

Федик Є. І.

*к. ю. н., доцент, Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри цивільного права та процесу;*

Федик С. Є.

к. ю. н., доцент, Львівський ДУВС

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Ключові слова: *торговельна марка (ТМ), функції ТМ, види ТМ, принципи ТМ, правова охорона ТМ, охороноздатність ТМ.*

Keywords: *trade mark (TM), functions TM, kind TM, principle TM, defence of law TM.*

Потреба ефективного правового регулювання торговельних марок (надалі – ТМ) і зокрема забезпечення єдиного режиму охорони прав на них зумовлена економічними зрушеннями у структурі економіки та інноваційній політиці. Однак досягненню необхідного рівня такої ефективності не сприяють наявні розбіжності в існуючих понятійних категоріях стосовно ТМ у чинному законодавстві України співвідносно законодавству країн ЄС.

Проблеми цивільно-правової охорони ТМ є тотожними проблемам у системі правового захисту та охорони об'єктів інтелектуальної власності взагалі. Більше того, вдосконалення національного законодавства з цих питань, його гармонізації до міжнародно-правових норм повинні вважатися пріоритетними.

Питання аналізу понятійного апарату ТМ, змісту цивільних правовідносин у сфері їх використання, чинного законодавства, імплементації міжнародно-правових актів, правового регулювання охороноздатності та правової охорони ТМ в останні роки

досліджувались Бошицьким Ю. Л., Іолкіним Я. О. Малиновською Т. М., Немешем П. Ф., Піхурець О. В. Харитоновою О. І. та іншими науковцями України. Однак низка правових аспектів зазначеного кола питань досі ще є дискусійними.

Подальших досліджень та узагальнень потребують понятійний апарат ТМ, видова характеристика ТМ, умови охороноздатності з метою підвищення рівня ефективності цивільно-правового захисту прав на ТМ.

Символьна фіксація зв'язку між товаровиробником і його продукцією мала місце ще 5000 років до нової ери у багатьох тодішніх країнах. Тому варто вести мову не про зародження торгової марки, а про її еволюцію, оскільки з початку 13-го століття маркування товарів ставало обов'язковим в силу дії спеціальних законів. З часом, особливо в сучасних умовах, об'єкти інтелектуальної власності, одним з яких є і торгова марка, виступають вагомим фактором суспільного розвитку.

Торгова марка, як об'єкт права інтелектуальної власності, є не тільки важливим інструментом у реалізації обороту товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяючи захисту інтересів виробника і споживача, але й виступає невід'ємним елементом ринкових відносин.

Правове регулювання використання торгової марки в Україні здійснюється внутрішнім законодавством у відповідності до норм міжнародного права у цій сфері. Так, частиною внутрішнього законодавства України вже стали 18 (з 22 діючих) багатосторонніх міжнародних договорів. На сьогодні чинне законодавство України з регламентації правової охорони ТМ налічує значну кількість як ратифікованих міжнародних договорів так й інших нормативно-правових актів, проте в цілому ця нормативна база не має системного характеру свого розвитку, що призводить до виникнення колізій та протиріччя у ньому. Тож становлення єдності у питаннях правового регулювання стосовно використання та захисту торговельних марок вимагає забезпечення єдності судової практики, в першу чергу – шляхом приведення законодавства України до вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та міжнародної правозастосовчої практики.

Відсутність в Україні належної внутрішньої законодавчої бази в галузі захисту права на ТМ обумовлена насамперед тим, що в умовах

адміністративної економіки вона не могла виконувати роль, що їй відводиться, а її функції мали дещо викривлений характер. Як наслідок – відсутність ефективного механізму захисту прав на ТМ та належної законодавчої бази, де б враховувалися інтереси як тих осіб, яким належить виключне право на ТМ, так і третіх осіб, що діють на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів та послуг, що спричинило значну кількість порушень цих прав, оскільки з розвитком ринкових відносин в Україні почастішали прояви недобросовісної конкуренції, пов'язаної з незаконним використанням ТМ, і на жаль, масштаби таких порушень зростають з року в рік. На сьогодні перехід економіки на ринкові засади та значне оновлення законодавства забезпечують ТМ пріоритетне місце серед інструментів ринкової торгівлі.

