

Ключевые слова: Интернет, Интернет-пиратство, организация вещания, креативный контент, процедура «Уведомление и прекращение», поставщик услуг хостинга, адвокат.

Summary

Stroyko I. Enforcement of the related rights of the broadcasting organizations in the Internet.

In this Article the author considers the complicated issue of enforcement of the related rights of broadcasting organizations via Internet in the territory of Ukraine, taking into account the international obligations of our state. She explores liability of intermediary service providers under the Ukraine - European Union Association Agreement and EU Directive and analyses the proper implementation of such provisions into the national legislation. The author gives an estimate to the Law on the State Support of the Cinematography in Ukraine in the part of the effective combating of Internet piracy. She reveals the peculiarities of application of the Notice and Takedown Procedure under the mentioned Law comparing with the norms of the Digital Millennium Copyright Act and EU legislation. The author gives the examples of the positive steps taken by Ukraine aimed at the improvement of the protection of the rights of broadcasting organizations in the sphere of Internet.

Key words: Internet, Internet Piracy, broadcasting organization, creative content, notice and takedown procedure, hosting service provider, attorney at law.

УДК 347.772

О. С. ШЕВЧЕНКО

Олександр Сергійович Шевченко, аспірант Київського університету права НАН України

ОХОРОНА ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ

В умовах розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору різко зростає конкуренція між суб'єктами господарювання за збут своїх товарів та послуг. Ефективне залучення майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки до господарського та цивільного обороту дає змогу суб'єкту господарювання збільшити вартість своїх активів та їх інвестиційну привабливість на ринку. Стрімке зростання промисловості, розширення торговельних відносин і економічного співробітництва між державами СOT є характерною рисою розвитку суспільства у XXI сторіччі. Зазначені процеси неможливі без введення одного із найважливіших інструментів господарської діяльності – торговельних марок. Сьогодні в світі зареєстровано понад 30 млн торговельних марок і їх число збільшується кожний рік приблизно на один мільйон. Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись послугами. Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої компанії, запорукою успіху нової продукції того ж виробника, допомагає споживачам відрізнити товари один від одного, вибирати між конкурентними товарами, заохочує виробника до підтримання високої якості продукції. Правова охорона торговельної марки захищає споживача від введення в оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну марку, а не тих, хто не має до неї ніякого відношення. Саме тому належна реалізація прав інтелектуальної власності на торговельні марки розглядається світовою спільнотою як важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створює можливості для отримання додаткових прибутків.

Наявні у чинному законодавстві України про охорону прав на торговельні марки норми щодо визначення поняття, обсягу, форм та видів використання позначень торговельних марок є недостатньо точними та деталізованими за своїм змістом стосовно даної сфери. У законодавстві відсутнє визначення понять належного, добросовісного, номінального та описового використання позначень торговельних марок, що ускладнює процедуру реалізації прав на торговельні марки суб'єктами прав на них у нашій державі. Удосконаленню підлягають питання, пов'язані із набуття прав на торговельні марки, зокрема на міжнародні та добре відомі торговельні марки. Тому одним із завдань законопроектної роботи у сфері правової охорони торговельних марок є усунення недоліків у правовому визначенні й закріпленні норм, що визначають умови використання та правової охорони позначень торговельних марок у цілому.

Дослідженню умов правової охорони торговельних марок присвячено чимало наукових праць, зокрема, С. А. Арієвича¹, В. І. Березанської², Г. Боденхаузена³, Т. С. Демченко⁴, О. Ю. Кашинцевої⁵, І. Ю. Кожарської⁶, О. Д. Левічевої⁷, Т. С. Макаришевої⁸, О. М. Мельник⁹, Г. П. Рабець¹⁰, Ю. І. Свядосца¹¹, А. А. Шестимірова¹² та інших. Разом із тим недостатньо дослідженими залишаються питання законодавчого врегулювання окремих спеціальних питань, пов'язаних із охороною прав на торговельні марки, що, зокрема, пояснюється

