діяльності.

1.4. Суб’єкти та зміст прав на торговельні марки

На загальному рівні ми виходимо з аксіоми: суб’єктами права є носії суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Охорона ТМ у міжнародному приватному праві здійснюється (реалізується) через захист відповідних прав, які належать власне конкретним суб’єктам. Тож визначення статусу та дослідження суб’єктів прав інтелектуальної власності на ТМ, з’ясування змісту належних їм прав має важливе теоретичне та практичне значення для досягнення мети та завдань цієї роботи.

У міжнародній практиці суб’єктами прав на ТМ можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Так, Паризька конвенція гарантує будь-якій особі право на подання заявки для реєстрації ТМ (ст. 4 Конвенції). Стаття 2 Конвенції проголошує національний режим для громадян країн Євросоюзу, зазначаючи, що ніякі умови про місце проживання чи наявність підприємства у країні, де заявляється охорона, не можуть бути поставлені громадянам країн Союзу у вигляді передумови для користування будь-яким з прав промислової власності.

За положеннями Паризької конвенції, Угоди TRIPS (ст. ст. 1, 15 – 21) та Директиви 89/104/ЄЕС фізичні та юридичні особи не обмежуються в набутті прав суб’єктів прав на ТМ. Зокрема, ст. 1 Угоди TRIPS зазначає, що підданими інших Членів вважаються такі фізичні та юридичні особи, які відповідають критеріям права на захист, що передбачені Паризькою конвенцією та іншими міжнародно-правовими актами [91, с. 631].

Пункт 7 ст. 3 міжнародного договору ВОІВ "Про закони щодо товарних знаків" (далі — договір ТЛТ), що підписаний в Женеві 27 жовтня 1994 р., визначає, що жодна країна-учасниця договору при отриманні заявки на реєстрацію ТМ не може втребувати від заявника відомості про те, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також надання відповідних доказів.

Відповідно до ст. 5 Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 будь-яка фізична або юридична особа, включаючи державні установи, що створені відповідно до публічного права, може бути власником ТМ Спільноти. Для потреб імплементації цього Регламенту організації розглядаються як юридичні особи, якщо, відповідно до положень законодавства, вони мають правоздатність від власного імені набувати прав і обов'язків будь-якого характеру, укладати договори чи виконувати інші юридичні дії та бути позивачем і відповідачем у суді [91, с. 631]. Ці положення міжнародних та регіональних договорів щодо визначення суб'єктами прав на ТМ фізичних та юридичних осіб знайшли своє закріплення у відповідних національних законодавствах різних країн. Так, за § 7 Закону Німеччини про торговельні марки власниками зареєстрованих та заявлених на реєстрацію ТМ можуть бути: 1) фізичні особи; 2) юридичні особи; 3) товариства, засновані на особистій участі членів, якщо вони володіють можливістю набувати прав та брати на себе обов'язки [95, с. 20].

Законодавства країн-членів ЄС також встановлюють можливість надання прав на ТМ як фізичній, так і юридичній особі без будь-якого застереження [99, с. 254]. Неодмінною умовою для збереження права на ТМ є її використання. Наприклад, у Законі Великобританії про торговельні марки зазначено, що реєстрація ТМ може бути визнана недійсною у разі, коли буде доведено, що її власник або ліцензіат не мають наміру її використовувати для маркування своїх товарів. Французьке законодавство також виходить з того, що власник ТМ має використовувати марку. Але з положень закону не можна зробити висновку, що власник ТМ має сам виробляти товари і (або) надавати

послуги. Використанням ТМ є її використання за дозволом власника. Власником ТМ за французьким законодавством може бути як фізична особа, яка не виробляє товари і не надає послуги, так і юридична особа, наприклад, холдингові компанії, що не займаються виробничою діяльністю.

Очевидно, виходячи з того, що відповідно до п. 7 ст. 3 Договору ТЛТ жодна країна-учасниця договору не може витребувати від заявника відомості про те, що заявник здійснює промислову чи торговельну діяльність, а також надання відповідних доказів національні законодавства відповідних країн передбачають, що право на одержання охоронного документу на ТМ має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники, а отже, суб'єктами права інтелектуальної власності на ТМ є будь-які фізичні та юридичні особи.

Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" суб'єктом права на подання заявки на отримання свідоцтва на ТМ може бути будь-яка особа (фізична чи юридична), яка бажає його одержати.

Отже, суб'єктом права на подання заявки може бути будь-яка особа. Закон абсолютно не обмежує і не обумовлює, хто ця особа і чим вона займається [67, с. 52]. Проте таке формулювання зазначених норм не можна визнати вдалим: воно, принаймні, суперечить самому призначенню ТМ – відрізнити товари і послуги одного виробника від однорідних товарів і послуг іншого. Якщо виходити із сутності поняття ТМ, то можна дійти висновку, що суб'єктом права на подання заявки є лише особа, яка виробляє товари або надає послуги.

З іншого боку, згідно ст. 14 Закону свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання: насамперед заявнику, позначення якого відповідає вимогам охороноздатності. Ним є *будь-яка* особа, яка бажає одержати свідоцтво. Тож суб'єктом і цього права є будь-яка особа, що бажає мати свідоцтво на нього, що є досить сумнівним та непевним і не узгоджується із презумпцією права на об'єкт інтелектуальної власності саме його творця. Є й інші аргументи: 1) суб'єктами права на торговельні марки мають бути лише

ті особи, які виробляють товари або надають послуги, бо в іншому разі ТМ втрачає своє призначення; 2) слід підняти престижність та ініціативу у підприємницькій діяльності; 3) інший підхід слугує підставою для охорони таких об'єктів поза інститутом промислової власності; 4) виключні права засновані на монополії, яку й слід підтримувати у праві.

Інституційне становище особи в певному інституті цивільного права визначає її назва. Як оприлюднив свій підхід на V міжнародній науково-практичній конференції «Римське право і сучасність» Р. Б. Шишка, саме назва учасника цивільних правовідносин надає можливість визначитись у його спеціальному правовому становищі. Термін «особа» є загальним і не відображає його специфіки як носія прав на ТМ. Принаймні, таким не може бути «будь-яка особа». Така особа може мати становище "підприємець", "виробник", "продавець", „суб'єкт господарювання”, але ніяк не "особа". Не випадково в країнах ЄС заявник зобов'язаний вказати, що він обов'язково буде використовувати ТМ [67, с. 53]. Закони формальної логіки, зважаючи на функції ТМ, наводять на висновок, що ним може бути лише підприємець чи, принаймні, у більш широкому розумінні ст. 3 ГК України, лише особи, які здійснюють господарську діяльність.

Визнання володільцем прав на ТМ осіб без яких-небудь обмежень хоча й не суперечить міжнародним нормам та практиці, але спричиняє низку проблем: 1) Як контролювати якість товарів, що виробляються під ТМ, що не належить виробнику?; 2) Яким чином визначати наявність використання ТМ, що належить фізичній особі, якщо ця особа є власником підприємства і до того ж посадовою особою на цьому підприємстві? 3) Чи може ТМ бути передана до статутного фонду підприємства, якщо вона належить фізичній особі, і яка її цінність, якщо вона не використовується самим власником? Перелік цих запитань можна продовжити і далі [99, с. 256].

В разі поширеного визнання прав на ТМ може виникнути ситуація з недобросовісними реєстраціями прав на ТМ на користь фізичних осіб, які не мають наміру використовувати їх у господарській діяльності. В результаті

створюються штучні монополії та перешкоди. До того ж ми встановили призначення ТМ – вирізнити товари та надавати можливість споживачу орієнтуватися в ринку пропозицій. Тож реєстрації ТМ на осіб, які не є суб'єктами господарювання, кваліфікується як перешкоджання використанню їх особами, які добросовісно використовували їх у своїй господарській діяльності, вкладали гроші в рекламу продукції під цими торговельними марками, але через ті чи інші причини не встигли подати заявки і одержати на них права [36, с. 14]. З цього приводу видається слушним досвід Російської Федерації, де Законом РФ "Про товарні знаки, знаки обслуговування та назви місць походження товарів" (зміни та доповнення прийняті 13 листопада 2002 р.) встановлено, що заявка на реєстрацію товарного знака подається юридичною або фізичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю. Враховуючи вище сказане, можна підтримати ініціативу Державного департаменту інтелектуальної власності під час розроблення проекту єдиного Закону України „Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” уточнити суб'єктів прав на ТМ і вказати, що ними відповідно до міжнародних та регіональних договорів дійсно можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність [36, с. 14].

В контексті даного дисертаційного дослідження слід звернути увагу на деякі особливості в порядку реєстрації ТМ та здійсненні прав на них іноземцями. Як правило, іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з громадянами держави права. Однак, відповідно до законодавства більшості країн, в тому числі і України, особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах зі спеціально уповноваженим органом (установою) у сфері інтелектуальної власності реалізують свої права через зареєстрованих у цьому органі (установі) представників з питань інтелектуальної власності (патентних повірених). Крім того, для іноземців можуть бути передбачені інші ніж для

національних заявників розміри зборів за дії пов'язані з реєстрацією, підтриманням чинності прав на ТМ тощо.

Сутність права на ТМ полягає у приналежності його до абсолютних прав, що надає можливість здійснювати майнові права та усувати всіх інших осіб від несанкціонованого використання тотожного чи схожого позначення [30, с. 160]. В той же час ТМ є дещо специфічним об'єктом права, то й зміст прав на неї має певні особливості. Для того, щоб ефективно використовувати право на ТМ і не обмежувати права та охоронювані законом інтереси інших осіб, слід чітко визначити зміст прав та межі їх реалізації. Тут є декілька підходів: 1) як вважає П.М. Цибульов, право інтелектуальної власності на ТМ є сумою тріади майнових прав (права володіти, права користуватися, права розпоряджатися торговельною маркою) [123, с. 11]; 2) виключне право правовласника дозволяти або забороняти іншим особам використовувати ТМ, як це й уточнено в ЦК України.

Тут слід виходити із влучного зауваження Б. Шоу стосовно специфіки прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проте досі дискусійною є можливість володіння результатом інтелектуальної, творчої діяльності. Зокрема стверджується, що володіти цим результатом неможливо, оскільки він нематеріальний, тому бути у володінні будь-кого не може. В той же час ТМ як результат інтелектуальної діяльності має матеріальне втілення, що може бути у володінні будь-якої особи, яка є його власником [89, с. 14]. Відповідно володілець ТМ вправі користуватися нею на свій розсуд [67, с. 93], а відтак має можливість вилучення корисних властивостей для задоволення потреб власника, зокрема вилучення з ТМ її корисних властивостей не забороненим законом способом самому чи може надати це право іншим особам.

У чинному законодавстві визначають зміст права на використання ТМ і його межі. Так, за п. 2 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власникові виключне право користування і розпорядження ТМ на свій розсуд, і ніхто інший без дозволу

власника ТМ не має права нею користуватися і розпоряджатися [104, с. 583]. У ст. 5 Директиви ЄЕС № 89/104 визначено, що власнику зареєстрованої ТМ надаються виключні права на неї, і він має право не допускати її використання у торгівлі без його згоди третьою особою, зокрема: будь-якого позначення, що є тотожним зареєстрованій ТМ, щодо товарів і (або) послуг, з тими товарами і (або) послугами, для яких зареєстровано ТМ; будь-якого позначення, якщо з огляду на тотожність або схожість його із зареєстрованою ТМ та на тотожність або спорідненість товарів і (або) послуг, для яких воно використовується, з товарами і (або) послугами, для яких зареєстровано ТМ, існує ймовірність введення в оману споживачів, включаючи ймовірність виникнення асоціації у споживача між позначенням та ТМ [99, с. 258].

Заслуговує уваги досвід Франції з цього питання, де у главі III Кодексу інтелектуальної власності встановлено, що реєстрація ТМ надає її власнику право власності на неї щодо застосування на товарах та послугах (L.713-1), а його порушення тягне цивільно-правову відповідальність відповідно до загальних принципів права, незалежно від права на ТМ. Власник ТМ вправі забороняти: 1) будь-яке відтворення, використання або застосування ТМ навіть із зазначенням, що це "формула, манера, система, імітація, вид, метод, а також застосування відтвореної ТМ для товарів або послуг, тотожних тим, для яких зареєстровано марку" (L.713-2); 2) будь-які дії, що можуть призвести до введення в оману споживачів (громадськості), – всі дії, що зазначені у ч. L.713-2, але не для тотожних товарів або послуг із тими, для яких зареєстровано ТМ, а для схожих (споріднених) товарів та послуг; 3) "імітацію ТМ і її використання (тобто схожої, не "справжньої") для товарів або послуг, що тотожні або споріднені з тими, для яких зареєстровано ТМ"; 4) дії, направлені на видалення, знищення або зміну ТМ з правомірно маркованих товарів [99, с. 259].

За ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власнику свідоцтва на ТМ надано право використовувати та

розпоряджатись ТМ на власний розсуд. При цьому, використанням ТМ визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано марку, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет; зберігання товару з нанесеною на нього маркою з метою пропонування для продажу; пропонування вказаного товару для продажу, продаж, імпорту чи експорту; застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої її зареєстровано; застосування марки в діловій документації чи в рекламі, а також в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах.

Юридичні та фізичні особи, які зареєстрували на своє ім'я ТМ, набувають майнових прав на неї. Ці права чинні упродовж певного проміжку часу (як правило, десяти років), починаючи від дати подання заявки до патентного відомства відповідної зарубіжної країни. Вказаний строк є лише початковим для правової охорони і пов'язується з первинною реєстрацією позначення як ТМ. Строк чинності прав на ТМ може бути необмеженим і неодноразово продовжуватися у встановленому законодавством порядку.

Права на ТМ є абсолютними виключними суб'єктивними правами: їх володілець має право використовувати цю марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам і ніхто інший не може їх використовувати без дозволу. Тож суть права на її використання полягає у можливості необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються. В той же час використання ТМ за міжнародними нормами – не тільки право, а також і обов'язок володільца прав на неї. Передбачена можливість дострокового припинення дії прав, якщо вона не використана безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа на ТМ або від дати, коли її використання було припинено. При достроковому припиненні дії реєстрації ТМ внаслідок невикористання виходять з того, що її не використовували з незалежних

причин, наприклад, через стихійне лихо, відсутність необхідної сировини, зміну профілю діяльності [33, с. 752].

При використанні ТМ можна проставляти поряд із цим позначенням попереджувальне маркування. Воно слугує відокремленню ТМ з-поміж інших видів позначень, якими маркують товар чи його упаковку та зосереджує увагу споживачів на ньому. Крім того, можна оперативно встановити факт реєстрації ТМ та попередити порушення прав на неї. В кінцевому результаті це сприяє отриманню власником прибутку від її використання чи продажу або передачі цих прав іншим особам комерційного права. Основними способами комерціалізації ТМ є: її використання у власному виробництві; внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства; передача (продаж) прав [123, с. 64]. Перше вважається найбільш вигідним, і весь прибуток від продажу товарів та надання послуг за допомогою використання ТМ залишається її володільцю. При внесенні ТМ до статутного фонду як інвестицій необхідна згода всіх засновників. Тут використання ТМ як інвестицій (ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність») дозволяє сформувати значний статутний капітал без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів та інших інвестицій; використовувати права на ТМ для застави; амортизувати ТМ у статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції (капіталізувати ТМ); стати засновником при організації дочірніх та самостійних фірм без відволікання коштів [123, с. 66]. Таке використання за ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» надає права: на отримання частки прибутку (дивідендів); на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління; на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства.

Володільць ТМ може надати право на її використання іншій особі за ліцензійним договором. Як ліцензіар він зберігає права і несе всі обов'язки власника прав на цю марку. На ліцензіата якихось додаткових обов'язків, крім прийнятих ним на себе за ліцензійним договором, не покладається [93,

с. 297]. Законодавство зарубіжних країн, як правило, передбачає у цьому випадку дві обов'язкові умови: а) ліцензійний договір повинен визначати, що якість товарів і послуг ліцензіата буде не нижчою, ніж у ліцензіара; б) ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Вони слугують гарантією для споживачів, які орієнтуються на вже відому ТМ. Якщо товари ліцензіата гірші, то ліцензіар зобов'язаний заборонити подальше маркування товарів переданою за договором ТМ. Дострокове припинення ліцензійного договору за даною підставою може бути ініційоване й іншими зацікавленими особами: державними органами чи організаціями із захисту прав споживачів.

Цікаво, що з 1977 р. Закон про торговельні марки Австрії виділяє два види ліцензій щодо обсягу прав, що передаються за договором: договір простої ліцензії і договір виключної ліцензії. За першим ліцензія надає ліцензіату право використання ТМ у встановлених межах і зберігає за собою право застосовувати ту ж марку, у тих же межах, на тій же території, що і ліцензіат. Ліцензіар може укласти такий договір на ту ж саму ТМ з іншою особою, а ліцензіат цього зробити не може. За другим ліцензіар надає ліцензіату виключне право на використання ТМ і сам втрачає це право. Ліцензіат вправі передавати право на її використання третім особам на умовах субліцензії. Тут передбачено право ліцензіара контролювати якість товару ліцензіата, вимагати від нього проставляння на них маркування „ліцензія” або „вироблено за ліцензією” [67, с. 96].

У пар.30 Закону Німеччини про реформу законодавства про ТМ встановлено, що засноване на реєстрації, використанні або загальній відомості ТМ право, може на весь перелік або його частину товарів чи послуг, для яких використовується ТМ, бути предметом виключної або невиключної ліцензії на всій території Німеччини або на її частині [95, с. 32]. Власник ТМ може пред'явити ліцензіату претензії стосовно строку дії ліцензії, внесеної у реєстр форми, в якій може використовуватися ТМ, виду товарів чи послуг, на які видавалася ліцензія, території, на якій може використовуватися ТМ, якості вироблюваних ним товарів чи надаваних

послуг. Ліцензіат може подавати скаргу з приводу порушень щодо ТМ лише зі згоди її власника. Проте кожний ліцензіат може приєднатися до скарги про порушення, що подається власником ТМ, з метою відшкодування шкоди [95, с. 33].

У світовій практиці використовуються й такі ліцензії, як нова – надає право позначати ТМ весь перелік товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована і часткова – надає право позначати лише частину товарів і послуг з тих, для яких зареєстровано ТМ. В той же час Спільна рекомендація щодо ліцензій на ТМ, що була прийнята на спільній сесії Асамблеї Паризького Союзу з охорони промислової власності та Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності під час проведення тридцять п'ятої серії засідань Асамблеї держав-членів ВОІВ (з 25 вересня по 3 жовтня 2000 р.), визначає три види ліцензій, а саме: 1) "виключна ліцензія" – надається лише одному ліцензіату, а власникові реєстрації не дозволяється використовувати ТМ і надавати ліцензії будь-якій третій особі; 2) «одинична ліцензія» – надається право лише одному ліцензіату і не дозволяє власнику реєстрації надавати ліцензії будь-якій третій особі, а дозволяє власнику реєстрації її використовувати; 3) «невиключна ліцензія» – дозволяє власнику реєстрації використовувати марку або ж надавати ліцензії будь-якій третій особі [99, с. 267].

Набула поширення така форма ліцензії, як франшиза, за якою право використання особливих прийомів і методів ведення бізнесу під ТМ франшизера передається іншій особі (ресторани швидкого обслуговування "Макдональдс"). Проте франшиза може надаватися і багатьом іншим підприємствам та службам (наприклад, прокат вечірніх туалетів, техобслуговування автомобілів, підготовка податкових декларацій при оподаткуванні доходів, догляд за газонами тощо). Тож франшиза може поширюватися на будь-яку господарську діяльність, для якої розроблені способи виробництва, переробки і продажу товарів чи надання послуг. Саме така система є об'єктом франшизи [67, с. 97].

Відомі ТМ використовуються для позначення зовсім інших товарів, для яких вони не реєструвалися, що привертає до них увагу споживача. Така практика одержала назву "паралельного ліцензування". За нею право на використання відомої ТМ надається іншій особі для позначення товарів чи послуг, що належать до іншої групи, ніж ті, через позначення яких ТМ стала широко відомою: ТМ "Кока-кола" позначають одяг, сумки, дзеркала тощо. Таке використання таїть певні загрози і не дарма обмежується. Так, вищезгаданий Закон Німеччини про реформу законодавства про торговельні марки містить правило про заборону використання ТМ третіми особами. Їм, зокрема, заборонено без згоди власника ТМ у ділових відносинах: 1) використовувати ідентичне з ТМ позначення для товарів чи послуг, ідентичних з тими, охорону яких забезпечує ТМ; 2) використовувати позначення, внаслідок ідентичності або схожості якого з ТМ чи ідентичності або схожості товарів чи послуг, для яких надається охорона маркою, для споживача виникає небезпека змішувати, включаючи небезпеку умоглядного поєднання, позначення з ТМ між собою; 3) використовувати ідентичне або схоже з ТМ позначення для товарів і послуг, не схожих з тими, охорону яких здійснює ТМ, якщо йдеться про відому всередині країни ТМ, і використання позначення може без виправданих підстав недобросовісним чином вплинути на розрізняльну здатність або авторитет відомої ТМ [95, с. 24]. Якщо ці передумови виконані, то забороняється: 1) наносити позначення на товари або їх упаковку; 2) пропонувати товари під таким позначенням, вводити в оборот або зберігати з цією ж метою; 3) пропонувати або надавати послуги під таким позначенням; 4) ввозити або вивозити товари під таким позначенням; 5) використовувати таку ТМ у діловій документації чи рекламі.

Третім особам без згоди власника ТМ у ділових відносинах заборонено: 1) наносити ідентичне або схоже з ТМ позначення на елементи оформлення або упаковки чи на розрізняльні засоби: етикетки, вивіски, навіски, нашивки або їм подібні; 2) пропонувати, випускати в оборот або мати для названих цілей елементи оформлення, упаковку чи розрізняльні

засоби, позначені ідентичним або схожим з ТМ позначенням; 3) ввозити або вивозити елементи оформлення, упаковку або розрізняльні засоби, позначені ідентичним або схожим з ТМ позначенням, якщо є небезпека, що елементи оформлення чи упаковка будуть використані для оформлення або упаковки чи для надання розрізняльної здатності товарам або послугам, стосовно яких третім особам заборонено використовувати марку. Тож параграф 14 цього Закону наочно показує зміст поняття "забороняти використовувати зареєстровану торговельну марку без дозволу її власника" [67, с. 99].

Зі вступом України в СОТ звертає на себе увагу ст. 16.1 Угоди TRIPS, яка зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику ТМ право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є тотожними або схожими до тих, стосовно яких реєструється ТМ, якщо таке використання може призвести в результаті до ймовірності плутанини. Термін «позначення» є узагальнюючим і застосовується не лише для вказівки на ТМ. Можна стверджувати, що за певних умов власник може заборонити використання своєї ТМ у складі будь-якого іншого розрізняльного позначення [30, с. 162].

Заборонені для використання третіми особами позначення згідно з Директивою ЄС № 89/104 та Угодою TRIPS за ступенем очевидності ризику змішування між ТМ та незаконно використовуваним позначенням поділяють на дві групи: 1) тотожні із зареєстрованою ТМ позначення, що призначені для маркування однорідної продукції; 2) позначення використання яких може бути заборонено лише за умови доведення власником ризику змішування зі своєю ТМ. Стаття 16.1 Угоди TRIPS та ст. 5.1(b) Директиви ЄС № 89/104 надає підстави розподілити позначення другої групи на три основні види: 1) схожі з ТМ позначення, які призначені для маркування тотожних товарів; 2) схожі з ТМ позначення, які використовуються для схожих товарів; 3) тотожні з ТМ позначення, які застосовуються до схожих товарів [29, с. 142]. Кожен із них не є очевидним і має бути доведений власником марки. Тож обсяг і межі здійснення права заборони є відображенням позитивних правових

можливостей ТМ правилом спеціалізації та принципом територіальності і залежать від основного функціонального призначення ТМ – вирізнення товарів і послуг на ринку.

В основу обмеження заборонних можливостей власника ТМ покладається принцип вичерпання права. Відповідно до ст. 7 (1) Директиви ЄС № 89/104 власник ТМ не може забороняти третім особам використовувати її для товарів, що були введені під цією маркою в господарський обіг на території Співтовариства самим власником або з його згоди.

Право розпорядження ТМ за пропрієтарною концепцією є правом розпоряджатися своєю річчю, своїм майном та визначати юридичну чи фактичну її "долю". Воно передбачене в законодавстві зарубіжних країн та Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, у п. 4 ст. 16 якого йдеться, що власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на ТМ будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва. Закон не допускає передачі права власності на ТМ, якщо остання може стати причиною введення споживача в оману щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послуги. Це застереження зумовлене потребою охорони інтересів споживачів.

Уступка прав на ТМ є передачею виключних прав на неї іншій особі оплатно чи безоплатно. На підставі договору володілець прав на ТМ відмовляється від подальшого її використання і передає їх набувачу. Здебільшого уступка прав на ТМ пов'язана з ліквідацією чи зміною профілю діяльності юридичної особи або з уступкою прав на інші об'єкти прав інтелектуальної власності через зв'язану ліцензію. Це право на ТМ може передаватись у цілісному майновому комплексі (підприємстві) чи окремо, стосовно всіх товарів і (або) послуг чи їх частини [99, с. 267]. В окремих державах-членах ЄС передбачена умова зі внесення відомостей про передачу права у відповідний реєстр за заявою зацікавленої особи. Проте у Німеччині не потрібно обов'язкового запису до реєстру відомостей про надання дозволу

на використання зареєстрованої ТМ, але запис до реєстру відомостей про передачу прав обов'язковий (ч. 4 § 27 розділу 5 Закону Німеччини). У Франції передбачено, що відомості про будь-яку передачу або зміну права, що впливає із реєстрації ТМ, мають бути внесені до Національного реєстру ТМ. Вимога внесення до реєстру відомостей стосується також і передачі права на використання ТМ за ліцензійним договором. Якщо відомості про передачу права (ліцензії) не внесені до Національного реєстру ТМ, така передача права не може бути "протиставлена третім особам" (ст. L.714-7 Кодексу) [99, с. 268].

ТМ може бути відчужена будь-якими іншими способами, які не суперечать національному законодавству відповідної країни (дарування, міна, застава тощо).

На підставі наведеного у підрозділі роботи логічними видаються такі **висновки:**

1. Міжнародні норми не обмежують фізичних та юридичних осіб в праві бути суб'єктами прав на ТМ, що призводить до виникнення ряду проблем. Насамперед йдеться про те, що за сутністю ТМ суб'єктами прав на неї повинні визначатись виключно ті особи, які здійснюють господарську діяльність. Видається слушним закріплення такого імперативу у чинному законодавстві України, зокрема, доцільно уточнити у проекті Закону України „Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” суб'єктів прав на ТМ: ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, однак, лише ті, які здійснюють господарську діяльність.

2. Права інтелектуальної власності на ТМ за їх пропріетарної концепції охоплюють права її власника володіти, користуватись та розпоряджатись нею. Скептична позиція науковців стосовно того, що змістом цих прав є виключне право правовласника дозволяти або забороняти іншим особам користуватися ТМ, на наш погляд, не змінює суті тріади права власності. Суть права на використання ТМ полягає у можливості її необмеженого

комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються, реалізуються чи надаються.

3. Охорона прав на ТМ у міжнародному приватному праві спрямована насамперед на захист споживачів від введення в оману щодо виробника, розвиток добросовісної конкуренції, можливість використання репутації та престижу товаровиробників, попередження порушень прав на ТМ.

Висновки до першого розділу:

Підсумовуючи викладене у першому розділі роботи, слід зробити наступні висновки:

1. Якщо тривалий час міжнародне приватне право оцінювалось як вершина цивілістики чи вища математика юриспруденції та логічних прав для професорів у сфері цього права, то наразі воно під впливом розвитку міжнародного права та його примату в регулюванні відносин, набуло практичного значення.

2. У міжнародному приватному праві під ТМ розуміється будь-яке позначення (словесне, зображувальне, об'ємне, комбіноване тощо), за допомогою якого товари чи послуги однієї особи відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. При цьому, даному визначенню повністю відповідає визначення ТМ, яке закріплено у чинному законодавстві України. Наразі ТМ є атрибутом ринкової економіки, інструментом реалізації товарів і послуг, сприяє охороні суб'єктивних прав та інтересів споживача.

3. Попри те, що чинне законодавство стосовно ТМ стабілізувалося в умовах глобалізації економіки, актуальним є врегулювання правовідносин щодо колективних ТМ в Україні, що не відповідають міжнародним нормам. Тож у ньому відповідно до положень ст. 7 bis Паризької конвенції слід імплементувати положення щодо правового режиму колективних ТМ.

4. ТМ як об'єкт правової охорони повинна відповідати ряду умов: 1) дистинктивність (розрізняльна здатність); 2) відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та інтересів третіх осіб при її використанні.

5. Враховуючи міжнародний досвід, процес інтеграції України до ЄС, видається слушним: 1) змінити назву Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на Закон України «Про охорону торговельних марок»; 2) наразі п. 2 ст. 6 Закону України доповнити заборонаю реєстрації в Україні описових термінів іноземного походження; 3) уточнити визначення змісту поняття «позначення, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі», віднісши до вказаного позначення, зокрема: позначення релігійного змісту (характеру); аморальні позначення; позначення, які зачіпають особисті немайнові права відомих історичних осіб; позначення, які можуть ввести громадськість в оману; позначення, які містять зображення оголеної людської статури; зображення культових споруд (церков, соборів, монастирів тощо) без дозволу компетентних конфесій; нецензурні, аморальні та образливі вирази; елементи, які можуть сприйматись як такі, що ображають живих чи покійних осіб або можуть скомпрометувати їх чи призвести до втрати репутації, тощо; 4) закріпити обов'язок заявника при поданні на реєстрацію ТМ та її використанні діяти з дотриманням принципів добросовісності, розумності, справедливості та поваги по відношенню до попередніх прав третіх осіб; 5) у підп. „в” п. 1 ст. 19 Закону доцільно розкрити зміст поняття „порушення прав інших осіб”, вказавши на інші права інтелектуальної власності, майнові та особисті (немайнові) права, права у сфері конкуренції та господарської діяльності; 6) уточнити, що використовувати права на ТМ можуть підприємці чи особи, які здійснюють господарську діяльність.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

2.1. Міжнародні та регіональні договори і угоди як інструмент екстериторіального визнання прав на торговельні марки

Бурхливий розвиток виробництва та глобалізація економіки, зростання пропозицій над попитом детермінували потребу універсалізації законодавства та, зокрема, пошуку універсальних засобів охорони прав на ТМ. Подоланню територіального обмеження прав на ТМ у міжнародному приватному праві слугують міжнародно-правові акти: багатосторонні та двосторонні конвенції та договори про визнання та охорону цих прав. Якщо перші орієнтуються на уніфікацію національних законодавств у сфері інтелектуальної власності, то другі зобов'язують визнати та надати охорону суб'єктивним виключним правам, що виникли внаслідок законів іншої країни [9, с. 5]. Ці акти спрямовані на вирішення першочергового завдання – подолати екстериторіальне визнання прав на ТМ, не обмежувати права на ці об'єкти, що ускладнені іноземним елементом.

Проте відносини з приводу ТМ не вичерпуються їх визнанням та охороною лише у відповідній державі. Цей об'єкт через глобалізацію економіки набув міжнародного значення. Тож якщо це ускладнено іноземним елементом, то йдеться про міжнародно-правові механізми регулювання відносин. Попри правомірне використання ТМ все більшого поширення набули контрафакти. Такі порушення вчиняються на території національної юрисдикції. В той же час внаслідок міжнародних угод визнані права охороняються згідно з національним законодавством, слід надати їм правову охорону в такому ж обсязі, як і власним об'єктам інтелектуальної власності (національний режим) [9, с. 6]. Тож до сфери міжнародного приватного права слід віднести такі відносини з приводу ТМ, що ускладнені іноземним

елементом: 1) визнання прав; 2) укладення договорів щодо майнових прав; 3) захист прав.

Розвиток правової охорони ТМ у міжнародному приватному праві започатковано підписанням 20 березня 1883 року Паризької конвенції про охорону промислової власності [93, с. 548]. Після підписання Паризька конвенція багато разів переглядалася - у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р. тощо. Кожна Конференція з перегляду починаючи з 1900 року закінчувалася прийняттям Акту перегляду Паризької конвенції. Для України, яка також є учасницею Паризької конвенції, вона набрала чинності з 25.12.91 р. Значення Паризької конвенції важко переоцінити - якщо на момент підписання її учасницями було всього 11 країн, то на теперішній час учасницями цієї конвенції є близько 140 країн.

Паризька конвенція містить норми, що стосуються охорони ТМ. Вони складають три головні групи: національний режим, право пріоритету, загальні правила [67, с. 8]. Національний режим [9, с. 23] передбачає охорону ТМ у кожній із країн-учасниць відповідно до національного законодавства цієї країни. За нею іноземним володільцям ТМ надається така ж охорона, як і національним. Національний режим надається на основі принципу так званої формальної взаємності, за яким держави взаємно забезпечують не рівність конкретних прав, а рівність іноземців у правах з місцевими громадянами.

Для ТМ принципове значення має абз. 2 ст. 2 Паризької конвенції, відповідно до якого жодні умови про місце проживання чи наявності підприємства в країні, якій подана заявка на ТМ, не можуть бути поставлені як передумова для надання правової охорони заявнику-іноземцю. Закони про ТМ різних країн можуть містити такі вимоги, але вони будуть суперечити положенням Конвенції. Достатньо, що заявник має підприємство на своїй батьківщині або в іншій країні Союзу [87, с. 186].

Відповідно до положень Конвенції умови подання заявки і реєстрація ТМ визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.

Тож інша країна Союзу не може відмовити заявникові в реєстрації ТМ на тій підставі, що заявникові було відмовлено в країні його походження. ТМ, що зареєстровані в одній країні Союзу, розглядаються як незалежні від ТМ, що зареєстровані в інших країнах Союзу. Проте країни Союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання ТМ, яка відтворює, імітує або є перекладом іншої ТМ за визначенням компетентного органу країни реєстрації або країни, де ця ТМ уже стала загальновідомою [93, с. 549].

За ст. 6-quinquies Паризької конвенції кожна ТМ, що зареєстрована у країні походження, може бути заявлена в інших країнах Союзу і охоронятися такою, якою вона є. Це положення зумовлене неоднаковими вимогами до форми ТМ у різних країнах, що призводило до непорозумінь при їх реєстрації в інших країнах. Для експортерів ТМ могла втратити свою цінність, якщо при її використанні довелось пристосовуватися до законодавства країни її застосування, що спричиняло незручності та зайві витрати, ускладнити умови реєстрації та захисту ТМ. Це не влаштовувало заявників-іноземців, а міжнародна торгівля вимагала уніфікації умов реєстрації ТМ. Це спричинило принцип Конвенції охорони ТМ у незмінному виді: такою, якою вона є" (*telle quelle*) [67, с. 10]. Для його здійснення достатньо правильно оформити її реєстрацію в країні походження, а умова про незмінний її вигляд стосується тільки форми, а не змісту марки. Тож зареєстровані ТМ в країні походження мають прийматися до реєстрації в інших країнах Союзу навіть у тому разі, коли їх форма не відповідає вимогам національного законодавства. В той же час ст. 6-quinquies Конвенції визначає конкретні підстави для відмови в реєстрації ТМ: не можуть бути зареєстровані як ТМ державні герби, прапори, емблеми, офіційні знаки, клейма контролю і гарантії, скорочені і повні найменування міжурядових організацій.

Право пріоритету полягає в тому, що особа, яка подала заявку на реєстрацію ТМ в одній з країн Союзу, користується пріоритетом і в інших

країнах Союзу, тобто ця особа має переважне право на реєстрацію своєї ТМ протягом шести місяців з дати подачі першої заявки і в інших країнах-членах Союзу [12, с. 17]. Підставою для виникнення права пріоритету є належним чином оформлена заявка, що вже подана в одній з країн-членів Союзу. Наступні заявки будуть розглядатися з пріоритетом за датою першої заявки. Іншими словами, ці наступні заявки матимуть пріоритет щодо тих заявок, які могли бути подані протягом шестимісячного строку на таку ж ТМ іншими особами. Важливе значення має й те, що ці наступні заявки, оскільки вони ґрунтуються на першій заявці, не можуть бути піддані впливу якої-небудь дії, яка могла б мати місце в цей проміжок часу, наприклад, продаж товару, що позначений уже заявленою ТМ [13, с. 53]. Перевагою цього положення є те, що заявник не зобов'язаний подавати заявку на ТМ одночасно в усі країни, в яких він бажає одержати її охорону.