Правова охорона ТМ захищає споживача від введення його в оману виробником продукції/товару, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користуватиметься продукцією тих, хто створив ТМ, а не тих, хто не має до неї ніякого відношення. Окрім зазначеного, питання ефективності цивільно-правового захисту ТМ достатньою мірою пов'язані з відсутністю єдиного визначення самого поняття “торговельна марка” як в законодавстві України, так і в науковій думці, хоча у торгово-економічному просторі ЄС застосовується уніфіковане його визначення – “trademark”.

Так, у різних нормативно-правових актах України при визначенні поняття ТМ мають місце не однакові словосполучення, які розкривають понятійну суть шляхом охоплення різних аспектів змісту. У силу цього, необхідність уніфікації визначення самого поняття ТМ має безпосередньо правове значення, оскільки відмінності у понятійних визначеннях стосуються як моменту виникнення права на ТМ, так і питань захисту права на неї.

Разом з тим, чіткість і повнота визначення поняття ТМ вимагають і розгляду питання про поняття об'єкта цивільних прав та об'єкта цивільних правовідносин. Правова наука виходить із того, що ТМ є об'єктом цивільних правовідносин. Однак коректність такого твердження стосовно результатів творчої інтелектуальної діяльності може бути піддана сумніву, адже виходить, що об'єктом права є те ж саме, що є об'єктом зобов'язання.

Тільки поведінка (дія) фізичної особи здатна до реагування на вплив суб'єктивного права і правового обов'язку. Речі та результати творчої діяльності не здатні до такого реагування, тому вони не можуть бути об'єктами права у науковому розумінні. Таке міркування достатньою мірою співзвучне з позицією А. Я. Магазинера та О. І. Іоффе, котрі вважали за необхідне розділити об'єкт цивільних правовідносин на матеріальний і юридичний.

Це твердження безпосередньо повинно стосуватись і ТМ – в разі її реєстрації, використання, надання права на використання, вона стає об'єктом різних прав, а суб'єктивні права – елементами різних цивільних правовідносин, у яких є свій матеріальний і юридичний об'єкт. Так, у правовідносинах з надання права на використання ТМ необхідно розрізняти два об'єкти: нематеріальний об'єкт (напр. – її репутація) і зміст ТМ (сміслові характеристики), а також ще один об'єкт – це дії зобов'язаної особи щодо використання ТМ. Такі дії суб'єктів і будуть “юридичним об'єктом”. У цьому випадку елементами правовідносин є: обов'язок зобов'язаної особи здійснити або не здійснити певну дію; право уповноваженої особи вимагати здійснення або не вчинення зобов'язаною особою певних дій, що в поєднанні становить зміст такої категорії правовідносин.

Загальне визначення поняття ТМ не може бути сформульовано без встановлення і дослідження різних видів ТМ та їх видової класифікації. ТМ можуть бути класифіковані за видами залежно від їхнього зовнішнього оформлення, а також залежно від суб'єктів права на ТМ, що знайшло своє відповідне відображення у чинному законодавстві України – “ТМ може бути представлена будь-яким позначенням, яке виконано графічним способом за умови їх здатності відрізнити товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і/або послуг іншого виробника, а їх зовнішня форма вираження може бути різною”. Однак, на відміну від іноземного законодавства, жоден нормативний акт України не конкретизує способи такого зовнішнього оформлення.

У питанні дослідження функцій ТМ необхідним є відмежовувати правові функції і функції економічної дійсності. Правові функції ТМ, як правового феномену, не відрізняються від функцій цивільного права в цілому (охоронна, регулятивна тощо). Ці правові

функції слугують основою для виконання ТМ її економічних функцій, обумовлюючи своєрідність ТМ серед інших об'єктів виняткових прав. Головною ж акумулюючою правовою функцією є – функція індивідуалізації товару, котра вміщує в себе своєрідні “підфункції”: надання товару найменування, зазначення відмінності між товарами, полегшення впізнавання товару, надання повної інформації про товар, спонукання до придбання товару, символізація гарантій. Слід зауважити, що функціональність ТМ в значній мірі залежить і від властивостей самого товару.

Діючим законодавством України не передбачений перелік видів ТМ, проте – враховуючи специфіку об'єкта правового регулювання, ТМ можуть бути класифіковані на словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані тощо.

Словесні марки – у вигляді сполучень літер, слів чи фраз, як вже існуючих чи штучно створених. Основна вимога до них – легка вимова на різних мовах. У словесних марках правовій охороні підлягають як саме слово, так і візуальні елементи такого слова. Питома вага таких ТМ в масі товарних знаків у країнах з високорозвиненою економікою досягає 70 відсотків.

