

**ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ**

**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

**АВТОРЕФЕРАТ**

дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата юридичних наук

Одеса – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеській національній юридичній академії  
Міністерства освіти і науки України

**Науковий керівник** кандидат юридичних наук, професор  
**Черкес Марк Юхимович**,  
Одеська національна юридична академія,  
завідувач кафедри міжнародного права  
та міжнародних відносин

**Офіційні опоненти:** доктор юридичних наук, професор  
**Шишка Роман Богданович**,  
Київський міжнародний університет,  
завідувач кафедри цивільного та господарського права

кандидат юридичних наук, доцент  
**Макода Володимир Євгенович**,  
Київський національний університет імені Тараса  
Шевченка, доцент кафедри цивільного права

Захист відбудеться „\_\_\_” червня 2008 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 2.

Автореферат розісланий „\_\_\_” травня 2008 р.

**Вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради**

**Музиченко П.П.**

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

**Актуальність теми.** Необхідність дослідження проблематики захисту прав на торговельні марки (надалі - 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 березня 2004 року N 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 приєдналася до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію ТМ тощо, 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: її торкалися О.О. Підпригора, О.М. Мельник, Т.С. Демченко. Окремі аспекти правової охорони ТМ в Україні також розглядалися у роботах Г.О. Андрошука, В.О. Жарова, В.І. Жукова, І.Ю. Кожарської, М.В. Паладія, О.І. Піхурець, О.А. Підпригори та інших вчених.

Разом з тим, в Україні відсутні комплексні дослідження особливостей та практики захисту прав на 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. Андрошука, Ю.Л. Бошицького, Е.П. Гаврилова, М.В. Гордона, О.В. Дзери, В.А. Дозорцева, В.С. Дроб'язко, В.І. Жукова, О.С. Іоффе, В.О. Калятіна, Я.А. Канторович, Ю.М. Капіци, Н.С. Кузнєцової, Н.М. Мироненко, О.А. Підпригори, О.О. Підпригори, Й.О. Покровського, О.А. Пушкіна, О.Д. Святоцького, О.П. Сергєєва, В.І. Серебровського, О.Ф. Скакун, І.В. Спасибо-Фатєєвої, О.А. Сурженко, Є.О. Харитонова, П.М. Цибульова, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки, М.І. Штефана 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 „Правові 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, що виникають з охорони та захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві.

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

Методологія дослідження зумовлена особливістю самої проблематики та обраним напрямком (на стиці 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 являється більш перспективним, оскільки його міждисциплінарний характер дозволяє найширше використовувати досягнення обох галузей права.

Для дисертаційного дослідження необхідним 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 таких найважливіших науково-теоретичних положеннях, висновках та пропозиціях:

*уперше:*

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 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 проявляється як: особисте немайнове благо, елемент інших прав та запорука їх реалізації, право особливого роду;

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

розроблено пропозиції з удосконалення чинного законодавства України щодо посилення правової охорони та захисту прав на ТМ;

*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;

*набуло подальшого розвитку:*

положення про необхідність надання правової охорони нетрадиційним ТМ (одорологічним 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.

**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 столів „Науково-практичні проблеми застосування нового Цивільного кодексу України” (м. Київ, 20 квітня 2007 р.), „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 міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності” (Алушта, 6-11 вересня 2004 р.); дев’ятій міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми інтелектуальної власності” (Алушта, 5-9 вересня 2005 р.); десятій міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми інтелектуальної власності” (Алушта, 11-15 вересня 2006 р.); одинадцятій міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми інтелектуальної власності” (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. Загальний обсяг Дисертації становить 217 сторінок, з них основного тексту 199 сторінок, додаток 2 сторінки. Список використаних джерел складає 182 найменування і займає 16 сторінок.

## ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **Вступі** обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, характеризується ступінь її наукової розробки, наводиться науково-теоретична база і методологія дослідження, вказується на зв'язок з науковими програмами, планами і темами, визначається об'єкт, предмет і завдання дослідження, висвітлюється наукова новизна отриманих результатів, їх апробація.