Особливим випадком права пріоритету є так званий виставочний пріоритет: країни-учасниці надають тимчасову правову охорону ТМ на виробках, які експонуються на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, що проводяться на території будь-якої держави, яка входить до Союзу. Така тимчасова охорона не продовжує строків пріоритету, але у разі звернення особи за її наданням строк встановлюється з дати розміщення продукту на виставці [9].

Паризька конвенція встановила також ряд інших правил, яких мають дотримуватися заявники: заява про припинення чинності або анулювання реєстрації ТМ в одній країні-члені Союзу не впливає на дійсність реєстрації даної ТМ в інших країнах-членах Союзу [16, с. 22].

ТМ, яка належним чином зареєстрована в країні походження, повинна прийматися для реєстрації й охоронятися в своєму первісному стані в інших країнах Союзу. В той же час ст. 6-quinquies Паризької конвенції передбачає окремі винятки з неї, відповідно до яких у реєстрації може бути відмовлено: коли це може призвести до порушення прав третіх осіб або марка позбавлена

відрізняльних ознак, суперечить моралі чи громадському порядку, або може ввести публіку в оману.

Реєстрація ТМ може бути анульована по закінченні розумного строку і за умови, що володілець не подасть докази, які виправдовують його в невикористанні марки, якщо національне законодавство країни-учасниці Союзу передбачає як підставу для анулювання її тривале невикористання. Конвенція покладає на держави-учасниці Союзу обов'язок відмовляти в реєстрації і забороняти використання ТМ, яка є відтворенням, імітацією або перекладом іншої марки, що здатне викликати плутанину з уже зареєстрованою маркою.

Конвенція встановила правовий режим колективної ТМ, за яким країни Союзу зобов'язані приймати заявки на реєстрацію і охороняти ТМ, які належать колективам, існування яких не суперечить законодавству країни походження, навіть якщо ці колективи не є володільцями промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективної ТМ і може відмовити в наданні охорони, якщо відповідна марка суперечить її суспільним інтересам. Проте в охороні таких ТМ не може бути відмовлено колективу, існування якого не суперечить закону країни походження, на тій підставі, що цей колектив не знаходиться в країні, де впрошується охорона, або що він заснований не у відповідності до законодавства цієї країни [93, с. 550].

У Паризькій конвенції було вперше на міжнародному рівні закладено принципи та вихідні положення правової охорони ТМ, які у подальшому були покладені в основу інших міжнародно-правових актів з охорони ТМ, а ряд держав - членів Міжнародного союзу, нарівні з Паризькою конвенцією, в подальшому уклали між собою угоди, що суттєво доповнюють цю Конвенцію з окремих питань. Так, вже 14 квітня 1891 р. була підписана міжнародна угода про застосування такої системи охорони ТМ – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торговельних марок (надалі - Мадридська угода), учасником якої є й Україна на підставі Закону від 10 грудня 1991 р.

"Про дію міжнародних договорів на території України". Мадридська угода також кілька разів переглядалась - у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.1911 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Ніцці 15.06.57 р., у Стокгольмі 14.07.67 р. тощо.

Мадридська угода деталізувала міжнародну охорону ТМ і встановила її міжнародну реєстрацію в Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві, відкрила можливість надання єдиної ТМ як для національної, так і міжнародної реєстрації, яка буде визнаватись усіма членами-учасниками, що значно знизило вартість витрат на її реєстрацію [79, с. 377].

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

Заявка на міжнародну реєстрацію ТМ оформляється на спеціальному бланку, а Відомство країни походження засвідчує, що дані, які наводяться в заявці, відповідають даним національного реєстру, зазначає дати і номери заявки і реєстрації ТМ в країні походження, а також дату подачі заявки на міжнародну реєстрацію. У заявці вказуються товари і послуги, для яких потрібна охорона ТМ, а також відповідний клас або класи відповідно до класифікації, визначеної Ніццькою угодою про міжнародну класифікацію

товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (1957 р.). Якщо заявник заявляє охорону кольору, то він зобов'язаний заявити про це і зазначити в заявці колір та подати кольорові зображення цієї ТМ [93, с. 550].

Заявник за вказаною Угодою повинен дотримуватися певних умов: бути громадянином країни, що підписала дану Угоду; мати постійне місце проживання чи дійсне і не фіктивне промислове або торговельне підприємство на території однієї з країн-учасниць цієї Угоди; заявник спочатку зобов'язаний зареєструвати свою ТМ у національному чи регіональному (Бенілюкс) відомстві з ТМ країни походження; заявка на міжнародну реєстрацію подається через національне чи регіональне (Бенілюкс) відомство [67, с. 12].

Дані про міжнародну реєстрацію ТМ публікуються Міжнародним бюро і про це повідомляються країни-учасниці зазначеної Угоди, в яких заявник бажає одержати її охорону. Держави-учасниці вправі письмово повідомити Міжнародне бюро ВОІВ, що охорона ТМ за міжнародною реєстрацією буде розповсюджуватися на неї лише за спеціальною заявою володільця марки (заява про «територіальне розширення»), про що окремо має зазначатися ним у міжнародній заявці або яка має подаватися на окремому бланку через національне відомство в країні походження марки. Така заява негайно вноситься до Міжнародного реєстру Міжнародним бюро ВОІВ, яке й повідомляє про нього заінтересовану країну. Заява про територіальне розширення набуває чинності з моменту внесення запису про неї до Міжнародного реєстру та діє до закінчення строку міжнародної реєстрації ТМ [9, с. 38].

В той же час, патентні відомства можуть відмовити у наданні охорони ТМ на своїй території на умовах, які відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності застосовуються до заявленої для національної реєстрації ТМ. Письмове повідомлення про це надсилається до Міжнародного бюро ВОІВ протягом встановленого внутрішнім законодавством держави-учасниці строку, але не пізніше 1 року з дати

міжнародної реєстрації або заяви про територіальне розширення. Воно спрямовується Міжнародним бюро до національного відомства країни походження ТМ та його володільцю. Якщо ж протягом року такої заяви не надійде, міжнародна реєстрація набуває чинності національної (чи регіональної – для країн Бенілюкс) реєстрації.

За ст. 4 Мадридської угоди від дати реєстрації ТМ в Міжнародному бюро відповідно до встановлених вимог кожна заінтересована країна зобов'язана надати охорону цій ТМ в такому ж обсязі, яку вона надає своїм заявникам. При цьому будь-яка ТМ, яка була предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, визначеним Паризькою конвенцією про охорону промислової власності [93, с. 550].

Строк охорони зареєстрованих за міжнародною процедурою ТМ становить 20 років з можливістю його неодноразового продовження на ці ж строки шляхом сплати основного мита. Але володільць міжнародної реєстрації завжди може відмовитися від охорони в одній чи декількох договірних державах, подавши з цією метою відповідну заяву до свого національного відомства, яке повідомляє про таке бажання володільця Міжнародне бюро ВОІВ, яке в свою чергу, повідомляє про це країни, яких стосується ця відмова. Відомство країни володільця ТМ повідомляє також Міжнародне бюро про анулювання, виключення із реєстру, відмову від охорони, передачу прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію ТМ в національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються і міжнародної реєстрації.

ТМ, що зареєстрована в Міжнародному бюро, може бути передана іншому володільцеві в іншу країну Спеціального союзу. У такому випадку відомство країни володільця ТМ зобов'язане повідомити Міжнародне бюро про таку передачу. Разом з тим право на міжнародну ТМ може бути уступлено лише для частини зареєстрованих товарів і послуг, про що повинно бути повідомлено Міжнародне бюро.

Наведена міжнародна реєстрація ТМ надає її володільцю ряд переваг, а саме: заявник подає тільки одну заявку до Міжнародного бюро; заявка

подається лише однією (французькою) мовою; мито сплачується Міжнародному бюро тільки один раз; зазначені переваги зберігаються також при необхідності подовження чинності реєстрації; чинність реєстрації має силу протягом 20 років [67, с. 12]. Також заявник звільняється від подання заявки на реєстрацію ТМ в кожну з країн, де він бажає одержати правову охорону; не потрібно її складати мовою кожної країни, куди він збирався подавати заявку; сплачувати мито в кожній з країн, де заявник бажав зареєструвати ТМ. Це надає підстави для висновку, що введення системи міжнародної реєстрації ТМ значно спростило завдання володільців зареєстрованих за національною процедурою ТМ при бажанні зареєструвати свої марки в інших країнах.

Більшість організацій, які займаються ТМ, здійснюють організацію своїх реєстраційних реєстрів у відповідності до Міжнародного класифікатору товарів і послуг (надалі - МКТП). Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - Ніццька угода), підписана 15 червня 1957 р., є багатостороннім міжнародним договором. Вона неодноразово переглядалась - в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. ("Женевський акт"). Україна приєдналася до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації ТМ відповідно до Закону України "Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків" від 1 червня 2000 року N 1762-III. Ніццькою угодою встановлено стандарти класифікації товарів і послуг [79, с. 381]. На теперішній час, учасницями Ніццької угоди є понад 50 країн.

За нею країни-учасниці при реєстрації ТМ повинні застосовувати основну чи допоміжну системи як єдину класифікацію товарів і послуг. Вказана класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг) і алфавітного переліку товарів і послуг, який містить 11 тисяч найменувань [93, с. 553]. Наразі на теперішній час в Україні діє дев'ята редакція Ніццької угоди, яка складається вже з 45 класів: 34 - товари, 11 -

послуги. Тож країни Ніццького союзу зобов'язані включати до офіційних документів і публікацій, що стосуються реєстрації ТМ, номери класів відповідно до класифікації, до яких належать товари і послуги, відносно яких зареєстровано ТМ. Проте кожна країна Ніццького союзу застосовує Ніццьку класифікацію на свій розсуд. Кожна з цих країн може резервувати за собою право застосовувати Ніццьку класифікацію як основну або як допоміжну. В даному разі мова йде про те, що країни Ніццького союзу можуть мати свою національну систему класифікації товарів і послуг, де реєструється ТМ. У такому разі зазначені країни можуть використовувати на свій розсуд Ніццьку класифікацію як допоміжну. Проте ми надаємо перевагу не складним системам, а єдиній системі класифікації. Тому Міжнародним бюро ВОІВ створена служба класифікації ТМ, завданням якої є надання консультацій щодо класифікації будь-якій особі. Її оновлення здійснюється Комітетом експертів, що складається з представників країн-учасниць Ніццької угоди.

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок був прийнятий у 1989 р. з метою введення в систему міжнародної реєстрації знаків (відповідно до Мадридської угоди) деяких нових елементів. Мадридська угода містила окремі правила, які перешкоджали деяким державам приєднатися до неї. Мадридський Протокол має на меті усунути зазначені перешкоди [67, с. 13]. Він передбачає такі основні новели до Мадридської системи: 1) заявник може свою заявку на міжнародну реєстрацію ТМ обґрунтувати тільки реєстрацією цієї ж марки в національному (чи регіональному) відомстві країни походження. Протокол допускає можливість подання заявки на міжнародну реєстрацію ТМ не тільки на підставі національних реєстрацій, а й на підставі національних заявок; 2) продовжити строк для внесення рішення про відмову в наданні правової охорони ТМ замість одного року до 18 місяців; 3) перетворити анульовану міжнародну реєстрацію в національні або регіональні заявки в кожній зазначеній договірній стороні. Такі заявки будуть мати дату подання і, за наявності такої можливості, дату пріоритету міжнародної реєстрації.

З метою гармонізації та узгодження національних процедур реєстрації міжнародних ТМ був розроблений та підписаний у Женеві 27 жовтня 1994 р. Договір про закони щодо товарних знаків (Договір ТЛТ), який набув чинності 1 вересня 1996 р., а 13 жовтня 1995 р. був ратифікований Україною. На відміну від попередніх міжнародних актів, які передбачають введення загальних міжнародних процедур для створення умов та забезпечення охорони ТМ, Договір ТЛТ уніфікував положення внутрішніх нормативних актів країн – його учасниць щодо реєстрації ТМ, спростив її проходження в різних державах заявниками та зняв деякі спірні моменти [9, с. 40]. Його положення поширюються на ТМ, які складаються із візуальних та об'ємних позначень, за умови, що договірні сторони, які приймають до реєстрації об'ємні марки, зобов'язані поширювати його чинність на такі марки, і не застосовувати до топографічних знаків і ТМ, які складаються не із позначень (звукові, нюхові, колективні, сертифікаційні та гарантійні) [93, с. 556].

Договір ТЛТ уточнює і конкретизує деякі положення Мадридської угоди та інших міжнародних угод стосовно ТМ: містить чіткі положення щодо форми і змісту заявки на реєстрацію ТМ; визначає мінімальні вимоги, яким має відповідати національне законодавство країни-учасниці Договору; є обов'язковим для країн-учасниць цього Договору; уточнює дані, які повинні бути зазначені в заявці на реєстрацію ТМ: прізвище і адреса заявника або його повіреного, заява про пріоритет, одне або кілька зображень ТМ залежно від кольору або розміру марки, зазначення назви товарів або послуг, для яких передбачається реєстрація марки. Товари і послуги повинні бути згруповані за Ніццькою класифікацією [9, с. 40].

Для визначення дати подання заявки на реєстрацію ТМ ним встановлені обов'язкові вимоги: стосовно ідентифікації заявника, зв'язку із заявником чи його представником, її зображення, переліку товарів і послуг, для яких передбачається реєстрація марки. Уточнена вимога відомства сплатити належний збір за подання заявки, підстави для відмови у реєстрації, спрощення реєстрації ТМ, для яких нема перешкод у їх реєстрації, визначено

максимум відомостей, які можуть бути затребувані відомством для виправлення допущених заявником помилок.

Строк дії реєстрації ТМ цей Договір визначає в 10 років з наданням можливості продовжувати чинність на наступні десятирічні періоди. Він визначив максимум вимог, що можуть бути встановлені для продовження чинності реєстрації, – такі ж, як і при поданні заявки на реєстрацію.

У розвиток і доповнення Договору прийнята також Інструкція, яка деталізувала правила подання, форми і змісту заявок, представництва, дати подання заявки, її підпису, строку дії, продовження чинності, способу зазначень прізвища і адреси та ідентифікації заявки без її номера, щодо кількості зображень ТМ, які необхідно додати до заявки, строки сплати зборів та інші повідомлення до відомства, наприклад, про внесення виправлень тощо. Вона містить також 8 типових бланків, що стосуються процедури оформлення прав на ТМ та полегшують процедуру їх реєстрації [93, с. 558].

Договором ТЛТ встановлено строк – до 28 жовтня 2004 р. – для приведення національного законодавства у відповідність до його вимог. Вказаний Договір зобов'язав його учасників дотримуватися встановлених ним вимог та привести своє законодавство у відповідність до них. Це запорука уніфікації законодавства про ТМ, подолання розбіжностей в законодавствах країн та досягнення його гармонізації. Тим він цінний для національного законодавства і слугує приведенню його ц відповідність до визнаних вимог, у тім числі законодавства ЄС.

Досить важливою є Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів торговельних марок, яка прийнята в розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності і підписана на Дипломатичній конференції, яка відбулася у Відні 12 червня 1973 р., та набула чинності 9 серпня 1985 р. Нею засновано спеціальний Союз, який застосовує загальну класифікацію зображувальних елементів ТМ (далі за текстом – Міжнародна класифікація). Вона тісно пов'язана з іншими

міжнародними угодами, що стосуються охорони ТМ. Встановлена нею Міжнародна класифікація складається з переліку категорій, груп і підгруп, за якими класифіковані зображувальні елементи ТМ, які в деяких випадках супроводжуються пояснювальними записками. Оригінал Міжнародної класифікації знаходиться на зберіганні в Генерального директора ВОІВ [93, с. 555]. Такий підхід значно спростило проведення попереднього пошуку та патентних досліджень стосовно ТМ. Разом з тим держави можуть застосовувати Міжнародну класифікацію або як основну або як допоміжну систему, але повинні включати в офіційні документи і такі, що відносяться до реєстрації і продовження строку дії ТМ публікації про номери категорій, груп і підгруп, відповідно до яких розподіляються зображальні елементи цих ТМ.

Це положення має два аспекти: 1) якщо країни-члени Союзу зареєстрували ТМ до вступу в Союз, то вони не зобов'язані їх класифікувати відповідно до Угоди, а повинні це зробити при продовженні строку їх дії; 2) країни-учасниці не можуть на свій розсуд змінювати зміст або номер категорій, груп і підгруп, групувати разом різні підгрупи для утворення єдиної підгрупи або створювати нові підгрупи незалежно від того чи є вони основними чи додатковими. Відповідно цей імператив є виправданим і забезпечує стабільність класифікації ТМ і, як ми вважаємо, повинен мати універсальний характер, що й *слід уточнити у цьому договорі*. Це пояснюється тим, що Міжнародної класифікації повинні дотримуватися всі. Для внесення поправок і доповнень до неї засновано Комітет експертів, який складається із представників країн-членів Союзу і повинен всіляко сприяти у її використанні. Міжнародне бюро ВОІВ про внесені зміни і доповнення до Міжнародної класифікації повідомляє всі країни-члени Союзу.

Досить цікавим є Найробський договір про охорону олімпійського символу, прийнятий від 26 вересня 1981 р. [121, с. 57], який зобов'язує його учасниці відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію як ТМ, забороняти через відповідні заходи використання як ТМ або іншого

позначення з комерційною метою будь-якого позначення, що складається з олімпійського символу. Такі позначення можуть реєструватися і використовуватися лише з дозволу МОК [93, с. 558]. Цей Договір також установив винятки: а) обов'язок не використовувати олімпійський символ без дозволу МОК не розповсюджується на державу-учасницю, якщо таке позначення було зареєстровано в державі до дати набуття чинності Найробським договором відносно цієї держави; б) дозволяється продовження використання позначення, яке складається із олімпійського символу або містить в собі такий символ, з комерційною метою будь-якою особою чи підприємством держави-учасниці, якщо таке використання в цій державі розпочалося до дати набуття чинності цим Договором стосовно цієї держави.

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

Угода TRIPS зобов'язує держави надавати володільцям зареєстрованих ТМ виключне право на їх використання, а також право забороняти третім

особам її використовувати без дозволу володільця. За її ст. 16 власник зареєстрованої ТМ має виключне право не дозволяти третім особам без його згоди використовувати у торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів і послуг, які є однорідними або спорідненими з тими, стосовно яких зареєстрована ТМ, якщо таке використання могло б призвести до появи вірогідності змішування.

Згідно з Угодою TRIPS строк охорони ТМ не може бути меншим семи років, а реєстрація ТМ може продовжуватися без обмеження будь-яким строком (ст. 18). Також передбачено правило, за яким анулювання реєстрації ТМ може мати місце за умови, що вона не використовувалась протягом трьох років. При цьому для збереження реєстрації ТМ володільць повинен довести, що невикористання мало місце не з його вини. Обставини, які виникли незалежно від волі володільця марки, що створюють перешкоди для її використання, наприклад, імпорتنі обмеження та інші вимоги держави до товарів і послуг, позначених ТМ, повинні визнаватися вагомими причинами для її невикористання. Використання марки іншою особою за умови контролю з боку її володільця повинно визнаватися як використання ТМ з метою збереження реєстрації.

Угода TRIPS вперше визначає вимоги до процедур захисту прав на ТМ (цивільно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового захисту, захисту на митному кордоні тощо), які будуть більш детально розглянуті у наступних підрозділах роботи. Ці вимоги чітко визначені у Частині III Угоди TRIPS — "Захист прав інтелектуальної власності". У ній, як на нас, викладено процесуальні норми щодо прав і обов'язків учасників спорів, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності на ТМ, права судових органів при винесенні рішень (наприклад, визначення обсягу виплат позивачеві) і при попередньому забезпеченні позовів про порушення прав інтелектуальної власності (наприклад, арешт партії товару).

Статтею 41 Угоди TRIPS встановлено, що національне законодавство не повинно перешкоджати торгівлі, створювати підґрунтя для зловживань у

цій сфері, тобто засоби захисту прав інтелектуальної власності повинні сприяти інтересам законної торгівлі й давати змогу застосовувати їх без будь-якої шкоди для захисту інтересів власників прав. Відповідно, у кожній країні повинні бути норми, які надавали б змогу виконувати ефективні дії, спрямовані проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, включаючи термінові заходи для запобігання правопорушенням і правові санкції на випадок подальших правопорушень. При цьому процедура розгляду позовів, скарг тощо має бути рівною для всіх і справедливою. Крім того, вона не повинна бути занадто складною й дорогою і такою, що призводить до необґрунтованого подовження строків або неправомірних затримок [83, с. 458].

У рамках країн СНД діє також Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих ТМ та географічних зазначень, яку було підписано країнами СНД у Мінську 4 червня 1999 р. (далі за текстом – Мінська угода). Вона була розроблена з метою недопущення введення споживачів в оману щодо географічного походження товару та попередження недобросовісної конкуренції. Країни-учасниці зобов'язуються відмовляти у реєстрації ТМ чи передачі прав на них або визнають їх недійсними, якщо марка, призначена для певних товарів, складається або містить географічне зазначення території будь-якої договірної держави, з якої такі товари не походять. Окремо нею врегульовано відносини щодо ТМ для спиртних напоїв і передбачено відмову у реєстрації ТМ для вин та інших спиртних напоїв або визнання її недійсною у разі, якщо така марка містить географічне зазначення, з якого дані напої не походять [9, с. 42].

Мінською угодою закріплено принцип національного режиму охорони прав володільців ТМ та проголошено рівність для всіх суб'єктів процедур, що забезпечують додержання таких прав, а також їх судовий захист. Справа про захист порушених прав володільців ТМ розглядається судовими органами за заявою заінтересованої сторони за місцем їх порушення відповідно до національного законодавства. Судові органи за заявою

заінтересованої сторони мають право призначити порушнику відшкодувати в повному обсязі заподіяні заінтересованій стороні збитки та виплатити їй усю суму прибутку, отриману від торгівлі товарами з оманливими ТМ, відшкодувати їй витрати на ведення процесу, в тому числі й гонорар адвокату, а також зажадати усунення таких товарів з торгового обігу без будь-якої компенсації або знищення. Вважається недостатнім просте усунення такої ТМ з товарів для того, щоб дозволити їх випуск у торговий обіг, крім виняткових випадків, які додатково погоджуються країнами-учасницями. Визнано право володільця ТМ за умови наявності в нього вагомих підстав для підозри можливості імпорту продукції з неправдивими ТМ письмово звернутися до компетентних органів країни з проханням зупинення випуску такої продукції у вільний обіг митними органами; передбачена можливість здійснення відповідних заходів і щодо випадків експорту таких товарів.

Таким чином, стан міжнародно-правового регулювання прав на ТМ надає підстави для висновку про уніфікацію охорони прав на ТМ у всьому світі. Ці права визнані та захищаються екстериторіально – у межах територій усіх відповідних зарубіжних держав. Міжнародні та регіональні договори щодо ТМ слугують подоланню територіального обмеження прав на них, забезпечують захист прав на них у світовому контексті, що відповідає сутності інтелектуальної власності та міжнародної торгівлі. З огляду на приєднання України до СОТ це є позитивним моментом для приведення національного законодавства до визнаних стандартів та посилення правової охорони ТМ.

2.2. Формування Європейських стандартів захисту прав на торговельні марки

Глобалізація економіки, поширення ТНК, активізація торгового капіталу на внутрішніх та міжнародних ринках об'єктивно зумовили потребу універсалізації чи стандартизації правового регулювання цих відносин.

Стандартизація охорони ТМ започаткована Паризькою конвенцією з охорони промислової власності та особливо запровадженням міжнародної реєстрації ТМ Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію торговельних марок 1891 р. та Мадридським протоколом до Угоди 1989 р. В ЄС вони були розвинуті прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ради про наближення законодавства держав-членів, що стосується ТМ (89/104/ЄЕС), та у 1993 р. – Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти [91, с. 269].

Потреба гармонізації регулювання відносин щодо ТМ спрямована на подолання розбіжностей у національних законодавствах, усунення перепон для вільного руху товарів, забезпечення чесної конкуренції. Зокрема, слід було навести приклади позначень, які можуть складати ТМ, встановити їх риси, які відрізняють товари чи послуги одного виробника від відповідних інших виробників, узгодити підстави відмови у реєстрації ТМ чи визнання її недійсною, зменшити загальну кількість зареєстрованих ТМ, упередити конфлікти між володільцями прав на ТМ.

Вагомим кроком до уніфікації охорони ТМ на міжнародному рівні стало запровадження єдиної процедури їх реєстрації, усунення перепон, прискорення і спрощення цієї процедури, зменшення витрат та забезпечення охорони ТМ відразу на території всіх держав-членів. Тож не дарма введення таких ТМ було успішним, і за перший рік замість очікуваних 15 000 заявок надійшло більш ніж 40 000. З 1993 по 2000 рр. заявниками європейських та інших країн було подано більш ніж 200 000 заявок, зареєстровано 93 000 марок. В той же час з 1997 до 2000 рр. було подано 33 000 заперечень, що відобразило складність знаходження нової марки, яка не конфліктувала б з відомими в межах держав-членів [153].

Правова модель врегулювання відносин щодо ТМ на міжнародному рівні сприяла зближенню законодавств та імплементації їх положень в усі договори з партнерства та співробітництва, що були укладені ЄС з Україною, Російською Федерацією, Білорусією, Молдовою та іншими державами. Практично усі асоційовані члени ЄС вже привели національні законодавства

щодо ТМ у відповідність зі стандартами ЄС. Орієнтація на право ЄС детермінує розвиток законодавств країн Європи. Це право наразі є стандартом і випереджає в ряді випадків відповідне законодавство не тільки України, але й інших країн, де воно неодмінно враховується і при оновленні законодавства, і у процесі реалізації прав інтелектуальної власності [97, с. 514]. Так, відповідно до ст. ст. 50, 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та їх державами-членами Україна зобов'язалася удосконалити захист прав інтелектуальної власності, включаючи ТМ, до рівня ЄС та привести своє законодавства у сфері інтелектуальної власності, включаючи ТМ, у відповідність до законодавства ЄС [91, с. 617].

У Директиві 89/104/ЄЕС підкреслювалася її повна відповідність положенням Паризької конвенції про захист промислової власності і повна узгодженість із зобов'язаннями, що випливають з Конвенції [34, с. 860]. Тож положення Директиви підлягають застосуванню щодо всіх ТМ на товари і послуги, які підлягають реєстрації в державах-членах ЄС, і діють також відносно колективних ТМ, ТМ для сертифікації продуктів на території держав-членів. Зокрема, Директива уніфікує позначення, з яких можуть складатися ТМ: будь-які позначення, які можуть бути представлені у графічній формі, а саме слова, включаючи власні імена, малюнки, букви, зовнішній вигляд товару або його упаковки, за умови, що такі позначення володіють розрізняльною здатністю, тобто дозволяють відокремити товари і послуги однієї особи від іншої (ст. 2). Регламент Ради (ЄС) № 40/94 повторює це визначення ТМ (ст. 4). У порівнянні із легальним визначенням ТМ у чинному законодавстві України воно видається більш прогресивним особливо щодо представлення марки у графічній формі. За нею як ТМ можуть заявлятися музичні фрази, інші звуки, в тому числі шуми, звуки природи. Такі марки мають бути або зафіксовані нотами, рінгтоном, у вигляді опису тощо. Тож ми підтримуємо пропозиції щодо графічного представлення ТМ для введення в законодавство України [52, с. 7].

Директивою 89/104/ЄЕС визначено обов'язкові підстави відмови в реєстрації або визнанні реєстрації ТМ недійсною для всіх держав-членів:

- 1) використання позначень або знаків, які не можуть бути включені до ТМ;
- 2) відсутність у ТМ розрізняльної здатності;
- 3) використання ТМ, що складаються виключно з позначень або знаків, які можуть використовуватися для спеціального позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товарів чи надання послуг чи інших характеристик товарів або послуг;
- 4) використання ТМ, що складаються виключно з позначень або знаків, які стали загальноповживаними в мові або в даній сфері діяльності;
- 5) використання ТМ, що складаються виключно з форми, яка відповідає природі самого товару, або форми, яка повинна бути надана товару для досягнення технічного результату чи для надання товару суттєвої цінності;
- 6) використання ТМ, які суперечать публічній політиці або загальноприйнятим принципам моралі;
- 7) використання ТМ, характер яких може ввести в оману публіку, наприклад, відносно властивостей, якості або географічного походження товарів чи послуг;
- 8) використання ТМ, реєстрація яких не була дозволена компетентними органами, або в реєстрації яких повинно бути відмовлено, або реєстрація яких повинна бути визнана недійсною згідно зі ст. 6-ter Паризької конвенції.

Ex officio належить розглядати, чи дотримані всі формальні вимоги і чи немає абсолютних підстав для відмови в реєстрації ТМ. В порівняльному аспекті з відповідними положеннями українського законодавства стосовно відмови у наданні правової охорони ТМ можна зробити висновок про його відповідність наведеним положенням Директиви 89/104/ЄЕС.

Директива визначає додаткові підстави для відмови в реєстрації ТМ або визнання її недійсною, що є важливим у практичному аспекті охорони торговельних марок. Вони можуть встановлюватися державами-членами ЄС в наступних випадках: 1) використання ТМ може бути заборонено відповідно до інших норм права, ніж норми законодавства стосовно ТМ держави-члена

або Співтовариства; 2) ТМ включає позначення, що має високе символічне навантаження, зокрема релігійні символи; 3) ТМ включає символи, емблеми і герби, інші, ніж ті, що регулюються ст. 6 Паризької конвенції, і становлять для громадськості інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена; 4) заяву про реєстрацію ТМ було подано недобросовісно; 5) ТМ може бути переплутаною з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно [91, с. 288]. Вважаємо доцільним зазначені положення Директиви 89/104/ЄЕС імплементувати в спеціальний закон України.

Обов'язкові підстави для відмови в реєстрації ТМ або визнанні її недійсною застосовуються під час конфлікту з правами, що виникли раніше, зокрема: 1) коли подана на реєстрацію чи зареєстрована ТМ є тотожною раніше зареєстрованій, а товари або послуги, відносно яких подана заявка, тотожні товарам і послугам, що охороняються ТМ, яка була подана на реєстрацію раніше; 2) якщо внаслідок її тотожності або схожості з раніше поданою на реєстрацію ТМ та тотожності або схожості між товарами і послугами, що охороняються цією маркою, існує вірогідність їх змішування публікою, включаючи ймовірність асоціації з раніше зареєстрованою маркою (ст. 4) [34, с. 861].

Крім того, за розсудом держави-члена ЄС додатково можуть бути встановлені положення щодо заборони реєстрації ТМ чи її відміни у наступних випадках: 1) вона є тотожною або схожою з раніше зареєстрованою національною маркою відносно товарів або послуг, не схожих з тими, щодо яких було раніше зареєстровано марку; така ТМ має репутацію у відповідній державі-члені, внаслідок чого використання пізніше поданої на реєстрацію марки без належних до того підстав могло б призвести до здобуття несправедливої переваги або заподіяти шкоду розрізняльній здатності або репутації цієї марки; 2) права на незареєстровану ТМ або інше

позначення, використовуване в професійній діяльності, були набуті до дати подачі заявки на реєстрацію марки, або дата пріоритету, заявлена до реєстрації ТМ, така, що дозволяє власнику незареєстрованої марки або іншого позначення заборонити використання марки; 3) права на використання ТМ можуть бути заборонені внаслідок: права на ім'я, права на особисте зображення, авторського права, права промислової власності; 4) ТМ є тотожною або схожою: а) з раніше зареєстрованою колективною маркою, що надає право, термін дії якого закінчився не пізніше ніж за три роки до дати надходження заявки; б) з гарантійним або сертифікаційним позначенням, що надає право, яке закінчилося у межах передуючого надходженню заявки строку, встановленого законодавством держави-члена; в) з ТМ, яку було раніше зареєстровано відносно тотожних або схожих товарів або послуг і яка надала відносно них право, строк дії якого закінчився внаслідок відсутності продовження, не пізніше ніж протягом двох років, що передували подачі заявки, якщо тільки власник раніше зареєстрованої марки не дав згоди на її реєстрацію або не використовує свою марку; 5) існує вірогідність того, що подану на реєстрацію ТМ плутатимуть з маркою, яка використовувалась за кордоном на дату подачі заявки і яка все ще використовується там, за умови, що на дату подання заявки заявник діяв недобросовісно.

Частина 5 ст. 4 Директиви 89/104/ЄЕС передбачає, що держава-учасник може встановити, що в певних випадках у реєстрації марки не буде відмовлено, а здійснена реєстрація не буде визнана недійсною, якщо власник попередньої марки або іншого попереднього права надасть згоду на реєстрацію схожої ТМ [52, с. 9]. При цьому не повинні також зачіпатися права споживачів [36, с. 14].

Директива детально визначає права, які надає ТМ: не допускати використання в процесі торгівлі будь-якою третьою стороною, що не отримала згоди від нього: будь-якого знака, який є тотожним до такої ТМ, що використовується для товарів або послуг, тотожних до тих, стосовно яких

було зареєстровано цю ТМ; будь-якого знака, якщо через його тотожність чи схожість з такою ТМ і тотожність чи схожість товарів або послуг, які охоплюються згаданими ТМ та знаком, існує імовірність виникнення плутанини серед громадськості, включаючи імовірність виникнення асоціацій між даним знаком та ТМ [99, с. 258]. Стосовно таких знаків може бути заборонено здійснення будь-яких дій по їх використанню в цивільному обороті, включаючи їх використання в рекламі і діловому листуванні.

В ній акцентовано увагу на тому, що способи визначення схожості до ступеня змішування і покладання тягаря доведення встановлюються відповідно до національних процесуальних норм. Змішуванням є такий стан, за якого втрачається розрізняльна здатність ТМ, встановлюється така схожість у звуковому, візуальному або концептуальному плані, що одна лише така схожість викликає асоціації між знаком і ТМ, про які ідеться [149, р. 266]. Бельгійський суд визнав, що знаменита ТМ «Монополія» була порушена пропозицією до продажу іншої гри «Анти-монополія». Він не визнав доводи відповідача, що, додавши щось нове до зареєстрованої марки, він тим самим виокремив свої товари і послуги від товарів і послуг позивача. Асоціацією вважається ймовірність уявлення, що одна ТМ є продовженням іншої або виходить з того ж джерела.

Функція стимулювати реалізацію товару може бути порушена розмиванням ТМ. Тому ст. 5 Директиви захищає зареєстровану ТМ від її розмивання [34, с. 865]. Тож будь-яка держава-член може також передбачити, що володілець має право перешкоджати використанню в процесі торгівлі будь-якою третьою стороною, що не отримала згоди від нього, будь-якого знака, тотожного чи схожого на таку ТМ, у зв'язку з товарами чи послугами, які не є схожими на ті, для яких було зареєстровано ТМ, якщо остання є відомою ТМ в державі-члені, а використання такого знака без належних на те причин має нечесні переваги або завдає шкоди розрізняльній здатності чи репутації згаданої ТМ (ст. 5(2) Директиви 89/104/ЄЕС). Зазначені положення Директиви були включені у внутрішнє законодавство Данією, Францією,

Німеччиною, Грецією, Португалією, Італією, Сполученим Королівством і Бенілюксом. Логічною видається їх запровадження і до законодавства України.

Стаття 6 Директиви визначає випадки, коли дозволяється використання торговельної марки без згоди її володільця: 1) якщо йдеться про використання особою її власного імені чи адреси; 2) якщо ці позначення вказують на вид, якість, кількість, призначення, цінність, географічне походження, час виробництва товарів чи надання послуг або інші характеристики товарів чи послуг; 3) в разі потреби вказати призначення продукту (зокрема, комплектуючих чи запасних деталей) чи послуги, за умови, що таке використання є добросовісним.

Дозволено запобігати забороні власником зареєстрованої ТМ використання у процесі торгівлі будь-якою особою пріоритетного права, яке застосовується лише у певній місцевості, якщо таке право визнається законодавством держави-члена, і на території, де воно є визнаним. Так, Кодекс інтелектуальної власності Франції встановлює, що допускається обмеження у здійсненні права на зареєстровану ТМ при наявності більш раннього права на найменування підприємства, фірмове (комерційне) найменування або вивіску, а також на добросовісне використання свого імені в торговельній діяльності [99, с. 264].

Заслуговує уваги положення Директиви щодо обмеження прав володільця ТМ внаслідок незаперечення, яке полягає у тому, що якщо в державі-члені володільець раніше зареєстрованої ТМ не заперечував проти використання ТМ, яка була зареєстрована пізніше в цій державі-члені, протягом п'яти наступних років, то він більше не має права ні подавати заяву про те, що пізніша зареєстрована ТМ має бути визнана недійсною, ні чинити перепони використанню пізнішої ТМ щодо товарів і послуг, для яких ця пізніша ТМ використовувалась, якщо тільки заяву на реєстрацію пізнішої ТМ не було зроблено недобросовісно (ст. 10 (1)) [34, с. 863]. Володільець пізніше зареєстрованої ТМ не вправі заперечувати застосуванню раніш

набутого права, навіть якщо на це право більше не можна посылатися проти пізніше набутої ТМ.