Зображувальні марки – позначення на площині графічних композицій будь-яких форм, котрі часто в символічній формі передають характеристику товарів чи товаровиробників. Головна вимога до цієї категорії ТМ – технологічність, тобто їх придатність для маркування товарів чи послуг.

Об'ємні марки – трьохвимірні фігури чи їх композиції, що не повинні просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета (наприклад, оригінальність упаковки).

Комбіновані марки – поєднання елементів наведених вище марок (наприклад, поєднання малюнка і слова, малюнка і букв, малюнка і цифр, слів і цифр тощо).

Нетрадиційні торговельні марки – світлові, звукові, ароматичні та інші марки. Зазначені марки підлягають реєстрації лише за умови технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Ефективне управління ТМ за допомогою правових засобів базується на застосуванні різноманітних класифікаційних ознак ТМ, що

дозволяє визначати їх місце в інформаційній системі та ролі в процесі реалізації стратегічних і оперативних цілей товаровиробника.

Право на ТМ виникає з моменту її реєстрації (видачу відповідного свідоцтва) або використання, хоча стаття 494 Цивільного кодексу України, передбачає, що *“набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом”*. Зазначені факти мають одночасно як винятковий так і абсолютний характер.

Винятковість полягає у забороні третім особам використовувати ідентичну або подібну ТМ для маркування виготовлених товарів (або послуг), а також введення їх у товарообіг на території країни де діє охорона ТМ. Абсолютність проявляється в охороні знаку щодо його використання без згоди власника.

Частина 1 ст. 493 ЦК України чітко регламентує, що *“суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи”*, тобто – фізичній особі не обов’язково мати правовий статус підприємця, як це має місце в законодавстві Російської Федерації, що є підставою для дискусій в Україні.

Не існує в Україні обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть мати права на марку. Таке право може одночасно належати кільком фізичним та (або) юридичним особам (колективна торгова марка).

Право інтелектуальної власності на ТМ може бути визнано не дійсним у судовому порядку з встановлених законом підстав, а Свідоцтво або його частина, визнані не дійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Актуальність і проблемність питань охорони інтелектуальної власності у сучасній Україні, нині є очевидними. Їх розв’язання потребує фундаментальних наукових досліджень та вагомих організаційних змін з метою реформування двох складових частин механізму державної охорони права інтелектуальної власності – чинної нормативно-правової бази та інфраструктури для виконання зазначеного законодавства.

Разом з тим, навіть при швидкому вирішенні означеного кола проблем, ефективність правового захисту права інтелектуальної власності, зокрема права на ТМ, значною мірою буде залежати від рівня *“охороноздатності”* ТМ як об’єкта права промислової власності. Правовий захист цього виду власності здійснюється за відповідними

нормами ЦК України та Закону України “Про знаки”. Правова охорона і захист ТМ може бути надана за умов додержання основних вимог: вона не повинна суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на неї не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони.

Правовій охороні не підлягають ТМ, що не зареєстровані у встановленому правовому порядку. Детально підстави для відмови у наданні правової охорони сформульовані у ст. 6 Закону про знаки шляхом перерахування тих, які не підлягають правовій охороні як ТМ. Так, не можуть отримати правову охорону позначення, які:

- по-перше, не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб (однак такі позначення можуть бути включені в знак як не охоронювані елементи, якщо на це мається згода відповідного компетентного органу або їх власників): державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки;
- по-друге, в силу об’єктивних причин не зможуть виконувати функції ТМ, оскільки звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів та послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;
- по-третє, тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, наприклад, з марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких

самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

- по-четверте, відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Законодавство закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як ТМ, тобто новизна позначення обмежується територією України. Це, зокрема, означає, що реєстрація того чи іншого позначення як марки у інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення маркою в Україні, якщо тільки інше не впливає з міжнародних угод, учасницею яких є Україна.

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, ТМ, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів. Ознака новизни тісно пов'язана з поняттям пріоритету. Новизна марки визначається на дату пріоритету, яка, у свою чергу, встановлюється за загальним правилом за датою надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Поряд з цим пріоритет марки може встановлюватися за датою подачі першої заявки на марку в іншій країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо в Установу України заявка надійшла протягом шести місяців із зазначеної дати. Виставочний

пріоритет може встановлюватися за датою початку відкритого показу експоната на виставці, якщо в Установу України заявка на марку надійшла протягом шести місяців від зазначеної дати. Пріоритет марки може встановлюватися також за датою міжнародної реєстрації товарного знаку відповідно до міжнародних договорів України.