**Розділ перший „Торговельна марка як об'єкт правової охорони у міжнародному приватному праві”** складається з чотирьох підрозділів і присвячений встановленню доктринальних підходів до проблематики та її спрямування, понятійного апарату ТМ, значення інституту ТМ, умовам надання правової охорони ТМ та встановленню суб'єктів та змісту їх прав.

У **підрозділі 1.1. „Визначення проблематики та теоретичних і практичних засад її вирішення”** встановлена теоретична платформа в межах заявленої спеціальності, простежуються напрямки розвитку законодавства про ТМ. Вказано, що основою розвитку сучасного міжнародного приватного права стала інтернаціоналізація суспільного життя, економічний глобалізм, розширенням ринку за рахунок робіт та послуг, гуманітарної сфери та гуманітарного співробітництва. Учасники цих відносин стали цікавитися здобутками науково-технічного прогресу як засобу конкурентоспроможності.

В підрозділі зазначено, що предмет міжнародного приватного права як і об'єкти прав, правове становище учасників за основними ознаками збігається з предметом цивільного права. Стосовно охорони ТМ, міжнародне приватне право може бути визнане найоптимальнішим засобом для вирішення поставлених завдань та універсалізації правового регулювання цих відносин. Право інтелектуальної власності формувалося як самодостатнє міжнародне право та склало його частину, а при переході від серійного виробництва до масової індивідуалізації, потреба в 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.

У **підрозділі 1.2. „Поняття, функції та класифікації торговельних марок”** через наменологічне визначення поняття досліджуваного об'єкту, його призначення та прояву класифікацій вирішується одне із поставлених у роботі наукових завдань. Цьому служить висновок, що право інтелектуальної власності формувалося як міжнародне приватне право.

У ракурсі розгляду та дослідження понятійного апарату встановлено, що інститут ТМ має міжгалузеве значення та проявляється як: інститут

індивідуалізації комерційних осіб, об'єкт права промислової власності, інститут конкурентного права.

Встановлено, що на національному та міжнародному рівні не існує уніфікованого терміну для позначення досліджуваного об'єкта правової охорони, що є суттєвим недоліком та спричиняє незручності у практичному застосуванні. Відстоюється доцільність терміну „торговельна марка”, як більш місткого стосовно термінів „товарний знак”, „знак для товарів та послуг” та більш семантично простого у використанні, який застосований у ЦК України та актах більшості європейських країн.

Встановлено, що відносини стосовно ТМ проявляються у тому, що ТМ у міжнародному приватному праві є інструментом бізнесу, невід'ємним атрибутом ринкової економіки, важливим інструментом у реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це сприяє захистові інтересів не тільки виробника, а й споживача. Виходячи з цього важливого значення ТМ, досліджуваний об'єкт потребує ефективного захисту не лише у межах території окремих держав, але й екстериторіально. Аргументована зміна назви Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” на „Про охорону прав на торговельні марки”.

У *підрозділі 1.3. „Умови надання правової охорони торговельним маркам”* визначено, що для надання правової охорони міжнародним та національним правом ТМ повинні відповідати ряду стандартних вимог: 1) дистинктивність (розрізняльна здатність); 2) відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб.

Обґрунтована необхідність уточнення у чинному законодавстві України змісту поняття "позначення, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі". Запропоновано віднести до них такі позначення: релігійного змісту (характеру); аморальні; які зачіпають особисті немайнові права відомих історичних осіб; ті, які 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 сприйматися як такі, що ображають живих чи покійних осіб, або можуть скомпрометувати їх чи призвести до втрати репутації тощо.

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

У *підрозділі 1.4. „Суб'єкти та зміст прав на торговельні марки”* розкривається через аксіому: суб'єктами права є носії суб'єктивних прав та

юридичних обов'язків. У підрозділі визначається правове становище суб'єктів прав, з'ясовується зміст прав на ТМ. Звертається увага на те, що за сутністю ТМ, суб'єктами майнових прав на них повинні бути виключно ті особи, які здійснюють господарську діяльність. Обґрунтовано закріплення такого імперативу у чинному законодавстві України, зокрема у проекті Закону України „Про охорони прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування”.