Слушним, на наш погляд, є правило Директиви про "вичерпання прав" на ТМ, за яким ТМ не повинна надавати власникові права забороняти її застосування у зв'язку з товарами, які було випущено на ринок під цією маркою власником або за його згодою. При цьому положення цієї частини не можуть бути застосовані, якщо існують правомірні підстави для заперечення власником подальшої комерціалізації товарів, особливо у разі, якщо стан товарів змінюється або погіршується після випуску їх на ринок.

Статтею 10 Директиви визначено наслідки невикористання ТМ. Якщо протягом п'ятирічного періоду після завершення процедури реєстрації володілець не використав ТМ у державі-члені у поєднанні з товарами чи послугами, щодо яких її було зареєстровано, або якщо таке використання було призупинено протягом неперервного п'ятирічного періоду, ТМ може бути визнана недійсною [36, с.15]. Це упереджує можливість реєстрації ТМ „про всяк випадок”. ТМ вважається використаною, навіть якщо вона використана в змінній формі за умови, що елементи, які забезпечують її відмітний характер, присутні або застосовуються тільки на експортному виконанні товарів.

За невикористання ТМ передбачені санкції до її володільця: 1) втрата права вимагати визнання недійсною реєстрації марки, яка порушує його права; 2) неможливість заперечувати проти реєстрації іншої марки; 3) неможливість використовувати її у справах про порушення прав; 4) якщо ТМ використовувалась лише стосовно частини товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована, то щодо невикористаної частини можуть застосовуватись наслідки невикористання (ст. 11) [34, с. 867].

Можна стверджувати, що зближення законодавства ЄС на підставі Директиви 89/104/ЄЕС продовжено у наступних актах. Зокрема, Регламент Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 р. про ТМ Спільноти [157, р. 0001-0036] передбачає запровадження ТМ ЄС, яка діє на всій території ЄС (далі за

текстом – ТМС) та позбавляє необхідності подавати самостійні заявки на реєстрацію ТМ у кожній з держав ЄС. В умовах глобалізації економіки це відповідає потребам суб'єктів підприємництва [34, с. 867]. Відповідно, цим Регламентом створено Відомство з реєстрації ТМС — Офіс з гармонізації внутрішнього ринку ЄС, що був розміщений в іспанському місті Аліканте (далі — ОНІМ). Офісом уже розроблено процедури розгляду заявок, утворено апеляційний орган, що розглядає скарги осіб, яким відмовлено в реєстрації, тощо. Рішення Відомства можуть бути оскаржені в Суді першої інстанції і в Суді ЄС.

Заснування ТМС мало на меті наданням виключних прав заборонити використання ТМ третіми особами на всій території ЄС. До того ж, тут спрощені формальності реєстрації: заявка може подаватися на вибір заявника — прямо до Офісу чи до національного відомства; документи подаються однією з офіційних мов ЄС; надається єдиний документ про реєстрацію ТМ. Відпала потреба у національній реєстрації ТМ, розширилася територія її охорони. В ТМС може реєструватись і та марка, що вже була подана на реєстрацію чи зареєстрована за національною процедурою, і не лише в державах-членах ЄС, але й у країнах-учасниках Паризької конвенції і СОТ. З огляду на вступ України в СОТ це має важливе значення й для України, хоча одночасно означає й втрату поступлень від реєстрації національних ТМ. Проте вигоди від ТМС очевидні і опиратися чи не приймати її було б недалекоглядно хоча б тому, що така ТМС охороноспроможна на всій території ЄС. В той же час реєстрація заявки неможлива, якщо вона не відповідає вимогам законодавства хоча б одної країни ЄС [91, с. 284]. Тут можна зробити висновок, що наступним кроком повинна стати відмова від національних ТМ як певного архаїзму в умовах ЄС та перешкоди для ТМС.

Власником ТМС можуть стати всі фізичні та юридичні особи держав-членів ЄС та інших країн. Передбачена реєстрація колективних ТМС: встановлені умови їх отримання, правила їх використання, умови визнання недійсними та анулювання реєстрації, випадки обмеження прав на них, осіб,

що уповноважені подавати позови про порушення (ст. 64-72 Регламенту). Особа, яка подає заявку на реєстрацію колективної ТМ, повинна також додати положення, які регламентують її використання, визначають осіб, уповноважених на використання марки, умови членства в асоціації та, якщо потрібно, умови використання марки, у тому числі відповідальність. Власник колективної ТМС має подавати до Офісу всі зміни положень, що регламентують її використання.

Регламент Ради (ЄС) № 40/94 визначив абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації марки, які співпадають з тими, що визначені Директивою 89/104/ЄЕС [34, с. 868], строк користування ТМС – 5 років після реєстрації; правовий режим ТМС як об'єктів власності, права на ТМС, вичерпання цих прав та наслідки невикористання ТМС, на опис майна, банкрутство, ліцензування. Так, особливості використання ТМС як об'єкта власності полягають у тому, що операції чи угоди стосовно ТМС повинні здійснюватися відносно ТМС в її цілісності і стосовно всієї території ЄС.

Стосовно ліцензування подібно до положень Директиви 89/104/ЄЕС Регламент Ради (ЄС) № 40/94 передбачає, що на ТМС може бути надана виключна або невиключна ліцензія як відносно всіх, так і частини товарів і послуг, для яких зареєстрована марка. Власник ТМС може протиставити наявні у нього права ліцензіату в разі, коли останній порушує які-небудь положення ліцензійного договору відносно: строку її дії; зазначеної у патенті на ТМС форми, в якій остання може використовуватися; переліку товарів і послуг, на які поширюється ліцензія; території використання ТМС; якості товарів і послуг, які повинні відповідати ТМС (ст. 22.2). Якщо ліцензійним договором не передбачено інше, ліцензіат вправі пред'явити позов порушнику тільки за згодою власника ТМС. Проте ліцензіат виключної ліцензії має право ініціювати судовий розгляд, якщо власник ТМС після отримання формального повідомлення про порушення прав на марку не звернувся до суду протягом відповідного строку. Ліцензіат для отримання компенсації заподіяної йому шкоди повинен мати право взяти участь в

судовому процесі проти порушника, ініційованого власником ТМС. На клопотання зацікавленої сторони надання або поступка ліцензії повинні бути внесені в Реєстр і опубліковані [34, с. 872].

Договори, що стосуються надання ліцензії або поступки прав на ТМС, набувають юридичної сили відносно третіх осіб у всіх державах-членах тільки після того, як вони будуть внесені в Реєстр. Але і до внесення їх в Реєстр договори про надання або поступку ліцензії мають юридичну силу для тих третіх осіб, які набули права на використання ТМС після дати здійснення угоди з нею, але яким було відомо про таку угоду на день придбання прав (ст. 23). До того ж, і заявка на реєстрацію ТМС може бути об'єктом цивільного обороту нарівні з самим патентом на ТМС (ст. 24 Регламенту) [91, с. 785]. Таке правило є доволі цікавим, як на нас, не суперечить загальним положенням цивільного законодавства, розширяє коло об'єктів цивільних прав. Тому це підлягає імплантації в законодавство і практику України, що варто внести і в ЦК України. Зокрема, ч.1 ст.1107 ЦК України варто **доповнити** п.3 наступного змісту «договір про передачу прав за заявкою на реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності». Відповідно інші пункти ч.1 ст.1107 повинні змінити свою нумерацію. Крім того, Главу 75 ЦК України слід доповнити положенням про новий різновид договору – на передачу прав, що витікають із факту подання заявки на реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності, що лише розширить майнові права авторів та заявників, надасть можливість більш гнучко проводити свою діяльність.

Регламент також визначає механізм заміни дії національної реєстрації ТМ на реєстрацію ТМС. Так, до реєстрації вона може бути використана власником попередньої ТМ, що зареєстрована в державі-члені, лише у разі тотожності між нею і заявкою на реєстрацію ТМС для тотожних товарів і послуг. Юридичне значення старшинства через Регламент полягає в тому, що, коли власник ТМС відмовиться від національної реєстрації марки або перестане підтримувати її в силі, він вважатиметься таким, що володіє тими ж правами, а попередня реєстрація залишилася в силі (ст. 34.2). Таке

старшинство для ТМС перестає діяти, якщо національна реєстрація, на якій засновано таку вимогу, була відізнана або визнана недійсною, або якщо від неї відмовились до реєстрації ТМС (ст. 34.3). Після реєстрації ТМС власник, що володіє також і більш ранньою тотожною маркою, яку було зареєстровано в одній з держав-членів, або діє в ній через міжнародні угоди, може вимагати для ТМС старшинства ранішої марки в тій державі, де вона зареєстрована (ст. 35.1).

Строк дії реєстрації ТМС становить 10 років з продовженням на наступний десятилітній строк.

Економічні наслідки впровадження ТМС були опубліковані у секторальному звіті ЄК «Промислова власність» (1998). Згідно з розрахунками введення ТМС виявилось таким чином: 1) набагато спростилося управління правами щодо ТМ, оскільки існує лише одне право власності у всієї Спільноти; 2) надана можливість невідкладно здійснювати вільний рух товарів у Єдиному ринку; 3) надана можливість конвертувати національні ТМ у ТМС; 4) забезпечено збереження національних ТМ для місцевих та регіональних потреб [91, с. 284]. Відповідно, діяльність Офісу з ТМС оцінена як особливо успішна, що стало підставою пропозиції щодо введення такої охорони на рівні ЄС й інших об'єктів промислової власності [97, с. 519]. Вважаємо, що такий підхід має майбутнє і ЄС слід перейти до європейського патентування та реєстрації об'єктів права промислової власності.

Варто також відзначити, що після прийняття Регламенту протягом 1996-2003 рр. до нього продовжували вносити доповнення і зміни з метою подальшого узгодження цих норм з нормами універсальних конвенцій і угод, а також уточнення положень Регламенту відповідно до накопиченої практики його застосування. Прийняття змін і доповнень до Регламенту Ради ЄС № 40/94 стосувалось: 1) деталізації правил фінансування Офісу з гармонізації внутрішнього ринку ЄС у зв'язку з його статусом неприбуткової організації та здійснення контролю за його діяльністю [168, Р. 0013]; 2) внесення

доповнень до Регламенту щодо приєднання Європейської Спільноти до Мадридського протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок) (2003 р.) [155, Р. 0001–0005]; 3) внесення доповнень до Регламенту у зв'язку з імплементацією Угод, які були укладені під час Уругвайського раунду. Зміни і доповнення до положень цього Регламенту вносились з метою їх узгодження зі статтями Угоди TRIPS та Угоди про створення СОР (2003 р.) [156, Р. 0083-0084].

У 1995 р. для забезпечення ТМС та прискорення прийняття Офісу Комісією було прийнято Регламент Комісії (ЄС) No 2868/95 щодо імплементації Регламенту 40/94 [152, Р. 0001–0032]. Ним визначено зміст і форму заявки; список товарів і послуг для спрощення подання і розгляду заявки; види оплати за подання заявки; процес подання заявки, публікацію заявки, проведення перевірки щодо абсолютних підстав у відмові; визначення пріоритету національної ТМ; правила щодо заперечень і доказів використання; зміст повідомлення щодо заперечення, факти і свідчення, і аргументи на підтримку заперечення, визначення, що може бути доказом використання; процедуру реєстрації: правила реєстрації марок, вимоги щодо визнання раніш існуючих прав після реєстрації ТМС; відновлення реєстрації, правила передачі прав на ТМС, надання ліцензії, спеціальні положення щодо реєстрації ліцензій, регулювання отримання колективних ТМС; порядок подання апеляцій: зміст заяви, відмова у прийнятті, їх вивчення; положення щодо діяльності Офісу [91, с. 285].

За цими актами встановилася й судова практика. Судом ЄС розглянуто досить справ із застосування Регламенту, зокрема справа Офісу з гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ) проти «Вм. Ріглі. Дж. Компані». У рішенні від 23 жовтня 2003 р. Європейський Суд справедливості зазначив, що «марка не може бути зареєстрована як ТМС, якщо одне з її можливих значень може означати характеристику товару» [151]. У 1996 році компанія «Ріглі» звернулась до ОНІМ з проханням зареєструвати слово Doublemint для жувальної гумки. ОНІМ було відмовлено на підставі того, що це слово

містить опис кількох характеристик товару. Було подано апеляцію у Суд першої інстанції, який визначив, що слово Doublemint не є «винятково зображувальним» (descriptive). З позиції Суду, наявність кількох значень цього слова («mint» — має й інші значення, ніж «м'ята», «double» — також може означати або подвійну силу м'яти або два види м'яти) позбавила ТМ будь якої зображувальної функції, і, таким чином, це слово може бути зареєстрованим як ТМС [150].

ОНІМ апелював до Суду справедливості. Однак Суд ЄС зауважив, що, забороняючи реєстрації як ТМС марок, які можуть означати характеристики товарів чи послуг, право Спільноти слідує меті захисту громадських інтересів; зокрема, марки, що мають зображувальний характер чи позначення, мають використовуватись вільно. За рішенням Суду, торговельній марці має бути відмовлено в реєстрації, якщо принаймні одне з можливих її значень є характеристикою даного товару чи послуги. Судом справедливості рішення Суду першої інстанції було відкладене та справа повернена до Суду для винесення рішення згідно зі згаданою інтерпретацією законодавства ЄС.

У січні 2003 року Комісія запропонувала проект Регламенту, що передбачає відміну системи пошуку попередніх конфліктуючих прав, запроваджену Регламентом 40/94 [172]. Така система свого часу була створена для допомоги заявнику проведенні ефективного пошуку щодо можливого існування попередніх конфліктуючих прав, але вона виявилась на практиці незадовільною. Звіти Комісії свідчать про те, що система пошуку не виправдано подовжує процедуру реєстрації ТМС та покладає додаткові адміністративні обов'язки на національні відомства, Офіс і заявників. При цьому заявники не мають відповідних ефективних засобів пошуку щодо можливих попередньо існуючих конфліктних прав. Більше того, ця система після розширення складу ЄС стане ще більш дорогою та складною.

Проект передбачає також уточнення норм щодо професійного представництва з приведення їх у відповідність до принципів свободи

надання послуг. Тож при реєстрації в ОНІМ професійний представник зберігатиме цю реєстрацію незалежно від того, в якій країні ЄС він проживає чи надає послуги. Крім того, Комісія пропонує неурядовим організаціям розробити Кодекс поведінки професійних представників в ОНІМ.

До положень, які слід змінити, належать: 1) скасувати обмеження щодо громадянства та місця проживання для доступу до системи ТМС; 2) змінити правила прийняття рішень Апеляційною радою, зокрема, можливість прийняття рішень одноособово головою Апеляційної ради [91, с. 287]. Наведене надає змогу дійти висновку, що Директивою 89/104/ЄЕС та Регламентом 40/94 визначено високі європейські стандарти захисту ТМ у межах всього ЄС на основі уніфікації їх правової охорони. Ці позитивні положення доцільно імплементувати в національне законодавство України та чим скоріше приєднатися до вказаних актів. Тим більше, що особливих перепон для того нема, і вже наразі за оцінками іноземних експертів законодавство України у сфері торговельних марок відповідає в цілому законодавству ЄС [36, с. 12]. Тому сприяли кодифікаційні роботи та широке використання в їх процесі положень Паризької конвенції, Угоди TRIPS, Договору про закони щодо товарних знаків. Однак, в Україні доцільно було б внести наступні зміни та доповнення до національного законодавства: уточнити вимоги про необхідність подання до реєстрації ТМ у графічній формі; уточнити положення щодо підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ, зокрема, якщо: а) використання ТМ заборонено іншим законодавством, ніж Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; б) ТМ включає знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ; в) ТМ включає символи, емблеми і герби інші, ніж ті, які визначені статтею 6 Паризької конвенції та мають інтерес для громадськості; г) заяву на реєстрацію марки було подано недобросовісно; д) ТМ за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності товарів чи послуг; уточнити час, з якого позначення набуває розрізняльну здатність і закріпити положення щодо того, що

свідоцтво на ТМ не може бути визнано недійсним у випадку, якщо після реєстрації ТМ у процесі її використання марка набула розрізняльної здатності; визначити, що ТМ не реєструється або підлягає визнанню недійсною, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заявки на реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно; передбачити у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальний розділ щодо колективних ТМ; закріпити положення про обов'язкову публікацію поданих на реєстрацію позначень відразу ж після подання відповідної заявки з метою надання можливості подання заперечень третіми особами проти реєстрації.

У практичному аспекті охорони ТМ у міжнародному приватному праві не менш важливим є також комплексне проведення аналізу структури Офісу з гармонізації внутрішнього ринку, його внутрішніх процедур, компетенції підрозділів, особливо змін у діяльності Офісу, спрямованих на прискорення розгляду заявок та проваджень за запереченнями та іншими зверненнями з метою скорочення строків видачі свідоцтв на ТМ в Україні та підвищення ефективності діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності.

2.3. Способи захисту прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві

Існування будь-якої системи правової охорони тих чи інших об'єктів у юридичній науці втрачає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість здійснювати захист своїх прав у разі їх порушення. В цьому зв'язку в законодавстві зарубіжних держав захист прав інтелектуальної власності на ТМ прийнято традиційно поділяти на два види: юрисдикційний і неюрисдикційний [84, с. 307].

На загальнометодологічному рівні ми виходимо з того, що захисна функція цивільно-правової охорони включає в себе заходи захисту і заходи

відповідальності [60, с. 35; 42, с. 47-48], а остання поділяється на відповідальність у цивільному праві та цивільно-правову відповідальність [44, с.4]. Право на захист в доктрині права розглядається: як самостійне право [101, с.11]; як правова можливість носія регулятивного цивільного права, яка виникає в момент його порушення чи оспорювання в межах охоронюваних цивільних правовідносин [22, с. 281]. Можна погодитися з О. В. Кохановською, що такий підхід видається більш виваженим та переконливим [58, с. 344] і заслуговує уваги. Його ми й будемо притримуватися далі.

Стосовно прав на ТМ йдеться здебільшого про юрисдикційний захист, який здійснюється у судовому порядку та іншими уповноваженими на те державними органами. Цей спосіб захисту прав полягає в тому, що у випадку порушення прав суб'єкт, якому вони належать, звертається до належного державного органу за їх захистом, який у разі необхідності і надає такий захист. Неюрисдикційний спосіб захисту прав на ТМ характеризується тим, що це позасудовий захист, який здійснюється особою, права якої порушено, самостійно, але в межах закону шляхом звернення до порушника з метою добровільного врегулювання ситуації щодо порушення.

Головною метою цивільно-правового способу захисту прав на ТМ є поновлення порушених прав, зокрема, припинення відповідного порушення та відшкодування завданих ним збитків [67, с. 115]. Для здійснення ефективного цивільно-правового захисту прав власника ТМ законодавець повинен принаймні: визначити, які саме дії слід вважати порушенням його прав; передбачити дієвий механізм перешкоджання та припинення вчиненого правопорушення; надати власникові можливість отримати компенсацію втрат майнового та немайнового характеру, а також забезпечити останньому можливість вживати заходів по запобіганню подальшим порушенням його прав з боку третіх осіб. З огляду на це слід встановити відповідні положення міжнародних та національних актів окремих зарубіжних держав стосовно

визначення порушення прав власника ТМ, що дає підстави для цивільно-правового захисту прав.

Зокрема, Угода TRIPS, Директива ЄС про товарні знаки виходять з того, що власник ТМ вправі вимагати припинення використання будь-якого розрізняльного позначення, застосування якого може порушити його права. Так, ст. 16.1 Угоди TRIPS зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику ТМ право заборонити всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є тотожними або схожими на ті, стосовно яких реєструється марка, якщо таке використання може призвести в результаті до ймовірності плутанини. Оскільки термін «позначення» є узагальнюючим і застосовується не лише для вказівки на ТМ, можна стверджувати, що за певних умов власник може заборонити використання своєї ТМ в іншому розрізняльному позначенні.

Відповідно до п. 3 § 14 Закону Німеччини «Про товарні знаки» порушенням прав власника ТМ визнано: нанесення тотожного чи схожого позначення на товари чи їх упаковку; пропозиція товарів під таким позначенням, введення його в обіг або зберігання з цією метою; пропозиція або надання послуг під таким позначенням; експорт та імпорт товарів під таким позначенням; використання такого позначення в діловій документації або рекламі.

У ст. ст. 713-2, 713-3 Кодексу інтелектуальної власності Франції порушенням прав власника ТМ визнається: абсолютне (повне) або часткове відтворення марки; нанесення марки на продукцію, на яку третя особа не має права наносити таке позначення; імітація ТМ; незаконне її використання; зберігання, продаж або виставлення на продаж товару чи послуги, позначених підробленою ТМ; заміна позначених маркою товару або послуги, а також знищення чужої торговельної марки.

Захист прав на ТМ у міжнародному приватному праві здійснюється шляхом застосування до порушників відповідних заходів примусового впливу. При цьому вибір судом цих заходів залежить від того, в якому

порядку розглядається справа – цивільному чи кримінальному. У свою чергу, захист прав на ТМ, що здійснюється у цивільному порядку, полягає в тому, що власник марки, права якого порушено, має право в судовому порядку вимагати застосування до порушника однієї або декількох передбачених законом санкцій. Цивільно-правовими санкціями за порушення прав на ТМ у законодавствах зарубіжних держав є: 1) припис про припинення порушення прав на ТМ або дій, які можуть призвести до такого порушення; 2) покладення обов'язку відшкодувати усі завдані порушником збитки, включаючи витрати власника марки, на відновлення порушених прав; 3) публікація судового рішення про порушення прав на ТМ за рахунок порушника [103, с. 165]. У деяких країнах застосовуються й інші санкції: 1) усунення з товарів та їх упаковки незаконно використаних ТМ, а у випадку, якщо такі позначення усунути неможливо – знищення самих товарів; 2) конфіскація фальсифікованих товарів, а також приладів та обладнання, використаних для маркування; у деяких зарубіжних державах, крім того, знищення самих цих засобів виробництва фальсифікованої продукції.

Дієвою санкцією є заборона здійснення діяльності, спрямованої на незаконне використання ТМ. Директива 404/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. «Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, яка діє у межах Європейського Союзу» (далі за текстом – „Директива 2004/48/ЄС”) передбачає обов'язок держав-членів забезпечити, щоб судові органи разом з прийняттям судового рішення про порушення прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на ТМ, могли прийняти рішення про судову заборону для запобігання продовженню зазначеного правопорушення. Якщо це передбачено національним законодавством, то невиконання рішення щодо судової заборони тягне за собою стягнення штрафу з метою забезпечення її виконання. Такі ж норми мають застосовуватися і для посередників, чиї послуги використовувались третіми особами для порушення відповідних прав інтелектуальної власності.

Таким чином, власник ТМ може вимагати у судовому порядку винесення рішення про заборону відповідачу продовжувати здійснення тих або інших незаконних дій стосовно використання ТМ або підготовки до їх здійснення. Наприклад, у ст. 36 Закону про торговельні марки Японії зазначено, що особа, якій належить право на ТМ або виключна ліцензія, має право вимагати від іншої особи припинення або призупинення дій, які порушують або створюють загрозу порушення цього права. Відповідно до п. 5 § 14 Закону Німеччини «Про товарні знаки» особам, які на порушення абз. 2–4 використовують ТМ, її власник може висунути вимогу про припинення порушення. При цьому, відповідно до п. 7 § 14 даного Закону, якщо правопорушення було вчинено службовою особою або представником підприємства, відповідну вимогу може бути висунуто власнику даного підприємства [95, с. 25].

Ефективним є вжиття судами відповідних заходів стосовно недопущення продовження порушень прав на ТМ. З цього приводу у ст. 50 Угоди TRIPS йдеться про те, що судовим органам мають бути надані повноваження щодо використання ефективних засобів для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. Зокрема, вони мають право не допускати надходження до торговельної мережі контрафактних товарів, включаючи імпортні товари, що надійшли відразу після процедури розмитнення. Тобто йдеться про арешт партії товарів, щодо яких є підозра, що вони введені в цивільний оборот із порушенням прав інтелектуальної власності.

Суди можуть вживати ефективних заходів щодо забезпечення охорони матеріалів, які в майбутньому можуть бути використані як докази у справі про порушення прав інтелектуальної власності. Суд повинен вжити термінових заходів стосовно попереднього забезпечення позову власника прав на ТМ, включаючи накладення арешту на майно відповідача, за умови, що існує вірогідність того, що подальша затримка завдасть непоправної

шкоди законному власникові прав інтелектуальної власності, або існує доказовий ризик того, що зазначені матеріали будуть знищені [42, с. 112].

Суд вправі вимагати від позивача надання доказів на підтвердження того, що його права є законними та порушуються діями відповідача або відповідач загрожує порушити їх у майбутньому. Він може вжити заходів щодо захисту законних інтересів відповідача й не допускати, щоб позивач зловживав своїми правами. Це здійснюється шляхом надання позивачем застави або рівноцінної гарантії для захисту прав відповідача. Якщо ж тимчасові заходи були вжиті, відповідач повинен бути негайно ознайомлений з цим фактом. Суд за запитом відповідача протягом "розумного" строку та у його присутності повинен здійснити перегляд справи для визначення правомірності та доцільності тимчасових заходів, підтвердження необхідності подальшого їх подовження, часткової зміни або скасування. У будь-який час суд може вимагати від позивача надання додаткових доказів, щоб пересвідчитися у правильності прийнятого рішення [42, с. 113].

Після того як суд вжив тимчасових заходів щодо забезпечення позову, він повинен протягом 20 робочих днів або 31 календарного дня (вибирається більш тривалий строк) розглянути спір по суті справи. У протилежному разі за заявою відповідача тимчасові заходи, що вживаються судом, необхідно припинити. Це положення захищає інтереси відповідача від можливих зловживань з боку власника прав інтелектуальної власності. Крім того, якщо тимчасові заходи скасовані судом або справа вирішена на користь відповідача (тобто якщо суд установить, що порушення прав не було і не було спроби порушити їх), суд може вимагати від власника прав компенсувати шкоду, завдану інтересам відповідача застосуванням цих заходів.

Тимчасові заходи Угоди TRIPS у Директиві 2004/48/ЄС розширені положеннями статті 7 „Заходи з забезпечення доказів” та ст. 9 „Тимчасові та застережні заходи”. Так, ці заходи з забезпечення доказів включають опис з вилученням або без вилучення зразків, або фізичну конфіскацію товарів, що

порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовувалися у виробництві або збуті зазначених товарів та пов'язаних з ними документів. Зазначені заходи можуть прийматися без заслуховування іншої сторони, зокрема, коли ймовірно, що зволікання може спричинити невинуваті збитки суб'єкту права або коли існує ризик знищення доказів. Держави-члени забезпечують, аби заходи з забезпечення доказів могли обумовлюватися наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку заявника для того, щоб забезпечити компенсацію будь-якої шкоди, завданої відповідачеві. При запровадженні заходів з забезпечення доказів заявник має порушити в розумний строк розгляд справи в компетентному судовому органі. За відсутності визначення певного строку він не має перевищувати 20 робочих днів або 31 календарний день, якщо останній буде довшим. Якщо заходи з забезпечення скасовуються або втрачають силу внаслідок дії або бездіяльності заявника, або у випадках, коли згодом виявляється відсутність правопорушення або загрози правопорушення, судові органи повинні мати можливість видавати рішення про надання заявником, на прохання відповідача, компенсації у відповідній формі для відшкодування завданої шкоди [91, с. 433].

Положення ст. 50 Угоди TRIPS щодо запобігання порушень прав інтелектуальної власності на ТМ були розвинуті ст. 9 Директиви 2004/48/ЄС „Тимчасові та застережні заходи”. Ці заходи включають: рішення про судову заборону, призначену запобігти будь-якому неминучому порушенню прав інтелектуальної власності на ТМ; заборону на певний час та, у відповідних випадках, якщо таке передбачене національним законодавством, за примусової сплати штрафу, продовження гаданих порушень цих прав; обумовлення продовження порушень наданням гарантій, призначених забезпечити компенсацію суб'єкту права; застосування таких самих заходів проти посередника, чії послуги використовуються третьою особою для порушень права інтелектуальної власності на ТМ; рішення про конфіскацію або передачу товарів, що підозрюються в порушенні права інтелектуальної

власності, щоб запобігти їх розміщенню або обігу у комерційних каналах (те ж саме має місце і для забезпечення доказів); у разі правопорушень, скоєних у комерційному масштабі, — прийняття рішення про запобіжний арешт рухомого і нерухомого майна правопорушника, у тому числі блокування його банківських рахунків та інших активів, якщо сторона, що зазнала шкоди, наводить переконливі обставини щодо загрози неотримання нею компенсації. З цією метою компетентні органи можуть постановляти рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів або про належний доступ до відповідної інформації [91, с. 434].

Стосовно закріплення вказаних заходів у національних законодавствах окремих зарубіжних держав, слід вказати, що норми про судові заборони здійснення дій, які становлять порушення прав на ТМ, передбачаються в основному в їх процесуальному праві. Разом з тим, вони одночасно знаходять своє закріплення також у законодавствах відповідних держав стосовно ТМ (США, Німеччина, Японія). У законодавствах зарубіжних держав відомі дві форми застосування цих запобіжних заходів: як тимчасові або постійні. Тимчасова заборона встановлюється судом за клопотанням власника ТМ на підставі попередньої оцінки обставин справи з урахуванням можливості змішування ТМ у обігу з метою попередження подальшого вчинення правопорушення, до моменту винесення остаточного рішення у справі (тимчасова або попередня заборона). Варто зазначити, що суд може відмовити у застосуванні відповідного запобіжного заходу, якщо вважатиме, що ризик змішування не є вірогідним.

У країнах французької або німецької системи права (Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія тощо) така постанова суду має назву тимчасового заходу, а в США, Великобританії, Японії та інших вона має назву заборони [103, с. 166]. У випадку визнання факту порушення прав на ТМ суд як цивільну санкцію може заборонити відповідачу здійснювати дії, які є порушенням (постійну або остаточну заборону). Змістом заборони може

бути припис припинити виробництво або реалізацію фальсифікованої продукції, використання ТМ у рекламі, під час експонування продукції і т. ін.

Разом з тим у зарубіжних державах є різні способи застосування судових заборон [91, с. 417] щодо врахування інтересів третіх сторін, усунення товарів з порушенням прав, обладнання, що використовується для виробництва фальсифікованої продукції, накладання санкцій тощо. Так, у Греції санкції не пов'язуються з виною і можуть бути спрямовані проти добросовісного порушника. У Швеції та Фінляндії, навпаки, санкції не застосовуються до добросовісної особи. У Данії, Іспанії та Італії санкції не застосовуються до особи, що використовує відповідні товари у приватних цілях без комерційної мети.

У Нідерландах не виносяться рішення про конфіскацію та знищення підробленої чи піратської продукції, якщо не було особистої співучасті особи в порушенні, вона не займалася професійно виробництвом та розповсюдженням відповідних товарів та придбала їх винятково для особистих цілей. У Великобританії інструменти, що використовуються для виготовлення піратських копій та фальсифікованої продукції, можуть знищуватися, тільки якщо особа, яка ними володіє, знала або мала підстави знати, що вони призначалися для таких цілей [91, с. 418].

У Німеччині обладнання, що використовується винятково або майже винятково для виробництва піратських копій об'єктів авторського права, може бути конфісковане та знищене, якщо тільки є власністю пірата, у той час як відповідні норми не передбачені щодо об'єктів права промислової власності, зокрема, ТМ. У Нідерландах судами використовується практика, згідно з якою існує можливість зобов'язати порушника видалити товари з порушеннями прав з ринку з покриттям порушником витрат на ці заходи виплатою компенсації покупцям.

Суттєвою є відмінність у застосуванні попередніх судових заборон. Наприклад, у Великобританії відомою є практика застосування рішення у справі Антона Піллера [106], згідно з яким є можливим за рішенням суду

обшук та конфіскація доказів у приміщеннях гаданого порушника, проте в інших країнах такий захід інколи вважається надто складним. Ефективним для застосування вважається рішення у справі компанії Doorstep [108] (варіант рішення в справі Антона Піллера): шляхом подання запиту на одержання документів та предметів без права проникати в приміщення.

Інший захід, відомий як рішення про заморожування або рішення у справі компанії Mareva [106], використовується для блокування банківських рахунків та інших активів відповідача, доки справа не буде ґрунтовно проаналізована судом.

Досить цікаві інші інститути збору доказів у справах про захист ТМ у міжнародному приватному праві. Так, законодавством Франції передбачено ефективні інструменти для отримання доказів [50]. Суб'єкт права при виявленні фальсифікованої продукції може подати вимогу щодо конфіскації голові суду першої інстанції. Захід може застосовуватися в формі конфіскації шляхом описування або фактичної конфіскації нелегітимних товарів. Такий же порядок передбачено і в Італії.

У Німеччині юридичні можливості отримання доказів є обмеженими. Вони стосуються лише отриманням доказів шляхом отримання заяв свідків, свідчень експертів та обшуку, але не поширюються на документи чи аудит сторін.

На відміну від інших держав-членів Європейського Союзу, в Австрії, Данії та Швеції не передбачено порядок прийняття рішення про розслідування без заслуховування другої сторони. Існують відмінності у традиціях та підходах застосування судами держав-членів тимчасових заходів [91, с. 418].

У Нідерландах застосовується спрощена процедура *kort geding*, яка навіть вважається певною мірою замінником звичайних процедур у випадках порушень прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

У Великобританії звичайним є застосування попередніх судових заборон, оскільки вирішальним чинником при оцінюванні судового рішення

є здатність відповідача сплатити компенсацію, достатню для покриття витрат позивача, в разі, коли рішення суду буде на його користь.

У Франції є можливим застосування рішення про тимчасові заходи після того, як буде розпочата процедура по суті, але це трапляється відносно рідко, оскільки, з одного боку, є можливим подати вимогу щодо описування або конфіскації контрафактних товарів, а з другого боку, тимчасові заходи не дозволяють вимагати компенсації шкоди [91, с. 419].

Переважаючою формою цивільної відповідальності за порушення прав на ТМ у міжнародному приватному праві є відшкодування майнової шкоди, завданої власнику марки неправомірними діями відповідача. Положення щодо відшкодування майнової шкоди визначені ст. 45 Угоди TRIPS, згідно з якою судові органи мають повноваження вимагати від порушника прав інтелектуальної власності (порушника прав на ТМ) оплати власникові прав збитків, сума яких компенсувала б шкоду, що була йому завдана у зв'язку з цим порушенням, та/або стягнення прибутку [83, с. 460]. Згадана компенсація виплачується незалежно від того, знав порушник чи повинен був знати про те, що він своїми діями порушує права законного власника прав на ТМ. Крім того, Директива 404/48/ЄС суттєво уточнює способи відшкодування шкоди, заподіяної у випадку порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі і прав на ТМ, порівняно зі ст. 45 Угоди TRIPS. Згідно з указаною Директивою при встановленні розміру відшкодування судові органи мають можливість:

- врахувати всі належні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, у тому числі втрату прибутків, спричинену стороні, що зазнала шкоди, будь-які неправомірні доходи, отримані правопорушником, та, у відповідних випадках, інші фактори, крім економічних, такі як моральна шкода, спричинена порушенням суб'єкта права;

- альтернативою щодо зазначеного вище пункту, у відповідних випадках, встановлювати компенсацію шкоди як паушальну суму, не меншу за розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він

запитав дозволу на використання прав інтелектуальної власності, про які йдеться;

– коли правопорушник не знав або не міг знати, що в його діяльності є правопорушення, – прийняття рішення про повернення доходів або виплату шкоди, розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь [91, с. 438].

Ця санкція за порушення прав на ТМ визначена у відповідних законах зарубіжних держав стосовно ТМ (США, Великобританія, Німеччина, Японія тощо). Вона також базується на загальних нормах цивільного законодавства та судовій практиці (у англосаксонських країнах). Відповідно до п. 6 § 14 Закону Німеччини «Про торговельні марки» особа, яка умисно або з необережності вчинила порушення прав на ТМ, зобов'язана відшкодувати власнику марки шкоду, завдану внаслідок правопорушення [95, с. 25]. В США власнику ТМ за порушення його прав за рішенням суду повинно бути відшкодовано збитки, інколи – у потрібному розмірі, а також стягуються прибутки, що одержані порушником у результаті протиправного використання чужої ТМ [28, с. 46].