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців із дати подачі заявки до Установи подає заяву про пріоритет із посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки та її копію з перекладом українською мовою або документ, що підтверджує показ зазначеної марки знака на виставці, якщо ці дії мали місце у державі – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. Якщо матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Позначення розглядається як ТМ тільки у взаємозв'язку з товарами і послугами, для розрізнення яких вона використовується. Тому обсяг наданої правової охорони ТМ визначається наведеним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, якщо інше не встановлено законом. Отже, якщо особа зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то її виключні права поширюються лише на використання цієї марки стосовно зазначених товарів та послуг. Що стосується інших груп товарів і послуг, то таке позначення може використовувати будь-яка особа.

У світі існує два принципи надання правової охорони ТМ: реєстраційний принцип і принцип першого використання. Україна належить до країн, що використовують реєстраційний принцип. Це означає, що одержати виключне право на ТМ можна шляхом її реєстрації і отримання охоронного документа. Доречно враховувати, що у цьому випадку правова охорона ТМ обмежується територією тих країн, де вона зареєстрована. Однак із цього загального правила є певні винятки. Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на ТМ, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Умови охорони прав на добре відому марку передбачені ст. 25 Закону про знаки. Насамперед необхідно, щоб компетентний орган визнав марку добре відомою. Вирішити це питання може Апеляційна палата ДСІВУ або суд. До того

ж рішення Апеляційної палати може бути оскаржено у судовому порядку. При визначенні того, чи є марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання марки чи її просування, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів чи послуг, щодо яких марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій чи заявок на реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на марку, зокрема територія, на якій марка визнана добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з маркою. Цей перелік не є вичерпним. У кожній конкретній ситуації компетентний орган у комплексі оцінює усі фактори.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду марка стала добре відомою в Україні, їй надається правова охорона в тому ж обсязі, якби вона була заявлена на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких марку визнано добре відомою в Україні, якщо її використання іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої марки, і його інтересам буде завдано шкоди таким використанням. Таким чином, у випадку визнання марки добре відомою можливе розширення обсягу її правової охорони.

Суттєве місце у площині правового регулювання посідають міжнародні акти, двосторонні договори тощо, учасницею яких виступає Україна. У 2010 р. Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД був прийнятий Модельний кодекс інтелектуальної власності, підготовлений Україною, який доповнив наявне вже модельне законодавство у сфері ІВ. У будь-якому випадку законодавство у сфері інтелектуальної власності має комплексний характер. Адже, регулюючи режим того чи іншого ОІВ, воно не рідко включає положення цивільного, адміністративного, конституційного, процесуального законодавства тощо. Право інтелектуальної власності загалом, і кожен із його об'єктів зокрема, мають певний зв'язок з іншими галузями права, здійснюючи певний взаємний вплив одне на одне.

Сучасне українське законодавство у сфері інтелектуальної власності виступає як специфічний комплекс нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини, пов'язані зі сферою творчої, інтелектуальної діяльності, що характеризується і певною самостійністю, і чітким взаємозв'язком із нормами інших галузей права. Можна говорити, що законодавство у сфері інтелектуальної власності – це складна внутрішньо зумовлена єдність законів і підзаконних актів, об'єднаних одним предметом нормативно-правового регулювання (відносини у сфері творчої, інтелектуальної діяльності), узгодженістю імперативно-диспозитивного впливу на суспільні відносини, що виникають з приводу правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, та своєрідною системністю, спричиненою ієрархією норм права інтелектуальної власності. Досліджуючи сутність законодавства у сфері інтелектуальної власності, важливо окреслити його характерні ознаки:

- воно має власну сферу, мету і завдання правового регулювання, окреслені як в Конституції, так і в законах України, підзаконних нормативно-правових актах, що стосуються творчої, інтелектуальної діяльності;
- у регулюванні суспільних відносин з інтелектуальної власності використовуються як імперативний, так і диспозитивний методи правового регулювання;
- нормативно-правові акти, що регулюють сферу інтелектуальної власності, поділяються за предметом правового регулювання і систематизуються у послідовності за їх юридичною силою;
- законодавство у сфері інтелектуальної власності безпосередньо пов'язане з регулюванням статусу ОІВ, суб'єктів інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав, прав промислової власності тощо;
- як галузь загальної системи законодавства воно має комплексний характер і включає джерела як публічного, так і приватного права.