Вказується, що права інтелектуальної власності на ТМ за пропріетарною концепцією охоплюють права їх власника володіти, користуватися та розпоряджатися ними. Скептична позиція деяких науковців стосовно того, що змістом цих прав є виключне право правовласника дозволяти або забороняти іншим особам користуватися ТМ не змінює суті тріади права власності. Суть права на використання ТМ полягає у можливості їх необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються, реалізуються чи надаються.

Встановлено, що 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.

**Розділ другий „Сучасні тенденції у забезпеченні захисту прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві”** структурно поділяється на три підрозділи, де останній підрозділ складається з двох пунктів і присвячено аналізу законодавства іноземних держав та європейського законодавства щодо ТМ та практики його застосування.

*У підрозділі 2.1. „Міжнародні та регіональні договори і угоди як інструмент екстериторіального визнання прав на торговельні марки”* визначено, що подоланню територіального обмеження прав на ТМ у міжнародному приватному праві та єдності їх правової охорони служать міжнародно-правові акти: багатосторонні та двосторонні конвенції і договори про визнання та охорону цих прав. Відповідно першочерговим є приведення законодавства України до їх положень. Вказано, що 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.

Констатується, що стан міжнародно-правового регулювання прав на ТМ є відправним для уніфікації охорони прав на ТМ у всьому світі. Міжнародні та регіональні договори щодо ТМ служать подоланню територіального обмеження прав на них, забезпечують захист прав на них у

світовому контексті, що відповідає сутності інтелектуальної власності та міжнародної торгівлі.

У *підрозділі 2.2. „Формування Європейських стандартів захисту прав на торговельні марки”* звертається увага на те, що започатковані Паризькою конвенцією стандарти охорони ТМ в основному витримані та розвинуті в міжнародних актах. З цією метою обґрунтовано такі зміни та доповнення до національного законодавства України: 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) ТМ за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності товарів чи послуг; б) використання ТМ заборонено іншим законодавством; в) ТМ включають знак, що має високе символічне значення, зокрема, релігійний символ; г) ТМ включають інші символи, емблеми і герби, ніж ті, які визначені статтею 6 Паризької конвенції та мають інтерес для громадськості; д) заяву на реєстрацію марки було подано недобросовісно; уточнити час, коли позначення набуло розрізняльної здатності і закріплення положення щодо того, що свідоцтво на ТМ не може бути визнано недійсним у випадку, якщо після реєстрації ТМ у процесі їх використання марка набула розрізняльної здатності; визначити, що ТМ не реєструються або підлягають визнанню недійсними, якщо вони можуть бути переплутані з марками, які використовувались за кордоном на день подання заявки на реєстрацію і які все ще використовуються там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв недобросовісно; передбачити спеціальні правила щодо колективних ТМ; закріпити положення про обов'язкову публікацію поданих на реєстрацію позначень у якості ТМ відразу ж після подання відповідної заявки.

У *підрозділі 2.3. „Способи захисту прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві”* визначено, що правова охорона об'єктів втрачає свій сенс, якщо їх власникам не буде забезпечена реальна можливість здійснювати захист своїх прав у разі їх порушення. Право на захист розглядається як самостійне право – правова можливість носія порушеного цивільного права на власні дії чи звернення за таким захистом з метою поновлення порушених прав, припинення відповідного порушення та відшкодування завданих йому збитків. Захист прав на ТМ у міжнародному приватному праві здійснюється шляхом застосування до порушників відповідних заходів примусового впливу. Вони поділені на загальні та національні, постійні та тимчасові, матеріально-правові та процесуальні. Звертається увага на те, що вітчизняний законодавець не обмежується вказівкою на якісь конкретні види порушень права на ТМ, що надає реальну можливість протидіяти дуже широкому колу незаконних дій але послаблює

охоронну функцію. Зроблено висновок, що цивільно-правові способи захисту прав на ТМ у міжнародному приватному праві надають широкий вибір передбачених як міжнародним, так і національним законодавством окремих зарубіжних держав засобів для поновлення своїх порушених прав на ТМ. Запропоновано закріпити у чинному законодавстві України: порядок відкриття депозитних рахунків судами для операцій з внесення застави для запровадження дій із забезпечення позову у справах про порушення прав на ТМ; уточнити коло осіб, яких може стосуватися вимога надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів з порушенням прав на ТМ та інформації, яка надається; негайно повідомляти про прийняті заходи з забезпечення доказів у справах про порушення прав на ТМ стороні, якої це стосується, після запровадження таких заходів; застосовувати запобіжні заходи не лише проти порушників прав на ТМ, але й проти посередників; встановити межі виплат разового стягнення (відшкодування) за порушення прав на ТМ замість відшкодування збитків; запровадити відшкодування порушником прав на ТМ моральної (немайнової) шкоди.