Для визначення завданої порушенням прав на ТМ шкоди у державах-членах ЄС застосовуються наступні три підходи: компенсація дійсних понесених втрат, вимога передачі прибутків, отриманих порушником, та сплата роялті, які б були нараховані, якби порушник запитав дозволу на використання ТМ. У більшості зарубіжних країн позивач може вибирати між трьома видами або, принаймні, між першим та третім, без сумування або змішування різних видів обчислення [91, с. 419]. Практика застосування кожного з цих видів обчислення різниться. Так, стосовно передачі прибутків у Німеччині підставою для вимоги є положення про реституцію прибутків, несправедливо отриманих внаслідок „відхилень у діяльності”¹. У Великобританії передача прибутків вважається не відшкодуванням шкоди, а

¹ У цьому зв'язку слід зазначити недавні зміни в німецькій юриспруденції в напрямку визначення більш чіткого відшкодування. На запит щодо справи про підроблення промислових зразків висловився Федеральний суд (BGH) у своєму рішенні від 2.11.2000 р., зазначивши, що прибутки, одержані від реалізації фальсифікованої продукції, не мають зменшуватися на розмір накладних витрат.

заходом відновлення справедливості. У Португалії при порушенні прав інтелектуальної власності на торговельні марки мають враховуватися доходи порушника. В Австрії завдана шкода від нелегітимного використання об'єктів інтелектуальної власності може обчислюватися виходячи з розміру прибутків порушника незалежно від ступеня провини. У Фінляндії у випадку фальсифікації ТМ вимога про отримання прибутків порушника може бути виправдана навіть у разі незловмисного порушення. У країнах Бенілюксу передача прибутків порушника може бути лише у разі обтяжуючих обставин (зловмисності). У Франції сторона, яка зазнала шкоди, має право на отримання відшкодування не менш та не більшого ніж дійсно зазанані втрати (ст. 1382 ЦК Франції).

Відповідно до ст. 47 Угоди TRIPS судовий орган може вимагати від порушника проінформувати власника прав інтелектуальної власності на ТМ щодо третіх осіб, які брали участь у виробництві та розповсюдженні товарів, виготовлених із порушенням цих прав [42, с. 111]. Стаття 9 Директиви 404/48/ЄС „Право на отримання інформації” доповнює цю ст. 47 Угоди TRIPS положеннями щодо прав судових органів вимагати від порушника прав на ТМ інформувати суб'єкта права про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів і послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження. Регламент уточнює, до яких осіб застосовується право на одержання інформації, а також яка інформація має надаватися. До цих осіб відносяться такі, які володіють товарами, що порушують права у комерційному масштабі; надають у комерційному масштабі послуги, які використовуються в діяльності, що порушує права; були визначені згаданими вище особами як залучені до виробництва, виготовлення або збуту зазначених товарів або надання зазначених послуг.

Інформація, що має надаватися, може включати імена та адреси виробників, виготовлювачів, дистриб'юторів, постачальників та інших попередніх володільців товарів або послуг, а також оптових та роздрібних торговців, для яких вони призначаються; інформацію про вироблені,

виготовлені, поставлені, отримані або замовлені кількості, а також про ціну, отриману за відповідні товари або послуги [91, с. 435]. Зазначаються також певні умови надання такої інформації: надання інформації здійснюється без шкоди для інших положень законодавства, які наділяють власників прав на торговельні марки ширшими правами на отримання інформації, а також визначають порядок поводження з інформацією, що повідомляється у ході цивільних процедур, відповідальність за зловживання правом на отримання інформації, стосуються охорони конфіденційності джерел інформації або персональних даних, тощо [91, с. 436].

Право на інформацію від відповідача щодо походження фальсифікованих товарів, шляхи збуту, участь третіх сторін на рівні національних законодавств окремих зарубіжних держав було запроваджено у законодавстві лише в Німеччині (§ 19 Закону Німеччини про торговельні марки) [95, с. 27] та у Законі про торговельні марки Бенілюксу (ч. 4 ст. 13 Закону про торговельні марки Бенілюксу) [91, с. 419].

Проблема відшкодування шкоди у справах про порушення прав на ТМ у міжнародному приватному праві пов'язана із двома моментами. По-перше, значні труднощі, з якими стикається суд у визначенні матеріальної шкоди, зважаючи на неможливість врахувати ту роль, яку відіграло або могло відіграти використання відповідачем ТМ позивача при продажі товарів. З цим пов'язується й інша особливість; у більшості випадків лише невеликий розмір відшкодування шкоди, завданої порушенням прав на ТМ, визначається зарубіжними судами [144, с. 286].

У зарубіжних державах застосовуються різні методи визначення розміру майнової відповідальності порушника: у Франції та Японії використовуються два способи вирахування відшкодування шкоди: перший – підрахунок отриманого порушником прибутку, другий – вирахування упущеної вигоди власника торговельної марки; в США, Великобританії, Канаді на порушника покладається відшкодування усіх збитків (*dommages*), понесених власником ТМ. Замість них може бути визначено отриманий

порушником прибуток (profits). До того, окрім загальних збитків, суди також стягують за порушення прав на ТМ так звані спеціальні збитки, пов'язані з самою процедурою захисту прав на ТМ (витрати на здійснення дій стосовно виявлення правопорушення, судові витрати, гонорари адвокатам) [28, с. 46].

Майже в усіх зарубіжних державах, включаючи Великобританію, Францію, Італію та інші, сторона, яка програла судову справу, зобов'язана відшкодувати іншій стороні судові витрати. У США ця норма застосовується лише до відповідача, який діяв умисно або недобросовісно. У ряді країн відшкодуванню підлягають такі витрати стосовно ведення справи, як гонорари патентному повіреному, адвокату і т. ін. (Німеччина, Великобританія та інші). Вважаємо, що ця тенденція відповідає положенням ст. 45 Угоди TRIPS та Директиви 2004/48/ЄС, згідно з якими суд також може вимагати від порушника прав компенсувати потерпілому понесені ним витрати на судовий процес, у тому числі витрати на "розумні" гонорари адвокатам потерпілого.

Крім того, передбачається стягнення й інших збитків: внаслідок знецінення ТМ при застосуванні на товарах низької якості (Франція); витрати щодо усунення наслідків дезорієнтації споживачів (на рекламу) – Німеччина. Таким чином, порушення прав на ТМ завдає значні збитки власникам відповідних прав, за рахунок чого збагачується порушник прав. У випадку продажу правопорушником товарів нижчої якості незворотнім є нанесення шкоди діловій репутації власнику ТМ, який виробляє та реалізує оригінальний товар. Втрата ділової репутації може потягти за собою зниження обсягу продажу відповідного товару та вимагати значних витрат на рекламу з метою відновлення репутації. Усі ці збитки власника ТМ підлягають відшкодуванню порушником у повному обсязі [79, с. 382].

Важливим засобом відновлення репутації підприємства, під ТМ якого порушники реалізували товари нижчої якості, є публікація рішення суду у справі про порушення прав на ТМ. Директива 2004/48/ЄС визначає запровадження для судових органів можливості приймати рішення, на

прохання заявника та коштом правопорушника, про заходи, необхідні для розповсюдження інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення рішення та його повне чи часткове опублікування. Можливим є необхідні заходи для розповсюдження інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення рішення та його повне чи часткове опублікування. Також можливим є здійснення інших додаткових публічних заходів, які мають бути адекватні обставинам кожного випадку, у тому числі опублікування оголошень стосовно порушення прав [91, с. 439].

Ця санкція передбачена у ряді законів Німеччини, Італії, Бельгії та інших [103, с.167]. Під час винесення рішення суд, як правило, визначає кількість публікацій, які власник ТМ, що виграв справу, може здійснити за рахунок порушника. Такі публікації здійснюються у газетах або спеціалізованих періодичних виданнях.

У РФ для захисту цивільних прав від незаконного використання ТМ, окрім вимог про припинення порушення, стягнення збитків та усунення з товару або його упаковки незаконно використаної ТМ або позначення, схожого з ним, застосовується знищення виготовлених зображень ТМ або позначень, схожих з нею до міри змішування; також здійснюється публікація судового рішення з метою відновлення ділової репутації власника ТМ [132, с. 33]. Тут передбачено умови реалізації цього цивільно-правового способу захисту прав. Зокрема, Президія Вищого арбітражного суду РФ у своєму інформаційному листі „Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку” від 29 липня 1997 р. № 19 його п. 10 вказала, що вимога про захист прав на ТМ через опублікування судового рішення у конкретному друкованому виданні має бути обґрунтованою. В одній з розглянутих справ позивач, поряд з іншими вимогами, вимагав здійснити публікацію рішення суду у трьох газетах. Але суд у своєму рішенні зазначив конкретне друковане видання, в якому у встановлений строк повинно бути опубліковане судове рішення, оскільки саме це видання розмістило рекламу відповідача про продаж товарів з порушенням прав на

ТМ і поширювалось у місці реалізації цих товарів [110, с. 260]. Публікація судового рішення у справі про порушення прав на ТМ передбачена як окрема санкція за порушення прав на ТМ і в законодавствах більшості інших країн СНД (Казахстан, Узбекистан, Україна тощо) [90, с. 23].

Зазвичай якість маркованих незаконно використаними ТМ товарів є низькою, що підриває ділову репутацію виробника оригінального товару та авторитет ТМ. У зв'язку з цим ще однією гарантією забезпечення прав власника ТМ є така санкція, як знищення з товарів або їх упаковок ТМ, які неправомірно нанесені відповідачем, або їх зміна таким чином, щоб була виключена можливість введення в оману споживачів. Відповідно до ст. 46 Угоди TRIPS судові органи можуть вирішити без сплати будь-якої компенсації вилучити з цивільного обігу контрафактні товари, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам. Це слід зробити таким чином, щоб не допустити заподіяння шкоди законному власникові прав інтелектуальної власності. Суд може також вирішити знищити такі товари, у тому числі й ті, що були виготовлені з незаконним використанням ТМ, чи вирішити, щоб матеріали й знаряддя виробництва, що використовувалися при виготовленні подібних товарів, також були вилучені з цивільного обігу. У кожному окремому випадку суд повинен взяти до уваги та оцінювати "серйозність" порушення, щоб у результаті не постраждали інтереси третіх осіб. Що стосується товарів із фальсифікованими ТМ, то просте її вилучення з них не може бути достатньою умовою для надання дозволу щодо введення цього товару в цивільний обіг [42, с. 111].

Директива 2004/48/ЄС передбачає, що суд, приймаючи рішення по суті справи, повинен мати компетенцію з прийняття рішення про вилучення з комерційних каналів товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на ТМ; остаточне видалення з комерційних каналів; знищення таких товарів. Судові органи постановляють рішення про вжиття цих заходів за кошт контрафакта, якщо немає підстав для протилежного [91, с. 436].

Знищенню також підлягають ТМ, які незаконно використані у рекламних засобах, документації, кореспонденції і т. ін., тобто у всіх їх застосуваннях. При цьому, більшість зарубіжних держав іде у забезпеченні інтересів власників ТМ ще далі, забезпечуючи можливість знищення продукції, на якій було незаконно використано ТМ, у випадку, якщо відповідні марки неможливо ліквідувати або знищити без заподіяння шкоди продукції. В одних державах санкція про знищення ТМ або маркованих ними товарів визначена лише кримінальною (Німеччина, Франція, Швеція, Австрія), в той час як в інших – така санкція є цивільною (США, Італія, Бельгія, Швейцарія).

Інтересам подальшого запобігання порушенням прав на ТМ відповідає передбачена законодавствами ряду зарубіжних держав конфіскація незаконно маркованих чужою ТМ виробів, яка за бажанням власника ТМ може супроводжуватись передачею йому вказаних виробів у рахунок погашення збитків. Цій же меті відповідає така санкція, як конфіскація або знищення знарядь та обладнання (верстатів, різноманітних пристосувань, форм, матриць тощо), які використовувались для нанесення ТМ на товари, їх упаковки. За рішенням суду ці засоби виробництва можуть бути конфісковані (Франція, Бельгія). Іноді, зокрема, відповідно до американських та швейцарських законів, передбачається навіть можливість знищення цих засобів маркування [103, с. 169].

Крім наведеного, ст. 12 Директиви 2004/48/ЄС передбачає ще одні альтернативні заходи: у відповідних випадках та на прохання особи, до якої можуть бути вжиті виправні заходи та судова заборона, судові органи можуть постановляти рішення про виплату грошової компенсації стороні, яка зазнала шкоди, замість застосування цих заходів та заборони, якщо дії зазначеної особи не були навмисними або недбайливими, коли вжиття зазначених заходів може спричинити непропорційну шкоду, та коли виплата стороні, яка зазнала шкоди, грошової компенсації уявляється достатнім відшкодуванням [91, с. 437].

Враховавши переважну більшість положень цивільно-правового способу захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві, достатньо широкі можливості реагувати на порушення права інтелектуальної власності на ТМ з боку третіх осіб надає власнику вітчизняне законодавство. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (п. 1 ст. 20). Таким чином, вітчизняний законодавець не обмежується вказівкою на якісь конкретні види порушень права власності на знак, що є позитивним фактором, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому колу незаконних дій. Відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі торговельних марок, регулюються ЦК та спеціальним законодавством України. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зобов'язує порушників прав на зареєстровану ТМ відшкодувати її власнику заподіяні збитки. Оскільки Закон не уточнює, які саме збитки повинні відшкодуватися в даному випадку, для вирішення цього питання слід звернутись до загальних норм про відшкодування шкоди, які закріплені в ЦК України.

У відповідності до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Як відомо, наслідком заподіяння шкоди є наявність збитків у потерпілої особи. Під збитками доктрина цивільного права розуміє об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ, пов'язане з порушенням чи обмеженням прав уповноваженої особи як учасника певних суспільних відносин, яке виражається у понесених уповноваженою особою витратах, у

втраті чи пошкодженні її майна, а також у втраті доходів, які вона повинна була отримати. За таких обставин правопорушник зобов'язаний відшкодувати потерпілому в повному обсязі як позитивну шкоду (втрата чи пошкодження належного потерпілому на праві власності об'єкта, в тому числі зменшення його вартості, а також проведені витрати), так і упущену вигоду (перешкоджання можливості вилучити певні майнові вигоди від належного об'єкта в майбутньому). З огляду на те, що власник свідоцтва на ТМ набуває весь комплекс майнових правомочностей по володінню, користуванню та розпорядженню своїм позначенням, будь-яка шкода, заподіяна внаслідок порушення чи обмеження його прав, повинна бути відшкодована винною особою в повному обсязі. Крім відшкодування заподіяної шкоди, власник ТМ може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної ТМ або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати (п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Оскільки нормами ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. (із змінами від 2.10.1979 р.) ТМ віднесені до об'єктів інтелектуальної власності, до них застосовуються всі загальні положення про інтелектуальну власність, включаючи ті, що стосуються захисту прав їх власників. Тому, виходячи із змісту ст. 432 ЦК України, власник прав інтелектуальної власності на ТМ у разі їх порушення може вимагати в судовому порядку:

- а) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права на торговельну марку та збереження відповідних доказів;
- б) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права на ТМ;
- в) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права на ТМ;

г) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знаряддя, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права на ТМ;

д) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання марки, розмір якого визначається з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

е) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права на ТМ та зміст судового рішення щодо нього.

Таким чином, на підставі дослідженого матеріалу слід зробити висновок, що цивільно-правовий спосіб захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві надає власнику відповідних прав вельми широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав засобів для поновлення своїх порушених прав на ТМ. При цьому більшість відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС, Угоди TRIPS та позитивних положень національних законодавств окремих зарубіжних держав стосовно цивільно-правового способу захисту прав на ТМ було враховано у законодавстві України. Очевидно, це, насамперед, пов'язано зі значною роботою, що була проведена у зв'язку зі змінами у законодавстві відповідно до вимог Угоди TRIPS [91, с. 439]. Разом з тим, з метою подальшого вдосконалення чинного законодавства України в частині підвищення ефективності захисту прав на ТМ та його подальшого наближення до відповідного законодавства ЄС та виходячи з норм міжнародного права вважаю за доцільне закріпити у чинному законодавстві України:

- порядок відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій з забезпечення позову у справах про порушення прав на ТМ;

- уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав на ТМ та інформації, яка надається;

- відображення у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів у справах про порушення прав на ТМ стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів;

- застосування запобіжних заходів не лише проти порушників прав на ТМ, але і проти посередників, чиї послуги або допомога використовуються відповідним порушником для вчинення відповідного порушення прав на ТМ;

- доповнення законодавства положеннями щодо конфіскації та знищення товарів з порушенням прав на ТМ та можливості вилучення та знищення вказаних товарів за кошти правопорушника, а також матеріалів і обладнання, спеціально призначених для їх виготовлення як окремих способів цивільно-правового захисту прав на ТМ;

- введення до законодавства положень щодо встановлення штрафу у випадку продовження дій з порушення прав на ТМ після прийняття рішення суду про припинення вказаних дій; уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення;

- встановлення меж виплат разового стягнення (відшкодування) за порушення прав на ТМ замість відшкодування збитків;

- уточнення положень щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення про порушення прав на ТМ, не лише у друкованих засобах масової інформації, але і в інших засобах масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо за кошти порушника.

Як свідчить практика, суб'єкти підприємництва використовують найрізноманітніші способи з метою розширення обсягів продажу своєї продукції, у тім числі й неправомірні, зокрема імітацію відомих на ринку товарів, нанесеного на товар маркування. Недобросовісні підприємці застосовують як відверті, так і завуальовані способи застосування ТМ конкурентів. Тож власники ТМ мають уважно слідкувати за ринком,

враховувати негативні економічні та юридичні наслідки можливого застосування конкурентами таких самих або схожих ТМ. Контрафактне їх застосування призводить до втрати прибутків від скорочення реалізації товарів, знецінення самої ТМ, навіть втрати власником своїх прав, перетворення марки у „суспільне надбання” [103, с. 150]. В цьому зв’язку, окрім викладених у попередніх підрозділах роботи цивільно-правових способів захисту прав на ТМ, правозастосовча практика зарубіжних держав виробила й інші способи їх захисту у міжнародному приватному праві, до яких традиційно слід віднести митний, конкурентний та досудовий.

Так, митний спосіб захисту прав на ТМ здійснюється на митному кордоні відповідної держави. В Угоді TRIPS він передбачений у ст.ст. 51—60 Розділу 4 Частини III, який називається "Особливі вимоги щодо заходів на митному кордоні". Зокрема, положення Розділу 4 Частини III Угоди TRIPS передбачають: прийняття процедури, що дає змогу власникові прав, який має обґрунтовані підозри щодо імпорту товарів із фальсифікованою ТМ, подавати заяву до компетентних органів про призупинення введення таких товарів у цивільний обіг; надання відповідних доказів з боку власника прав, що підтверджують порушення його прав відповідно до законодавства шляхом детального описання товару, щодо якого передбачається правопорушення; надання власником прав застави або рівноцінної гарантії, достатньої для запобігання зловживанню правами; надання повідомлень про призупинення введення товарів у цивільний обіг; встановлення строку призупинення переміщення товарів через митний кордон; компенсування шкоди імпортерів або власникові товарів; право на інспектування та інформацію; заходи щодо усунення умов для здійснення правопорушень. За своєю приналежністю ряд з них стосуються цивільно-правового захисту.

Вкрай важливим з точки зору практичного захисту прав на ТМ на митному кордоні є положення ст. 58 Угоди TRIPS, які надають можливість митним органам при очевидних доказах порушення прав інтелектуальної власності на ТМ діяти *ex officio* (за власною ініціативою). В такому разі

митні органи можуть: у будь-який час вимагати від власника прав на ТМ будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень; негайно повідомити імпортера та власника прав на ТМ про призупинення проходження митного кордону. Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими спільнотами та їх державами-членами від 15 червня 1994 р., яка набула чинності для України з 1 березня 1998 р. [77, с. 826], визначено завдання зближення української митної системи з митною системою Європейського Співтовариства (ст. 76) й забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до існуючого в ЄС, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав (ст. 50). Беручи до уваги спільний з ЄС кордон та митне співробітництво, передбачене Планом дій Україна–ЄС 2005 р., досвід ЄС з митного контролю за фальсифікованими товарами має суттєве значення.

Ще 22 липня 2003 р. Радою ЄС було прийнято Регламент (ЄС) № 1383/2003 про митні дії стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (далі за текстом – Регламент). У порівнянні з Угодою TRIPS Регламент суттєво розширює перелік об'єктів інтелектуальної власності, відносно яких можливе запровадження митних заходів. Наприклад, в аспекті ТМ Угода TRIPS зобов'язує держави-учасниці запроваджувати спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні лише відносно „товарів з фальсифікованою ТМ”. Разом з тим, стосовно ТМ Регламент передбачає можливість запровадження митних заходів не лише відносно контрафактних товарів з ознаками, аналогічними „товарам з фальсифікованою ТМ” даної Угоди, але й товарів, що містять:

– будь-який символ ТМ (логотип, етикетку, наклейку, проспект, інструкцію з використання, гарантійний документ, на якому зазначене відповідне позначення), у тому числі зображений окремо від товарів, за тих же умов, що і для товарів, наведених вище;

– упаковки з окремо нанесеними фальсифікованими ТМ, що відображені окремо, за тих же умов, як і для товарів, наведених вище.

Крім того, новими у порівнянні з Угодою ТРІПС є положення Регламенту про можливість застосування митних заходів щодо форм або матриць, що прирівнюються до товарів, які порушують право інтелектуальної власності, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення таких товарів, за умови, що використання цих форм або матриць порушує права суб'єкта права згідно з законодавством Спільноти або держави-члена, у якій подаватиметься заява на застосування дій митних органів (стаття 2 (3) Регламенту).

Разом з тим, Регламент не застосовується до товарів, на які була нанесена ТМ, за згоди суб'єкта права на цю марку. Він також не застосовується до товарів, які були виготовлені або захищені іншим правом інтелектуальної власності, зазначеним у статті 2 (1) Регламенту, за умов, відмінних від погоджених з суб'єктом прав. Крім того, Регламент робить акцент на вилученні із сфери його застосування товарів некомерційного характеру в особистому багажі пасажирів у межах дозволеного для звільнення мита за умови відсутності будь-яких конкретних ознак для припущення, що товари належать до комерційного трафіку.

У міжнародній практиці значною є роль митних органів у виявленні товарів з фальсифікованими ТМ за власною ініціативою (дії *ex officio*) [45, с. 46]. При цьому, якщо Угода TRIPS визначала не обов'язок, а лише можливість держав-членів вимагати від митних органів діяти за власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності, то ст. 4 Регламенту встановлено, що до того часу, як подана заява суб'єктом права або буде прийнято щодо неї рішення, є достатні підстави підозрювати, що йдеться про товари, які порушують право інтелектуальної власності, митні органи можуть призупинити випуск або затримати товари протягом трьох робочих днів від моменту, коли суб'єкт права, а також

декларант або володілець товару, за умови, що останні є відомі, отримають сповіщення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій.

Регламент передбачає, що митні органи можуть, не розкриваючи інформації, крім реальної або передбачуваної кількості предметів та їхнього характеру, просити суб'єкта права надати будь-яку інформацію, яка може підтвердити їхню підозру, до того як суб'єкт права буде повідомлений про можливість порушення (ст. 4 (2) Регламенту). Регламент детально визначає перелік відомостей, що містить заява на застосування митних заходів, а також даних, що має повідомляти суб'єкт права, якщо вони йому відомі. Ця заява має бути розглянута та заявник повідомлений про результати розгляду протягом 30 робочих днів з моменту її одержання.

Суттєвими є докази, які має надати заявник відносно того, що він є суб'єктом прав інтелектуальної власності на ТМ. Строк застосування митних заходів не має перевищувати один рік. Наприкінці зазначеного строку його може бути продовжено (на прохання суб'єкта права на ТМ). Крім того, визначається, що даний суб'єкт має повідомити компетентну митну установу, коли його право вже не має чинної реєстрації або закінчився строк його дії (стаття 8 (10) Регламенту) [91, с. 449].

Основними етапами механізму застосування митних заходів стосовно захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві за Регламентом є наступні: 1) митний орган, який підозрює, що товари порушують права на ТМ та були названі у його рішенні щодо прийняття заяви про застосування заходів, призупиняє їх випуск або проводить затримання зазначених товарів. Таке призупинення митний орган проводить самостійно або після консультацій із заявником; 2) митний орган інформує суб'єкта права на ТМ, а також декларанта або володільця товарів про призупинення випуску товарів та уповноважений повідомляти їм їх реальну чи передбачувану кількість, а також реальний або передбачуваний вид товарів, що були призупинені або затримані. Сповіщення такої інформації не зобов'язує зазначених осіб звертатися до компетентної установи для прийняття

відповідного рішення; 3) на прохання суб'єкта прав на ТМ, з метою визначення, чи було порушено відповідне право інтелектуальної власності, він інформується, якщо такі дані відомі, про імена та адреси одержувача, відправника, декларанта або володільця товарів, а також походження та джерело надходження товарів, щодо яких існує підозра, що вони порушують права інтелектуальної власності на ТМ. Таке інформування здійснюється відповідно до положень національного законодавства, що стосуються захисту персональних даних, комерційної та промислової таємниці, а також професійної та адміністративної конфіденційності (стаття 9 (3) Регламенту). При цьому будь-яке інше використання наданої інформації може тягнути за собою цивільну відповідальність суб'єкта прав інтелектуальної власності на ТМ та призупинення заяви на застосування дій протягом решти періоду її чинності та її відновлення лише у державі-члені, де мали місце події (стаття 12 Регламенту); 4) заявнику та особам, яких стосуються товари, щодо яких є підозра про порушення прав на ТМ, надається можливість їх перевірки. Митний орган може брати зразки, які за чітким проханням суб'єкта прав на ТМ можуть передаватися йому або надсилатися для проведення аналізу; 5) згідно з положеннями законодавства держав-членів здійснюються судові та інші процедури визначення, чи було порушено право інтелектуальної власності на ТМ (стаття 257 Регламенту); 6) якщо у строк десяти робочих днів від отримання сповіщення про призупинення випуску або затримання, митний орган не був поінформований про порушення процедури, призначеної визначити, чи було порушено право інтелектуальної власності на ТМ, приймається рішення щодо звільнення товарів або припинення затримання, за умови, що були виконані всі митні формальності (стаття 13 Регламенту). У відповідних випадках цей строк може бути продовжено максимально на десять робочих днів. При цьому для швидкокопсувних товарів зазначений строк, що встановлюється тривалістю три робочі дні, може бути подовжений; 7) регламент передбачає можливість застосування наступних дій митних органів стосовно захисту прав на торговельні марки [45, с. 48]:

знищення фальсифікованих товарів з незаконним використанням ТМ або вилучення їх з комерційного обігу без будь-якого відшкодування та, якщо національне законодавство не містить інших положень, без будь-яких витрат для державного казначейства; вживають стосовно таких товарів будь-які інші заходи, внаслідок яких зацікавлені особи позбавляються економічної вигоди від розповсюдження таких товарів. При цьому, окрім деяких винятків, не вважається, що просте усунення ТМ, нанесених на фальсифіковані товари, ефективно позбавляє відповідних осіб економічної вигоди від такої операції. Таким чином, йдеться й *про охорону цивільних прав володільців прав на ТМ в інформаційній сфері*, що підвищує ці гарантії.

Товари, визнані такими, що порушують права інтелектуальної власності на ТМ, забороняється ввозити на митну територію ЄС, випускати для вільного обігу, вивозити з митної території Співтовариства, експортувати, реекспортувати, піддавати процедурі тимчасового звільнення або розміщати у вільній зоні чи на вільному складі (стаття 16 Регламенту).

Регламентом запропонована нова спрощена процедура знищення контрафактних та фальсифікованих товарів [91, с. 452]. Воно можливе за згоди суб'єкта прав інтелектуальної власності на ТМ. При цьому немає необхідності визначати, чи було порушено відповідне право згідно з національними нормами. З цією метою встановлено:

– у строк десяти робочих днів або трьох робочих днів у разі швидкопсувного товару від моменту сповіщення про застосування заходів суб'єкт права повідомляє у письмовій формі митні органи, що товари, які є предметом процедури, є товарами, які порушують право інтелектуальної власності на ТМ, та надає зазначеним органам письмову згоду декларанта, володільця або власника товарів щодо відмови від них для їх передачі з метою знищення. За згоди митних органів декларант, володільць або власник товарів можуть надати таку інформацію безпосередньо митним установам. Згода щодо передачі товарів вважається прийнятою, коли декларант, володільць або власник товарів не висловили конкретних заперечень проти

знищення протягом встановленого строку. Цей строк може подовжуватися ще на десять робочих днів, якщо цього вимагають обставини;

– якщо національним законодавством не передбачено іншого, знищення проводиться коштом суб'єкта прав на ТМ та під його відповідальність; перед цим здійснюється систематичний відбір зразків фальсифікованої продукції, які митні органи мають зберігати в таких умовах, щоб вони могли бути елементами доказу, прийнятними в судових процедурах держави-члена, де може бути необхідним їх використання.

Коли декларант, володілець товару або власник заперечують чи оспорувають його знищення, застосовується відповідна судова процедура.

Наведене дає змогу дійти висновку, що на міжнародному рівні ЄС запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на ТМ, навіть вищі, ніж це передбачено Угодою TRIPS, що має важливе значення для захисту відповідних прав у цілому. Вважаємо, що ці прогресивні положення доцільно запозичити і ввести до законодавства України, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

Конкурентний захист від недобросовісної конкуренції здебільшого стосується контрафактів щодо ТМ (імітація, підробка, фальсифікація тощо), що навмисне чи ненавмисне вводять споживачів а оману [28, с. 45]. Таким чином, у захисті ТМ у міжнародному приватному праві важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією. Як зазначає О.І. Мельниченко, захист від недобросовісної конкуренції вже понад сто років розглядається як складова системи захисту промислової власності, що включає захист ТМ. За ст. 10-bis (недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов'язані забезпечити громадян країн, що беруть участь у Союзі, ефективним захистом від недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-яка дія в конкуренції, що суперечить чесним звичаям у

промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні: 1) усі дії, здатні якимось способом викликати змішування (плутанину) щодо підприємства, продукції або промислової чи торговельної діяльності конкурента; 2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукцію або промислову чи торговельну діяльність конкурента; 3) твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування або кількості товарів. Приписи ст. 10-bis Паризької конвенції є нормами прямої дії, що мають застосовуватись судами та адміністративними органами країн Союзу з охорони промислової власності [99, с. 434].

Визначаючи характер такого роду дій у міжнародному приватному праві, достатньо різноманітних за своїм складом, зарубіжна доктрина виділяє такі. По-перше, використання способів, які мають своєю метою викликати змішування з виробами або підприємством конкурента. Стосовно ТМ недобросовісною конкуренцією є застосування маркування, яке породжує змішування з ТМ конкурента (як правило, це стосується імітації зареєстрованих ТМ), наслідування реклами конкурента з використанням належних йому ТМ, посилення у торгівлі на чужі „марочні” вироби тощо. На елементарному рівні це означає, що певний учасник конкурентної боротьби намагається просунути свій товар під ТМ та виглядом продукції іншого виробника [39, с. 178]. По-друге, застосування способів, які дискредитують вироби або підприємство конкурента, спричиняють шкоду діловій репутації конкурента внаслідок поширення неправдивих відомостей стосовно „марочних” товарів конкурента та введення споживача в оману щодо характеру, способу виготовлення та властивостей конкурента, продажу таких товарів за зниженою ціною, використання ТМ за обставин, які відрізняються від тих, що визначив виробник – власник ТМ. По-третє, це використання способів, які спрямовані на дезорганізацію ринку збуту конкурента: усунення або зміна ТМ, нанесених конкурентами на своїх товарах, нанесення

ТМ на інші товари від тих, які виготовляє та реалізує виробник – власник марки [103, с. 171].

Контрафакти з недобросовісної конкуренції охоплюють цілий ряд неправомірних дій, які перешкоджають використанню власником ТМ належних йому виключних прав або, щонайменше, знижують привабливі якості ТМ у господарському обігу. Для запобігання їм у зарубіжних державах використовуються позови про недобросовісну конкуренцію, а також звернення з відповідними заявами до спеціально уповноважених органів з питань забезпечення вільної економічної конкуренції. Подання цих позовів здійснюється для захисту прав та інтересів власників ТМ проти таких конкурентних дій, які прямо не підпадають під дію норм законодавства стосовно ТМ, формально виходять за межі контрафакції ТМ. При цьому використання норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується ТМ спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників ТМ від їх незаконного використання конкурентами у господарському обігу.

Як свідчить практика зарубіжних держав, судовий захист однієї і тієї ж ТМ на підставі норм стосовно боротьби з недобросовісною конкуренцією та захисту ТМ здійснюється або окремо або одночасно, що може призвести до *конкуренції способів захисту та позовів*. Здебільшого допускається спільне подання позовів стосовно недобросовісної конкуренції та контрафакції ТМ у тому випадку, якщо недобросовісні дії конкурента утворюють самостійний стосовно контрафакції ТМ склад контрафакту, якщо вони поєднуються з діями стосовно незаконного використання чужих прав на ТМ. У зарубіжній практиці такі позови подають здебільшого для підсилення позову стосовно контрафакції ТМ і свідчать, що відповідач не лише використовував підроблену ТМ, але й застосував для цього недобросовісні засоби. Тут має місце не лише порушення прав на ТМ, але вчинення недобросовісної конкуренції [103, с. 171]. Очевидно, це пояснюється тим, що законодавство у сфері захисту конкуренції і законодавство щодо інтелектуальної власності

тісно пов'язані між собою: виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема на ТМ, фактично є монополією. Тож порушення цих прав на ринку є актом недобросовісної конкуренції [75, с. 46]. У деяких зарубіжних державах стосовно поєднання вказаних вимог в одному судовому провадженні існують винятки: у Франції спори, які базуються на законі стосовно ТМ, віднесені до виключної компетенції цивільних судів, а спори, пов'язані з недобросовісною конкуренцією, розглядаються комерційними судами.

Ефективність таких спорів підтверджується практикою їх застосування. Так, в одній справі в Туреччині було подано позов з метою припинення недобросовісної конкуренції відповідача й анулювання реєстрації № 86472 на ТМ „R-RECER PEN-REPLAY” та № 138303 на ТМ „REPLAY”, що засновані на всесвітній популярності і репутації ТМ позивача „REPLAY”, зареєстрованої в Італії та Туреччині під № 126530 з 4 березня 1991 р. Позивач заявив, що відповідач недобросовісно придбав право власності на ТМ за реєстрацією № 86472 у результаті передачі права 10 вересня 1992 р. для того, щоб використовувати на своїх товарах тільки словесний елемент „REPLAY”, тим самим отримуючи вигоду з відомої ТМ позивача. Беручи до уваги рішення, винесене по цій справі 11-ю палатою з цивільних справ Верховного Суду, п'ятою судовою палатою з ТМ Стамбула було прийнято рішення про анулювання реєстрації № 86472 на ТМ „R-RECER PEN-REPLAY” та № 138303 на ТМ „REPLAY”, припинення недобросовісної конкуренції та відшкодування морального збитку [5, с. 58]. В іншій справі, за Г.О. Андрощуком позов про контрафакцію ТМ й несумлінну конкуренцію було подано з метою припинення продажу кулькових ручок, що виготовляються на підприємстві відповідача, на упаковці яких були нанесені ТМ позивача „STAED TLER” та „MARS FIGURE WITH CASQUE”, зареєстровані щодо цих товарів. Позивач стверджував, що відповідач скопіював належні йому ТМ, а також кольори упаковок товарів й конструктивні особливості самого товару. Під час розгляду справи комісія експертів встановила, що вимоги

позивача є правомірними в частині того, що відповідач, у результаті використання ТМ позивача на товарах та їх упаковках, а також копіювання товарів та їх упаковок щодо конструктивних особливостей (характеристик, написання букв, блакитного, чорного і червоного кольорів), діяв недобросовісно. На такому висновку суд (сьома судова палата з торговельних справ м. Стамбула) заборонив відповідачеві здійснювати контрафакт ТМ і наказав припинити дії щодо недобросовісної конкуренції, наклавши арешт на всі товари та упаковки, рекламні матеріали й пристрої (знаряддя праці, що мають відношення до виробництва і рекламування контрафактних товарів і упаковок), та відшкодувати моральний збиток [5, с. 59].