Отже, законодавство у сфері інтелектуальної власності є досить складним утворенням нормативно-правових актів. Однак і йому притаманна певна система. Тому воно може називатися системним. Цю рису, поряд з іншими характеристиками, йому надають прави-

ла ієрархії норм, що містяться у правових актах. Використання цих правил дає змогу, у разі виникнення колізій між нормативно-правовими актами, надати перевагу одному нормативно-правовому акту щодо іншого, зокрема, при застосуванні правил вертикальної та горизонтальної ієрархії.

Таким чином, серед основних ознак законодавства у сфері інтелектуальної власності можна виокремити такі, як множинність актів правового регулювання, імперативно-диспозитивний вплив на суспільні відносини, комплексність правових норм, системність нормативно-правових актів, що регулюють інтелектуальну, творчу діяльність. Важливим кроком на шляху вдосконалення державної системи охорони права інтелектуальної власності стала активна діяльність правотворчих органів щодо створення нормативно-правових актів, які закріплюють створення органів державної влади, громадських організацій, визначають функції, повноваження, порядок їх діяльності та взаємодії у вищезазначеній галузі. За роки незалежності в Україні створено розгалужену інфраструктуру системи органів, діяльність яких пов'язана з охороною прав у сфері інтелектуальної власності. Однак, аналіз діяльності цих органів охорони інтелектуальної власності свідчить про недостатній рівень її результативності, оскільки цьому законодавству можна надати ще одну характеристику – суперечливість. Насамперед це стосується наявності ЦК України та спеціальних законів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, які й досі не приведені між собою у відповідність. Це ж стосується і багатьох інших галузевих законів, в яких щонайменше понятійний апарат суттєво різниться. Це стосується ГК України, Бюджетного, і Податкового кодексів, тощо. Все це загалом породжує наявність спорів, які нерідко передаються на вирішення до судових органів, з метою захистити порушені права ОІВ.

Таким чином, зазначену вище суперечливість можна визначити як одну з об'єктивних причин для проведення систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Іншою причиною можна визначити зловживання. Недаремно ж говорять, що без належного впорядкування законодавчого масиву шляхом систематизації користуватись ним досить важко. А якщо взяти до уваги, що кількість законів із кожним роком зростає, то, зрозуміло, зростають

і труднощі при їх використанні. Зазначене дає змогу говорити, що створення повноцінного законодавства у сфері інтелектуальної власності є запорукою якісного управління економікою держави, побудови механізму сучасної економічної системи України і формування правової держави. Для країн з перехідною економікою, що недавно увійшли до СОТ (а Україна належить до таких країн), проблема забезпечення прав на інтелектуальну власність є надзвичайно важливою. Причому актуальність такого забезпечення стосується будь-яких аспектів сфери інтелектуальної власності.

В умовах формування національного законодавства, що регулює питання захисту ТМ, виникає ціла низка практичних питань, вирішення яких потребує глибоких теоретичних розробок та вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо створення та формування нової системи захисту. І хоча сьогодні в Україні сформовано організаційну структуру органів, які забезпечують діяльність у сфері правової охорони та захисту прав власників охоронних документів, однак негативні явища у сфері правової охорони та захисту ТМ потребують створення нової інфраструктури, систематизації державних управлінських функцій у цій сфері, адекватного їх перерозподілу між органами виконавчої влади.

На підставі дослідження норм національного законодавства України, положень міжнародних нормативних актів і цивілістичної літератури можна сформулювати перелік позитивних умов щодо надання правової охорони ТМ в Україні:

- існування (об'єктивна форма вираження) ТМ у вигляді умовного позначення (символу) або їх комбінації (за винятком тих позначень, використання яких в якості ТМ прямо заборонено законодавством або неможливо без спеціального дозволу компетентного органу держави);
- розрізняльна здатність ТМ (що розуміється як здатність конкретного умовного позначення ідентифікувати певний товар або послугу і надавати можливість споживачеві розпізнавати цю ТМ і маркований нею товар (послугу) серед інших позначень, що використовуються у відношенні однорідних товарів (послуг);
- дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб щодо об'єктів, яким раніше була надана правова охорона на

підставі норм національного законодавства та/або міжнародних угод;

- відповідність ТМ публічному порядку, а також принципам гуманності та моралі;
- реєстрація ТМ в порядку передбаченому законодавством (за винятком ТМ, визнаних загальновідомими, а також ТМ, правова охорона яким в Україні надається на підставі міжнародних нормативно-правових актів).