***Розділ третій „Міжнародна практика захисту прав на торговельні марки”*** є суто прикладним і присвячено аналізу позитивного досвіду та пошуку шляхів його запозичення в національну практику. Розділ складається з двох підрозділів.

***Підрозділ 3.1. „Юрисдикційні органи, які здійснюють захист прав на торговельні марки”*** складається з двох пунктів.

У пункті 3.1.1. *„Міжнародні та регіональні установи”* досліджується практика охорони прав на ТМ у міжнародних правоохоронних організаціях під кутом завдань Програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Вказано, що наявність міжнародних установ (Орган з вирішення спорів при СОТ, Арбітражного та Посередницького Центру ВОІВ), регіональних установ (Суд Справедливості ЄС) та спеціальних судів з розгляду спорів щодо ТМ під егідою Офісу з гармонізації внутрішнього ринку підвищує гарантії для потерпілих від порушень. Але існує загроза пересікання їхньої компетенції і її слід подолати. Судочинство в Європі стикається з вирішенням питання про застосоване право (applicable law). 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).

Відзначається, що наразі 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 на ТМ доцільно не тільки вивчення механізму захисту ТМ наведеними вище міжнародними та регіональними установами, але й його імплементація в національне законодавство України.

У пункті 3.1.2. „Національні органи окремих держав” узагальнено передовий досвід захисту прав на ТМ в окремих країнах, зокрема в адміністративних і судових органах. Перший передбачає вирішення спору органом патентного відомства, наприклад, Апеляційною палатою відомства, другий – в судах загальної та спеціальної юрисдикції. На основі позитивного досвіду роботи органів зарубіжних держав підтримані пропозиції: щодо розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України та надання їй повноважень розглядати справи про дострокове припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на ТМ (визнання недійсними свідоцтв на ТМ): про утворення спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, стосовно торговельних марок; щодо розробки та прийняття Патентного кодексу України як кодексу процесуального права. Він повинен замінити процесуальні за своїм спрямуванням норми у спеціальних законах та надати їм більш високого рангу.

У підрозділі 3.2. „Практика розгляду справ щодо захисту прав на торговельні марки” визначаються процедури та особливості юрисдикційної форми захисту прав на ТМ, зокрема такі підкатегорії спорів: 1) про визнання недійсними свідоцтв на ТМ; 2) про дострокове припинення дії свідоцтв; 3) про порушення прав власника свідоцтва.

Констатується, що зарубіжна судова практика свідчить про наступне: визнаються такими, що мають розрізняльну здатність ті описові (стосовно певних товарів) позначення, які заявляються для маркування товарів, відносно яких їх описові властивості не виявляються (наприклад, „іскристе” для друкарської продукції); ТМ, що складаються із географічних назв, реєструються лише в тих випадках, коли вони не сприймаються споживачами в географічному аспекті; найбільші труднощі виникають при експертизі позначень, що являють собою звичайні слова, наприклад, такі англійські слова як „club” (клуб) „must” (повинен) „treat” (пригощання). Все більше набувають поширення спори стосовно надання правової охорони та захисту нетрадиційним ТМ, до яких можна віднести кольори, запахи, звуки тощо. Однак, практика розгляду таких спорів є неоднозначною в різних країнах.

У підрозділі виділені основні позитивні тенденції практики розгляду справ щодо захисту прав на ТМ, що можуть бути запозичені в Україні.