Суперечки стосовно торговельних марок часто виникають тоді, коли компанії розширюють свою діяльність на інші країни. Так, вирішальним фактором у справі „Enterprise Rent-A-Car Co.” проти „Singer” виявився встановлений у ході судового розслідування факт, що Зінгер („Singer”), фізична особа, керуючий компанії „Enterprise” (Канада) – відповідача, знав, що різні торговельні марки „ENTERPRISE” компанією „Enterprise” (США) використовувались раніше майже ідентичних торговельних марок для ідентичних послуг у Канаді. Так, компанія „Enterprise” (США) вперше почала використовувати ТМ „ENTERPRISE” у США на початку 1970-х років. До 1990-х вона стала однією з найбільших орендних та лізингових компаній з автотранспортних засобів у США. У свою чергу, компанія „Enterprise” (Канада) почала використовувати в Канаді ТМ „ENTERPRISE” у 1991 р., а ТМ „ENTERPRISE” і „ENTERPRISE-RENT-A-CAR” – у 1992 р. Суддя МакКіоун (McKeown) погодився з тим, що використання і реєстрація фірмового найменування компанією „Enterprise” (Канада) призначалися лише для того, щоб передбачити фіктивне використання фірмового найменування і найменування компанії в надії, що це допоможе компанії „Enterprise” (Канада) запобігти використанню компанією „Enterprise” (США) ТМ „ENTERPRISE”, коли вона з’явиться у Канаді.

Обидві сторони порушили одна проти іншої позов про комерцію під чужим ім'ям. Суд погодився з тим, що значна кількість канадців знала про компанію „Enterprise” (США) до розширення її діяльності на Канаду в 1993 р., оскільки ця компанія: (1) уклала контракти на проведення відпустки на півдні США із середини 1980-х років; (2) організувала вільний доступ до телефону № 1-800 у Канаді з 1990 року; (3) здавала в оренду сорок автомобілів у Канаді з 1984 по 1992 рр.; (4) проводила солідні радіо- і телепередачі й займалася друкованою рекламою в США у 1980-х і 1990-х роках. Крім того, деякі рекламні оголошення з'являлися в цей період у газеті „Montreal Gazette”. Зважаючи на це, суддя МакКіон визнав, що компанія „Enterprise” (США) вже користувалася „мінімальною репутацією (гудвіл)” у Канаді, коли компанія „Enterprise” (Канада) тільки почала використовувати ТМ „ENTERPRISE” на основі зазначеного вище використання ТМ компанії „Enterprise” (США) у Сполучених Штатах [5]. Суд також не погодився з аргументами компанії „Enterprise” (Канада) про те, що: (1) компанія „Enterprise” (США) порушила ст. 7(а) Закону, використовуючи символ ®, коли її ТМ не були зареєстровані в Канаді, або через те, що представник цієї компанії запевняв канадського споживача в існуванні розпорядження суду, яке забороняє компанії „Enterprise” (Канада) використовувати ТМ „ENTERPRISE”; (2) компанія „Enterprise” (США) не мала права на справедливе задоволення вимог, оскільки в неї були „нечисті руки”.

Цікава справа „Whirlpool Corporation” проти „N.R.Dongre and others”, що розглядалась Верховним Судом Індії стосовно того, чи можна заборонити зареєстрованому власнику використовувати зареєстровану ТМ шляхом подачі позову про комерцію під чужим ім'ям. Відділення суддів Високого суду міста Делі винесло у зазначеній справі рішення про задоволення позову компанії „Whirlpool Corporation”, зазначивши те, що користувач ТМ перевищує права, надані реєстрацією. Пан Н. Р. Донгре (N.R.Dongre) оскаржив це рішення у Верховному суді Індії.

Фабула цієї справи, за Г. О. Андрощуком, полягає у наступному. Компанія „Whirlpool Corporation” стверджувала, що вона успадкувала право власності на ТМ „WHIRLPOOL” у 1937 р., а в 1957 р. вказана ТМ стала основною маркою і найменуванням у США та Канаді. До 1986 р. ТМ „WHIRLPOOL” була зареєстрована для пральних машин у шістдесяті п’яти країнах світу, включаючи більшість країн Співдружності.

У 1956–1957 роках компанія „Chinar Trust”, за допомогою своїх довірчих власників, зареєструвала ТМ „WHIRLPOOL” в Індії, зокрема для пральних машин. Апеляція проти реєстрації на час розгляду справи знаходилася у Високому суді [5, с. 48]. Незважаючи на те, що головною підставою апеляції було те, що зареєстрований власник не може підлягати забороні при порушенні позову про комерцію під чужим ім’ям, під час слухання справи радник компанії „Chinar Trust” хоча і погодився з тим, що за законом позов про комерцію під чужим ім’ям може бути пред’явлений навіть зареєстрованим власникам ТМ, однак зробив застереження до цього висловлювання, додавши, що існуюча реєстрація на ім’я компанії „Chinar Trust” є істотним фактом на її користь.

При відхиленні апеляції Верховний суд посилався на наступні діючі взаємозалежні обставини справи, виявлені Високим судом:

а) тривале попереднє використання компанією „Whirlpool Corporation” ТМ „WHIRLPOOL” у міжнародному масштабі і нетривале використання і закордонна репутація, що проникає в Індію;

б) видача наступної реєстрації на ім’я компанії „Chinar Trust” тільки на підставі передбачуваного використання;

в) відсутність надійного доказу використання ТМ „WHIRLPOOL” компанією „Chinar Trust” до тимчасової заборони, виданої судом першої інстанції;

г) відсутність правдоподібного пояснення з боку компанії „Chinar Trust” з приводу недавнього прийняття „WHIRLPOOL” ТМ, у той час як

компанія займається продажем пральних машин під іншими торговельними марками.

На основі принципів, викладених у справі „Wander Limited” проти „Antox India Private Limited”, Верховний суд відхилив апеляцію [5, с.49].

Наведене надає змогу дійти висновку, що захист прав на ТМ у міжнародному приватному праві є достатньо ефективним з точки зору застосування законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцією і, відповідно, використання конкурентного способу захисту прав.

Ще одним способом захисту прав на ТМ у міжнародній практиці можна визнати досудовий спосіб, який здійснюється особою, права на ТМ якої порушено, без звернення до суду та інших державних органів, тобто самостійно. З цього приводу слід вказати, що досудове врегулювання спорів щодо ТМ можна розглядати у декількох аспектах. Практика показує, що при виникненні спору стосовно ТМ у діях сторін щодо його врегулювання можуть бути виділені певні стадії, а саме: звернення до особи, яка, на думку власника прав на ТМ, порушує його права з претензійним листом (листом-попередженням); розгляд претензійного листа (листа-попередження) особою, яка, на думку правовласника, порушує його права на ТМ, та надання відповіді чи залишення претензійного листа без розгляду; проведення переговорів [53, с. 33].

Доцільним є звернення до особи (стосовно якої правовласник має припущення про порушення своїх прав на ТМ) із претензійним листом (письмовим попередженням) з викладом обставин, на які посилається правовласник, застереженням щодо належних йому прав на ТМ та пропозицією про мирне врегулювання спору, з посиланням на відповідні положення міжнародного та національного законодавства. При підготовці такого листа можна використати наявні у правовласника докази порушення, а саме: зразки продукції, упаковки, касові чеки, рахунки, накладні, фотоматеріали, а також документальне підтвердження належних йому прав на ТМ (охоронний документ, виписка з реєстру ТМ патентного відомства).

Разом з тим при підготовці претензійного листа важливо додержуватись принципу „золотої середини”, щоб не надати порушнику забагато інформації, що може ускладнити її використання під час можливого розгляду справи юрисдикційними органами.

Слід погодитися з підходом Ю. М. Кольченко про те, що звернення з претензійними листами є досить ефективним способом захисту прав на ТМ. Майже в 60 % випадків порушень прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема на ТМ, порушення припиняється на стадії надсилання та розгляду листа-попередження [54, с. 22].

Досудовим врегулюванням спору вважаються переговори між правовласником та особою, яка, на думку правовласника, порушує належні йому права на ТМ. Адже при проведенні таких переговорів виникає можливість досягнення згоди щодо припинення порушення прав на ТМ без подальшого звернення до юрисдикційних органів. Також з’являється ймовірність обговорення укладення ліцензійного договору про надання дозволу на використання ТМ з виплатою відповідної грошової суми за її використання [53, с. 34]. Досудове звернення за захистом прав на ТМ може сприяти досягненню бажаної мети – врегулювання відповідного конфлікту стосовно марки без необхідності звернення до жодного юрисдикційного органу. У противному випадку власник прав на ТМ може невідкладно звернутися до будь-якого юрисдикційного органу (суду, митниці, правоохоронних органів тощо) за захистом своїх прав.

Останнім часом в зарубіжних країнах широкого застосування набуває такий позасудовий спосіб вирішення конфліктів як медіація. При медіації сторони вирішують спір за допомогою спеціаліста - мідіатора.

Таким чином, на підставі викладеного слід зробити висновок, що у міжнародному праві та зарубіжній практиці існують й інші способи захисту цих прав, до яких слід віднести митний, конкурентний та досудовий. Тож потерпіла від порушення належних прав особа є вільною у виборі будь-якого з наведених вище способів захисту прав на ТМ, а також, у залежності від

ситуації, може одночасно скористатись відразу декількома способами [43, с. 55], що, звичайно, посилює захист прав на ТМ та гарантує його більшу ефективність.

Висновки до другого розділу:

1. Ефективність правової охорони прав на ТМ є критерієм оцінки стану міжнародного та національного регулювання відносин. Ці права визнаються та захищаються не лише у межах території кожної окремої зарубіжної держави, але й екстериторіально, тобто у межах територій усіх відповідних зарубіжних держав, згідно з існуючими міжнародними та регіональними договорами та угодами стосовно ТМ, що є дуже важливим для забезпечення захисту прав на ТМ як у межах окремих зарубіжних держав, так і світовому співтоваристві в цілому.

2. Позитивним є те, що на сьогоднішній день Україна вже приєдналась до більшості міжнародних актів, які є частиною її національного законодавства.

3. Директивою 89/104/ЄЕС та Регламентом 40/94 визначено високі європейські стандарти захисту ТМ у межах всього ЄС, позитивні положення яких доцільно запозичити і ввести до національного законодавства України.

4. Наразі за оцінками іноземних експертів аналіз законодавства України у сфері ТМ та законодавства ЄС свідчить про його відповідність в цілому законодавству ЄС. Однак, маючи за мету продовжити подальше приведення свого законодавства у повну відповідність до вимог законодавства ЄС і, таким чином, вдосконалити правовідносини у цій сфері та інтегруватися в ЄС, Україні доцільно було б внести наступні зміни та доповнення у національне законодавство:

– уточнити вимоги про необхідність подання до реєстрації ТМ у графічній формі;

– уточнити положення щодо підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ, зокрема, якщо: а) використання ТМ заборонено іншим

законодавством, ніж Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; б) ТМ включає знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ; в) ТМ включає символи, емблеми і герби інші, ніж ті, які визначені статтею 6 Паризької конвенції та мають інтерес для громадськості; г) заяву на реєстрацію марки було подано недобросовісно; д) ТМ за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності товарів чи послуг;

– уточнити час, з якого позначення набуває розрізняльну здатність і закріпити положення щодо того, що свідоцтво на ТМ не може бути визнано недійсним у випадку, якщо після реєстрації ТМ у процесі її використання марка набула розрізняльної здатності;

– визначити, що ТМ не реєструється або підлягає визнанню недійсною, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заявки на реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно;

– передбачити у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальний розділ щодо колективних ТМ;

– закріпити положення про обов'язкову публікацію поданих на реєстрацію позначень відразу ж після подання відповідної заявки з метою надання можливості подання заперечень третіми особами проти реєстрації.

5. Цивільно-правовий спосіб захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві надає власнику відповідних прав вельми широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав засобів для поновлення своїх порушених прав на торговельну марку.

6. З метою подальшого вдосконалення чинного законодавства України в частині підвищення ефективності цивільно-правового захисту прав на ТМ та його подальшого наближення до відповідного законодавства Європейського Союзу доцільно закріпити в ньому:

– порядок відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій із забезпечення позову у справах про порушення прав на ТМ;

– уточнення кола осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав на ТМ та інформації, яка надається;

– відображення у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів у справах про порушення прав на ТМ стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів;

– застосування запобіжних заходів не лише проти порушників прав на ТМ, але і проти посередників, чиї послуги або допомога використовуються відповідним порушником для вчинення відповідного порушення прав на ТМ;

– доповнення законодавства положеннями щодо конфіскації та знищення товарів з порушенням прав на ТМ та можливості вилучення та знищення вказаних товарів за кошти правопорушника, а також матеріалів і обладнання, спеціально призначених для їх виготовлення як окремих способів цивільно-правового захисту прав на ТМ;

– уточнення положень щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення;

– встановлення меж виплат разового стягнення (відшкодування) за порушення прав на ТМ замість відшкодування збитків;

– уточнення положень щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення про порушення прав на ТМ, не лише у друкованих засобах масової інформації, але і в інших засобах масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо за кошти порушника.

7. Наразі ЄС запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на ТМ, навіть вищі, ніж це передбачено Угодою TRIPS.

8. У цілому національне законодавство України надає можливість здійснювати ефективний захист прав на ТМ на митному кордоні, що відповідає положенням Угоди TRIPS, однак, враховуючи вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, потребує запозичення прогресивних положень законодавства Європейського Союзу, що стосуються:

- уточнення кола контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами ТМ, представлені окремо від контрафактних товарів (логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть ця марка, тощо);

- розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів з незаконним використанням ТМ;

- закріплення за митними органами прав діяти *ex officio* (за власною ініціативою);

- визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про закінчення строку чинності прав інтелектуальної власності на ТМ або визнання охоронного документа на ТМ недійсним;

- уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення;

- запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на ТМ.

9. У захисті ТМ у міжнародному приватному праві важливу роль відіграє законодавство у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією (застосування конкурентного способу захисту прав шляхом подання позовів

про недобросовісну конкуренцію та/або відповідних заяв до уповноважених органів), що доповнює та посилює як правову охорону, яка гарантується ТМ спеціальним законодавством стосовно них, так і захист прав власників торговельних марок від їх незаконного використання конкурентами у господарському обігу.

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

3.1. Юрисдикційні органи, які здійснюють захист прав на торговельні марки

3.1.1. Міжнародні та регіональні установи

Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, що схвалена Законом України „Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002 р., вивчення міжнародного досвіду у сфері захисту прав інтелектуальної власності є одним із головних завдань юридичної науки [56, с. 390]. У зв'язку з цим більшої актуальності набуває дослідження правового статусу та досвіду роботи як міжнародних, регіональних, так і національних органів окремих держав, на яких покладено функції захисту прав на ТМ. Більше того, оскільки саме міжнародні стандарти захисту прав на ТМ є найбільш високими та ефективними у всьому світі, дослідження правового статусу та досвіду діяльності насамперед високоповажних міжнародних та регіональних установ, які здійснюють захист прав інтелектуальної власності на ТМ на відповідних рівнях, є доволі актуальним, тим більше, що ці питання досі всебічно не вивчались українськими вченими, та майже відсутня науково-практична література у цій сфері.

Під час вивчення міжнародної практики розгляду спорів у сфері захисту прав на ТМ ми звернули увагу на те, що наразі існують як міжнародні установи (Орган з вирішення спорів при Світовій організації торгівлі [180], Арбітражний та Посередницький Центр Всесвітньої організації інтелектуальної власності [177]), так і регіональні установи (Суд Справедливості Європейського Співтовариства [158] та спеціально створені суди, що розглядають спори стосовно торговельних марок, зареєстрованих Офісом з гармонізації внутрішнього ринку [166], а також національні органи

окремих держав. З одного боку, це підвищує гарантії для потерпілих від порушень, а з другого – існує загроза пересікання їхньої компетенції.

Зупинимось на зазначених міжнародних та регіональних установах більш детально. Для вирішення спорів між країнами-членами СОТ в рамках міжнародного законодавства діють спеціальні процедури. Порядок врегулювання спорів СОТ заснований на чітко виписаних правилах та встановлених строках розгляду спорів, що забезпечує передбачуваність та гарантованість торговельних відносин між відповідними країнами. Розгляд спору здійснює спеціальний орган з вирішення спорів, так звана Панель СОТ [180].

Спори серед країн-членів СОТ виникають, коли одна з країн приймає рішення, що, з погляду будь-якої іншої країни-члена СОТ або декількох країн-членів, порушують домовленості в рамках СОТ, або якщо країна-член не виконує взяті на себе зобов'язання. В таких спорах, крім двох країн-опонентів, можуть брати участь й інші країни-члени, які мають певний інтерес у врегулюванні спору.

Порядок врегулювання спору, що діє при СОТ, є подібним до судового або арбітражного розгляду спорів. Перша стадія порядку передбачає консультації між сторонами (тобто медіацію), проте на інших стадіях розгляду консультації та посередництво все ще можливі [180].

Вирішення спорів віднесено до компетенції Органу з вирішення спорів, у який входять всі члени СОТ. Орган з вирішення спорів має виключне повноваження створювати вищезгадані панелі які складаються з експертів, що вирішують справу, а також цей орган має повноваження щодо прийняття або відхилення рішень, що приймаються панеллю. Орган з вирішення спорів здійснює нагляд за імплементацією рішень та рекомендацій, застосовує заходи впливу, якщо країна не виконує рішення. Теоретично панель допомагає Органу вирішення спорів винести рішення або дати рекомендацію. Проте, оскільки звіт, що надається панеллю, може бути відхилений лише у разі згоди на це всіх країн-членів СОТ, її рішення важко відмінити.

Кожна сторона спору може подати апеляцію на рішення панелі. Апеляція повинна ґрунтуватись на питаннях права, і під час апеляції не можуть повторно досліджуватись докази. Апеляційний звіт може підтримати, змінити частково або повністю рішення та висновки, прийняті панеллю. Орган з вирішення спорів має схвалити апеляційний звіт протягом 30 днів, а відхилення звіту можливе лише у випадку підтримання такого рішення всіма членами СОТ.

Затвердження остаточного рішення Органом з вирішення спорів має наслідком обов'язок країни, яка визнана такою, що порушила певні домовленості, виправити відповідну ситуацію. У випадку, якщо ж порушення продовжується, країна-порушник повинна запропонувати компенсацію або зазнати відповідних стягнень. Необхідно зазначити, що Орган з вирішення спорів продовжує здійснювати нагляд за виконанням затверджених рішень. Будь-яка невирішена справа залишається тут до повного її вирішення.

За даними офіційного сайту СОТ, комісія з розв'язання спорів вже розглянула більше 40 спорів, що стосуються прав інтелектуальної власності, зокрема, на ТМ [180]. Цікавим є спір щодо пріоритету ТМ перед географічним найменуванням, що був розглянутий нещодавно. Попередні консультації між США та ЄС щодо цього питання не сприяли врегулюванню спору, і в серпні 2003 р. до комісії з розв'язання спорів при СОТ було подано клопотання США про призначення панелі для вирішення цього спору. Пізніше до США приєдналась Австралія. У березні 2005 р. панеллю був виданий звіт, затверджений комісією з розв'язання спорів у квітні 2005 року за № WT/DS174/R. Суть вимог Сполучених Штатів зводилася до наступного. Першим аргументом США було посилення на порушення ЄС принципу національного режиму щодо набуття прав на географічні зазначення ЄС. Це порушення вбачалось у Регламенті Ради ЄС "Про охорону географічних зазначень та зазначень місць походження товарів для сільськогосподарських товарів і продуктів харчування" № 2081/92 від 14 липня 1992 р., зокрема, щодо привілеїв суб'єктів з країн-членів ЄС при набутті прав на географічні

зазначення ЄС у порівнянні із суб'єктами з інших країн. Інший аргумент США стосувався права пріоритету ТМ стосовно географічних зазначень, при цьому вказувалось, що ТМ, права на яку були набуті раніше, не може співіснувати з пізнішим географічним зазначенням.

Розглянувши подання сторін, панель, призначена Комісією з розв'язання спорів при СОТ, зазначила наступне. У Регламенті Ради ЄС № 2081/92 від 14 липня 1992 р. дійсно вбачалось порушення принципу національного режиму, встановленого Угодою ТРІПС та ГАТТ. У зв'язку з вищевказаним, за висновком панелі, ЄС повинно привести положення даного Регламенту у відповідність з принципом національного режиму, зокрема, щодо рівності суб'єктів з країн-членів ЄС та суб'єктів з інших країн при набутті прав на географічні зазначення ЄС. Щодо аргументу стосовно ТМ у звіті панелі було зазначено, що співіснування ТМ із більш ранньою датою пріоритету та географічних зазначень, права на які були набуті пізніше, що впливає із змісту вказаного Регламенту, не відповідає принципу виключності прав на ТМ. За результатами розгляду спору, ЄС має привести даний Регламент у відповідність із висновками комісії з розв'язання спорів при СОТ [181].

Продовжуючи дослідження міжнародної практики вирішення спорів інтелектуальної власності, не можна не зупинитися на спеціально створеному органу врегулювання спорів ВОІВ – Арбітражному та Посередницькому Центрі (Женева, Швейцарія). Він був заснований в 1994 році для того, щоб запропонувати можливість альтернативного вирішення спорів шляхом передачі спору на арбітражний розгляд чи посередництво [177]. Розроблені відомими експертами у вирішенні спорів процедури, запропоновані Центром, визнаються важливими при вирішенні спорів, що стосуються прав інтелектуальної власності на ТМ. Основними процедурами, за якими розглядається спір, як видно з назви цього органу ВОІВ, є арбітраж та посередництво. Так, посередництво (медіація) відоме в багатьох країнах світу як примирна процедура, що має давню історію у дипломатії. В бізнес-колах

інтерес до посередництва різко зріс за останні роки, що пов'язується з невдоволенням затримками, часом розгляду та вартістю судових процесів у деяких юрисдикціях. При посередництві нейтральний посередник, медіатор, допомагає сторонам досягти взаємоприйняттого врегулювання справи. Порядок врегулювання розбіжностей шляхом посередництва встановлюється у відповідному договорі [178].

Досвід вказує, що судовий процес стосовно прав інтелектуальної власності на ТМ часто закінчується врегулюванням спору. Посередництво – досить ефективний та економний шлях досягнення результату, що зберігає, а іноді навіть посилює дружні відносини між сторонами [54, с. 26].

Посередництво в Арбітражному та Посередницькому Центрі ВОІВ характеризується такими принципами:

- це процедура, що не пов'язує сторони певними зобов'язаннями та контролюється сторонами. Сторона під час процедури посередництва не може бути примушена до сприйняття результату, який їй не подобається. Навіть якщо сторони погодились передати справу на розгляд за процедурою посередництва, вони вільні скасувати процес у будь-який час. Посередник не є особою, що виносить рішення, його роль полягає в тому, щоб допомогти досягти врегулюванню спору [53, с. 35];

- це конфіденційна процедура, під час якої сторони не можуть бути примушені відкрити інформацію, яку вони бажають залишити конфіденційною. Відповідно до Правил посередництва ВОІВ проведення та результати посередництва є також конфіденційною інформацією;

- це процедура, що заснована на інтересі. Відповідно до розгляду справи стосовно ТМ в суді або арбітражі результати у справі визначаються фактами, наявними у спорі, та застосованим правом. При посередництві сторони можуть користуватися також своїми бізнес-інтересами. Тому сторони вільні обирати результат, що орієнтується на майбутні бізнес-зв'язки сторін.

Слід зазначити, що вартість вказаної процедури є значно меншою від розгляду спору в Арбітражі та обчислюється в залежності від суми адміністративного збору та гонорару посередника, що бере участь у примиренні сторін. Адміністративний збір встановлюється виходячи з конкретної справи [54, с. 26].

Арбітраж – це процедура розгляду спору за згодою сторін одним або декількома арбітрами, що виносять спільне рішення. Таким чином, сторони висловлюються за вирішення спору у приватному порядку замість того, щоб йти до суду. Розгляд здійснюється відповідно до розроблених ВОІВ правил Арбітражу та Правил Прискореного Арбітражу, що дозволяють скоротити процедуру розгляду спору в три рази – з 9 місяців (для звичайного розгляду в Арбітражі ВОІВ) і приблизно до 3 місяців за прискореною процедурою [178].

Процедури арбітражу в Арбітражному та Посередницькому Центрі ВОІВ характеризуються [53]: консенсуальністю за якої арбітражний розгляд можливий лише у разі, коли сторони погодилися на це. У випадку укладення договору сторони вказують арбітражне застереження про вирішення спору. Існуючий спір може бути віднесений на вирішення до арбітражу шляхом укладення відповідної угоди між сторонами спору. На відміну від посередництва, сторона не може відмовитися від арбітражу в односторонньому порядку; сторони самостійно обирають арбітрів; нейтральністю за якої сторони можуть вибирати такі важливі елементи процесу як застосовуване право, мову та місце, де буде розглядатися справа. Це дозволяє забезпечити стан, коли жодна сторона не користується перевагами судового розгляду місця свого походження; арбітражний розгляд є конфіденційним, що встановлюється Правилами Арбітражу ВОІВ; рішення арбітражу є остаточним та підлягає виконанню.

Слід зазначити, що арбітражні рішення ВОІВ підлягають обов'язковому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень [54, с. 26]. На відміну

від розгляду даної категорії справ в судах, розгляд у Арбітражному та Посередницькому Центрі ВОІВ є значно дешевшим та швидшим.

Особливістю вирішення спорів у сфері захисту прав на ТМ в країнах ЄС є наявність як національних судових систем кожної країни, що входять до цього утворення, так і судових органів, що вирішують спори стосовно прав інтелектуальної власності на регіональному рівні. Як вже було зазначено вище, останніми є Суд Першої Інстанції Європейського Співтовариства (Court of First Instance) [46, с. 14] та Європейський Суд справедливості (European Court of Justice).

Судочинство на загальноєвропейському рівні незмінно стикається з вирішенням питання про застосоване право (applicable law). У відповідних випадках суди застосовують право інших країн. При цьому використовуються положення Римської конвенції про застосоване право до договірних (контрактних) зобов'язань від 1980 р. (Rome Convention on the law applicable to contractual obligations) та Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 р. (Vienna Convention on the law of treaties). Відповідно до Римської конвенції договір (контракт) регулюється правом, обраним сторонами. У випадку, якщо в договорі не встановлено право, обране сторонами, договір (контракт) регулюється правом країни, з якою він найтісніше пов'язаний. При цьому презюмується, що договір найтісніше пов'язаний з країною, в якій зобов'язана сторона, на час укладення договору, має місце розташування або в якій розташовано центральний орган управління такої сторони тощо.

Зазначені вище Суд справедливості і Суд першої інстанції, кожен в межах власної юрисдикції, забезпечують дотримання права в процесі тлумачення і застосування Договору про заснування Європейської Економічної Спільноти від 25 березня 1957 р. (далі за текстом – Договір ЄС) [91, с. 34]. Крім того, за ст. 220 договору ЄС на рівні Суду першої інстанції можуть створюватись спеціалізовані палати для здійснення юрисдикції в окремих сферах, для чого Суд ухвалює рішення і висновки. Рішення Суду

справедливості і Суду першої інстанції не є прецедентами в сенсі системи загального права. Вони формально не пов'язують Суд у майбутньому, а дають лише роз'яснення, як саме слід розуміти і застосовувати норми права ЄС іншим інституціям, судам держав-членів. Проте таке роз'яснення носить обов'язковий характер і має на меті однорідну дію права ЄС в межах всієї Спільноти. Основними процедурами в Суді справедливості є процедура судового перегляду (ст. 230 Договору ЄС) і процедура подання судом держави-члена запиту для попереднього рішення (ст. 234 Договору ЄС).

Процедура судового перегляду полягає у здійсненні перевірки актів Спільноти на предмет їх відповідності положенням Договору. Подання до Суду з метою судового перегляду актів права ЄС мають право здійснювати держави-члени, інституції Спільноти (абз. 2 ст. 230 Договору ЄС), а також громадяни та компанії в разі, якщо вони є адресатами відповідного рішення або є прямо та індивідуально зацікавленими (абз. 6 ст. 230 Договору ЄС)¹.

Подання для попереднього рішення можуть здійснювати суди держав-членів у разі, якщо виникла необхідність тлумачення положень права ЄС в процесі розгляду судової справи в такому суді держави-члена (ст. 234 Договору ЄС). На основі цієї процедури винесено велику кількість рішень у сфері охорони права інтелектуальної власності, які становлять невід'ємну частину *Acquis communautaire*. Велику кількість рішень такого роду було ухвалено Судом щодо охорони ТМ у зв'язку з тлумаченням Першої Директиви Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується ТМ та Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про ТМ Спільноти. Значна кількість положень, вироблених Судом в процесі тлумачення за поданням для попереднього рішення, поспіль включались до актів Спільноти.

¹ Проте, як показала практика Суду у справі № C-25/62, *Plaumann*, розуміти індивідуальну зацікавленість слід досить звужено. У зв'язку з тим на практиці досить складно довести наявність підстав для оскарження правомірності певного акта Європейської Спільноти індивідом чи компанією.

Повертаючись до дослідження розгляду спорів щодо ТМ, що зареєстровані в країнах ЄС згідно з процедурою Офісу з гармонізації внутрішнього ринку, встановленою Регламентом ЄС № 40/941 від 20 грудня 1993 р., необхідно зазначити, що розгляд здійснюється спеціально утвореними судами для розгляду спорів стосовно ТМ, зареєстрованих за вказаною процедурою. Одним з таких судів є саме Суд Європейського Співтовариства Першої інстанції, що знаходиться в Люксембурзі. Крім того, до юрисдикції цього суду відносяться перевірка додержання умов договорів, за якими створено ЄС, а також справи стосовно сільського господарства, державної допомоги, конкуренції, торгової політики, регіональної політики, соціальної політики тощо. Основне завдання Суду Справедливості Європейського Союзу (Люксембург), як і Суду Першої інстанції, є перевірка додержання умов договорів, за якими створено Європейський Союз, а також положень актів, що приймаються уповноваженими органами ЄС. В рамках цієї основної функції Суд Справедливості наділений широкими повноваженнями розглядати широке коло справ, в тому числі справи щодо неможливості виконувати свої зобов'язання країнами-членами ЄС, справи про скасування рішень, прийнятих уповноваженими органами, а також розглядати апеляційні скарги на рішення Суду Першої Інстанції. При цьому слід підкреслити, що судова практика Суду справедливості саме стосовно ТМ є найширшою порівняно з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, які охороняються на рівні ЄС [91]. Судом ЄС розглянуто та прийнято рішення, що тлумачать положення Директиви Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується ТМ (89/104/ЄЕС), більш ніж у двадцяти справах.

Так, справи, що розглядалися Судом справедливості, включали уточнення, що розуміється під обсягом виключних прав власника ТМ щодо запобігання її використанню третіми особами (справа власника марки футбольного клубу „Арсенал” проти особи, що здійснювала продаж товарів із зображенням цієї ТМ, – Англія) [162, Р. I-10273], захист марок від їх

використання для ідентичної чи схожої продукції чи послуг (суперечка між двома швейцарськими компаніями і гонгконзькою компанією щодо неправомірного використання позначення „Durffee” в Німеччині [161]), розгляд незаконного використання марки „BMW” в гаражному бізнесі [163] (Нідерланди), розгляд випадку зміни упаковки продукції з ТМ без згоди власника ТМ (опротестування власником ТМ дій зі зміни упаковки продукту і його наступного випуску в іншій країні ЄС) [164].

Крім наведених вище міжнародних та регіональних органів, до компетенції яких належить вирішення спорів стосовно ТМ, можна відзначити Раду з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Рада ТРІПС) [182]. Відповідно до ст. 368 Угоди ТРІПС Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності сформована для моніторингу за її виконанням. Зокрема, Рада ТРІПС має стежити за виконанням цієї Угоди членами СОТ, надавати їм можливість проводити консультації з питань, що є предметом цієї Угоди, та виконувати інші, визначені членами СОТ, зобов'язання. Рада ТРІПС повинна надавати, на прохання членів СОТ, будь-яку допомогу щодо врегулювання суперечок. Рада ТРІПС може консультивати та отримувати інформацію з будь-яких джерел, які вона вважатиме за належні. Протягом одного року з дати першого засідання Рада ТРІПС, консультиуючись з ВОІВ, повинна шукати можливості створення відповідних шляхів співпраці з органами цієї організації [83, с. 467]. За ст. 368 Угоди ТРІПС Рада ТРІПС виносить безспірні рішення щодо суперечок членів СОТ стосовно захисту ТМ. Крім цього, відповідно до ст. 69 Угоди ТРІПС країни-члени СОТ повинні співробітничати з метою припинення міжнародної торгівлі товарами, що порушують права інтелектуальної власності. Для цього вони створюють контактні пункти на своїй території і повідомляють адміністрації про це. Ці органи готові обмінюватись інформацією про торгівлю товарами, що порушують права інтелектуальної власності, в тім числі й на ТМ. Вони мають, зокрема, сприяти обміну

інформацією та співробітництву між митними органами стосовно торгівлі товарами з фальсифікованими ТМ.

Для розв'язання можливих конфліктів з приводу використання ТМ в складі доменних імен зацікавлена особа може застосувати так звану адміністративну процедуру, яка була розроблена та схвалена в 1999 р. Корпорацією Інтернету з присвоєння імен та номерів (ICANN) для вирішення такого роду спорів [29, с. 170]. Слід зазначити, що ICANN є першою позасудовою міжнародною процедурою по врегулюванню конфліктів щодо несанкціонованого використання ТМ у складі доменних імен. Порівняно з судовим розглядом справи основною перевагою вказаного способу розв'язання спорів є його оперативність. Як свідчить практика, розгляд скарг відповідно до процедури ICANN займає в середньому не більше 45 днів. Відповідно до ст. 4 (а) Основних принципів єдиного врегулювання спорів з приводу доменних імен скарга повинна містити докази того, що: а) найменування домену є тотожним чи схожим до міри змішування з належним позивачу ТМ; б) особа, на ім'я якої зареєстровано домен, не має жодних прав чи законних інтересів стосовно спірного доменного імені; в) реєстрація та використання такого імені здійснюється недобросовісно.

Користувач спірного найменування домену в 20-денний строк з моменту подання скарги може висловити свої заперечення проти аргументів позивача, а рішення в справі приймається протягом двох наступних тижнів експертом чи комісією експертів, які призначаються відповідною установою, обраною позивачем для вирішення спору. При цьому важливо зазначити, що на сьогодні існує чотири акредитованих міжнародних установи такого роду. Серед них: ВОІВ (з 1.12.1999 р.); Національний Арбітражний Форум (з 23.12.1999 р.); Резолюція (з 1.01.2000 р.) та Інститут вирішення спорів (СРР) (з 22.05.2000 р.) [146, Р. 101]. У випадку прийняття рішення про скасування реєстрації спірного найменування домену або про його передачу позивачу користувачеві надається право протягом 10 діб оскаржити його в судовому порядку. Додатковою перевагою вказаної процедури є також те, що вона не

виключає можливості одночасного розгляду подібних спорів у порядку позовного провадження в суді. Причому зацікавлена особа може звернутись до органів правосуддя як до початку, так і під час врегулювання конфлікту відповідно до процедури ICANN.

Таким чином, на підставі викладеного видається логічним, що на сьогоднішній день на міжнародному та регіональному рівнях сформовані та ефективно діють низка компетентних установ, до повноважень яких віднесено здійснення захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві. З метою вдосконалення національної системи захисту прав інтелектуальної власності України в цілому та прав на ТМ зокрема доцільно не тільки вивчення механізму захисту ТМ наведеними вище міжнародними та регіональними установами, але й імплементація його в національне законодавство України. У подальшому не виключена систематизація проаналізованого масиву норм з метою утворення цілісного міжнародного правового акта.

Це видається вчасним та доречним з огляду на зростання кількості судових спорів стосовно ТМ в Україні [42, с. 346; 75, с. 46; 78, с. 42; 96, с. 35]. Зі вступом України в СОТ запозичення в національну систему захисту прав на ТМ альтернативних та позасудових за своєю суттю процедур посередництва та арбітражу, що широко застосовуються Арбітражним та Посередницьким Центром ВОІВ, – лише проблема законодавчої техніки. Якщо законодавець та практика поряд з традиційним розглядом даної категорії справ у судах впровадять процедури як альтернативні способи захисту прав на ТМ, це значно здешевить та скоротить врегулювання спорів, а сам захист стане більш ефективним. Запровадження вказаних процедур врегулювання спорів стосовно ТМ зменшить навантаження на суди. До того ж при загрозі обману іншої сторони сторона може припинити його на будь-якій стадії. Як свідчить закордонний досвід, вказані процеси стають все ефективнішими, оскільки захищають гідність і репутацію, поліпшують

відносини, враховують інтереси, економлять кошти, забезпечують прозорість та демократичність.