Аналізуючи вищевикладені положення, доцільно можливими є такі висновки:

- у економіко-правовому значенні ТМ варто використовувати назву “торговельна марка”;
- вважати, що фізична особа може бути власником ТМ і без правового статусу суб’єкта підприємницької діяльності;
- у правовідносинах з використання ТМ доцільно розрізняти два взаємопов’язані об’єкти – нематеріальний об’єкт зі змістовими смисловими характеристиками торговельної марки та дії зобов’язаної особи щодо використання ТМ. Тоді дії суб’єктів будуть становити поняття “юридичний об’єкт”. У таких випадках змістом зазначених правовідносин буде обов’язок зобов’язаної особи на дію чи утримання від неї та право уповноваженої особи вимагати вчинення таких дій;
- для забезпечення єдності судової практики з питань використання ТМ необхідним є в першу чергу приведення законодавства України до вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та міжнародної правозастосовчої практики;
- поняття “охороноздатність” ТМ охоплює характеристики умовного позначення (в т. ч. комбінації умовних позначень), котрі можна розглядати як критерії (умови) визначення охороноздатності ТМ. Ними можуть бути:
 - 1) наявність об’єктивної форми вираження ТМ у вигляді умовного позначення (символу) або їх комбінації (за винятком тих позначень, використання яких в якості ТМ прямо заборонено законодавством або неможливо без спеціального дозволу компетентного органу держави);

- 2) розрізняльна здатність ТМ (здатність конкретного умовного позначення ідентифікувати певний товар або послугу і надавати можливість споживачеві розпізнавати цю ТМ і маркований нею товар (послугу) серед інших позначень, що використовуються у відношенні однорідних товарів (послуг);
- 3) здатність забезпечити дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб щодо об'єктів, яким раніше була надана правова охорона на підставі норм національного законодавства та/або міжнародних угод;
- 4) відповідність ТМ публічному порядку, а також принципам гуманності та моралі;
- 5) реєстрація ТМ в порядку передбаченому законодавством (за винятком ТМ, визнаних загальновідомими, а також ТМ, правова охорона яким в Україні надається на підставі міжнародних нормативно-правових актів).

Список використаних джерел

1. **Міжнародно-правові акти з питань товарних знаків:** Директива ЄЕС № 89/104 по гармонізації національних законодавств про товарні знаки. – Офіційний бюлетень № L040 від 11.02.89; Договір про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 р., ООН; Міжнародний документ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_102; Паризька конвенція про охорону промислової власності: від 20.03.1883 р. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – Ст. 27; Мадридська угода з міжнародної реєстрації знаків: від 14.04.1891 р. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – Ст. 34; Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018/page; Угода світової організації торгівлі про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_018;
2. **Чинне законодавство України з питань правового регулювання ТМ:** Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 року [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України // Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15>; Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Верховна Рада України; Закон від 5 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Стаття 36; Про охорону прав на зазначення походження товарів: Верховна Рада України; Закон від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Стаття 267 – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.; Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до

- Реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг // Офіційний вісник України, 2001. – № 34. – Ст. 1615.
3. **Бошицький Ю. Л.** Поняття, значення торговельної марки та права на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 169–177.
 4. **Іваницька Н. А.** Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107–113.
 5. **Іолкін Я. О.** Торговельні марки в Україні та Європейському союзі. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2011. – С. 141.
 6. **Малиновська Т. М.** Цивільно-правовий захист комерційних найменувань, торговельних марок / Т. М. Малиновська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 17. – С. 34–36.
 7. **Немеш П. Ф.** Забезпечення правової охорони торгової марки – необхідна умова інтеграції України до Євросоюзу / П. Ф. Немеш // Європейська та Євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи [Текст]: зб. наук. праць. / редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.]. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”. – Вип. 10, 2009. – С. 364–365.
 8. **Піхурець О. В.** Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Піхурець // Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2005. – С. 20.
 9. **Харитоновна О. І.** Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. І. Харитоновна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66–77.

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням наукового та нормативного аспектів торговельних марок. У ній порушено питання функціонального навантаження торговельних марок, їх видів і специфічних складових в системі цивільних нормативних відносин, з'ясовано критерії захисту торговельних марок.

Annotation

The article is devoted the actually gquestions trade mark in the scintific and normatively aspects. It contents the gwquestions of functions, its kind and spesifically elements of civil normative relations. There also the criterials of defence of trade mark.