У **Висновках** за результатами проведеного дослідження викладено найбільш важливі наукові та прикладні результати, пропозиції та рекомендації, зокрема:

Права інтелектуальної власності на ТМ визнаються та захищаються не лише у межах території окремої зарубіжної держави, але й екстериторіально – у межах територій усіх зарубіжних держав згідно з існуючими міжнародними та регіональними договорами та угодами стосовно ТМ.

Національне законодавство України у сфері ТМ хоча й 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.

Відсутність уніфікованого терміна для позначення об'єкта правової охорони є недоліком правил законодавчої техніки, характерним як для міжнародного права так і для національного законодавства зарубіжних країн. Доцільним є вживання терміна „торговельна марка”.

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.

Конкурентний спосіб захисту прав на ТМ у правозастосовчій практиці захисту ТМ у зарубіжних країнах є важливим у разі протидії недобросовісній конкуренції, що доповнює та посилює правовий захист, який гарантується ТМ спеціальним законодавством.

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

**Додаток** містить законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з охорони прав на торговельні марки”.

## **СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

1. Романадзе Л.Д. Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юридична література, 2004. – Вип. 22. – С. 622-628.

2. Романадзе Л.Д. Товарный знак в международном частном праве: понятие и идентификационные признаки // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 435-441.

3. Романадзе Л.Д. Органи захисту прав на торговельні марки: зарубіжний досвід та Україна // Теорія і практика інтелектуальної власності. Науково-практичний журнал. -2006. - 5(31) - С. 61-68.

4. Романадзе Л.Д. Органи захисту прав на торговельні марки: зарубіжний досвід та Україна // Теорія і практика інтелектуальної власності. Науково-практичний журнал. – 2006. – 6(32). – С.30-37.

5. Романадзе Л.Д. Європейський досвід застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки // Теорія і практика інтелектуальної власності. Науково-практичний журнал. – 2007. – 1(33). – С.29-41.

6. Романадзе Л.Д. Кримінально-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юридична література, 2007. – Вип. 32. – С. 239-248.

7. Романадзе Л.Д. Цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юридична література, 2007. – Вип. 33. – С. 236-249.

## АНОТАЦІЯ

***Романадзе Л.Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві.*** – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертацію присвячено комплексному приватноправовому дослідженню охорони та захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві та можливості і напрямку імплементації передового досвіду іноземних держав у законодавство України.

Вперше на науковому рівні стверджується що предмет міжнародного приватного права за основними ознаками збігається з предметом цивільного права, який служить універсалізації правового регулювання цих відносин. Право інтелектуальної власності формувалося як самодостатній інститут цивільного права, та як частина міжнародного приватного права.

Встановлено, що відносини стосовно ТМ наразі служать бізнесу, реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, є невід'ємним атрибутом ринкової економіки. Це сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача. Обґрунтовано доцільність терміну „торговельна марка” для застосування в законодавстві.

Констатується, що міжнародно-правове регулювання прав на ТМ є відправним для уніфікації охорони прав на ТМ в усьому світі. Право на захист розглядається як самостійне право – правова можливість носія порушеного цивільного права на власні дії чи звернення за таким захистом з метою поновлення порушених прав, припинення відповідного порушення та відшкодування завданих ним збитків.

На основі позитивного досвіду роботи органів зарубіжних держав підтримані пропозиції щодо: розширення повноважень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності; про утворення спеціалізованих патентних судів, до компетенції яких входив би розгляд усіх спорів у сфері інтелектуальної власності; розробки та прийняття Патентного кодексу України як кодексу процесуального права.

**Ключові слова:** міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, торговельна марка, майнові права інтелектуальної власності, контрафакт, захист прав на торговельну марку.

## АННОТАЦІЯ

**Романадзе Л.Д. Защита прав на торговые марки в международном частном праве. – Рукопись.**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

Диссертация посвящена комплексному частноправовому исследованию охраны и защиты прав на торговые марки и возможности имплементации передового опыта иностранных государств в законодательство Украины.

Впервые на научном уровне утверждается, что предмет современного международного частного права совпадает с предметом гражданского права, а международное частное является оптимальным путем для решения задач по универсализации правового регулирования этих отношений. Право интеллектуальной собственности изначально формировалось как самостоятельная часть международного частного права.

Установлено, что ТМ служат интересам бизнеса, реализации товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, являются неотъемлемым атрибутом

рыночной экономики. Это содействует охране и защите интересов не только производителя, но и потребителя.

Обоснована целесообразность термина „торговая марка” для применения в национальном и международном законодательстве. Определено, что ТМ должна соответствовать ряду требований: 1) дистинктивность (различительная способность); 2) соответствие общественным интересам; 3) соблюдение прав и охраняемых законом интересов третьих лиц. Указано, что субъектами имущественных прав на ТМ должны признаваться исключительно лица, которые осуществляют хозяйственную (предпринимательскую) деятельность и обоснована целесообразность его закрепления в действующем законодательстве.

Констатировано, что международно-правовое регулирование прав на ТМ является отправным для унификации охраны прав на ТМ во всем мире. Международные и региональные договора относительно ТМ служат преодолению территориальных ограничений прав на них, обеспечивают защиту прав в мировом контексте, что соответствует сущности интеллектуальной собственности и практике международной торговли.

Право на защиту рассматривается как самостоятельное право – правовая возможность потерпевшего от нарушения субъективного гражданского права на собственные действия или обращение за такой защитой с целью восстановления нарушенных прав, прекращения правонарушения и возмещения причиненного ущерба. Защита прав на ТМ в международном частном праве осуществляется путем применения к нарушителям соответствующих средств принуждения. Они могут быть поделены на общие (международные) и национальные, постоянные и временные, материально-правовые и процессуальные.

Указано, что наличие международных учреждений (Орган по разрешению споров при ВТО, Арбитражного та Посреднического Центра ВОИС), региональных учреждений (Суд Справедливости ЕС) и специальных судов по рассмотрению споров о ТМ под эгидой Офиса по гармонизации внутреннего рынка повышает гарантии для потерпевших от правонарушений. С другой стороны это создает угрозу пересечения их компетенции.

На основе положительного опыта работы органов зарубежных стран поддержаны предложения относительно: расширения полномочий Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины и предоставления ей прав рассматривать дела о досрочном прекращении и признании недействительными прав интеллектуальной собственности, в частности, прав на ТМ (признании недействительными свидетельств на ТМ); о создании специализированных патентных судов по рассмотрению всех

споров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе относительно торговых марок; разработки и принятия Патентного кодекса Украины как кодекса процессуального права. Такой кодекс должен заменить разрозненные за своей природой нормы, которые содержатся в специальных актах законодательства и наделить их более высоким рангом.

**Ключевые слова:** международное частное право, право интеллектуальной собственности, торговая марка, имущественные права интеллектуальной собственности, контрафакт, защита прав на торговую марку.

## SUMMARY

***Romanadze L.D. Protection of rights in favour of trademark in international private law.*** – Manuscript.

The thesis stands for the degree of Candidate of Law. – Speciality 12.00.03. - Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2008.

The thesis is devoted to the complex private research protection of rights in favour of trademark in international private law as well as possibilities and direction of implementation of leading experience of foreign states in Ukrainian legislation.

First at scientific level there is confirmed that the subject of international private law coincides with the subject of civil law on the main basis and it serves universalization of legal settlement of these relations. Incorporeal right has been formed as all- sufficient one and as a part of international private law.

There has been determined that the relations concerning the TM serve the business, realization of goods and services on the home and foreign markets, they are inalienable attribute of market economy. It advantages protection not only of producer's but customer's interests. Advisability of the term "trademark" for using in legislation has been grounded.

There is stated that international legal settlement of rights in favour of TM is starting for unification of protection of rights in favour of TM all over the world. The right to defence is regarded as severalty – the carrier legal possibility of carrier the broken civil law of own actions or application with such protection to renew broken laws, to suspend infringement and compensation of caused harms by him.

According to positive experience of work of foreign states' organs the propositions have been supported: for increasing the authority of Appeal Chamber of State Department of intellectual property; about creation of specialized patent court where all disputes in sphere of intellectual property are considered; the development and adoption of Patent Code of Practice.

**Key-words:** international private law, law of intellectual property, trademark, property rights of incorporeal right, protection, enforcement of trademark rights.