3.1.2. Національні органи окремих держав

У міжнародній світовій практиці національними органами окремих держав, які здійснюють захист прав на ТМ, є адміністративні та судові органи [57, с.74]. Йдеться про відповідні органи патентних відомств, митні органи, органи, які опікуються захистом конкуренції, та правоохоронні органи окремих держав, кожен з яких у межах своєї компетенції при виявленні правопорушень здійснює повноваження по захисту прав на ТМ. Звичайно, що перевага надається судам, які вирішують спори стосовно ТМ. Ці органи здійснюють захист порушених прав у адміністративному та судовому порядку.

Адміністративний порядок передбачає вирішення спору органом патентного відомства, наприклад, Апеляційною палатою відомства. З огляду на проведення адміністративної реформи, у тім числі й щодо вдосконалення системи органів державної влади України у сфері інтелектуальної власності, у подальшому до повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України може бути віднесено й вирішення цих справ. Тож актуальним є встановлення статусу та повноважень патентних відомств зарубіжних країн [56, с. 390].

В законодавстві ряду країн встановлено чіткий порядок вирішення спорів, які виникають у заявника з відповідним патентним відомством стосовно реєстрацій ТМ. У межах вказаного порядку заявнику надається можливість оскаржувати рішення патентного відомства, винесені стосовно поданої ним заявки на реєстрацію ТМ, наприклад, про повне або часткове відхилення заявки, тобто про відмову у реєстрації ТМ, або про зміну її умов порівняно із зазначеними у заявці, про звуження кола товарів, включених у заявку, і т. ін. При цьому, для оскарження рішень експертизи передбачаються

нетривалі строки, як правило, не більше одного-двох місяців з моменту отримання заявником відповідного рішення.

Майже в усіх державах допускається оскарження експертного висновку стосовно заявленої на реєстрацію ТМ у двох апеляційних інстанціях: до першої інстанції подається скарга (або апеляція) безпосередньо на рішення експертизи; до другої – апеляція (або цивільний позов) на неправильне рішення стосовно першої скарги. Крім того, допускається звернення і до вищого судового органу країни стосовно порушення законності при розгляді судового спору [103, с.140]. Тож діє ефективна система адміністративних та судових органів, які здійснюють захист прав на ТМ. Зокрема, перша апеляційна інстанція з розгляду скарг на рішення експертизи стосовно реєстрації ТМ є в одних державах органом патентного відомства, а в інших – позавідомчим органом.

Там, де скарги направляються до самого відомства, для їх розгляду створено спеціальний постійний орган – адміністративний суд (США, Японія, Австрія, Швеція та інші) або спеціальну адміністративну процедуру розгляду у тому ж експертному підрозділі чи призначеними для цього відповідальними службовцями відомства (Німеччина, Великобританія та інші).

Запровадження у деяких патентних відомствах, зокрема в США, Японії, Австралії, Швеції, спеціальних органів з розгляду скарг є в організаційному відношенні функціональними підрозділами самих відомств. У США – це Палата судового розгляду апеляцій з ТМ, у Японії – Суд патентного відомства, в Австрії – відділ скарг, у Швеції – апеляційний відділ і т. ін. Ці органи функціонують, по суті, як адміністративні суди. Склад їх формується відповідно до правил, що забезпечують розгляд справи колегією суддів-експертів. При цьому процедура розгляду спору є близькою до правил цивільного процесу. Це стосується, зокрема, участі в провадженні у справі заявника, розгляду доказів і т. ін. Рішення, прийняті адміністративними судами, вважаються рішеннями самого патентного відомства.

В Німеччині та Великобританії у їх відомствах немає таких спеціальних органів, як адміністративний суд. Замість нього запроваджена спеціальна процедура розгляду скарг на рішення експертизи. Скарги вирішуються у першій інстанції у відділі експертиз (Німеччина) або службовцями, призначеними головою патентного відомства (Великобританія). У Франції таким органом є Паризький адміністративний трибунал, в Італії – Комісія скарг і т. д.

Широкі повноваження стосовно захисту ТМ має Патентне відомство Польщі. Відповідно до ст. 261 Закону про право промислової власності від 30 червня 2000 р. [176] (далі за текстом – Закон) стосовно ТМ це відомство вправі: 1) приймати та проводити експертизу заявок на ТМ; 2) приймати рішення про видачу охоронних документів на ТМ; 3) розглядати і вирішувати справи в порядку провадження з розв'язання спорів стосовно ТМ; 4) вести реєстри ТМ, а також (на підставі міжнародних угод) допоміжні реєстри прав на ТМ, що зареєстровані міжнародними органами; 5) співпрацювати з компетентними органами урядової адміністрації у справах, які стосуються забезпечення охорони ТМ як у державі, так і за кордоном; 6) надавати інформацію і тлумачити правові приписи, які стосуються охорони ТМ, тощо [56, с. 392]. Також врегульовано порядок діяльності Апеляційної палати та Відділу з розв'язання спорів, які створюються у Патентному відомстві його головою. Згідно зі ст. 244 Закону на рішення Патентного відомства, прийняте в порядку провадження за заявками та в порядку реєстрацій ТМ, сторони протягом визначено строку (1–2 місяці) можуть внести подання про повторний розгляд справи, який здійснюється спеціальними групами, створюваними в Апеляційній палаті в складі 3 або 5 осіб з числа експертів. Розгляд справ у Апеляційній палаті зупиняє набуття відповідним рішенням чинності. При цьому у Відділі з розв'язання спорів створюються колегії у складі 3 або 5 осіб з повноваженнями розгляду спорів у справах щодо визнання недійсними або припинення дії охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема ТМ, та в деяких

інших справах. Головою колегії може бути особа, яка має стаж роботи суддею, прокурором, адвокатом, професором чи є доктором наук у галузі права. До складу колегії входять на паритетних засадах по одному чи по два експерти і представники громадських організацій, діяльність яких пов'язана із захистом інтелектуальної власності. Рішення Патентного відомства, які набули чинності, можуть бути оскаржені сторонами до Вищого адміністративного суду. У разі, коли ці рішення „разюче” порушують право, скаргу до цього суду протягом 6 місяців від дня отримання стороною рішення можуть подати голова Патентного відомства, Генеральний прокурор та Уповноважений з прав людини [56, с. 393].

Функції другої апеляційної інстанції у спорах на рішення відомств стосовно реєстрацій ТМ частіше за все виконують спеціальні патентні суди як самостійні та незалежні від патентного відомства судові інстанції. У США – це Апеляційний суд США з митних та патентних справ, у Німеччині – Патентний суд і т. ін. Іноді ці функції покладені на цивільні суди: США – Федеральний окружний суд округу Колумбія, Великобританія – Високий суд, Японія – Вищий суд м. Токіо.

В окремих державах друга апеляція може бути подана до органу державного управління (у Великобританії – Міністерство торгівлі) або орган адміністративної юстиції (у Франції та Італії – Державна Рада).

У США рішення експерта стосовно реєстрації ТМ може бути оскаржено в адміністративний суд – Палату судового розгляду апеляцій з ТМ. Заявник, що не згідний з рішенням експерта, має право протягом 60 днів подати до патентного відомства скаргу. Розгляд даної скарги здійснює зазначена Палата, яка складається із Комісара (голови відомства), його заступників та членів відомства – експертів. Для слухання кожної справи утворюється колегія із трьох членів. При цьому Палата має право відхилити скаргу повністю або частково, задовольнити її або направити справу експерту. У свою чергу рішення Палати може бути оскаржено до позавідомчого органу. Заявник має право подати апеляцію або до

спеціального суду – Апеляційний суд з митних та патентних справ, або подати цивільний позов до відомства до нижчого судового органу федеральної юстиції – федеральний окружний суд США (округу Колумбія) [103, с. 141].

Для звернення до Апеляційного суду з митних та патентних справ заявник повинен у двомісячний строк направити апеляцію до відомства, яке направляє її до суду. Суд складається з п'яти суддів, з яких три беруть участь у розгляді справи – перевірці підстав відхилення заявки. Проведення проводиться судом за власними правилами процедури (усний процес і т. д.) При відміні судом рішення відомство зобов'язане знову провести експертизу. Рішення Апеляційного суду з митних та патентних справ може бути оскаржене протягом трьох місяців до Верховного Суду (питання про допустимість оскарження вирішує сам суд), який підтверджує або відмінює рішення.

При поданні заявником позову до відомства до органу ординарної юстиції – Федеральний суд округу Колумбія – справа вирішується одноособово суддею за правилами цивільного процесу (допускаються нові докази, можуть наводитись нові підстави і т. ін.). У випадку прийняття судом рішення на користь позивача патентне відомство зобов'язано переглянути справу. Рішення окружного суду оскаржується аналогічно: як і в іншій цивільній справі, до Апеляційного суду округу Колумбія, а потім – до Верховного Суду.

У Великобританії заявник, не згодний з рішенням експерта, може його оскаржити до відомства. У результаті спеціального розгляду скарги, що проводиться керівництвом відомства (контролером) або призначеною ним особою, заявка може бути відхилена повністю або частково прийнята; заявнику може бути запропоновано зареєструвати ТМ у частині „В” реєстру. Для подальшого оскарження прийнятих патентним відомством рішень стосовно ТМ не встановлено якого-небудь спеціального судового органу (як, наприклад, Патентний апеляційний трибунал – для патентних спорів). У

випадку відхилення заявки або прийняття її з обмеженнями заявник має право оскаржити рішення відомства, подавши на свій розсуд скаргу до Міністерства торгівлі або позов до цивільного суду – так званий Високий суд. Міністерство торгівлі вправі, не розглядаючи скарги, направити її до суду або прийняти кінцеве рішення. Рішення суду, як правило, є остаточними, і лише у деяких випадках допускається їх скасування до Апеляційного суду, а потім – до Палати лордів як вищої судової інстанції [103, с. 143].

У Німеччині на рішення відділів ТМ відомства може бути першочергово подане заперечення до самого відомства. Вказане заперечення підлягає розгляду відповідальним службовцем відомства. На рішення відомства про відмову у реєстрації ТМ або стосовно умов її реєстрації допускається подання скарги до Патентного суду, в якому розгляд здійснюється відділом (сенатом) скарг, який слухає справу у складі трьох осіб. Постанови Патентного суду можуть бути оскаржені до вищого судового органу країни – Федерального суду, однак апеляція є можливою лише з дозволу самих сенатів скарг Патентного суду.

В Японії вимога про перегляд рішення експертизи направляється до Суду патентного відомства у місячний строк, де справа розглядається колегією з трьох-п'яти суддів-експертів, призначених у справі. Заявник, не згодний з винесеним рішенням, має право подати позов про відміну постанови Суду патентного відомства до цивільного суду – Вищий суд м. Токіо. На постанову даного суду допускається подання касаційної скарги до Верховного Суду.

У Франції закон не визначає порядок оскарження рішень патентного відомства. За твердженням французьких юристів, на ці рішення у двомісячний строк може бути подано скарга до органу адміністративної юстиції, який розглядає скарги на акти адміністративних органів. Таким органом є Паризький адміністративний трибунал і оскаржити його рішення можна до вищого органу адміністративної юстиції – Державної ради [103].

В Італії винесене відомством рішення про відхилення заявки на реєстрацію торговельної марки або її реєстрації на інших умовах оскаржується заявником до Комісії скарг протягом місяця з дня отримання рішення. Слухання справи у Комісії відбувається за правилами, близькими до цивільно-процесуального провадження (заслуховування сторін, розгляд письмових доказів, прийняття мотивованого рішення і т. д.). Рішення Комісії скарг оскаржується до вищого органу адміністративної юстиції – Державної Ради.

Слід зазначити, що орган патентного відомства розглядає скарги заявників на рішення відомства стосовно реєстрацій ТМ на підставі спеціальної процедури, більш простої у порівнянні з цивільним судочинством, що виключає більшість процесуальних дій. Така процедура потребує значно менших затрат часу та фінансових витрат. Разом з тим тільки судовий порядок розгляду спорів є найбільш демократичною та досконалою формою охорони суб'єктивного права, що забезпечує повною мірою принцип рівності сторін та незалежність органу, який розглядає справу, від відомчих інтересів. При цьому захист прав учасників спору обумовлений додержанням гарантій, встановлених процесуальним кодексом [42, с. 343].

Показовим є національний порядок розгляду спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, включаючи права на ТМ у Німеччині, Великій Британії, Швеції, США, де діють спеціалізовані патентні суди [86, с. 6]. Так, для винесення рішень за скаргами на рішення експертизи або патентних відділів та відділів з ТМ Патентного відомства Німеччини заснований Патентний суд як самостійний та незалежний федеральний суд. Патентний суд складається з президента, головуючих суддів та інших суддів. У Патентному суді засновуються: сенати з розгляду скарг (сенати скарг); сенати з винесення рішень за позовами про визнання патентів недійсними або про відмову від патентів, а також про видачу примусових ліцензій (сенати у справах з недійсності). Право на подання скарги на рішення

Патентного відомства має учасник процедури в Патентному відомстві. Рішення за скаргою приймає сенат скарг Патентного суду у складі трьох членів суду. Патентний суд збирає докази в ході усного розгляду. Суд може збирати документи, а також проводити огляд, опитування свідків, експертів та заінтересованих осіб. Патентний суд приймає рішення за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на результатах розгляду справи. В постанові суду надається обґрунтування та відображаються підстави, які були прийняті до уваги при винесенні рішення. З окремих підстав, визначених законом, постанова Патентного суду може бути оскаржена до Федеральної судової палати,

Федеральний патентний суд Німеччини був створений у липні 1961 року. До його юрисдикції відносяться: апеляції проти рішень Німецького патентного відомства та Федерального відомства по сортах рослин; позови про визнання недійсними або відкликання патентів, позови про видачу примусової ліцензії, позови про визнання недійсними європейських патентів, у яких зазначена Федеративна Республіка Німеччина. Зокрема, Федеральний патентний суд вирішує питання про те, чи може отримати певне позначення правову охорону як ТМ. Суд може анулювати відповідну реєстрацію торговельної марки [20, с. 25]. Тобто Федеральний патентний суд Німеччини лише приймає рішення стосовно надання прав на об'єкт промислової власності, зокрема ТМ. А справи про порушення прав на об'єкти промислової власності розглядаються цивільними судами загальної юрисдикції. Федеральний патентний суд Німеччини відповідно до його функцій, складу та місця у структурі судоустрою Німеччини має статус Апеляційного суду. Його рішення можуть бути оскаржені у Федеральному Верховному суді. Патентний суд Німеччини здійснює свою діяльність згідно з Патентним законом Німеччини 1961 р.

При створенні Патентного суду Швеції була взята за основу модель Патентного суду Німеччини. Закон про створення Патентного суду у Швеції, до компетенції якого віднесено розгляд скарг на відмову у видачі охоронних

документів, набув чинності з 1 січня 1978 р. З цього моменту Патентний суд починає діяти як судовий орган, абсолютно незалежний від патентного відомства. У Патентному суді Швеції створено три колегії (сенати) для розгляду справ у різних галузях техніки та скарг щодо охорони прав на торговельні марки та промислові зразки. Судді Патентного суду Швеції призначаються Урядом, причому і юристи, і фахівці в різних галузях промисловості мають рівні права і обов'язки. Рішення Патентного суду виносяться в сенатах, до складу яких входять три або чотири члени, двоє з яких повинні бути фахівцями у галузі техніки. Рішення Патентного суду може бути оскаржено у Вищому адміністративному суді [42, с. 355].

Сучасна судова система Великої Британії стосовно вирішення патентних спорів передбачає наявність патентних судів графств (далі за текстом – ПСГ), які розглядають справи, пов'язані з правами промислової власності, за першою інстанцією. ПГС були запроваджені Законом Великої Британії про авторське право, промислові зразки та патенти 1988 р. як альтернатива Патентному суду, що діє у складі Високого суду. Юрисдикція ПСГ розповсюджується на територію всієї країни. Судочинство в ПСГ є більш оперативним і дешевшим, ніж у Патентному суді. Тісна взаємодія Патентного відомства, ПСГ та Патентного суду дозволяє забезпечити високу ефективність британської судової системи. Важливою особливістю є те, що сторона, яка ініціює процес, має можливість вибору інстанцій для розгляду спору. Апеляційною інстанцією для оскарження рішень є Апеляційний суд, рішення якого, своєю чергою, можуть бути оскаржені у Палаті лордів, яка є вищим судовим органом Великої Британії. Таким чином, у Великій Британії створена розгалужена система спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких віднесено вирішення всіх спорів у сфері промислової власності, включаючи ТМ [86, с. 6].

Цікаво, що й у Республіці Білорусь усі спори у сфері інтелектуальної власності розглядаються спеціалізованою патентною колегією, яка була створена у березні 2000 р. та функціонує як спеціалізований Патентний суд

[15, с. 22]. До компетенції патентної колегії віднесено усі без винятку справи у спорах, які виникають при застосуванні законодавства, що регулює майнові та немайнові відносини у зв'язку зі створенням, правовою охороною та використанням об'єктів промислової власності, включаючи справи зі скарг на рішення Апеляційної ради патентної експертизи при Білоруському державному патентному відомстві. Також слід зазначити, що усі спори, які раніше були підвідомчі іншим судам у системі загальних або господарських судів, тепер виключені із компетенції останніх та підсудні виключно патентній колегії. Таке розмежування підвідомчості між загальними та господарськими судами було затверджено 22 червня 2000 р. спільною Постановою Пленуму Верховного Суду та Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь. Принципи, за якими працює патентна колегія Республіки Білорусь, полягають у наступному:

1) патентна колегія утворена виключно як суд першої інстанції і здійснює розгляд справ тільки колегіально у складі трьох професійних суддів, в той час як у судах загальної юрисдикції справи розглядаються суддею одноособово;

2) на посаду суддів колегії допускаються не тільки особи, які мають вищу юридичну освіту, але й особи, які мають вищу технічну освіту та досвід роботи у сфері патентознавства не менше трьох років. На даний час колегія складається з чотирьох суддів, двоє з яких є професійними суддями, а двоє інших до їх призначення суддями були спеціалістами у галузі патентознавства;

3) у Республіці Білорусь колегія є єдиним органом, який розглядає у першій інстанції справи у спорах стосовно об'єктів промислової власності [15].

Слід підкреслити, що з дати свого утворення (березень 2000 р.) колегія з патентних справ Верховного Суду Республіки Білорусь напрацювала багатий досвід у судовій практиці стосовно захисту прав на ТМ, що має важливе значення для вдосконалення законодавства у цій сфері [131, с. 49].

Тож світовий досвід свідчить про те, що наявність у судовій системі держави спеціального патентного суду для вирішення усіх спорів у сфері промислової власності, зокрема, спорів стосовно ТМ, забезпечує високу ефективність судочинства та єдність судової практики. Проте виникає слушне питання: чи актуальним є створення патентних судів і в Україні? У перспективі – безумовно, а наразі недоцільно, з огляду на ще недостатню завантаженість такими справами. Проте, як ми відзначали, зростання кількості справ свідчить на користь спеціалізації як судів, так і патентних процедур (процесів).

Захист прав інтелектуальної власності на ТМ здійснюють митні органи – в Україні відповідно до Глави 10 МК України. Основними завданнями митних органів усіх країн є захист економічних інтересів держави і захист споживачів від обігу неякісних товарів на внутрішньому ринку, на них покладено й функції захисту прав інтелектуальної власності, тому що виконання цих функцій призводить лише до часткового вирішення поставлених завдань. Роль митних органів у боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, зокрема, з фальсифікацією продукції з незаконним використанням ТМ, є загально визнаною. Як свідчить досвід, митні процедури – надійний і досить ефективний бар'єр на шляху контрафактних і фальсифікованих товарів. Наприклад, митна служба США вживає заходи, спрямовані на захист прав власників ТМ, що зареєстрували належні їм ТМ у головному реєстрі відомства з патентів та ТМ США та в митній службі. При виявленні імпортованого товару з ТМ, тотожною або схожою із внесеною до реєстру, митна служба США конфіскує такий товар [90, с. 3]. Приймають заяви від власників прав інтелектуальної власності на ТМ і розглядають їх митні служби Японії, Канади, Великої Британії, Данії тощо, які наділені повноваженнями щодо захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Із запровадженням загальної Шегенської зони та вільного руху товарів ці проблеми стали загальними для ЄС.

Митні органи держав – членів ЄС протягом лише чотирьох років (1998–2001 рр.) виявили в десять разів більше контрафактної та фальсифікованої продукції на митних кордонах – з 10 до 100 мільйонів одиниць [45, с. 45]. Митними органами виявлено дві наступні тенденції в контрафактах: 1) при підробці більше опікуються кількістю, ніж якістю підробок, переймаються товарами зі значною додатковою вартістю, зокрема побутовими; 2) зростання видів підроблених чи імітованих товарів. Так, у 2001 р. кількість вилучених митницями продовольчих товарів була на 75 % більша, ніж один рік тому, а збільшення підроблених CD досягло 15300 %. [45, с. 45].

У захисті прав на торговельні марки важливу роль відіграють також органи, які здійснюють боротьбу з недобросовісною конкуренцією [103, с.170], проявом якої є неправомірне використання чужої ТМ. В цьому зв'язку, відповідні органи також мають відношення до захисту прав на ТМ, однак лише з точки зору захисту конкуренції у господарській діяльності. Так, у Болгарії припинення недобросовісних конкурентних дій, до яких відноситься, зокрема, використання чужої ТМ, що може ввести споживача в оману, входить до компетенції Комісії з захисту конкуренції [6, с. 45]. Вона створена як незалежний державний орган, що фінансується з державного бюджету і уповноважений контролювати його дотримання та складається з Голови, двох його заступників і восьми членів комісії. Керівництво і членів комісії обирає парламент Болгарії. Основними функціями Комісії із захисту конкуренції є: 1) запобігання обмеженню конкуренції в Болгарії, застосування положень Закону для запобігання обмеженню конкуренції і недобросовісної конкуренції; 2) забезпечення захисту від діяльності, що перешкоджає розвитку конкуренції; 3) розгляд скарг стосовно припинення недобросовісної конкуренції.

Під час розгляду справ стосовно порушення конкурентного законодавства Комісія має такі повноваження: 1) установлювати порушення і накладати передбачені законом санкції; 2) видавати передбачені законом

дозволи; 3) припиняти порушення і відновлювати первісне положення тощо. При цьому рішення комісії можуть бути оскаржені в цивільному суді, куди їх передають в обов'язковому порядку.

Для забезпечення контролю за дотриманням конкурентного законодавства у Франції діє Рада у справах конкуренції, до складу якої входить 16 членів, у тому числі: 1) сім колишніх або дійсних членів Державної Ради, Рахункової палати, Касаційного суду чи інших виконавчих або судових органів; 2) чотири члени, компетентних у питаннях економіки, конкурентної боротьби і політики споживання; 3) п'ять членів, які опікують виробництво, ремісничу діяльність, сферу послуг і заняття вільними професіями [7, с. 60]. Членів Ради призначають строком на шість років та можуть перепризначатися на новий строк. У разі порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію Рада виносить рішення про застосування до порушника санкцій чи запобіжних заходів. Рада може зобов'язати підприємство чи об'єднання підприємств припинити діяльність, що порушує правила конкурентної боротьби в запропонований строк, якщо є загроза серйозного збитку економіці в цілому, окремій галузі, інтересам споживачів або будь-якому підприємству, що звернулося зі скаргою. Ці заходи можуть стосуватися заборони здійснення визначених дій, а також розпорядження сторонам у справі вернутися до первісного стану. На санкції Ради у справах конкуренції можна подати скарги до відділу врегулювання спорів Державної Ради. Повідомлення про застосування запобіжних заходів має бути опубліковане в спеціальному офіційному виданні. Рада може винести рішення про припинення у визначений строк дій, що обмежують конкуренцію. Санкції за рішенням Ради можуть застосовуватись або негайно, або у випадку невиконання розпоряджень Ради. Рада може примусити опублікувати винесене нею рішення у засобах масової інформації, визначених нею, за рахунок зацікавленої особи або порушника.

У США таким органом є Федеральна торговельна комісія [8, с. 53], у Великобританії – Відомство з добросовісної торгівлі [8, с. 73], в Японії –

Комісія з добросовісної торгівлі [8, с. 159], в Угорщині – Відомство у справах економічної конкуренції [8, с. 169], у Польщі – Антимонопольне відомство [8, с. 175] тощо.

На підставі викладеного очевидно, що у зарубіжних державах на національних рівнях сформовано дієздатну інфраструктуру державних органів, які безпосередньо чи опосередковано регулюють діяльність у сфері захисту прав на ТМ. Слід також зробити висновок, що зазначений вище досвід створення та діяльності вказаних органів знайшов своє застосування і в Україні. Незважаючи на те, що в Україні розбудовано Державну систему правової охорони інтелектуальної власності [123, с. 38], вона ще не досить досконала. Зокрема, Міністерство освіти і науки України делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності повноваження представляти, реєструвати та підтримувати на території України права на всі об'єкти інтелектуальної власності, у тім числі й на ТМ. Він здійснює роботи по удосконаленню законодавчої і нормативної бази, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови для введення інтелектуальної власності до господарського обігу, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, взаємодії із громадськими організаціями тощо.

Власник прав інтелектуальної власності на ТМ вправі звернутися за захистом своїх прав до суду або до відповідних правоохоронних та контролюючих органів [128, с. 300]. В Україні за прикладом зарубіжних країн вже зроблено кроки зі спеціалізації діяльності у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, у 2001 р. створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, включаючи права на ТМ. Такі колегії також створені у складі господарських судів Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційних господарських судів. З 1 березня 2003 р. у Вищому господарському суді України та в апеляційних господарських судах почали

діяти спеціалізовані судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Запроваджено також відповідну спеціалізацію у місцевих господарських судах [59, с. 4].

До органів державної влади, які у межах своїх повноважень здійснюють захист прав на ТМ, входять: Антимонопольний комітет України, який забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної із неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, чужих торговельних марок [38]; Міністерство юстиції України, яке бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законодавчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу [118]; Міністерство внутрішніх справ України, яке здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема, з незаконним використанням ТМ [120]. На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 „Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності” в 2001 р. у структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю були створені підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій як у центральному апараті, так і на регіональному рівні. Вони проводять в усіх регіонах України перевірки суб'єктів господарювання з питань дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності та особливу увагу приділяють попередженню та викриттю фактів виробництва та розповсюдження фальсифікованої продукції з незаконним використанням торговельних марок вітчизняних і зарубіжних виробників. Державна податкова адміністрація України на підставі чинного законодавства здійснює заходи з вилучення та знищення контрафактної та фальсифікованої продукції, що сприяє захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі прав на ТМ.

Державна митна служба України забезпечує реєстрацію переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної

власності, зокрема, ТМ, та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності [119].

До недержавних організацій України, які опікуються питаннями захисту прав на ТМ, слід віднести Коаліцію з питань захисту прав інтелектуальної власності (CIPR), Українську групу Міжнародної асоціації з охорони промислової власності (AIPPI) – організацію, яка об'єднує вчених, практикуючих юристів, патентних повірених та власників об'єктів інтелектуальної власності [94, с. 638], тощо.

Тож в Україні є достатні можливості для захисту прав інтелектуальної власності на ТМ, а власник вказаних прав може звернутися за їх захистом до компетентних державних органів, таких як суд, Антимонопольний комітет України, відповідні підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державна митна служба [128, с. 302]. Інколи складається враження, що у семи няньок – дитя без догляду. Тож з врахуванням досвіду роботи органів зарубіжних держав можна сформулювати висновки та рекомендації з вдосконалення їх роботи:

– підтримуємо пропозицію В. О. Жарова з розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та надання їй повноважень розглядати справи у спорах про дострокове припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на ТМ (визнання недійсними свідоцтв на ТМ) [35, с.10]. Надання повноважень Апеляційній палаті щодо дострокового припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності в Україні, зокрема прав на ТМ, є слушним;

– слушною є пропозиція М.В. Паладія про утворення спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, стосовно торговельних марок [42, с. 343; 86, с. 4]. Вона узгоджується із положеннями ст. 125 Конституції України щодо спеціалізації судів. На наше переконання, це дозволить віднести усі

справи у сфері інтелектуальної власності до єдиного суду незалежно від суб'єктного складу учасників спору, його підстав, предмета тощо, що, зрештою, дозволить забезпечити кваліфікований, оперативний розгляд цих справ, а також забезпечити єдність судової практики у сфері інтелектуальної власності;

– для забезпечення єдності патентування, реєстраційних процедур щодо об'єктів промислової власності доцільно розробити та прийняти Патентний кодекс України, як кодекс процесуального права. Він повинен замінити процесуальні за своїм спрямуванням норми у спеціальних законах та надати більш високий ранг норма, спеціальним правилам про патентування чи реєстрацію прав на об'єкти промислової власності та видачі охоронних документів.

3.2. Практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельні марки

Наразі в Україні кількість судових спорів щодо ТМ постійно зростає. Це загальна тенденція на міжнародному, регіональних та національних рівнях і спричинена глобалізацією економіки, експансією торговельного капіталу та зацікавленістю в захисті порушених прав. Серед спорів щодо прав інтелектуальної власності можна виділити певні категорії справ. В Україні, наприклад, найбільшу кількість спорів складають спори щодо ТМ. При цьому в цій категорії можна виокремити такі підкатегорії спорів: 1) про визнання недійсними свідоцтв на ТМ; 2) про дострокове припинення дії свідоцтв; 3) про порушення прав власника свідоцтва.

Поряд із звичними спорами про визнання недійсними охоронних документів, оскарження рішень патентних відомств, порушення прав на ТМ останнім часом у світі приділяється багато уваги комплексним питанням з надання охорони ТМ. Зокрема, набули поширення спори стосовно надання правової охорони та захисту нетрадиційним ТМ, до яких можна віднести

кольори, запахи, звуки тощо. В окрему підкатегорію можна виділити також справи про дилюцію (dilution) або розмивання ТМ. Так, у США з цього приводу прийнято окремий закон – The Federal Trademark Dilution Act of 1995 [159]. Цікавими є спори про зіткнення правового регулювання певних об'єктів з точки зору прав на ТМ та особистих немайнових прав фізичної особи або прав на публічний показ. Іншою значною категорією розглядуваних справ є справи про визнання ТМ добре відомими.

В науці питання захисту прав на ТМ розглядались в Україні Демченко Т., Кожарською І., Міроненко Н., Капіцею Ю. та іншими фахівцями. Проте, їхні пропозиції або були чітко не висловлені, або не дійшли до адресата і не реалізовані у позитивному праві. Відповідно із прискоренням інтеграційних процесів та вступом України в СОТ, як ми вважаємо, виникла потреба ще раз підсилити аргументацію деяких пропозицій та звернутися до суб'єкта законодавчих ініціатив.

Найбільш значущі категорії справ стосовно захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві досі не були предметом спеціального дослідження. Отже, метою даного розділу роботи є розгляд рішень уповноважених судових та інших органів у вказаних справах з метою всебічного аналізу практичних аспектів захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві та визначення стану захисту вказаних прав.

Найбільш типовими є *спори щодо реєстрацій торговельних марок*. Так, у практиці зарубіжних країн виникає велика кількість таких спорів, різних за своїм характером (предметом) та способами вирішення. Першим видом вказаних спорів можна визначити спори стосовно реєстрацій ТМ [103, с.139]. Ця категорія зумовлена функціями ТМ та вимогою щодо її відповідності ряду умов, які визначені ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції та закріплені фактично у всіх національних законах про ТМ кожної окремої держави. Вище ми виділили три основні групи таких умов: 1) дистинктивність; 2) відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при використанні марки. Отже, предметом розгляду цієї

категорії спорів є правомірність реєстрації тієї чи іншої ТМ у відповідній країні з огляду на дотримання зазначених вище умов її дійсності.

Ця категорія спорів є чи не найбільш поширеною в Україні і спричиняє складнощі. Тож видається доцільним проаналізувати практику їх розгляду у зарубіжних країнах для її комплексного осмислення, вивчення та запозичення досвіду під час їх розгляду в нашій державі. У практиці зарубіжних країн відповідними судовими органами у конкретних спорах робилися спроби надати визначення даного поняття при вирішенні окремого спору, що свідчить про глибоку обізнаність щодо суті даного поняття зарубіжних судових органів та викликає інтерес. Так, у Великобританії ще в 1913 р. при розгляді справи «W and G Du Cross» лордом Parker було запропоновано наступний тест для встановлення у ТМ розрізняльної здатності: шанс заявника на успіх (прийняття відомством рішення про реєстрацію марки) в основному залежить від позиції інших виробників з питання використання для маркування своїх товарів заявленого позначення, оскільки ні законодавці, ні суди не схильні дозволяти будь-кому набувати монопольного права на ті позначення, які інші бажали б використовувати на законних підставах [111, с. 62].

При розгляді іншої справи про ТМ «must» (1976 р.) було застосовано такий критерій розрізняльної здатності: позначення, що мають розрізняльну здатність такі, на використання яких не претендують інші виробники. Якщо декілька виробників використовують одне і те ж позначення, то воно втрачає розрізняльну здатність.

Інший підхід до тлумачення поняття «розрізняльна здатність» було застосовано при розгляді справи про ТМ «LEMANS». У цій справі попереднє рішення відомства Канади про реєстрацію вказаної ТМ для маркування автомобільних шин було оскаржено французькою фірмою «Automobile Club de Louest de la France», що є власником ТМ «LES 24 HEURES DU MANS» та «LEMANS», а також організатором автозмагань, які щорік проходять у французькому місті Le Mans. Протест було мотивовано тим, що оспорювана

ТМ «LEMANS» не має розрізняльної здатності внаслідок популярності серед канадців автоперегонів, що проводяться французькою фірмою ще з 1923 р. Слід зазначити, що рішення відомства про задоволення протесту було залишене у силі Федеральним судом, який дійшов висновку, що заявник не зміг довести, що його марка володіє розрізняльною здатністю.

Тлумачення поняття абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони ТМ Спільноти (що має на увазі відсутність у марки розрізняльної здатності) було також надано Європейським судом. Так, у рішенні Європейського суду від 2 липня 2002 р. (SAT.1/ОНМІ) було вказано, що абсолютні мотиви відмови, зазначені в статті 7(1)(b)(e) Регламенту № 40/94 про ТМ Спільноти, наслідують мету загального інтересу, який вимагає, аби відображені на них знаки могли вільно використовуватися всіма. Дійсно, на відміну від інших прав інтелектуальної та промислової власності, правова охорона, якою наділяє ТМ, не має на меті захист творчої або економічної діяльності правоволодільця, а лише знака, який був ним «зайнятий». Внаслідок цього виявляється необхідним виключити встановлення виключного права на знак, який, для того, щоб уникнути створення незаконної конкурентної переваги на користь одного суб'єкта економічної діяльності, має залишатися в вільному користуванні всіх. Лише в разі гіпотетичного припущення, що такий знак після його фактичного використання дійсно сприймається відповідною публікою як комерційне зазначення походження товару або послуги, це економічне зусилля запиту ТМ виправдовує відхилення вищевикладених міркувань загального інтересу. Через це у такій ситуації стаття 7(3) Регламенту № 40/94 дозволяє реєстрацію такого знака як виняток, таким чином, з загальної норми, закріпленої в частині 1(b)-(d) тієї самої статті [91, с. 1078].

В цілому зарубіжна судова практика свідчить, що: визнаються такими, що володіють розрізняльною здатністю, ті описові (відносно певних товарів) позначення, які заявляються для маркування товарів, відносно яких їх описові властивості не виявляються (наприклад, «іскристе» для друкарської

продукції). Найбільші труднощі виникають при експертизі позначень, що являють собою звичайні слова, наприклад, такі англійські слова як «club» (клуб) «must» (повинен) «treat» (пригощання). Так, у Великобританії в 1976 р. було заявлено позначення «must» (модальне дієслово, що має значення «повинен») відносно духів, шкіри, текстильних виробів, пальт, сорочок і сигарет. У даній справі Відомством було ухвалено рішення про відмову в реєстрації цього позначення, мотивоване тим, що слово «must» не володіє розрізняльною здатністю, в якому було зазначено наступне:

– слово «must» часто використовується в рекламі різними виробниками для залучення споживачів до достоїнств своїх товарів, наприклад, «a raincoat is an absolute must» (плащ – абсолютна «необхідність») і пропонованих послуг «this is a lovely place, a real must for visitors» (це – чудовий куточок, який повинен бути побачений);

– надання виняткових прав заявнику у разі реєстрації слова «must» ущемить свободу інших виробників використовувати це слово як хвалебний епітет [111, с. 64].