повільними темпами прийняття відповідних проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, гальмуванням розвитку законодавства у даній сфері. Тому все ще важливим є дослідження й урахування правового досвіду зарубіжних держав у зазначеній сфері, зокрема питань, пов'язаних із практикою застосування законодавства про правову охорону торговельних марок у зарубіжних державах, а також питань тлумачення змісту відповідних законодавчих норм, які визначають обсяг, умови й порядок правової охорони торговельних марок у зарубіжних державах. Враховуючи те, що міжнародний досвід є не тільки взірцем вирішення проблемних питань правозастосовної практики, а й дає змогу зрозуміти витoki реформ, які відбуваються у законодавстві України, а також те, що порівняння права корисно для кращого розуміння та вдосконалення власного національного права, пропонуємо дослідити положення законодавства Європейського Союзу та інших зарубіжних держав, які закріплюють умови й підстави правової охорони позначенням у якості торговельних марок, і виробити в результаті дослідження відповідні пропозиції та рекомендації і для України з метою удосконалення правозастосовної практики у даній сфері.

Існує чимало питань у даній сфері, які потребують особливої уваги. Однак, проаналізуємо тільки ті правові проблеми охорони торговельних марок, які першочергово мають бути наближеними до законодавства Європейського Союзу вже найближчим часом. Одним із проблемних питань у галузі інтелектуальної власності, які потрібно негайно вирішувати відповідно до євроінтеграційних вимог, є відсутність чіткого законодавчого регулювання комерційних позначень у різних сферах господарської діяльності. У ринкових умовах важливе комерційне значення мають знаки, слова й символи, що допомагають споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, одержувати найбільш якісні товари та уникати підробок. Таку функцію виконують знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак для товарів і послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних юридичних чи фізичних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших юридичних чи фізичних осіб. У ЦК України знакам для товарів і послуг присвячено дев'ять статей Глави 44 «Право інтелектуальної власності на торговельну марку». Як бачимо із назви цієї глави, знаки для товарів і послуг відповідно до кодексу отримали нову назву – «торговельні марки». Враховуючи, що ЦК України є основним актом національного цивільного законодавства, і всі інші закони України приймаються відповідно цього кодексу, слід користуватися саме його термінологією. Таким чином, знаки для товарів і послуг називатимуться торговельними марками. Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Торговельна марка для товарів і послуг міститься на продукції, що вводиться в цивільний оборот, її упаковці або в супровідній документації і заміняє собою часом довгу і складну назву виробника товару. Тому не може вважатися охороноздатною маркою позначення, яке складається з розміщених на виробі повних відомостей, що стосуються виробника товару, а також вказують на час, спосіб і місце виробництва, на вид, якість та властивості товару тощо, їх заміняє *умовне позначення*, яке легко сприймається та запам'ятовується. Дана юридична ознака торговельної марки впливає з того, що, як було зазначено раніше, торговельна марка є чимось ззовні наданим товару і не є частиною його самого.

Торговельна марка повинна допомагати споживачу без особливого напруження впізнати потрібну йому продукцію і не сплутати її з аналогічною продукцією інших виробників. Тому необхідною умовою правової охорони торговельної марки є її *новизна*. Новими вважаються торговельні марки, які за своїм змістом не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; марками, права на які належать іншим особам, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема з так званими добре відомими марками; комерційними найменуваннями або їхньою частиною, що відомі в Україні, права на які належать іншим особам та одержані до дати подання до відповідного відомства України заявки на марку щодо однорідних товарів і послуг; географічними зазначеннями товарів, крім випадків, коли вони включені до марки для товарів і послуг як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право використання таких географічних зазначень товарів; сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку; об'єктами інших раніше набутих прав.

Якість відповідних асоціацій, які викликає у споживача торговельна марка, буде залежати від наступної ознаки торговельної марки, якою є її розрізняльна здатність. *Вимога розрізняльної здатності* передбачає, що знак сам по собі має бути оригінальним, тобто містити в собі своєрідні відмітні ознаки, що дають йому змогу достатньою мірою індивідуалізувати товар. Ця вимога стосується як його форми (видів товарних знаків), так і змісту. Товарний знак треба обирати довільно і незалежно від позначуваного предмета, що впливає із суті умовного позначення. Товарний знак не повинен складатися виключно із звичайного слова (слово не має бути звичайним саме стосовно об'єкта, що ним маркується), бути видовим, описовим чи необхідним позначенням. У даному випадку розрізняльна здатність розглядається у вузькому розумінні. Якщо ж розглядати її широко, то тоді до неї треба включити всі інші вимоги, окрім вимоги про відповідність принципам гуманності й моралі.

Особливе місце серед вимог до торговельних марок посідає *вимога їх відповідності публічному порядку, принципам гуманності і моралі*. Це обумовлено необхідністю виконання державою однієї з основних її функцій – загальносоціальної, тобто створювати умови для дотримання розумного балансу приватноправових та публічних інтересів у суспільстві. Проте визначення змісту даних понять законодавство оминає. Про-

понуємо розглядати публічний порядок як правові основи конституційного ладу; принцип гуманності – як вимогу людяності, поваги до людини, визнання цінності людської особистості; принципи моралі – як основні (базові) вимоги християнської культури (релігії).

Ще один аспект поняття торговельної марки, а, власне, роль і призначення у суспільстві, аналізується шляхом розкриття її функцій. *Функції торговельної марки* – це ті завдання, які вона покликана виконувати при позначенні нею продукції. Вони не є незмінними, постійно розвиваються, є тісно взаємопов'язаними, одні із них впливають з інших. У науковій літературі розглядаються різноманітні класифікації функцій товарних знаків, котрі охоплюють увесь спектр суспільних відносин, на які мають вплив знаки. Більшість авторів виділяє такі основні функції товарних знаків: *функція індивідуалізації товарів та послуг*, а також *їх виробника*; пов'язані з нею господарсько-економічні функції *гарантування якості товару та рекламування товару*; і, нарешті, *охоронна функція*. Вже потім кожен із авторів наводить інші, похідні функції товарних знаків. І хоча за своєю природою товарний знак є об'єктом, що виконує економічні функції, деякі з них мають юридичне значення.

Охорона репутації виробника. Торговельні марки як носії репутації і престижу компанії, її товарів та послуг є неодмінною умовою існування конкурентної економіки і, що дуже важливо, часто є найбільш цінним активом компаній. Вони являють собою сутність конкуренції, оскільки забезпечують можливість зробити вибір між конкуруючими товарами, дають покупцеві змогу відрізнити один товар від іншого. Ефективний захист товарних знаків – це захист споживачів від обману, стимулювання чесної конкуренції, можливість користування перевагами заслуженої репутації і захист від тих, хто не має на це права. Вплив товарних знаків компанії та, відповідно, її престижу й репутації, виходить далеко за межі місцевих ринків та існує навіть за відсутності у цій країні товарів чи послуг, які містять цей товарний знак. Часто товарні знаки створюють світову репутацію задовго до того, як товари чи послуги, які вони представляють, стають досяжними на конкретній території. Логічним продовженням такого розвитку світової торгівлі та сучасної технології стало визнання юридичними системами різних країн необхідності захисту загальновідомих знаків на міжнародному рівні.

Орієнтація на право Європейського Союзу є істотним фактором розвитку національних законодавств багатьох країн Східної Європи. Це стосується і українського законодавства. В цьому контексті аналітика та порівняльні підходи до законодавств сусідніх країн є не тільки важливими для українського законодавця, а й конче корисними. Однією із таких країн-сусідок України є Угорська Республіка. Незважаючи на те, що Угорщина вже кілька років є членом ЄС, у цій країні продовжуються процеси поступового зближення її національного законодавства з європейським в сенсі нормального функціонування загального ринку. Директиви, регламенти і значна кількість прийнятих ЄС рішень, спрямовано на гармонізацію законів, що стосуються й інтелектуальної власності, зокрема комерційних позначень. Гармонізація передбачає також і використання судової практики забезпечення позовів та доказів, визначення розміру збитку при порушенні майнових прав, моніторингу поширення піратської продукції, а також використання досвіду органів поліції, прокуратури в припиненні масових порушень прав інтелектуальної власності¹³.

Деякі питання набуття прав на торговельні марки в Угорщині. Як відомо, торговельна марка може бути захищена на підставі використання або реєстрації. Обидва підходи виникли і розвивалися історично. Разом із тим при захисті торговельної марки вони практично використовуються разом. В Угорщині охорона торговельних марок ґрунтується тільки на основі реєстрації. Міжнародна торгівля сприяла виникненню і розвитку правовідносин в Угорщині, які важко врегулювати чинними нормами права інтелектуальної власності на торговельну марку. У даному випадку йдеться про захист торговельних марок від використання знаків, здатних викликати змішування з іншими знаками. Практика свідчить, що конкуренти намагаються імітувати не тільки торговельну марку, а також ярлики, упаковки, зовнішнє оформлення продукції. Інколи продукція імітується настільки, що її важко відрізнити від оригіналу. У таких випадках порушення не може бути врегульоване за допомогою права інтелектуальної власності на торговельну марку. Власник торговельної марки може поспиратися на захист від недобросовісної конкуренції та ряд інших спеціальних правил, що захищають його від імітації¹⁴.

Аналізуючи призначення позначень, слід зазначити, що будь-який знак, який придатний відрізнити одні товари від інших, може бути складовою торговельної марки. Тому угорське право інтелектуальної власності на торговельну марку не передбачає якого-небудь переліку знаків, придатних для реєстрації. Говорячи про те, що позначення повинно передусім виконувати розпізнавальну функцію продукції певного виробника, можна припустити існування деяких видів і категорій знаків. Йдеться про такі категорії, як слова, букви, цифри, емблеми, комбінації видів знаків, включаючи логотипи і ярлики. Угорський досвід в цій сфері є достатньо вагомий.

Не маючи розпізнавальної здатності, торговельна марка не може допомогти споживачеві вибрати потрібний йому товар. Угорська практика свідчить, що нерідко на реєстрацію пропонуються позначення, які раніше ніколи не застосовувалися. І тому виникає питання, чи володіють вони розпізнавальною здатністю для товарів, які вони представляють. З цієї точки зору можна зробити висновок, що знак має розпізнавальну здатність для товарів, які він представляє, якщо його розпізнають ті, кому він призначений. Іншими словами, як засіб для визначення продукції певного виробника, або здатністю бути впізнаним у такій якості. Оскільки ця обставина є підставою для відмови в реєстрації, заявникові не потрібно доводити наявність розпізнавальної здатності. Довести відсутність розпізнавальної здатності – це обов'язок реєстратора.

В Угорщині законодавчо закріплені критерії, що регламентують відмову в реєстрації через відсутність розрізняльної здатності. Спробуємо зупинитися на них детальніше та почнемо з родових термінів. Так, позначення є родовим, коли воно визначає категорію або вид, до якого належать товари. До іншої категорії критеріїв належать описові позначення, які вказують на вид, якість, передбачуване призначення, вартість,

місце походження, час виготовлення або будь-яку іншу властивість товарів, на яких торговельна марка повинна використовуватися або використовується¹⁵.

Знаки можуть бути позбавлені розрізняльної здатності також із деяких інших причин¹⁶. Це стосується зображень, які завдяки своїй простоті або чисто орнаментальному характеру можуть звернути увагу споживача не як знак, що вказує на походження товару, а як частину упаковки товарів. Посилання на географічне походження викликають у споживача асоціацію з географічним походженням товару, зазначеним як місце виробництва тих або інших товарів або компонентів, використовуваних для їхнього виробництва, або, залежно від фактичних обставин, – з певними властивостями товарів, які визначаються їх походженням. Для того, щоб викликати у споживача таку асоціацію, згадане географічне місце розташування повинне бути йому ледь відомо. Тому позначення, що вказують на невідомі місцевості, є розрізняльнотдатними. Посилання на райони, у яких ніхто не очікував би виробництва тих або інших товарів, також є розрізняльними. Торговельним маркам, які можуть увести в оману споживачів відповідно характеру, якості або будь-яких інших властивостей товарів або їхнього географічного походження, в інтересах суспільства не надається можливість реєстрації. Ті торговельні марки, що мають описове значення, інколи можуть бути помилковими. Такі торговельні марки варто розглядати із двох позицій – вони мають бути розрізняльними, по-перше, а, по-друге, вони не повинні бути помилковими. Угорське національне законодавство про торговельні марки відхиляє реєстрацію знаків, що суперечать моралі або публічному порядку. Угорщина охороняє свій національний прапор, свою офіційну назву й найменування офіційних установ у своїх же власних інтересах. А також згідно зі ст. 6-ter Паризької конвенції охороняє заявлені позначення інших країн-учасниць і міжнародних міжурядових організацій. Угорське законодавство передбачає експертизу й по відносних підставах для відмови. Йдеться про права, які заявляють на ідентичні або подібні товари. Така експертиза носить гіпотетичний характер, оскільки експерт не знає, чи існують виключні права, чи був знак у використанні тощо. Зазначена експертиза залежить від інформативних можливостей і досвіду експерта. Таким чином, експерт може визнати торговельну марку схожою на попередню і відмовити в реєстрації. Водночас, коли конкуренти домовилися, що будуть використовувати свої торговельні марки, не створюючи змішування на ринку, вступає в дію запропонована Європейським Співтовариством система надання можливості власникам виключних прав захищати свої інтереси, заперечуючи проти реєстрації торговельної марки в адміністративному порядку. Також вони можуть вживати заходів проти знака, що вже був зареєстрований і котрий, на їхню думку, порушує їх виключні права¹⁷.

Юридичні та фізичні особи, які зареєстрували своє ім'я, торговельні марки, набувають майнові права на цю марку, зокрема, право на її використання для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України. Дані права чинні упродовж десяти років, починаючи від дати подання заявки до Патентного відомства України. При цьому цей термін розглядається законом лише як початковий період правової охорони, що пов'язується з первинною реєстрацією позначення як торговельної марки. В принципі строк чинності прав на торговельну марку може бути необмеженим, оскільки строк дії свідоцтва на торговельну марку може неодноразово продовжуватися в порядку, встановленому ст. 5 Закону України про товарні знаки. Заява щодо продовження строку чинності прав щоразу на десять років має бути подана володільцем свідоцтва протягом останнього року його дії.

Права на торговельні марки є абсолютними і виключними суб'єктивними правами. Це означає, що власник прав на торговельну марку має право використовувати цю марку, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. Відтак, ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї. Суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються. Використанням торговельної марки вважається насамперед застосування її на товарах і (або) на їхній упаковці. При цьому особою, яка використовує торговельну марку, може бути як сам власник прав на цю марку, так і особа, якій такі права надані на підставі ліцензійного договору. За наявності поважних причин щодо неможливості використання торговельної марки у такій формі, може бути визнано також застосування цієї торговельної марки в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні.

Використання торговельної марки розглядається законодавством не тільки як право, а й як обов'язок власника прав на нього. Зокрема, ст. 17 Закону України про товарні знаки передбачає можливість дострокового припинення дії прав на торговельну марку, яке може бути повним або частковим. Дане питання вирішується в судовому порядку за заявою будь-якої заінтересованої юридичної або фізичної особи. Підставою для цього може бути невикористання торговельної марки безперервно протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на цю марку або від дати, коли використання цієї торговельної марки було припинено. При вирішенні питання про дострокове припинення дії реєстрації торговельної марки у зв'язку з її невикористанням можуть бути прийняті до уваги докази того, що торговельна марка не використовувалась за незалежних від власника прав на неї причин, наприклад, через стихійне лихо, відсутність необхідної сировини, зміну профілю діяльності.

При використанні торговельної марки власник прав на неї може проставляти поряд із цим позначенням попереджувальне маркування, яке вказує на те, що застосоване позначення зареєстроване в Україні як торговельна марка. Таке маркування виконує рекламно-інформаційну та патентно-правову функції. З одного боку, воно дає змогу виокремити торговельну марку з-поміж інших видів позначень, якими маркується товар чи його упаковка, завдяки чому увага споживачів привертається до специфіки такого позначення. Крім того,

застосування попереджувального маркування є додатковою рекламою певних товарів і послуг. З іншого, – завдяки попереджувальному маркуванню можна оперативним чином встановити факт реєстрації торговельної марки. А це застерігає інших осіб від порушення прав на цю марку.

Основними способами комерціалізації торговельної марки є: використання відповідної торговельної марки у власному виробництві; внесення прав інтелектуальної власності на торговельну марку до статутного капіталу підприємства; передача (продаж) прав на торговельну марку.

Власник прав на торговельну марку не тільки може її використовувати, а й має виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку. Розпорядження правами на торговельну марку має позитивні моменти що охоплюють уступку прав на торговельну марку та надання прав на використання торговельної марки (ст. 16 Закону України про товарні знаки). Згідно з абзацом 2 п. 7 ст. 16 Закону України про товарні знаки уступка прав на торговельну марку не допускається, якщо вона може бути причиною введення в обіг споживачів щодо товарів чи послуг стосовно особи, яка виробляє ці товари або надає зазначені послуги. Це обмеження дає змогу блокувати майже кожен недобросовісний договір про уступку прав на торговельну марку. Власник прав на торговельну марку може надати право на використання цієї марки іншій особі за ліцензійним договором.

Важливість охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку підкреслюється і тим, що відповідно до положень ст. 20 Закону України про товарні знаки будь-яке посягання на зазначені права, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва на торговельну марку 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. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Також власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому цивільним, адміністративним та кримінальним законодавством України.

З наведеного випливає висновок про те, що на сучасному етапі розвитку України торговельна марка є невід'ємним інструментом бізнесу в економіці, необхідним елементом господарського обороту. Враховуючи те, що торговельна марка – це істотний компонент нематеріальних активів, вона не лише відіграє роль важливого джерела інформації для споживачів, а й формує значну частину ринкової вартості фірми. Включення ринкової вартості торговельної марки у ціну продажу підприємства дуже часто дає змогу збільшувати останню у 4–5 разів порівняно з балансовою вартістю активів підприємства. На нашу думку, є кілька варіантів щодо оптимізації шляхів регулювання суспільних відносин у сфері, пов'язаній з комерційними позначеннями в Україні. Вони можуть бути запропоновані у вигляді загальних та спеціальних пропозицій.

Стосовно *пропозицій загального плану* на законодавчому рівні потрібно забезпечити належну, таку, що відповідає вимогам сьогодення й міжнародній практиці, правову охорону комерційних позначень. Керівникам міністерств і відомств, підприємств та компаній усіх форм власності необхідно усвідомити, що комерційні позначення є важливим чинником економічного зростання України та її міжнародної торгівлі, у визначенні ринкової вартості вітчизняних підприємств, формуванні їх конкурентоспроможності. Застосування ефективних заходів для запобігання порушенню прав на комерційні позначення сприятиме удосконаленню процедури надання прав на торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення, прискорить процедуру здійснення експертизи заявок на комерційні позначення. У цьому контексті є важливим створення підрозділів з питань інтелектуальної власності у галузевих міністерствах і відомствах, а також відновлення роботи патентно-ліцензійних підрозділів в установах, організаціях, на підприємствах.

Підсумовуючи, стосовно шляхів оптимізації цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні зазначимо, що багато проблем, які сьогодні існують в аналізованій сфері, могли бути врегульовані шляхом розробки та прийняття єдиного комплексного закону або комплексного внесення змін до спеціального законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності, зокрема, прав на засоби індивідуалізації. Економічне відродження нашої країни, орієнтація на розвиток ринкових відносин, прагнення ввійти повноправним членом до світового співтовариства потребують і чітко визначених перспектив розвитку та удосконалення суспільних відносин у цій важливій сфері.

¹ Ариевич Е. А. Новизна обозначений, заявляемых для регистрации в качестве словесных товарных знаков / Е. А. Ариевич // Вопросы изобретательства. – 1979. – № 10. – С. 36–38; Ариевич Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право» / Е. А. Ариевич. – М., 1984. – 23 с.

² Березанська В. Які головні умови охороноздатності позначення, що може використовуватися у якості торговельної марки? Чому загальнозживані позначення чи позначення, що носять описовий характер, не можуть отримати охорону як торговельні марки? / Консультації / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 3. – С. 50–51; Березанська В. Чи можна одному з виробників вина зареєструвати як словесну торговельну марку найменування населеного пункту, в якому він виробляє своє вино? / Консультації / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 9. – С. 66.

³ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : комментарий / Г. Боденхаузен; под ред. Богуславского М. М.; пер. : Туманова Н. Л. – М. : Прогресс, 1977. – 310 с.

⁴ Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ) : моногр. / Татьяна Сергеевна Демченко. – К. : Ин-т гос-ва и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

⁵ Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Кашинцева Оксана Юріївна. – К., 2000. – 198 с.

⁶ Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в ЄС та законодавство України у цій сфері / І. Ю. Кожарська // 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. – С. 247–273.

⁷ Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О. Д. Левічева. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. – 128 с.

⁸ Макаришева Т. Чи має право на життя описовий знак? / Т. Макаришева, І. Костенко // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 4. – С. 36–41.

⁹ Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект) : моногр. / О. М. Мельник. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2001. – 136 с.

¹⁰ Рабец А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – 258 с.

¹¹ Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах / Ю. И. Свядосц. – М. : ЦНИПИ, 1969. – 192 с.

¹² Шестимиров А. А. Экспертиза товарных знаков и промышленных образцов : [конспект лекций] / А. А. Шестимиров, Л. Ф. Фролова. – [2-е изд.]. – М. : ВНИИПИ, 1989. – 72 с.

¹³ Чечі Дьордь. Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві: моногр. / Дьордь Чечі ; за заг. ред. і в пер. Ю. Л. Бошицького. – К. : Логос, 2006. – 184 с.

¹⁴ 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról. – Magyar Közlöny 1997/27. (III. 26.)

¹⁵ 42/2002. (XII.28.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjodvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól. – Magyar Közlöny 2002/165 (XII.12.)

¹⁶ 72/1994. (XII.27.) OGY határozat az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében kialakított, 1994. április 15-én, Marrakeshben aláírt sokoldalú kereskedelmi megállapodások megerősítéséről. – Magyar Közlöny 1997/127 (XII. 27).

¹⁷ Ковач Жолт. Деякі питання охорони товарних знаків у законодавстві Угорщини в контексті гармонізації європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності / Жолт Ковач // Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2005. – С. 395.

Резюме

Шевченко О. С. Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії й перспективи.

У статті досліджено положення законодавства деяких країн Європейського Союзу та міжнародних договорів, які закріплюють умови правової охорони торговельних марок, генезис розвитку відповідних нормативних положень та механізм їх застосування. Основну увагу приділено відповідним нормам Паризької конвенції з охорони промислової власності, Угоди ТРІПС та спеціальних нормативно-правових актів у даній сфері. За результатами дослідження вироблено відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з метою удосконалення правозастосовної практики з цього питання.

Ключові слова: торговельна марка, умови правової охорони торговельних марок, критерії охороноздатності торговельних марок, функції торговельних марок, набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку, набуття прав на добре відомі торговельні марки, права та обов'язки володільця прав на торговельні марки.

Резюме

Шевченко А. С. Охрана прав на товарные знаки в Украине и странах Европейского Союза: реалии и перспективы.

В статье исследованы положения законодательства некоторых стран Европейского Союза и международных договоров относительно условий правовой охраны товарных знаков, генезис развития соответствующих нормативных положений и механизм их применения. Основное внимание уделено соответствующим нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Соглашения ТРИПС и специальных нормативно-правовых актов в данной сфере. По результатам исследования выработаны соответствующие предложения и рекомендации в законодательство Украины с целью усовершенствования правоприменительной практики по данному вопросу.

Ключевые слова: товарный знак, условия правовой охраны товарных знаков, критерии охраноспособности товарных знаков, функции товарных знаков, приобретения прав интеллектуальной собственности на товарный знак, приобретения прав на общеизвестные товарные знаки, права и обязанности владельца прав на товарный знак.

Summary

Shevchenko O. Protection of rights to trademarks in Ukraine and the countries of the European Union: realities and prospects.

The article explores the provisions of the legislation of some countries of the European Union and international treaties on the conditions for the legal protection of trademarks, the genesis of the development of relevant provisions and the mechanism for its application. The main attention is paid to the relevant standards of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the TRIPS Agreement and special regulatory and legal acts in this field. As the results of the study, relevant proposals and recommendations were developed concerning the legislation of Ukraine with the aim to improve law enforcement practice on this issue.

Key words: trademark, conditions for the legal protection of trademarks, criteria for the protection of trademarks, functions of trademarks, the acquisition of intellectual property rights to a trademark, the acquisition of rights to well-known trademarks, the rights and obligations of the owner of trademark.