Повідомлена про пред'явлення до неї позову (про порушення прав на ТМ) з боку компанії «British sugar pic», власника ТМ «TREAT» («treat» – пригощання, задоволення пригощати), зареєстрованої відносно десертних сиропів, фірма «James Robertson and son's Ltd.», що використовує слово «treat» у рекламі своїх товарів (джеми, варива), маркованих належною їй маркою «Robertson's», подала зустрічний позов про визнання недійсною реєстрації торговельної марки «TREAT».

Під час розгляду даної судової справи член Високого суду Великобританії Jacob J. дав тлумачення поняття «ТМ, що володіє розрізняльною здатністю» як марки, що не можна асоціювати з якими-небудь товарами інших виробників, окрім як з товарами її власника. Суддя також зазначив, щоб визнати таким, що володіє розрізняльною здатністю, словесне позначення, яке відноситься до категорії позначень, що являють собою звичайні слова, які відображають певні характеристики описовості товарів,

необхідно, щоб це позначення не співвідносилося споживачами з його словарним значенням, а сприймалося б ними в статусі ТМ. Ознайомившись із показаннями свідків, наданими позивачем, суд встановив, що споживачі не сприймають слово «treat» як ТМ, оскільки товари позивача мають, окрім цього слова, слова SILVER SPOON» (срібна ложка). Вони являють собою раніше зареєстровану ТМ позивача, яку через її домінування в словосполученні «silver spoon treat» і наявність в неї розрізняльної здатності «затмарює» слово «treat». На підставі цього висновку ТМ «TREAT» було визнано неохороноздатною. На мій погляд, зазначене рішення Високого суду може слугувати сигналом власникам ТМ, що складаються лише із звичайних слів, про можливість визнання відповідних реєстрацій марок недійсними у разі надходження протестів з боку третіх осіб.

У судовій практиці зарубіжних країн стосовно реєстрацій ТМ виникає питання, чи може володіти розрізняльною здатністю позначення, що складається з комбінації двох слів, кожне з яких не володіє розрізняльною здатністю. Відповідь на це питання можна знайти у відповідних рішеннях Європейського суду та судів і відомств зарубіжних країн. Так, у своєму кінцевому рішенні Європейський суд підтвердив позицію Відомства з гармонізації внутрішнього ринку, що ТМ „Companyline” позбавлена розрізняльної здатності стосовно фінансових послуг та послуг страхування. Судом було зазначено, що суміщення двох загальноживаних слів англійської мови „company” та „line” без будь-якої їх графічної або семантичної модифікації не надає марці відрізняльної здатності стосовно даних послуг [34, с. 878].

Разом з тим рішення Відомства з гармонізації відмовити у реєстрації ТМ „EUROCOOL” та „UltraPlus” були скасовані відповідними рішеннями Європейського суду. Так, Європейський суд дійшов висновку, що ТМ „EUROCOOL” має розрізняльну здатність стосовно транспортних послуг та збереження харчових продуктів, оскільки вона не являє собою загальноживане найменування у даній сфері діяльності. У рішенні від 27

лютого 2002 р. (EUROCOOL LOGISTIK / OHMI) суд зазначив, що „не є позбавленим розпізнавального характеру у значенні статті 7(1)(Б) Регламенту № 40/ 94 про ТМ Спільноти слово „EUROCOOL”, реєстрація якого запитується, для послуг, передусім, складування товарів, зокрема, товарів заморожених та глибоко заморожених, а також створення логістичних систем, зокрема, для транспортування та складування таких товарів. У цьому плані той факт, що зазначений знак міг бути таким, що складається з елементів, здатних вказувати на певні характеристики послуг, передбачених запитом на реєстрацію, та що сполучення цих елементів дотримується мовних норм, не є достатнім виправданням абсолютного мотиву відмови, наведеного в статті 7(1ХБ), якщо не доводиться, що такий знак, розглянутий у своїй сукупності, не дозволить цільовій публіці вирізняти послуги запитувача від послуг конкурентів. Або, в іншому разі, у міру того, як для цільової публіки, яка була відібрана як спеціалізована, добре інформована, уважна та обізнана в тематиці публіка, слово „EUROCOOL”, взяте в своїй сукупності, є наділене однією невід’ємною властивістю, щоб сприйматися як розпізнавальний знак, якщо не встановлено, що зазначене слово, взяте в своїй сукупності, є родовим або звичайним позначенням секторів продовольчих товарів та в готельному сервісі або в сфері послуг, передбачених запитом на реєстрацію, для потреб ідентифікації або охарактеризування останніх” [91, с. 1080]. Що стосується ТМ „UltraPlus”, суд зазначив, що вона має розрізняльну здатність стосовно обладнання для пластикових печей для сушіння прання. При цьому вказана ТМ не описувала якості обладнання, а містила алюзію на його високу якість [34, с. 878].

Відомство країн Бенілюкс з ТМ відмовило у реєстрації ТМ «BIOCLAIRE» відносно очищувальних засобів для очищення водоймищ. Відповідне рішення було мотивоване тим, що компоненти знака «BIO» (синонім «biological») і «CLAIRE» (французьке слово, що означає «чистити») не володіють розрізняльною здатністю (перший компонент входить до

складу багатьох зареєстрованих марок, а другий є описовим відносно товарів, вказаних у переліку).

При розгляді позову, пред'явленого заявником до відомства, суд, виходячи з передумови – ТМ із комбінації двох словесних елементів, що не володіють розрізняльною здатністю, не може бути визнана охороноздатною, якщо ця комбінація не додає марці такий ефект, що перевершував би той, що обумовлений кожним із словесних елементів марки окремо, – встановив, що компонування двох елементів «BIO» та «CLAIRE» у єдине словосполучення не носить фантазійний характер і не володіє оригінальністю [111, с. 66]. Слід зазначити, що цей же суд підтвердив законність рішення відомства про відмову в реєстрації ТМ «BIOMILD» відносно ряду товарів 29, 30 і 33 класів МКТП, мотивоване тим, що елемент «BIO» є синонімом слова «biological», а елемент «MILD» описує характеристики товарів, вказаних у переліку заявки.

Цікаве рішення Європейського суду від 8 липня 1999 р. (PROCTER & GAMBLE/ОНМІ) у справі стосовно реєстрації ТМ „BABY-DRY” для товару „пелюшки одноразові з паперу або целюлози та „пелюшки із тканини”. Було зазначено, що „положенням статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94 про ТМ Спільноти щодо відмови в реєстрації «торговельним маркам, які складаються виключно зі знаків або зазначень, які б могли слугувати у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження або часу виготовлення товару чи надання послуги або інших їхніх характеристик”, законодавець хотів, аби такі марки, через саму свою природу, вважалися непридатними вирізняти товари одного підприємства від товарів іншого підприємства.

Якщо у цьому значенні йдеться про реєстрацію, що вимагається для товару „пелюшки одноразові з паперу або целюлози” та „пелюшки із тканини”, синтагми „BABY-DRY”, вона не здатна бути ТМ Спільноти внаслідок того, що складається виключно з термінів, які могли б слугувати у торгівлі для позначення призначення товару” [91, с. 1079].

В іншому рішенні Європейського суду від 31 березня 2004 р. (FIELDTURF / OHMI) у справі стосовно реєстрації ТМ «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS» судом було зазначено, що „є позбавленою розпізнавального характеру в значенні ст. 7(1)(б) Регламенту № 40/ 94 про ТМ Спільноти, словесна ТМ «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS», реєстрація якої запитується, для поверхонь синтетичного газону та послуг з установа цих виробів, у міру того як ця ТМ не є такою, щоб сприйматися відразу як комерційне зазначення походження передбачених товарів та послуг, але як рекламний засіб просування товару.

Дійсно, якщо йдеться про передбачені товари, ТМ є лише сполученням трьох банальних тверджень, що однозначно стосуються властивостей цих товарів, і таким чином інформують безпосередньо відповідну публіку, що вони мають якість, подібну до якості природної трави. Якщо йдеться про передбачені послуги, та не може виключатися, що ТМ, яка запитується, може бути розпізнавальною у цьому значенні, виноситься спільне рішення щодо товарів та послуг, передбачених у запиті на реєстрацію. Згідно з цим, з одного боку, вона не діє як вирізнення та, передусім, не вимагає обмеження самих послуг для випадку, коли вона буде відхилена щодо товарів, та внаслідок цього, з другого боку, взагалі, ці товари та послуги є нерозривно пов'язаними, при цьому предметом цих послуг може бути лише встановлення цих виробів” [91, с. 1080].

В іншій подібній справі Європейський суд погодився з думкою Відомства з гармонізації про відмову у реєстрації як ТМ лозунгів „Real People”, „Real Solutions” стосовно товарів і послуг, пов'язаних з новими інформаційними технологіями. Як встановив суд, дане словосполучення буде сприйматись публікою як рекламний лозунг, що ґрунтується на буквальному значенні слів, а не як ТМ, що володіє самостійною розрізняльною здатністю [34, с. 878].

Аналізуючи практику вирішення спорів стосовно реєстрацій ТМ, слід зазначити, що значну кількість справ щодо відсутності розрізняльної здатності у позначень, заявлених на реєстрацію як ТМ, складають спори стосовно описових позначень, тобто таких, що означають об'єкт, для якого вони застосовуються, через одну з визначуваних його характеристик [90, с. 104]. Так, Європейський Суд вирішив, що позначення „Teleaid”, „Caraid” та „Truckaid” мають описовий характер стосовно товарів та послуг, пов'язаних з наданням допомоги на дорогах, автомобілями та вантажівками. Посилаючись на прецедентне рішення про відмову у реєстрації ТМ „BABY-DRY”, Суд зазначив, що вказані вище три позначення не відрізнялись від складових слів, отриманих за правилами словотворення в англійській мові. Для того, щоб визнати ТМ описовою, достатньо того, щоб одне із можливих значень відповідного слова ідентифікувалося з визначальною межею відповідного товару або послуги [34, с. 878].

22 грудня 1997 р. відомством Великобританії було ухвалено рішення про відмову в реєстрації на ім'я фірми «Halifax Pic» словесного позначення «BONUS GOLD» відносно інвестиційних послуг (клас 3.6 МКТП). З позиції відомства, вони мають хвалебний характер, неохороноздатне слово «gold» (коліно), а тим більше не наділена розрізняльною здатністю комбінація цього слова із загальноприйнятим словом «bonus» (премія, винагорода) розцінюватиметься споживачами як вираз, що вказує на те, що фірма «Halifax Pic» в порівнянні з іншими виплачує вищі відсотки по вкладах. Однак у скарзі, поданій в апеляційну інстанцію відомства, фірма «Halifax Pic» відзначала, що неправомірно розподіляти заявлене словосполучення на окремі слова; позначення «BONUS GOLD» носить фантазійний характер і не конкретизує вказані в переліку заявки послуги; необхідно відрізнити ТМ, що складаються виключно із слова «gold», від ТМ, що включають це слово.

Апеляційна інстанція визнала слова «gold» і «bonus» неохороноздатними : перше широко використовується в банківській діяльності, носить одночасно і хвалебний, і описовий характер (відносно інвестиційних послуг), друге –

загальноприйнятий термін. Комбінація ж цих слів не дає жодного нового ефекту щодо ефектів, вироблюваних окремими словами. Твердження фірми «Halifax Pic», що споживачі сприйматимуть позначення «BONUS GOLD» як вказівку на джерело походження її товарів внаслідок використання інших її зареєстрованих ТМ, що включають слово «gold», було спростовано витягом з протоколу судового засідання у справі стосовно ТМ «TREAT». Один із суддів висловився: «Обидві сторони закликають мене ознайомитися із станом реєстру, що не відображає, як мені видається, ситуацію на ринку, а також врахувати ті обставини, якими керувалися експерти відомства при винесенні ухвали про реєстрацію позначень, що заявляються. Вже давно встановлено (справа стосовно торговельної марки «MADAM»), що при оцінці охороноспроможності конкретного позначення недоречно посилання на раніше здійснені реєстрації» [111, с. 73].

Що стосується аргументу з приводу використання раніше зареєстрованих на ім'я фірми «Halifax Pic» ТМ зі словом «gold» (наприклад, «OVERSEAS GOLD»), що має на увазі наявність у позначення «BONUS GOLD» розрізняльної здатності, то він не був взятий до уваги. Адже до доказів набуття вторинного значення (розрізняльної здатності) повинні відноситися відомості про використання на ринку лише марки «BONUS GOLD», які, однак, були відсутні. Тож Апеляційна інстанція залишила рішення відомства в силі, а скаргу фірми «Halifax Pic» – без задоволення.

Складними є спори щодо відповідності поданих на реєстрацію позначень суспільним інтересам. Причому, як свідчить зарубіжна судова практика, найбільші труднощі виникають при встановленні факту аморальності ТМ. Причиною є постійна зміна суспільних уявлень про норми моралі, внаслідок чого неможливо визначити чіткі критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів. Тому в процесі перевірки позначення на відповідність нормам моралі присутня надзвичайно велика доля суб'єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що є аморальним. Так, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про

відмову в реєстрації словесної ТМ «COSA NOSTRA» (міжнародна реєстрація № 587766) відносно ряду товарів класів 3, 14, 25 МКТП, мотивуючи його тим, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, оскільки являє собою назву загальновідомого кримінального синдикату.

У французькій практиці під нормами моралі мається на увазі все те, що звичай розглядають як мінімальні норми поваги. Необхідно розуміти, що заборона стосується як самого позначення, так і всього того, що воно викликає. Саме виходячи з цього, 15 лютого 1990 р. Апеляційним судом Парижа було винесено рішення, яким було визнано правомірним відхилення реєстрації ТМ „The principal financial group” для позначення, зокрема, послуг у галузі страхування та фінансів, а також агентств з нерухомості. Насправді цей вислів, переклад якого з англійської означає „Основна фінансова група”, є цілком зрозумілим у Франції та фінансових колах з причини орфографічної схожості термінів з їх французьким еквівалентом і може бути сприйнятий тільки як означуване ним: ким могла би бути основна фінансова група, звідки виходили б ці послуги. З наведеного випливає, що використання такої ТМ суперечило б публічному порядку, який слід розуміти як імперативні норми господарського законодавства та норми, призначені для охорони споживачів [90, с. 85]. Навпаки, ТМ, що використовується для продажу або надання за договором прокату порнографічних відеокaset, не є незаконною, оскільки ТМ сама по собі немає ніякого аморального характеру (Апеляційний суд Ліону, Кримінальна палата, 27 червня 1984 р.) [90, с. 85].

Подібний неоднозначний підхід на практиці спостерігається також стосовно можливості реєстрації ТМ, які містять зображення оголеної людської статури. Так, судовими органами США було зазначено, що зображення оголеного тіла само по собі не є підставою для відмови в реєстрації ТМ. Таке позначення може бути визнано аморальним лише тоді, коли воно містить елемент непристойного змісту. Тоді як в Канаді існує більш жорстка позиція стосовно оцінки такого роду марок. Оголена фігура, з

точки зору канадського суду, сама по собі вже є непристойною. Це стало підставою для відмови в реєстрації марки, що являє собою зображення оголеної до поясу танцюристки, оскільки таке позначення ображає добропорядних жінок [74, с. 31].

На мій погляд, найбільш вдалий підхід до встановлення факту аморальності ТМ застосував суд Великобританії, зазначивши в одному зі своїх рішень, що патентне відомство не повинно встановлювати моральні норми. Воно повинно лише враховувати потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення. Отже, основним його завданням має бути прогнозування суспільної думки щодо конкретного найменування і зображення, яким будуть позначатись товари чи послуги [69, с. 39].

Вище ми вже торкалися складнощів з можливістю надання правової охорони позначенням релігійного змісту, тим більше що практика непослідовна. Так, патентним відомством США було зареєстровано комбіновану ТМ, що включає позначення «Amish» (назва релігійної секти) та зображення особи в одязі цієї секти, яка палить. В той же час при реєстрації було відхилено позначення «Senuss» (назва мусульманської релігійної секти) для маркування тютюну, а також відмовлено в наданні правової охорони торговельній марці «Madonna» для вина та «Jesus» стосовно одягу [69, с. 39]. Можливість реєстрації подібних позначень як ТМ повинна визначатись у співвідношенні з позначуванням товаром. Як, наприклад, це було зроблено у Великобританії щодо позначення «hallelujah» [73, с. 60], зареєстрованого на ім'я швейцарської фірми для патефонних платівок та аудіокасет з огляду на те, що заявлене слово вказує на духовну музику, що записана на цих носіях. Пізніше аналогічному позначенню, заявленому японською фірмою для маркування одягу, було відмовлено в реєстрації як такому, що суперечить моралі.

Цікавою є справа стосовно реєстрації торговельної марки «EURO». Так, на зустрічі міністрів фінансів країн Євросоюзу, що відбулася в 1995 р., обговорювалася назва нової грошової одиниці, яка повинна була бути

введена в обіг у країнах Євросоюзу з 1 січня 1999 р. Підсумки цієї дискусії висвітлювалися в багатьох засобах масової інформації, зокрема у відомій голландській газеті «NRC Handelsblad» (від 2 жовтня 1995 р.), у якій була опублікована стаття під назвою «Європейський валютний союз розпочне функціонувати з 1 січня 1999 р. на основі єдиної грошової одиниці». У цій статті також було сповіщено очікувану назву нової грошової одиниці «euro» (євро). Через два дні голландський інженер Mr. Aron подав у відомство країн Бенілюксу по товарних знаках заявку на реєстрацію позначення «EURO» відносно монет, грошових купюр, іграшок та ігор. Через чотири місяці внаслідок реєстрації поданого позначення «EURO» він набув виняткові права на використання слова. Mr. Aron негайно ж сповістив міністрів фінансів країн Бенілюксу, що використання грошової одиниці «euro» означатиме порушення його прав. Ці дії Mr. Aron дали засобам масової інформації в країнах Бенілюксу і в інших країнах багато інформації для роздумів і прогнозування відповіді на наступне питання: чи є реєстрація ТМ «EURO» непереборною перешкодою для наміченого вступу в дію грошової одиниці «euro»? [111, с. 78].

Відповіді на це питання довелося чекати більше трьох років, доки уряд Нідерландів не звернувся до суду з позовом про визнання реєстрації ТМ «EURO» недійсною на підставі того, що, дізнавшись із засобів масової інформації про передбачувану назву грошової одиниці Євросоюзу, Mr. Aron подав заявку на реєстрацію тотожного позначення із злим наміром. Його мета – змусити в майбутньому уряд викупити у нього права на вказану марку. Про злий намір, на думку позивача, свідчить той факт, що відповідач не використовував ТМ «EURO». Відповідач відкидав обвинувачення в зломому намірі і стверджував, що він вжив заходи на використання ТМ «EURO» шляхом переговорів з одним із монетних дилерів, який, однак, не був ним ідентифікований.

11 травня 1999 р. районний суд м. Гааги задовольнив позов відносно монет і грошових купюр, дійшовши висновку, що метою подачі заявки було

прагнення заявника набути величезний капітал шляхом погодження із прогнозованою пропозицією Європейського валютного союзу про передачу йому прав на ТМ «EURO». Однак, відповідно до рішення суду, Mr. Aron залишився власником марки «EURO» відносно ігор і іграшок. Тому виробники ігор, охочі назвати використовувані в їх іграх іграшкові монети «euro», не можуть це зробити без отримання дозволу з боку Mr. Aron.

На погляд коментаторів цього рішення, реєстрація ТМ «EURO» (відносно всіх заявлених товарів) також могла бути оскаржена на таких підставах, як суперечність суспільним інтересам і відсутність розрізняльної здатності у слова «euro» [111, с. 78]. Очевидно, тут був певний компроміс.

Вагоме місце в практиці розгляду справ стосовно реєстрацій ТМ займають спори щодо використання в ТМ географічних зазначень. Так, Відомство з гармонізації ЄС взяло курс на проведення відмінностей між ними. Зокрема, були визнані недійсними реєстрації ТМ „La Irlandesa” (для олійного масла та сухого молока) та „Cuba Alliados” (для сигар) [34, с. 878]. Тож ТМ, які повністю складаються із географічних зазначень, здебільшого визнаються неохороноздатними на підставі або їх оманливого характеру (місце виготовлення товару чи надання послуги не відповідає географічному найменуванню, використаному у марці), або описового характеру (географічне найменування вказує на місце виготовлення товару чи надання послуги, виключне право на використання якого не може бути надано певному виробникові у зв'язку з необхідністю надання можливості використання даного географічного зазначення іншими виробниками, які знаходяться у відповідному районі для маркування їх товарів [26, с. 16]. Разом з тим необхідно визнати, що у реальному житті існує безліч географічних зазначень, не відомих громадськості як зазначення певної місцевості. Навіть якщо і географічне зазначення є відомим, то цілком очевидно, що застосування його для позначення промислового або торговельного об'єкта не викликає ніяких асоціацій з місцем походження. У таких випадках географічні зазначення виступають як фантазійні [90, с. 74].

Так, відомством Франції було винесено рішення про відмову в реєстрації на ім'я однієї з французьких фірм позначення «HOLLYWOOD» для аудіо- та відеодисків, касет, магнітних стрічок, кіноплівок, апаратури для звукозапису. Апеляційний суд Парижа підтвердив правомірність цього рішення та вказав, що заявлена ТМ – словесна марка, що містить лише географічну назву місцевості – «Hollywood», відома у всьому світі як центр кінематографічної і телевізійної індустрії США. Тому аудіо- та відеодиски, а також касети, марковані нею, асоціюватимуться у споживачів із виготовленими в США товарами, а товари заявника до таких не належать [111, с. 80].

Проте судовими органами Франції були винесені й інші рішення про правомірність реєстрації відповідних ТМ стосовно того, що: географічне зазначення „Rupt de Mad”, яке є назвою річки, що протікає через територію комуни, не знаходиться в жодному зв'язку з походженням виробів, виготовлених на заводі з переробки деревини (Касаційний суд, 21 липня 1958 р.); назва „Dundee”, географічна назва шотландського міста, може бути ТМ для позначення апельсинового мармеладу, оскільки судом було встановлено, що ні у даному місті, ні у географічній місцевості біля нього не вирощують апельсини і вони не славляться виробництвом варення (Апеляційний суд Парижу, 22 травня 1969 р.); назва „Wembley”, що є назвою Лондонського передмістя, в якому розміщений стадіон, може бути ТМ для позначення м'ячів та іншого спортивного інвентарю, оскільки ця назва дійсно не являє собою зазначення місця походження м'ячів та іншого спортивного інвентарю (Апеляційний суд Ліону, 22 квітня 1980 р.); позначення „Te Savoyard” може бути ТМ для позначення ножів, оскільки „Savonic” не має особливих традицій у виробництві ножів (Апеляційний суд Ріому, 21 січня 1991 р.) [90, с. 75].

У Німеччині неохороноздатними визнані наступні ТМ, що були заявлені однією з німецьких фірм відносно шовкових і вовняних тканин (Австрія): «WOLGA» та «Chaps Elyse» - (Елісейські поля). Було відмовлено й у реєстрації відносно дієтичних продуктів харчування ТМ «Nola» (італійське

містечко біля Неаполю), не зважаючи на те, що назва «Nola» не є відомою німецьким споживачам. Це рішення мотивоване потребою економічного розвитку міста «Nola» в майбутньому і необхідністю запобігання ущемленню прав італійських фірм щодо використання слова «Nola» [111, с. 80]. Тож зарубіжна практика свідчить, що навіть якщо і географічне зазначення може бути ТМ, то воно може бути використано третіми особами у його звичайній функції для зазначення місцевості або адреси. Так винесене судове рішення про те, що власник ТМ не може заборонити конкуренту, який має місцезнаходження у цьому місці, яка складається з географічного зазначення „Vassarat” і використовувати його назву як адресу. Тут було враховано, що зазначенню назви „Vassarat” завжди передує поштовий індекс та фірмове найменування товариства (Касаційний суд, 17 травня 1982 р.) [90, с. 76].

У зарубіжній практиці ТМ, що складаються із географічних назв, реєструються лише в тих випадках, коли вони не сприймаються споживачами в географічному аспекті. Априорі виходять з того, що використання географічної назви в знаку носить фантазійний (творчий) характер. Для оцінки того, наскільки позначення може розглядатися як географічна вказівка місця походження товару, проводяться опитування громадської думки. Суди Німеччини, виходять з того що чим менш видима географічна назва в тому або іншому позначенні і чим важче позначення сприймається як вказівка місця походження товару, тим вище ймовірність визнання цього позначення, охороноздатним. ТМ, які складаються з географічних зазначень, відносяться до категорії охороноздатних за умови, що вони, при вирізненні товарів одного виробника від товарів інших виробників, не асоціюються з місцевістю, назва якої використана у складі такої ТМ.

Ще одним важливим питанням, яке виникає при розгляді справ стосовно реєстрацій ТМ є їх схожість настільки, що їх можна сплутати з ТМ інших осіб (зареєстрованих раніше або поданих на реєстрацію), що порушує права вказаних осіб і є підставою для визнання відповідної реєстрації ТМ недійсною [103, с. 146]. Так, Апеляційний суд Гааги за позовом власника ТМ

„Bel” визнав незаконною реєстрацію ТМ „Cati bel” на основі того, що ТМ „Cati bel” в основному відтворює раніше зареєстровану ТМ „Bel” та може вводити громадськість в оману, створювати враження, що йдеться про марку, яка є похідною від ТМ „Bel”, відноситься до однієї з нею серії ТМ і належить одному і тому ж підприємству [145, с. 185].

Судами Великобританії були визнані схожими до ступеня змішування такі позначення (зазначені перші у стовпці реєстрації марок були анульовані): «Accutron» та «Accurist»; «Da vinci» та «Vincsi»; «GEC» та «SEC», тощо, а несхожими до ступеня змішування такі позначення (судами було відмовлено у визнанні недійсними реєстрацій ТМ (перші у стовпці)): «Morex» та «Rex»; «Gala» та «Goya»; «Tornado» та «Torna»; «Fif» та «Jif»; «MEM» та «GEM»; «BP» та «EP»; «Rito» та «Lito» тощо [111, с. 101].

У більшості країн при зіставленні словесних позначень враховуються три критерії: візуальний, фонетичний, семантичний. Так, судовою практикою країн Бенілюксу вироблені конкретні рекомендації для встановлення схожості ТМ і вирішення питання про законність або незаконність відповідних реєстрацій марок: ТМ порівнюються за загальним зоровим враженням; більшу увагу необхідно приділяти елементам, що не відрізняються, а схожим, бо саме останні спричиняють асоціацію між ТМ; виключені з охорони елементи марки можуть не враховуватися; будь-які незначні відмінності в марках можуть не братися до уваги у зв'язку з тим, що споживачі не затримують свій погляд на ТМ; необхідно враховувати розрізняльну здатність ТМ, права власника якої порушуються. Так, судовими органами країн Бенілюксу були визнані схожими наступні позначення: «Sambo» і «Tango», «Sambo» і «Rumba» (1950 р.), «Honeyface» (обличчя коханого) і «Angelface» (облік ангела) (1968 р.), а також комбіновані марки (етикетки), які містять слова «SAFARI» і «KENIA» (1991р.).

У США при зіставленні ТМ суди враховують не лише коло споживачів і види товарів. Так, купівлі предметів розкоші передують тривале і ретельне

вивчення споживачем як цін, так і ТМ: погляд покупця «падає» на упаковку з ТМ, що асоціюється із схожою марку, за якою закріпилася висока репутація, але і наступні обставини: середній споживач володіє «середньою» пам'яттю; споживач здебільшого не схильний до поділу слів на окремі частини і до запам'ятовування останніх (тому марки слід порівнювати в цілому); словесні ТМ вимовляються недбало не лише покупцем, але і продавцем. Так, судами США були визнані схожими до ступеня змішування такі позначення (вказані перші у стовпці реєстрації марок було анульовано) [111, с. 102]: „DOLLAR” та „SAND DOLLAR”; „PARADISE ISLAND” та „PARADISE ISLE”; „A-M-E-R-I-K-A-N” та „AMERICAN A-1 -A-2”; „ABA” та „AGA”; „ARMSTRONG” та „ARM-STRONG”; „ALPHA MICRO” та „ALPHA MICROWAVE”; „AMERICAN EXPRESS” та „INTERNATIONAL AMERICAN EXPRESS» тощо. В той же час визнані несхожими до міри змішування позначення і відмовлено у визнанні недійсними реєстрацій ТМ (вказані перші) [111, с. 104]: „A BIG KISS FOR YOO” та „KISSES”; „AUTUMN” та „AUTUMN GRAIN”; „BOSTON TEA PARTY” та „BOSTON SEA PARTY”; „BURGER CHEF” та „SANDWICH CHEF”; „CHAWPAGNE VELVET” та „CHAMP”; перелік можна продовжувати надалі.

В Канаді для встановлення можливості змішування на ринку конфліктуєчих ТМ орієнтуються на оцінку першого враження від них і на урахування недосконалої пам'яті споживача, а також супутніх обставин. До них відноситься міра розрізняльної здатності протиставленої ТМ. Так, при розгляді справи «Manas - Prentice Hall Software Inc. v Hodson» (1992 р.) комбіновані конфліктуєчі марки, незважаючи на різні словесні позначення, визнані схожими внаслідок використання в них домінуючих зображень сови, дизайн яких відрізняється незначними деталями [111, с. 105].

На підставі викладеного слід зробити висновок, що компетентними органами зарубіжних країн напрацьовано значний досвід розгляду та вирішення спорів стосовно реєстрацій ТМ, визначення їх розрізняльної здатності, встановлення відповідності ТМ суспільним інтересам, дотримання

при здійсненні реєстрацій прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, створення та реєстрації серій ТМ тощо.

Неоднозначні **спори щодо надання правової охорони нетрадиційним ТМ**. Вельми цікавими у пізнанні є категорії нетрадиційних ТМ, зокрема, кольори та можливість їх використання як ТМ [90, с. 78]. Реєстрація кольору як ТМ самого по собі (*color per se*) чи як самостійного об'єкта правової охорони може стати предметом судового розгляду [29, с. 35]. Перші такі судові рішення ухвалені у США ще на початку минулого сторіччя. Традиційно для відмови у реєстрації кольору використовується правило, що має назву “правило простого кольору” (*mere-color rule*). За ним особа, яка виробляє продукт (або його упаковку) певного кольору, не може заявити: “Це мій колір!”. Розрізняють три його різновиди: 1) теорію вичерпання кольорів (*color depletion theory*); 2) доктрину функціональності (*functionality doctrine*); 3) теорію змішання відтінків (*shade confusion theory*).

Перша була започаткована на початку ХХ сторіччя рішенням Апеляційного суду Шостого округу США у справі *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.* (1906 р.). Позивач, *Diamond Match*, восени 1904 року розпочав виробництво сірників, які мали двоколірні червоно-сині голівки. Через певний час на ринку з'явилися нові сірники з двоколірними голівками, причому комбінація кольорів була іншою. Ця продукція була вироблена *Saginaw Match* – найбільшим виробником сірників у світі. У позові *Diamond Match* просив суд визнати дії відповідача порушенням прав на ТМ, актом недобросовісної конкуренції та заборонити відповідачу використовувати будь-які двоколірні комбінації для голівок сірників. Суд першої інстанції прийняв рішення заборонити використання двоколірних голівок, але лише у червоно-синій комбінації, визнавши, що на усі інші комбінації кольорів підстави для будь-яких обмежень відсутні. Однак остаточне рішення у справі за позовом компанії *Diamond Match Co.*, США, до компанії *Saginaw Match Co.*, США, було винесено Апеляційним судом Шостого округу Сполучених Штатів Америки в 1906 році [32, с. 169]. Апеляційний суд змінив це рішення

та відмовив позивачеві у задоволенні позовних вимог повністю на тій підставі, що монополізація хоча б однієї двоколірної комбінації негайно призведе до того, що інші виробники в короткий строк монополізують інші відомі комбінації кольорів. Це рішення Апеляційного суду Шостого Округу США вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності і слугувало для аргументації теорії вичерпання кольорів. Відповідно до неї кольори не підлягали реєстрації як ТМ, оскільки існує лише певна кількість кольорів, і реєстрація цих кольорів учасниками ринку обмежить можливість виходу на ринок нових учасників та буде порушено принцип вільної конкуренції. Тож це рішення може вважатися прикладом підходу суду по застереженню ринку від монополізації шляхом набуття прав на ТМ [32, с. 170].

Доктрина функціональності базується на припущенні про те, що виключні права на ТМ не повинні обмежувати конкуренцію. Згідно з доктриною функціональності забороняється реєстрація кольорів, які відображають функціональні характеристики позначуваних ними товарів [30, с. 38]. Прикладом може бути червоний колір для полуничного джему; оранжевий – для апельсинового соку; білий – для молочних продуктів. На цій підставі одним із судових рішень [71, с. 16] було заборонено реєстрацію чорного кольору для сходинок як такого, що має функціональне навантаження, оскільки за його допомогою можна замаскувати бруд.

Апеляційний суд Сьомого округу США у справі *NutraSweet Co. v. Stard Corp.* (1990 р.) [174] визначив третю підставу для відмови кольору у реєстрації як ТМ. Ця підстава отримала назву теорії змішання відтінків. Суть цієї теорії полягає в тому, що розгляд справ про порушення прав власників ТМ на кольори дуже скоро перетвориться на вирішення питань схожості чи несхожості декількох відтінків одного й того ж кольору, внаслідок чого суди будуть змушені визначати, чи призведе використання різних відтінків одного й того самого кольору до можливості введення споживачів в оману. Саме це питання й виникло у зазначеній справі. Позивач не стверджував, що світло-голубий колір упаковки його продукту є ідентичним із кольором упаковки

продукту відповідача, однак зазначав, що відтінки є схожими до міри змішання. Суд зазначив, що доступними суду юридичними засобами неможливо встановити, чи дійсно певні відтінки кольорів є схожими між собою. Це рішення Апеляційного суду Сьомого Округу США вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності та теорію вичерпання кольорів. Досить цікавою, з огляду на політичний контекст, є заявка компанії Libertel Groep BV (Нідерланди) до Патентного відомства Бенілюксу про реєстрацію помаранчевого кольору для товарів і послуг 9, 35 та 38 класів МКТП. У реєстрації було відмовлено на підставі того, що виходячи з ситуації на ринку помаранчів колір як такий не має розрізняльної здатності стосовно заявлених товарів і послуг. Апеляційний суд м. Гааги відхилив апеляцію, але позивач продовжував оскаржувати прийняте рішення, внаслідок чого справу було передано на розгляд до Європейського Суду справедливості [32, с. 163]. Суд розглянув позов та дійшов позитивного висновку щодо можливості реєстрації помаранчевого кольору на ім'я позивача. Суд виходив з постулату про те, що колір, без сумніву, може породжувати асоціації у людини. З іншого боку, ТМ також здатні створювати певні асоціації у споживачів.

Суд зазначив, що колір відповідає одній з найважливіших загальних вимог до ТМ – можливості графічного вираження. Аналізуючи можливості кольорів виконувати головні функції ТМ – вирізнення товарів і послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників, суд визначив, що колір не може бути визнано ТМ самостійно, тобто, у відриві від конкретних обставин його застосування та аналізу ситуації на ринку. Однак за певних обставин колір перестає бути просто декоративним елементом, а стає чимось більшим – символом певних товарів або послуг. Таким чином, колір набуває так званого “вторинного значення” (secondary meaning) та розпочинає виконувати функції ТМ.

У той же час Бюро патентів та товарних знаків Німеччини відмовило в реєстрації ТМ у вигляді пурпурово-фіолетового кольору [147]. Подана заявка супроводжувалась зображенням вказаного позначення на паперовому носії та

його словесним описом як суміші трьох кольорів (уточнених відповідно до літерно-цифрового коду). Передбачалось, що заявлений колір стане базовим для упаковки тваринного харчування та/або ветеринарних товарів. Рішення Бюро було оскаржене заявником у Федеральному Патентному суді, який підтвердив неохороноздатність позначення з огляду на відсутність у нього розрізняльної здатності. Суд висловився проти занадто ліберальної політики щодо реєстрації окремих кольорів, оскільки тим самим будуть порушені конкурентні права інших осіб на їх вільне використання для власних товарів. Тож виконувати функції ТМ колір може лише в тому випадку, якщо внаслідок використання в комерційній діяльності він став асоціюватись споживачами з конкретним виробником. Справу було направлено до Федерального Верховного суду, який висловився проти застосування щодо кольорів більш суворих критеріїв, ніж ті, що, зазвичай, ставляться для інших різновидів позначень при встановленні факту їх розрізняльної здатності. Спираючись на практику Європейського Суду, Верховний суд Німеччини також додав, що питання наявності чи відсутності загального інтересу зберегти певне позначення у вільному використанні не повинно братись до уваги при визначенні його розрізняльної здатності. З таким висновком справу було повернено до Патентного суду для більш детального дослідження всіх її обставин.

Стосовно надання правової охорони запаху як ТМ висловився Європейський суд у справі Sieckmann, зазначивши, що позначення запаху не може бути сприйнято візуально, здатне бути ТМ Спільноти за умови, що воно може бути уявлено графічно за допомогою образів. Це уявлення має бути зрозумілим, чітким, самодостатнім, легко розрізняльним, розумним, довгочасним та об'єктивним [34, с. 880]. Одорологічні (нюхові) ТМ використовуються в США, Мексиці, Південній Кореї, Австралії. Так, у 1990 р. патентним відомством США було зареєстровано запах квітів одного з американських чагарників для маркування пряжі [70, с. 22] тощо.

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

Слід звернути увагу на те, що поряд з виникненням у ході розгляду цих спорів традиційних для України питань стосовно встановлення оманливості (незаконності) імітації оригінальних ТМ зарубіжні суди набули значного досвіду у вирішенні складних комплексних питань у цій сфері. До них можна віднести підходи до зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на ТМ, авторського права тощо; питання навмисного розмивання (*dilution*) ТМ позивача з боку третіх осіб; недобросовісні намагання інших осіб використовувати позначення, які можуть бути сприйняті споживачами як варіанти одної або декількох марок із цілої серії ТМ, що належить іншому підприємству і є достатньо відомою споживачам, тощо. А отже, вельми доцільним виглядає запозичення напрацьованого зарубіжними судовими органами досвіду стосовно розгляду спорів про порушення прав на ТМ, вирішення комплексних питань у цій сфері до відповідної судової практики України.

Судовій практиці із захисту ТМ притаманні певні загальносвітові тенденції. Тож міжнародна практика захисту ТМ є показовою для визначення прогресивних світових тенденцій захисту ТМ. Слід погодитись із Ю. Капіцою, що аналіз міжнародної правозастосовчої практики стосовно захисту прав на ТМ свідчить, що в рішеннях судів суттєво розвиваються положення міжнародних норм щодо захисту ТМ [46, с. 21], що також має враховуватися під час вдосконалення законодавства України відповідно до міжнародного

законодавства та законодавства ЄС, а також під час використання прав на ТМ українськими підприємствами і організаціями.

Висновки до третього розділу:

Дослідження міжнародної практики захисту прав на ТМ надає змогу зробити наступні **висновки**.

1. Наразі на міжнародному та регіональному рівнях сформовано та ефективно діють низка компетентних установ, до повноважень яких віднесено захист прав на ТМ.

2. Зважаючи на інтеграцію України у світовий та європейський простір видається доцільним запозичення національною системою захисту прав на ТМ та практичне впровадження в ній альтернативних та позасудових за своєю суттю процедур посередництва та арбітражу, що широко застосовуються Арбітражним та Посередницьким Центром ВОІВ.

3. Заслуговує підтримки пропозиція В. О. Жарова стосовно розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України з надання їй повноважень розглядати справи у спорах про дострокове припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на ТМ (визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг).

4. У подальшому доцільним є утворення в Україні спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, стосовно ТМ.

5. Накопичений органами зарубіжних держав досвід розгляду спорів стосовно ТМ, визначення розрізняльної здатності, відповідності суспільним інтересам, дотримання при здійсненні реєстрацій прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, створення та реєстрації серій ТМ, видається доцільним використовувати у мотивувальних частинах рішень судів. Це сприятиме єдності правозастосування при розгляді даної категорії справ, у судових та адміністративних органах України.

6. Зважаючи на відсутність в Україні практики охорони нетрадиційних ТМ, доцільно теж зважати на набутий значний досвід розгляду спорів стосовно охорони та захисту таких торговельних марок (кольори, запахи).

7. У разі можливого розгляду спорів стосовно встановлення оманливості (незаконності) імітації оригінальних ТМ слід керуватися такими критеріями: зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на ТМ, прав на промисловий зразок, авторського права тощо; питання навмисного розмивання (dilution) ТМ позивача з боку третіх осіб; недобросовісні намагання інших осіб використовувати позначення, які можуть бути сприйняті споживачами як варіанти одної або декількох марок із цілої серії ТМ, що належить іншому підприємцю і є відомими споживачам, тощо.

8. Судовій практиці із захисту ТМ в Україні притаманні певні загальносвітові тенденції. Разом з тим українська практика захисту ТМ є предметом аналізу міжнародних організацій та інших зацікавлених суб'єктів права у цій сфері. Отже, дослідження міжнародної практики захисту ТМ є необхідним для визначення прогресивних світових тенденцій захисту ТМ, що мають велике значення як для світової спільноти в цілому, так і для формування та спрямування відповідної правозастосовчої практики.

9. Розгляд рішень Суду ЄС, а також судів зарубіжних країн свідчить, що в них суттєво розвиваються положення міжнародних норм щодо захисту ТМ. Їх слід враховувати при вдосконаленні законодавства України, а також при використанні прав на ТМ українськими виробниками.

ВИСНОВКИ

Дисертаційне дослідження переконало нас у важливості підвищення ефективності захисту ТМ у світі на єдиних підходах. Наразі права інтелектуальної власності на ТМ визнаються та захищаються не лише у межах території кожної окремої зарубіжної держави, але й екстериторіально – у межах територій усіх зарубіжних держав згідно з існуючими міжнародними та регіональними договорами та угодами стосовно ТМ, що є запорукою забезпечення ефективного захисту прав на ТМ.

Аналіз положень міжнародних договорів щодо ТМ та приєднання до них України є вельми позитивним моментом для формування національної системи захисту прав на ТМ. У подальшому йдеться про необхідність імплементації положень Директив ЄС, де визначені європейські стандарти захисту ТМ, позитивні положення яких доцільно відобразити в національному законодавстві ще до того, як Україна вступить в ЄС.

Національне законодавство України у сфері ТМ, за оцінками іноземних експертів, наразі відповідає міжнародним нормам та законодавству ЄС. Однак для його приведення у повну відповідність до міжнародних норм та вимог законодавства ЄС слід широко запозичувати позитивний зарубіжний досвід і інтегруватися в Європейське співтовариство. Зокрема, доцільно було б внести наступні зміни та доповнення у національне законодавство:

- змінити назву базового спеціального закону, а саме: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» – на Закон України «Про охорону прав на торговельні марки»;

- уточнити вимоги про необхідність подання для реєстрації ТМ у графічній формі;

- уточнити підстави для відмови в наданні правової охорони ТМ у наступних випадках: а) якщо ТМ за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, стосовно сутності товарів чи послуг; б) використання ТМ заборонено законодавством іншим, ніж Законом України

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; в) ТМ включає знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ; г) ТМ включає символи, емблеми і герби інші ніж ті, які визначені статтею 6 Паризької конвенції та становлять інтерес для громадськості; д) заяву на реєстрацію ТМ було подано недобросовісно;

- заборонити реєстрацію в Україні описових термінів іноземного походження;

- уточнити визначення змісту поняття «позначення, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі», віднісши до нього, зокрема: позначення релігійного змісту (характеру); аморальні позначення; позначення, які зачіпають особисті немайнові права відомих історичних осіб; позначення, які можуть ввести громадськість в оману; позначення, які містять зображення оголеної людської статури; зображення культових споруд (церков, соборів, монастирів тощо) без дозволу компетентних конфесій; нецензурні, аморальні та образливі вирази; елементи, які можуть сприйматись як такі, що ображають живих чи покійних осіб або можуть скомпрометувати їх чи призвести до втрати репутації, тощо;

- уточнити час, з якого позначення набуває розрізняльної здатності і закріпити положення щодо того, що свідоцтво на ТМ не може бути визнано недійсним у випадку, якщо після реєстрації ТМ у процесі використання марка набула розрізняльної здатності;

- закріпити для заявника обов'язок у разі подання на реєстрацію ТМ та її використання діяти з дотриманням принципів добросовісності, розумності, справедливості та поваги по відношенню до попередніх прав третіх осіб;

- визначити, що ТМ не реєструється або підлягає визнанню недійсною, якщо вона може бути переплутана з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заявки на реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно;

– розкрити зміст поняття „порушення прав інших осіб”, яке вживається у підп. „в” п. 1 ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, вказівкою на інші права інтелектуальної власності, майнові та особисті (немайнові) права, права у сфері конкуренції та господарської діяльності;

– передбачити у Законі України «Про охорону прав на торговельні марки» спеціальний розділ щодо колективних торговельних марок;

– закріпити положення про обов’язкову публікацію поданих на реєстрацію як ТМ позначень відразу ж після подання заявки для забезпечення можливості подання заперечень третіми особами.

Наразі в світі не існує єдиного уніфікованого терміна для вказівки на об’єкт правової охорони, що є недоліком правил законодавчої техніки, характерним як для міжнародного приватного права, законодавства зарубіжних країн, так і для національного законодавства України. В цьому зв’язку правильним і виправданим є вживання терміна „торговельна марка”.

Визначаючи суб’єктів прав на ТМ, слід вказати, що міжнародні норми не обмежують жодними застереженнями будь-яких фізичних та юридичних осіб бути суб’єктами прав на ТМ. Разом з тим у правозастосовчій діяльності такий підхід призводить до виникнення цілого ряду проблемних питань. Виходячи з визначення поняття та функцій торговельної марки суб’єктами прав на неї повинні визначатись виключно ті фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність. В цьому зв’язку заслуговує на увагу відповідний досвід РФ у цьому питанні, а також ініціатива Державного департаменту інтелектуальної власності щодо уточнення у проекті Закону України „Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” суб’єктів прав на ТМ, вказавши, що ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, однак лише ті, які здійснюють господарську діяльність.

Цивільно-правові способи захисту прав на ТМ надають власнику широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним

законодавством окремих зарубіжних держав засобів для поновлення своїх порушених прав на ТМ. З метою подальшого вдосконалення чинного законодавства України в частині підвищення ефективності цивільно-правового захисту прав на ТМ та його подальшого наближення до відповідного законодавства ЄС доцільно закріпити в ньому:

- порядок відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій з забезпечення позову у справах про порушення прав на ТМ;

- уточнити коло осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг з порушенням прав на ТМ та інформації, яка надається;

- уточнити у законодавстві України положення про негайне повідомлення про прийняті заходи з забезпечення доказів у справах про порушення прав на ТМ стороні, якої це стосується, після вжиття таких заходів;

- вказати, що запобіжні заходи вживаються не лише проти порушників прав на ТМ, але й проти посередників, чії послуги або допомога використовуються для вчинення відповідного порушення прав на торговельну марку;

- доповнити законодавство положеннями щодо порядку конфіскації та знищення товарів з порушенням прав на ТМ та можливості вилучення та знищення вказаних товарів за кошти правопорушника, а також матеріалів і обладнання, спеціально призначених для їх виготовлення, як окремих способів цивільно-правового захисту прав на ТМ;

- уточнити положення щодо відшкодування збитків зі сплатою певним чином визначеного паушального платежу, особливостей відшкодування, якщо порушник не знав або з розумних причин не міг знати, що в його діяльності є правопорушення;

- встановити межі разової компенсації за порушення прав на ТМ замість відшкодування збитків;

– уточнити положення щодо розповсюдження інформації, яка стосується судового рішення про порушення прав на ТМ, не лише у друкованих засобах масової інформації, але і в інших засобах масової інформації, телебачення, радіомовлення тощо за кошти порушника.

Стосовно дослідження митного способу захисту прав на ТМ слід вказати, що на сьогоднішній день на міжнародному рівні ЄС запроваджено високі стандарти митного захисту прав інтелектуальної власності на ТМ, навіть, більш вищі, ніж це передбачено Угодою TRIPS. У цілому ж національне законодавство України надає можливість здійснювати ефективний захист прав на ТМ на митному кордоні, що відповідає положенням Угоди TRIPS. Однак із врахуванням вимог Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та Закону України „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” слід запозичити прогресивні положення законодавства ЄС, що стосуються: уточнення контрафактних товарів, для яких застосовуються спеціальні митні заходи (упаковки та речі з символами ТМ, представлені окремо від контрафактних товарів (логотип, етикетка, наклейка, проспект, інструкція з використання, гарантійний документ, на якому стоїть цей вид марки, тощо); розповсюдження спеціальних митних заходів на форми та матриці, спеціально призначені або пристосовані для виготовлення контрафактних товарів з незаконним використанням ТМ; закріплення за митними органами прав діяти *ex officio* (за власною ініціативою); визначення обов'язку заявника повідомляти митний орган про закінчення строку чинності прав інтелектуальної власності на ТМ або визнання охоронного документа на торговельну марку недійсним; уточнення порядку повідомлення суб'єкта права, декларанта або власника товарів у випадку зупинення митного оформлення; запровадження спрощеної процедури знищення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на ТМ.

Конкурентний спосіб захисту прав на ТМ у правозастосовчій практиці захисту ТМ в зарубіжних державах є важливим у разі протидії недобросовісній конкуренції, що доповнює та посилює правовий захист, який гарантується ТМ спеціальним законодавством. Враховуючи міжнародну практику розгляду судовими органами зарубіжних держав позовів про недобросовісну конкуренцію та виходячи з того, що національне законодавство України забезпечує захист від недобросовісної конкуренції відповідно до норм і правил, що діють у світовому співтоваристві, необхідно доповнити Господарсько-процесуальний кодекс України вказівкою підвідомчості господарським судам справ у спорах про недобросовісну конкуренцію.

Дослідження юрисдикційних органів, які здійснюють захист прав на торговельні марки, показало, що на сьогоднішній день на міжнародному та регіональному рівнях сформовано та ефективно діють низка компетентних міжнародних та регіональних установ, до повноважень яких віднесено захист прав на ТМ. В умовах, коли кількість судових спорів стосовно ТМ в Україні з кожним роком збільшується, доцільним є запозичення до національної системи захисту прав на ТМ та практичне впровадження в ній альтернативних та позасудових процедур посередництва та арбітражу, що широко застосовуються Арбітражним та Посередницьким Центром ВОІВ.

Міжнародними та регіональними установами, а також компетентними органами зарубіжних держав напрацьовано значний досвід у розгляді та вирішенні спорів стосовно реєстрацій ТМ, включаючи визначення їх розрізняльної здатності, відповідності ТМ суспільним інтересам, дотримання при здійсненні реєстрацій прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, створення та реєстрації серій ТМ тощо, в зв'язку з чим вельми доцільним видається проводити постійний моніторинг у сфері вивчення обставин відповідних справ, мотивацій і аргументів судів при прийнятті ними рішень.

У судовій практиці зарубіжних країн значне місце займають спори щодо порушень прав на ТМ. Поряд з традиційними для України спорами щодо встановлення оманливості (незаконності), імітації оригінальних ТМ, зарубіжні суди набули значного досвіду у вирішенні складних комплексних позовів із зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на ТМ, авторського права та прав на публічний показ; питання навмисного розмивання (dilution) ТМ позивача з боку третіх осіб; недобросовісні намагання інших осіб використовувати позначення, які можуть бути сприйняті споживачами як варіанти одної або декількох ТМ із цілої серії ТМ, що належить іншому підприємству і є достатньо відомою споживачам, тощо.

Судовій практиці України із захисту ТМ притаманні загальносвітові тенденції, але вона ще добре не склалася. Тож дослідження міжнародної практики захисту ТМ – запорука для визначення прогресивних світових тенденцій захисту ТМ, єдності правозастосовчої практики в Україні.

Можемо лише сподіватися, що проведене дослідження стане в нагоді законодавцям при підготовці змін до чинного законодавства України стосовно ТМ, ученим – під час розробки теоретичного підґрунтя щодо посилення охорони прав на ТМ відповідно до норм міжнародного приватного права, експертам та суддям – для прийняття обґрунтованих висновків та рішень у конкретних справах.

ПРОЕКТ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з охорони торговельних марок

З метою посилення правової охорони торговельних марок та стабілізації практики розгляду справ у судах Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законодавчих актів України наступні зміни:

1. До **Цивільного кодексу України** (Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356):

– **доповнити** ст. 492 ЦК України після слів «літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» словом **звук**;

– **доповнити** ч.1 ст.1107 ЦК України п. 3 наступного змісту: «договір про передачу прав за заявкою на реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності». Відповідно змінити нумерацію інших пунктів ч.1 ст.1107;

– **доповнити** главу 75 ЦК України положенням про новий різновид договору – на передачу прав, що впливають із факту подання заявки на реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності, що лише розширить майнові права авторів та заявників, надасть можливість більш гнучко проводити свою діяльність.

2. **Змінити назву** Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на назву Закон України «Про охорону прав на торговельні марки».

3. До **Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** (у зміненій редакції):

– у ст.1 Закону **вказати**, що об'ємною торговельною маркою є така форма виробу, упаковки або інших об'єктів, що супроводжують товар чи

послугу, яка, окрім функціонального призначення, вказує на конкретного виробника, формально є захищеною через реєстрацію у встановленому порядку;

– доповнити п. 2 ст. 6 Закону вказівкою на заборону реєстрації в Україні описових термінів іноземного походження;

– у підп. „в” п. 1 ст. 19 Закону доповнити зміст поняття „порушення прав інших осіб” та вказати на інші права інтелектуальної власності, майнові та особисті (немайнові) права, права у сфері конкуренції та господарської діяльності.

4. У проекті Закону України „Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” уточнити суб’єктів прав на ТМ і вказати, що ними відповідно до міжнародних та регіональних договорів можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність.

5. Імплементувати положення Директиви 89/104/ЄЕС та встановити заборони на використання торговельних марок: 1) використання ТМ може бути заборонено відповідно до інших норм права, ніж норми законодавства стосовно ТМ держави-члена або Співтовариства; 2) ТМ включає позначення, що має високе символічне навантаження, зокрема релігійні символи; 3) ТМ включає символи, емблеми і герби інші, ніж ті, що регулюються ст. 6 Паризької конвенції, що становлять для громадськості інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством держави-члена; 4) заяву про реєстрацію ТМ було подано недобросовісно; 5) ТМ може бути переплутаною з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
2. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины: изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак. – Х.: 1994. – 64 с.
3. Алексеев С. С. Теория права. –М.: БЕК.1995. – 350 с.
4. Андросук Г. А. Захист від недобросовісної конкуренції// Конкуренція. – 2003. - № 5 (8). – С. 57-60.
5. Андросук Г. А. Товарні знаки і захист від недобросовісної конкуренції// Конкуренція. – 2004. – № 3 (12). – С. 48-51.
6. Андросук Г. Захист від недобросовісної конкуренції в Болгарії // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 9. – С. 43-48.
7. Андросук Г. Захист від недобросовісної конкуренції у Франції // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 3. – С. 55-61.
8. Антимонопольное законодательство зарубежных стран / В.И. Еременко – М.: ВНИИПИ, 1997. – 180 с.
9. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. – Х.: ПП. „Див”, 2004. – 48 с.
10. Банніков В., Левічева О. Знак для товарів і послуг – фактор успіху в умовах ринку / Інтелектуальна власність.– 1999. – № 1. – С. 15-17.
11. Богуславский М. М. Международная охрана промышленной собственности / Парижская конвенция. – М.: ЦНИИПИ, 1967. – 80 с.
12. Богуславский М. М. Международные соглашения в области изобретательства и товарных знаков. Парижская конвенция/ Учеб. пособие. – М.: ЦНИИПИ, 1964. – 58 с.
13. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. – М.: Прогресс, 1977. – 310 с.
14. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. –М.: Волтерс Клувер, 2004, – 496 с.

15. Вишкевич В. Патентний суд Республіки Білорусь та його правозастосовча діяльність // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 5. – С. 21-29.
16. Всемирная организация интеллектуальной собственности/ Общая информация. – Женева, 1995. – 90 с.
17. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав інтелектуальної власності / Упоряд.: В. С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д. М. Притика. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 904 с.
18. Господарський кодекс України. К.: Атіка, 2003. – 208 с.
19. Господарський процесуальний кодекс України: Станом на 25 березня 2003 р. – К.: Велес, 2003. – 58 с.
20. Грабрюкер М. Вирішення спорів у Федеральному патентному суді Німеччини // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 10. – С. 24-35.
21. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 1999. – 848 с.
22. Гражданское право: Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. –М.: 1998. Ч.1. – 632 с.
23. Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Изд. 3, перераб. и доп. /Под ред. проф. Е. А. Суханова. – М., 1994.
24. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., Статут. 2000. – 411 с.
25. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.– М., 1972.
26. Григорьев А. Н. Европа: охрана географических указаний. Интеллектуальная собственность. – 1994. – № 1, 2. – С. 13-18.
27. Гульбин Ю. Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности /Ю. Т. Гульбин.– М.: Вершина, 2006, – 448 с.
28. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2002. – 200 с.

29. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз)/ НАН України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – 184 с.
30. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ) / НАН Украины Институт государства и права им. В. М. Корецкого. – К., 2005. – 205 с.
31. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: Автореф. дис. канд. юр. наук: 12.00.03 /НАН України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с.
32. Дубинський М. І. Деякі теоретичні і практичні аспекти захисту кольорів у якості торговельних марок //Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – С. 167-172.
33. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 752 с.
34. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д. ю. н. Л. М. Энтин. – 2-е изд. пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2005. – 960 с.
35. Жаров В. А. Влияние правоприменительной практики на усовершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности //Материалы X юбилейной международной научно-практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности», Алушта, 29 мая – 02 июня 2006 г. – С. 3-11.

36. Жаров В., Міндрул А. Перспективи удосконалення законодавства України з питань правової охорони торговельних марок і географічних зазначень // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 10. – С. 11-19.
37. Закон США о товарних знаках // ВНИИПЭ. – 1982.
38. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ зі змінами та доповненнями //.
39. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених штатів Америки. – Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 368 с.
40. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. – Науч.-практ. изд.: В 4-х т.: Т. 1. – К.: Ін Юре, 1999. – 357 с.
41. Интеллектуальная собственность: Основные материалы: в 2-х ч.: Ч. II гл. 8-13: Пер. с англ. – Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1993. – 176 с.
42. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. Статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.
43. Іонушас С. К. Захист прав на знак для товарів і послуг у позасудовому порядку // Юридичний журнал. – № 4 – 2002. – С. 52-55.
44. Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. К.: 2007, – 36 с.
45. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 12. – С. 45-48.
46. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 2. – С. 14-12.
47. С. 14. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник /Пер. с франц. В. П. Серебрянского, В. М. Шумилова. М.: Междунар. отношения, 2001. – 608 с.

48. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. –К.: України. 2000. – 226 с.
49. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Станом на 22 березня 2004 р. – К.: Велес, 2004. – 184 с.
50. Кодекс інтелектуальної власності Франції. М.: Статут. 1999.
51. Кодинець А. О. Проблеми співвідношення виключних прав на засоби індивідуалізації у цивільному праві України // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки № 25. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – С 307–312.
52. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 6. – С. 6-11.
53. Кольченко Ю. Досудове врегулювання та досягнення мирової угоди // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 10. – С. 33-36.
54. Кольченко Ю. Досудове врегулювання та досягнення мирової угоди // Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан та перспективи. Семінар. – Київ, 8 червня 2005 р. – С. 21-27.
55. Коментар до Конституції України. – К., 1996. – 376 с.
56. Комзюк Л. Т., Боднар Д. І., Запорожець І. Г. Актуальні аспекти статусу патентного відомства: зарубіжний досвід і Україна// Восьмая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности», материалы выступлений. – Алушта, 6-11 сентября 2004. – С. 390-395.
57. Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 74-77.
58. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.
59. Кравченко О., Подоляка С. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 1. – С. 3-7.

60. Красавчикова Л. О. Лична жизнь граждан под охраной закона. – М.; 1983, – 160 с.,
61. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.
62. Кукрус Ю. А., Кейтель Х. Охрана промышленной собственности / Аналитический обзор. – Таллин, 1980. – 145 с.
63. Малиновська Т. М. Індивідуалізації суб'єктів підприємницької діяльності Автореф.... дис. канд. юрид. наук. – Х.: 2008. – 20 с.
64. Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб.: Питер, 2001. – 712 с.
65. Международное частное право: современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994.
66. Международное частное право: Учебное пособие //(Сост. Д.В.Задыхайло): – К.: Фирма «Консум», 1998. – 752 с.
67. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно-правовий аспект/ Державна податкова адміністрація України, Академія ДПС України. – Ірпінь, 2001. – С. 47.
68. Мельник О. М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – 16 с.
69. Мельников В. М. Национальная и религиозная символика в товарных знаках // Интеллектуальная собственность. – 1997. – № 7-8. – С. 38-41.
70. Мельников В. М. Нетрадиционные виды товарных знаков. 96.12.11. // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. – 1996. – № 12. – С. 21-23.
71. Мельников В. М. Охраноспособность цвета и его сочетаний в качестве товарных знаков // Патенты и лицензии. – 1997. – № 3. – С. 15-17.
72. Мельников В. М. Рассмотрение Федеральным патентным судом Германии дела о товарном знаке COSA NOSTRA 99.03.30 // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. – 1999. – № 3. – С. 67-68.

73. Мельников В. М. Товарный знак HALLELUJAH (Великобритания) 96. 06. 22 // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. – 1996. – № 6. – 59-61.
74. Мельников В. М. Экспертиза товарных знаков, противоречащих морали и религии // Патенты и лицензии. – 1997. – № 9. – С. 31-32.
75. Мельниченко О. Суд окремої юрисдикції // Конкуренція. – 2004. – № 1. – С. 44-47.
76. Минков А. М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб.: Питер. 2001. – 720 с.
77. Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України. Том 1 / Відп. ред. та упорядники А. Довгерт та В. Крохмаль. – К.: Port-Royal, 2000.
78. Москаленко В. Захист прав інтелектуальної власності господарськими судами України // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 12. – С. 42-44.
79. Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – 400 с.
80. Мюллерсон Р. А. Международное публичное и международное частное право: соотношение и взаимодействие // Советский ежегодник международного права. 1985. – М.: Наука. 1986. – С. 64-73.
81. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А. С. К., 2005. – 848 с.
82. Одержання правової охорони на знаки для товарів і послуг в Україні та в іноземних державах. – К.: ДП «Нора друк», 2003. – 32 с.
83. Осика С. Г., П'ятницькій В. Т. Світова організація торгівлі. – К.: „К.І.С.”, 2001. – 491 с.
84. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.
85. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 1999. – 600 с.

86. Паладій М. Патентний суд: аргументи „за” // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 4. – С. 4-8.
87. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. / Официальный русский текст. – Женева. – 1995.
88. Пенитенциарный кодекс Республики Эстония // ПАЭ-2001. – № 40.
89. Підпригора О. О. Законодавство України про інтелектуальну власність. – Харків: Консум, 1997. – 192 с.
90. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. / Общая редакция и предисловие к.ю.н. А. Н. Григорьев. Перевод с французского к. ю. н. В. И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – 154 с.
91. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. Авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.
92. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.
93. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.
94. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 638 с.

95. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г. А. Андрощук, А. П. Пахаренко – К.: Таксон, 1997. – 112 с.
96. Притика Д. Діяльність спеціалізованих колегій – основа створення Патентного суду в Україні // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 5. – С. 34-36.
97. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ. ред. Е. В. Кубко, В. В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – 528 с.
98. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні (Аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 10 (22). – С. 3-46.
99. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 548 с.
100. Рішення суду Hermns, 16 червня 1998 року у справі C-53/96, Rec. 1998, – P. 1-3603.
101. Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. – Львів, 1985. – 180 с.
102. Сабикенов С. Некоторые вопросы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов советских граждан // Проблемы права и государства. – Вып.9. М., – 1974. – С.60-72.
103. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие. – М., 1969. – 174 с.
104. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: ТЕИС, 1996. – 704 с.
105. Сергеев В. М. Товарный знак как средство рекламы // Вопросы изобретательства. – 1986. – № 1. – С. 35-38.
106. Справа Anton Piller KG проти Manufacturing Processes Ltd [1976] 1 Ch. 55, [1976] R. P.

107. Справа Mareva Compania Naviera SA проти International Bulk Carriers SA [1975] 2 Lloyd's Rep.
108. Справа Universal City Studios Inc. проти Mukhtar & Sons [1976] F.S.R.
109. Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. – Чебоксары, 1997.
110. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. Корчагина А. Д. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – 552 с.
111. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика ведомств и судов/ В. М. Мельников. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. – 214 с.
112. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. проф. Б. В. Волженкин, пер. с англ. И. В. Мироновой. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2000.
113. Уголовный кодекс Испании. Под ред. и предисл. докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецовой и докт. юрид. наук, проф. Ф. М. Решетникова - М.: Изд-во Зеркало, 1998.
114. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева, пер. с кит. Д. В. Вичикова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
115. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юрид. наук, проф. Д. И. Лукашова. Пер. с болг. Д. В. Мшушева, А. И. Лукашова; вступ. статья И. И. Айдарова – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2001.
116. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Новая волна, 1997.
117. Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред., предисл. и пер. с нем. канд. юрид. наук А. В. Серебренниковой.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
118. Указ Президента „Про затвердження положення про Міністерство юстиції України” від 30 грудня 1997 р. № 1396/97 зі змінами та доповненнями // Офіційний вісник. – 1998. – № 5.
119. Указ Президента України „Про державну митну службу України” від 29 листопада 1996 р. № 1145/96 зі змінами та доповненнями.

120. Указ Президента України „Про положення про Міністерство внутрішніх справ” від 17 жовтня 2000 р. № 11348/2000 зі змінами та доповненнями.

121. Україна приєдналась до Найробського договору// Інтелектуальна власність. – 1999. - № 1. – С. 57.

122. Фейгельсон В. М. Основные принципы защиты и использования интеллектуальной собственности в современных условиях. – М., 1996.

123. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: „Ін-т інтел. власн. і права”, 2005.– 108 с.

124. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Вид. 2-е, виправ. та доп. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.), О. Л.Зайцев, Є. О. Мічурін та ін.; За ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.

125. Цивільний кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 416 с.

126. Червяков И. В. Международные соглашения и организации по охране промышленной собственности. – М.: «Международные отношения». – 1982.

127. Чубарев В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 608 с.

128. Шатова І. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасний стан і перспективи // Матеріали восьмої науково-практичної конференції „Актуальні проблеми інтелектуальної власності”, Алушта 6-11 вересня 2004 р. – С. 299-304.

129. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.) – М.: СПАРТАК, 1994.

130. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.

131. Шкурдюк Ж. Б. Судебная практика коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь по рассмотрению споров о нарушении прав интеллектуальной собственности //Материалы X юбилейной

международной научно-практической конференции „Защита прав интеллектуальной собственности”, 29 мая – 02 июня 2006 г. – С. 35-52.

132. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования / И. П. Янушкевич. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1998. – 64 с.

133. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. - 1 том. А-Г. – К., Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998.

134. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. – 2 том. Д-Й. – К., Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1999.

135. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. – 3 том. К-М. – К., Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2001.

136. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. – 4 том. Н-П. – К., Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2002.

137. Юридична енциклопедія / Ред. колегія: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко, В. Д. Гончаренко та ін. – 5 том. П-С. – К., Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2003.

138. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю. С. Шемшученка / Худож. оформл. В. М. Штогриня. – К. Феміна, 1996. – 696 с.

139. *Revue international de la propriete industrielle et artistique*, – 1966 – № 64, – p. 56-59.

140. *Revue international de la propriete industrielle et artistique*, – 1962 – № 7, – p. 37-48.

141. *Revue international de la propriete industrielle et artistique*, – 1965 – № 61, – p. 207.

142. *Revue international de la propriete industrielle et artistique*, – 1958 – № 1, – p. 15.

143. Revue international de la propriete industrielle et artistique, – 1962 – № 11, – p. 291.
144. Revue international de la propriete industrielle et artistique, – 1964 – № 58, – p. 286.
145. Revue international de la propriete industrielle et artistique, – 1967 – № 69, – p. 185.
146. Beaurain N., Jez E. Les noms de domaine de l’Internet. Aspects juridiques/ - Paris: Litec, 2001.
147. Bornhofen E. Du caractere distinctif des marques de couleur (Allemagne) // Propriete industrielle - Bulletin documentaire (PIBD). - 2002. - № 738 -11-46.
148. BP <http://www.braustria.at/content/pages/BPTTankstellen.php>.
149. Case № A/25 Union v. Union Soleure and Gielen at page 266.
150. Case T-193/99 Wrigley v OHIM [2001] ECR II-417.
151. CJE/03/95-23 October 2003 Judgment of the Court of Justice in Case C-191/01 P – Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Wm. Wrigley Jr. Company «A sign may not be registered as a Community trade mark if one of its possible meanings can designate a characteristic of the goods concerned».
152. Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark. Official Journal L 303, 15/12/1995, P. 0001-0032.
153. Commissioner F. Bolkestein speech «The protection of Industrial Property in Europe and its place in the world», Alicante, 29May 2000// www.europa.eu.int/comm/internal_market.
154. Constitutional Court <http://www.constitutionalcourt.org.za/site/laughitoff.html>.
155. Council Regulation (EC) No 1992/2003 of 27 October 2003 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark to give effect to the accession of the European Community to the Protocol relating to the Madrid

Agreement concerning the international registration of marks adopted at Madrid on 27 June 1989. *Official Journal L 296*, 14/11/2003, P. 0001-0005.

156. Council Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the Framework of the Uruguay Round. *Official Journal L 349*, 31/12/1994, P. 0083-0084.

157. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. *Official Journal L011*, 14/01/1994, P. 0001-0036.

158. European Court of Justice <http://curia.eu.int/en/transitpage.htm>

159. Federal Dilution Trademark Law in the United States <http://www.ladas.com/BULLETTINES/1996/Federal/Dilution.html>.

160. Federal Dilution Trademark Law in the United States <http://www.ladas.com/BULLETTINES/1997/Federal/Dilution.html>.

161. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 2003. *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*. Reference for a preliminary ruling: *Bundesgerichtshof – Germany*. Directive 89/104/EEC – Article 4(4)(a) and 5(2) — Well-known trade marks – Protection against use of a sign in respect of identical or similar products or services. Case C-292/00. *European Court reports 2003 Page I-100389*.

162. Judgment of the Court of 12 November 2002. *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division – United Kingdom. Approximation of laws — Trade marks – Directive 89/104/EEC – Article 5(1)(a) – Scope of the proprietor's exclusive right to the trade mark. Case C-206/01. *European Court reports 2002 Page I-10273*.

163. Judgment of the Court of 23 February 1999. *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik*. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad – Netherlands. Trade marks directive — Unauthorised use of the BMW trade mark in advertisements for a garage business. Case C-63/97. *European Court reports 1999 Page-I-00905*.

164. Judgement of the Court of 11 July 1996. Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S (C-427/93) and C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v Paranova A/S (C-436/93). Reference for a preliminary ruling: Sm- og Handelsretten – Denmark. Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks – Article 36 of the EC Treaty – Repackaging of trade-marked products. Joined cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93. *European Court reports 1996 Page-I-03457*.

165. Libertel http://www.merkenbureau.nl/actie/content/Exotische_merken_en.aspx.

166. Office of Harmonization of Internal Market Decisions – Communications of the President <http://oami.eu.int/en/office/aspects/decicommunic.htm>

167. Owens - Corning Fiberglass <http://www.owenscorning.com/around/insulation/products/bildrtape.asp>.

168. Proposal for a Council Regulation (EC) amending Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark /COM/97/0489 final – CNS 97/0253/. Official Journal C 335, 06/11/1997, P. 0013.

169. Report of the Secretary General “ An Agenda for Development»/ A/148/435.-6 May 1994.– P. 183.

170. Revue internationale de la propriété industrielle et artistique”, 1962 № 47, p. 21-23.

171. The text of the Reglament’s project http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprob/tm/index.htm.

172. The text of the Reglament’s project http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprob/tm/index.htm.

173. Tiger Woods http://www.cuttingedgereport.com/sample/sample_issue/current/0307A/ops/1ETW_v_Jireh.html.

174. United States Court of Appeal <http://www.ca8.uscourts.gov/opudir/03/08/022989P.pdf>.

175. United States Court of Appeal
<http://www.ca8.uscourts.gov/opudir/03/13/024561P.pdf>.

176. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej // Dz. U. – 2001. – Nr. 49. – Poz. 508.

177. WIPO Arbitration and Mediation Center
<http://arbitr.wipo.int/center/index.html>

178. WIPO What is arbitration? <http://arbitr.wipo.int/arbitration/what-is-arbitration.html>.

179. World Trade Organization Dispute Settlement
http://www.wto.org/tratop_e/dispu_e

180. World Trade Organization Dispute Settlement
http://www.wto.org/tratop_e/dispu_e.htm#legalbasis/negotiations.

181. World Trade Organization European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs
http://www.wto.org/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds290_e.htm.

182. World Trade Organization Work of the TRIPS Council
http://www.wto.org/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm