

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_____ О.В. Стрельцова

« ____ » _____ 2021 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА
ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
«Магістр»
спеціальності 293 «Міжнародне право»

Тема: Охорона товарних знаків в міжнародному приватному праві

Виконавець: Левченко Анастасія Віталіївна

Науковий керівник: професор, доктор юридичних наук, заслужений юрист
України Волошин Ю.О.

Нормоконтролер:

Київ-2021

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.

1.1. Історія формування та розвитку інституту товарного знаку.

1.2. Поняття та сучасний зміст права на товарні знаки.

РОЗДІЛ 2. ТОВАРНИЙ ЗНАК В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ.

2.1. Види товарних знаків

2.2. Особливості регулювання товарних знаків в міжнародному приватному праві.

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ.

3.1. Способи захисту прав на товарні знаки (порівняльний аналіз).

3.2. Проблеми захисту товарних знаків в мережі Інтернет.

3.3. Особливості реєстрації прав на товарні знаки (порівняльний аналіз)

ВИСНОВКИ.

Список використаних джерел.

Актуальність обраної теми дослідження. В епоху розвитку інформаційних систем , все частіше трапляються випадки незаконного використання торгових знаків, через недосконалий механізм захисту торгових знаків. Тому є необхідність в посиленій охороні та виведенню нових механізмів захисту торгових знаків. Недостатня правова забезпеченість механізмів охорони торгових знаків породжує все частіші випадки незаконного використання торгових знаків, тим самим ведення недоброчесної конкуренції та введення в оману кінцевого споживача, тим самим фактичне запозичення ділової репутації, що може потягнути за собою зменшення обсягів прибутку та економічні втрати. Через недостатність механізмів захисту торгових знаків, трапляються випадки виготовлення підробок та відповідно заниження якості продукту перед споживачами, втрата ділового іміджу компанії. Проте у разі виявлення такого незаконного використання торгового знаку власник свідоцтва на таких торговий знак, може написати претензію чи згодом звернутися до суду. Але у випадку, якщо власник може не знати про таке порушення, не існує механізму виявлення незаконного використання торгового знаку іншими особами, без попереднього дозволу.

Потреба в становленні нових механізмів охорони торгових знаків зумовлена економічними факторами, а саме доступністю ринків для підприємців та відкриттям нових ринків збуту споживачів. Запровадження нових важелів впливу Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, щоб запобігти незаконне використання торгових знаків. Деякі соціальні мережі ведуть політику про порушення використання прав на торгові знаки.

Теоретичні та практичні аспекти питання правових позицій охорони торгових знаків відображені у працях цілої низки зарубіжних та у вітчизняних вчених. До зарубіжних вчених, які розробляли й підтримували дане питання, праці та ідеї яких були використані при написанні даного дослідження, насамперед потрібно віднести таких юристів-

міжнародників: Е.І. Арієвич, Т.В. Маєвська, В.В. Пирогова, С. П. Гришаєв, Е.П. Гаврилов, Д. Гілсон, Д. Мастерсон, Д.Кавіччі ін.

Серед українських науковців варто назвати: С. В. Дяченко, О.М. Мельник, Н. Мироненко.

Зокрема ними було досліджено такі питання як: захисту прав на торговельні марки, правової охорони знаків для товарів і послуг, питання судової практики щодо товарних знаків в Україні та світі.

Виявлено недостатню кількість досліджень з даного питання, тому варто здійснити комплексний аналіз правових охорони торгових знаків підходів до визначення їх механізмів захисту.

Мета і завдання виконання дипломної роботи полягають у тому, щоб на підставі теоретичного та практичного аналізу міжнародного, європейського та національного законодавства України у сфері торгових знаків, дослідити зміст та особливості захисту (охорони) торгових знаків в міжнародному приватному праві, а також визначити можливі механізми охорони торгових знаків з урахуванням міжнародних стандартів та практики.

Метою є комплексний аналіз та розгляд правових позицій щодо охорони прав та товарні знаки в міжнародному приватному праві.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

- Дослідити загальнотеоретичні поняття торгових знаків;
- Здійснити історичний аналіз формування та розвитку інституту товарних знаків;
- Визначити види товарних знаків;
- Розкрити особливості регулювання товарних знаків;
- Визначити межі охорони прав на товарні знаки ;
- Проаналізувати всі можливі засоби захисту торгових знаків в мережі Інтернет.
- Визначити особливості реєстрації прав на товарні знаки;

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають з охорони та захисту прав на товарні знаки у міжнародному приватному праві.

Предметом дослідження є охорона товарних знаків в міжнародному приватному праві.

Методи дослідження. **Методологічну основу** роботи склали філософські, загальнонаукові та спеціальні методи, які у своєму органічному поєднанні допомогли досягти виконання поставлених завдань.

Світоглядно-методологічним підґрунтям дослідження послуговував діалектичний загальнонауковий метод, який застосовано до вивчення характеристики та значення правової охорони товарних знаків, до виявлення особливостей, відповідно до яких регулюється охорона товарних знаків в міжнародному приватному праві

Серед загальнонаукових методів важливу роль відіграв системний, за допомогою якого здійснювалось, зокрема, узагальнення щодо визначення поняття, видів торгових знаків.

Особливого значення у дослідженні набули спеціально-наукові методи, зокрема: метод тлумачення юридичних норм, використаний для дослідження змісту Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Порівняльно-правовий метод, застосований, зокрема, для визначення різних методів охорони торгових знаків в міжнародному приватному праві. Порівняльно-правовий аналіз національного законодавства в сфері забезпечення охорони торгових знаків (правові питання захисту інтелектуальної власності) та міжнародних методів охорони прав на товарні знаки.

Апробація отриманих результатів.

1. **Захист товарних знаків в ЄС.** Міжнародна конференція “Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики”- прийнято до публікації

- 2. Захист товарних знаків в мережі Інтернет.** V Міжнародній науково-практичній конференції "SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS" (25-26 грудня 2021 року в м. Таллін, Естонія)- прийнято до публікації
- 3. Використання торгових знаків за лізинговим договором у вигляді смарт контакту.**

Структура роботи обумовлена її метою, завданнями та предметом дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, якими охоплюються сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел (найменувань). Загальний обсяг дипломної роботи– сторінки, у тому числі список використаних джерел –81 сторінок.

РОЗДІЛ 1. ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.

1.1. Історія формування та розвитку інституту товарного знаку.

«Торгова марка для комерційних товарів» обов'язково вимагає комерційних товарів; у суспільствах, заснованих на бартерній системі, тому не було підстав для «товарних знаків». Торгові марки не тільки ідентифікують товари, але й створюють відмінність між товарами з різних джерел. Отже, існують конкурентні відносини, і занадто спрощена марка недостатня для того, щоб бути торговою маркою. Торгівля товарами з'явилася на практиці давно, і вважають, що використання торгових марок походить від цього.

Походження товарних знаків можна простежити аж до початку обігу товарів. Історія знаків майже така ж стара, як і історії людства та релігії.

Вчені натрапили на розкопані артефакти з таких місць, як Стародавній Єгипет, з різними символами, вирізаними на них з релігійних і забобонних міркувань. «Знаки гончарів» з'явилися в реліквіях, що залишилися від грецького та римського періодів, і використовувалися для ідентифікації

виробник (гончар) певної посудини). Серед тих, хто спеціалізується на дослідженні культурної спадщини знаків, відомі дослідження навколо «знаків гончарів». Проте було б важко сказати, що ці знаки є торговими марками в сенсі сучасного значення.

З часом розвивалися різні методи ідентифікації та розрізнення. Коханим і домашнім тваринам давали імена. «Власні знаки» (у формі назви чи символу) наносяться на товари, щоб дозволити одній особі відрізнити власне майно від

тих інших. Ремісники використовували свої імена, унікальні малюнки або прості написи, щоб ідентифікувати створені ними товари. Незважаючи на те, що ці знаки, безсумнівно, допомагали розрізняти товари, важко сказати, що

ці знаки були торговими марками з відмінними рисами в сучасному розумінні цього слова. Символи на товарах, які використовувалися в Стародавньому Римі та інших країнах поблизу Середземного моря, були схожі з характеристиками з сучасними товарними знаками. Оскільки цей стародавній регіон вважається першим, хто активно поширював товари, широко поширена думка, що торгові марки виникли у відповідь на появу суспільства, в якому товари циркулюють у торгівлі. Однак навіть у ті часи системи товарних знаків, заснованої на правах власності, ще не існувало.

Приблизно в 10 столітті з'явився знак, який називався «купецький знак», і символіка серед торговців і купців значно зростає. Ці знаки, які можна вважати одним із видів «власницьких знаків», по суті використовувалися для підтвердження прав власності на товари, власники яких зникли через аварії кораблів, піратів та інших катастроф. Навіть зараз у будь-якій частині світу коні, вівці та інші тварини все ще мають тавро, що ідентифікує власника. В Японії символ прикріплюють до пиломатеріалів, які прив'язують до пліт і спускають річкою до її гирла. Ці типи марок нагадують «торговельний знак» минулого.

У цехах середньовіччя ремісники і купці ставили позначки на товари, щоб відрізнити свою роботу від виробників низькоякісних товарів і зберегти довіру до цехів. Ці знаки, відомі як «виробничі знаки», служили для покарання виробників низькоякісних товарів за невідповідність стандартам гільдії та для підтримки монополії членів гільдії. Ці виробничі знаки допомагали споживачам виявляти та призначати відповідальність за неякісні продукти, такі як товари малої ваги, товари з низькоякісних матеріалів та товари, виготовлені з низькою майстерністю.

Оскільки ці знаки були нанесені з примусу чи зобов'язання, а не з власних інтересів, вони також стали відомі як «знаки поліції» (polizeizeichen) або «знаки відповідальності» (pflichtzeichen). Вони діяли не лише для того, щоб розрізняти джерелами товарів, але служили і показником якості. Якщо сучасні знаки працюють для забезпечення якості та переваги певних товарів,

то обов'язкові знаки слугували для виявлення дефектних товарів. «Знаки відповідальності» були більш обтяжливими, ніж нерухоме майно, і не могли бути легко змінені після того, як знак був прийнятий.

Крім того, вважається, що цей тип знака не більше, ніж просто гарантує мінімальну якість. Нарешті, ці символи відрізнялися від сучасних знаків тим, що вони з'явилися на користь гільдій, а не на користь власника виробничої марки.

Починаючи з Середньовіччя, через «поліцейські знаки» та «знаки відповідальності», сучасні торгові марки повільно розвивалися, оскільки промислова революція викликала появу того, що зараз є сучасним капіталізмом. Поступово цехові системи розпалися і стали вільними і було створено бізнес. Знаки почали активно ідентифікувати джерело товарів, а не обов'язкове членство в гільдії. Приблизно в цей час на основі ранніх законів про підробку, підробку та шахрайство було розроблено спеціальні кримінальні закони, що захищають торгові марки.

Поступово і систематично встановлювався цивільний захист проти тих, хто без дозволу використовував чужий знак («порушники»).

У Франції «Закон про фабрики, виробництво та робоче місце» від 20 квітня 1803 р. (стаття 16) відомий на міжнародному рівні завдяки встановленню системи, згідно з якою видання чужої печатки за свою власну вважається злочином. Крім того, Кримінальні закони 1810 (ст. 142) і 1824 (ст. 433) визнали караним злочином зловживання іменем інших осіб або неправильне використання назв виробничих площ.

Навіть ця система не була настільки розвинута, як комплексна юридична структура торговельних марок, як ми бачимо сьогодні. 23 червня 1857 року у Франції була створена перша у світі комплексна система торгових марок із «Законом про виробництво та товарні знаки», системою депозиту товарних знаків, яка втілювала теорії систем реєстрації товарних знаків на основі використання та експертизи. До ухвалення цього закону у Франції застосовувалася система, що ґрунтувалася виключно на використанні.

Фактично, на старих колоніальних територіях Франції вплив цієї системи продовжується. Цей закон був частково змінений у 1890 р. і 1944 р. і був скасований у 1964 р. 31 грудня 1964 р. була створена система, заснована на реєстрації, в якій початок прав на торговельну марку обумовлювався «депозицією» (поданням), а втрата прав сталася через невикористання знака. Чинний закон був прийнятий у січні 1991 року і включав такі концепції, як охорона відомих торгових марок, тривимірних знаків, звукових знаків та системи публікації заяв, наслідуючи прикладу Європейського Співтовариства («ЄС»).

Згідно з англійською системою загального права, шахрайство та неналежне використання знаків, відоме як «передача» - це позов, для якого передбачалися засоби правового захисту, які тривають і сьогодні. Згодом для доповнення захисту загального права було додано закон про власний капітал, але Англія не створила всеосяжної системи захисту товарних знаків до 1905 року, майже через 50 років після створення Франції. До прийняття Закону 1905 р. 7 серпня 1862 р. був прийнятий «Закон про товарні знаки», який зосереджував увагу на положеннях, що стосуються оманливих ознак.

Також був прийнятий у 1875 році. Закон 1905 року був змінений у 1919 та 1937 роках, доки в 1938 році не був прийнятий новий Закон. Цей Закон докорінно змінив систему багатьма способами, дозволяючи реєстрацію на основі намірів використання, створюючи процес на основі експертизи, і створення система публікації додатків. Це забезпечило англійську систему досягненнями, які перевершили закон Франції про торгові марки того часу. Отже, закони США та Японії про товарні знаки мали великий вплив на Закон 1938 року. Англійський Закон про товарні знаки 1938 року містив нові поняття, такі як «пов'язані торгові марки», система згоди на використання, система захисних знаків і система прав, що не вимагають права. Крім того, на відміну від законодавства США про товарні знаки того часу, навіть без фактичного використання, заявник, який мав «добросовісний намір використовувати» марку, міг отримати реєстрацію. З іншого боку, реєстрація

за британським законодавством, на відміну від реєстрацій в Японії чи Німеччині, забезпечить лише презумпцію права власності на торгову марку, не встановлюючи «фіксованого права». В Англії 1 жовтня 1986 року була запроваджена система реєстрації знаків обслуговування (The 1986 Act). До 1995 року Англія, США, Німеччина, Франція та Японія, так звана G5 («Група 5»), використовували систему реєстрації знаків обслуговування.

Сьогодні майже всі промислово розвинені країни мають систему реєстрації знаків обслуговування. Англія, дотримуючись директиви ЄС, розширила сферу об'єкта свого товарного знака, змінивши вимоги до торговельних марок 10 жовтня 1994 року. На додаток до цього, пов'язана система торгових марок і система захисних знаків, що залишилися від Закону 1938 року були скасовані. Японська система асоційованих товарних знаків і система захисних знаків були в основному побудовані під впливом англійського законодавства, але, хоча система асоційованих торгових марок була скасована згідно з поправками 1996 року, система захисних знаків залишилася.

Закон про захист товарних знаків, прийнятий 30 листопада 1874 року, вважається першим німецьким законом про товарні знаки. Він запровадив систему реєстрації та експертизи неосновної торгової марки. Пізніший статут, Закон про захист товарних знаків від 12 травня 1894 р., дотримувався принципів системи, заснованої на експертизі, яка була по суті. Поправка Німеччини 1936 року ввела закон у форму сучасного закону про товарні знаки (Warenzeichengesetz); однак вимоги до публікації після подачі заявки досі не було. Крім того, товарний знак міг бути зареєстрований лише за умови відсутності заперечень від попереднього реєстранта після отримання повідомлення про заявку від Патентного відомства. У 1957 році система реєстрації запровадила вимогу до публікації додаток. У 1967 році закон зазнав серйозних поправок, які запровадили систему іспитів на основі використання. Скасовано зареєстровані торгові марки, які не використовувалися більше п'яти років. Знаки обслуговування були включені

за допомогою поправок у 1979 році. Об'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року спричинило прийняття Закону про розширення прав на промислову власність, який був прийнятий 1 травня 1992 року.

До поправки 1995 року німецький закон про товарні знаки відрізнявся від японського законодавства про товарні знаки тим, що коли реєстрант, який подав першим, не заперечував, наступна заявка також реєструвалася, що призвело до подвійної реєстрації. Іншою відмінністю було використання Німеччиною системи заперечення, згідно з якою перевірка на предмет схожості торгової марки заявника з зареєстрованою торговою маркою проводилася лише тоді, коли у відповідь на публікацію було висловлено заперечення. Закон про товарні знаки прийнята 1 січня 1995 р. стала основною поправкою до закону, яка збільшила кількість статей до 164. Нинішній німецький закон про товарні знаки зміцнив певні поняття, такі як: дозвіл передачі товарних знаків; розширення тематики доступні для реєстрації торгової марки; та після реєстраційна система протидії. Після 1995 року Німеччина прийняла систему, яка дозволяла вносити заперечення після реєстрації торгової марки, що суперечить системі торгових марок в Японії. Ранній німецький закон про товарні знаки прийняв систему реєстрації, систему експертизи та вимогу до публікації заявки. Вважається, що закон про товарні знаки Японії найбільше впливає на закони про товарні знаки Англії та Німеччини[5].

Крім того, німецький закон про товарні знаки містить положення, що забезпечують захист добре відомих форм і ознак (*Ausstattung*), що еквівалентно захисту, передбаченому японським законом про запобігання недобросовісній конкуренції. Фігури в Німеччині захищені як Законом про товарні знаки, так і Законом про запобігання недобросовісній конкуренції (Німецький закон про запобігання недобросовісній конкуренції, стаття 25; Закон про товарні знаки, стаття 3).

Американське законодавство про товарні знаки спочатку перебувало під сильним впливом англійського законодавства про товарні знаки. У

Сполучених Штатах доступні різні шляхи для пошуку засобу правового захисту. Суди штату будуть виносити рішення на підставі державної реєстрації або права загального права; федеральні суди прийматимуть рішення на підставі федеральної реєстрації. Торгові марки в США, які належать японським компаніям, є переважно зареєстрованими на федеральному рівні торговими марками.

8 липня 1870 року Федеральний закон про торгову марку був прийнятий як перший федеральний закон США про захист торгових марок. Однак у 1879 році Верховний суд США визнав закон неконституційним через конфлікт із положенням про патенти в Конституції США, тому його скасували. Замість нього 3 березня 1881 р. був прийнятий закон про торговельні марки, спрямований на торгові марки, що використовуються в торгівлі між штатами (і в торгівлі з індіанськими племенами) на основі положення про торгівлю між штатами в Конституції США (ст. 1, розділ 8, кл. 3. Однак цей закон не зміг задовольнити розвиток американської економіки і зазнав серйозних поправок у 1905 р. Протягом наступних років він час від часу зазнавав подальших часткових переглядів.

Після прийняття Закону Лангема 5 липня 1946 року американський закон про товарні знаки став нарівні з англійським або німецьким законодавством про товарні знаки. Закон був названий на честь конгресмена, який присвятив себе його створенню відповідно до американських традицій. Закон Лангема подібний до англійського закону про товарні знаки, оскільки в його основі лежали принципи використання. Проте Закон приділяв набагато більше уваги використанню, ніж спочатку англійське законодавство, вимагаючи не просто наміру використовувати знак, а й фактичного використання знака для того, щоб знак був зареєстрований. Однак цей акцент пізніше був змінений у відповідь на зміни, внесені на міжнародному рівні.

У відповідь на міжнародний тиск Палата представників ухвалила поправку до Закону 19 жовтня 1988 року, а Сенат затвердив її наступного дня. Його було підписано 16 листопада 1988 року. Закон зі змінами й досі

вимагає використання знака; однак наміри використовувати тепер достатньо для подання заявки на реєстрацію торгової марки.

Американський закон про товарні знаки також відрізняється від англійського закону про товарні знаки тим, що охороняє знаки відповідно до державного закону про товарні знаки на додаток до федерального закону про товарні знаки. Закон Лангема прийняв принцип експертизи та включав вимогу до публікації заявок. Крім того, це був перший закон США про товарні знаки яким затверджено реєстрацію знаків обслуговування[4].

1.2. Поняття та сучасний зміст права на товарні знаки.

Торгові марки часто є одними з найважливіших і цінних активів бізнесу. Відмітна торгова марка дозволяє компанії створювати суспільну репутацію та репутацію бренду в товарах або послугах, які вона продає.

Торгова марка — це будь-яке слово, назва, символ або пристрій (або будь-яка їх комбінація), що ідентифікує та відрізняє джерело товарів однієї сторони від товарів інших. Так само і послуга[12].

Знак — це будь-яке слово, назва, символ або пристрій (або будь-яка їх комбінація), що ідентифікує та відрізняє послуги однієї сторони від послуг інших. Знаки обслуговування часто називають товарними знаками для зручності або тому, що певні юрисдикції можуть не визнавати термінову марку обслуговування.

Торговельною маркою або знаком обслуговування може бути слово, логотип, слоган, дизайн упаковки або інший вихідний індикатор (або їх комбінація) або будь-яка інша впізнавана річ, яка служить для позначення певного джерела, товару або послуги.

Наприклад, BIG MAC – це словесний знак для гамбургерів, дизайн THE SHELL – це логотип для бензину,

THE ULTIMATE DRIVING MACHINE — це слоган для автомобілів, а пляшка COCA-COLA — це знак дизайну упаковки (також званий торговим

стилем) для безалкогольних напоїв. VISA і AMERICAN EXPRESS обидва знаки обслуговування для обслуговування кредитних карток.

Навіть звук, запах, колір, поєднання кольорів або за певних обставин форма може бути торговою маркою. Наприклад, рожевий колір став добре відомою торговою маркою для ізоляції, що використовується в будівництві, коричневий колір став товарним знаком для служб доставки посилок, а звук певних курантів, що представляють ноти, G-E-C став торговою маркою телевізійної компанії NBC.

Багато країн також визнають «колективні марки» та «сертифікаційні знаки». Колективні знаки вказують на членство в групі (наприклад, AAA [Американська автомобільна асоціація] у Сполучених Штатах). Сертифікаційні знаки, такі як CE (Європейська відповідність) і ПЕЧАТКА ЗАХВАЛЮВАННЯ GOODHOUSEKEEPING, «підтверджують», що продукти або послуги відповідають певним стандартам якості, регіонального походження тощо, навіть якщо продукція може надходити від різних не пов'язаних компаній[2].

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до знаків для товарів і послуг належать: «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» (ст. 1) [73].

У той же час у ст. 492 Цивільного Кодексу України вживається термін «торговельна марка»: «Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів»[73].

Також треба зазначити, що у вітчизняній літературі часто вживається й термін «товарний знак»: «Товарний знак - це певне позначення, яким виробник чи особа, яка надає послуги, позначає (маркує) свої товари чи

послуги з метою вирізнити їх від товарів і послуг такого самого виду, що виробляються або надаються іншими виробниками чи особами, які надають послуги чи виконують певну роботу»[74] .

Різні варіанти визначення досліджуваного поняття і різні вживані терміни можна також знайти під час аналізу наукової літератури та законодавства інших держав[34].

С. П. Гришаєв указує: «Товарний знак - це умовне символічне позначення, яке розміщується на самих товарах або в продукції, на упаковці або супровідній документації»[36] .

Згідно з коментарем до Паризької конвенції з охорони промислової власності, укладеним Г. Боденхаузенем, товарний знак має таке ви - значення: «Товарний знак визначається зазвичай як знак, що служить для того, щоб відрізнити продукцію одного підприємства від продукції інших. Володілець товарного знака має зазвичай виключне право використовувати даний знак або його варіанти для одних і тих самих товарів, а також для подібної до них продукції» .

Указане ж поняття визначається в Законі Великобританії про торгові марки («TradeMarksAct») 1994 р. наступним чином: «Це будь-який знак, який може бути представлений графічно і який може відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів і послуг іншого»[39].

У п. 1 ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності міститься визначення поняття товарного знака, в якому вказується на те, які позначення можуть визнаватися товарним знаком: «Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема слова, включаючи власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані як товарні знаки. Якщо позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити

реєстрацію в залежності від розрізнявальної здатності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально»[57].

Щоб зробити висновок про те, який із варіантів, наведених вище, є кращим, слід звернутися до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.[68].

Слід враховувати, що Паризька конвенція - це основний міжнародний нормативно-правовий акт у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, а саме: торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фірмові найменування та зазначення походження товарів, а також у сфері припинення недобросовісної конкуренції.

В оригінальному тексті Паризької конвенції використовується термін фабрична або торгова марка (*une marque de fabri queou de commerce*). Як бачимо, вживається той самий термін, що й у новому ЦК У країни[.]

Як справедливо зазначає О. В. Піхурець, «...сам термін “торговельна марка” має англійське походження (“trade” - торгова, торговельна і “mark” - марка, знак, позначка) і у словосполученні може перекладатись і як «торговельна марка», і як «торгова марка». Власне кажучи, ми маємо справу з синонімічними термінами»[39] .

Отже, застосування терміну «торговельна марка» авторами ЦК України може бути обумовлене двома причинами:

- бажанням авторів ЦК України знайти більш вдале правове узагальнення товарним знакам та знакам для товарів і послуг на противагу теоретичному «знаки для товарів і послуг»[79];

- транслітерацією з англійської (*mark*) чи німецької (*dieMarke*) мов, - хоча це не вносить однозначності, адже представлені поняття з англійської та німецької мов можуть перекладатись і як знак, і як марка .

Таким чином, вважається, що використання терміна «торговельна марка» є найбільш юридично коректним та доцільним з точки зору відповідності положенням Паризької конвенції та усталеної іншомовної

термінології, що поширена в ЄС і багатьох інших країнах світу та походить від англійського словосполучення «trademark». Проте використання термінів «торгова марка», «товарний знак», «знак для товарів та послуг» теж є цілком допустимим, оскільки подібні терміни протягом тривалого часу вживаються і в нормах законодавства України, і в науковій літературі, а отже, сприймаються як синонімічні конструкції.

Деякі вітчизняні науковці взагалі негативно сприймають вживання терміна «торговельна марка»: «Книга четверта ЦК України містить окремі й невдалі норми. Не можна визнати вдалим заміну терміна «знаки для товарів і послуг» на «торговельну марку...». Т. С. Демченко, підтримуючи таку точку зору, зазначає: «з метою уніфікації термінології в галузі охорони товарних знаків, необхідно привести нормативні акти, в яких застосовуються вищенаведені терміни, у відповідність до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і застосовувати до всіх позначень, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, єдиний термін - знаки для товарів і послуг»[41,79] .

Сутність права на товарні знаки розкривається через такі зовнішні її прояви: 1) специфіку вітчизняної правової термінології, що складає дефініцію торговельної марки і яка використовується для позначення торговельної марки як явища; 2) інтенціальну природу торговельної марки; 3) функції торговельної марки в господарській діяльності. Зasadничі принципи правового регулювання відносин щодо існування та функціонування торговельної марки, зумовлені особливостями її правової та економічної природи. До зазначених принципів належать: 1) принцип графічності зображення; 2) принцип цілісності і самодостатності позначення; 3) принцип telle-quelle; 4) принцип моральності торговельної марки; 5) принцип інтенціальності торговельної марки; 6) принцип реального використання торговельної марки[7].

Функції торгових знаків аналізуються за моментом їх виникнення: первинна функція товарних знаків виконується ними від початку

використання товарних знаків – це функція індивідуалізації; похідна функція торговельної марки виникає вже безпосередньо в процесі використання торговельної марки в рекламі та її впливі на свідомість споживача. Такий поділ та правовий аналіз функцій, які виконує торговельна марка, за моментом їх виникнення у сфері господарювання має практичне значення при вирішенні питань оцінки вартості торговельної марки та кваліфікації правопорушень в сфері прав на товарні знаки як актів недобросовісної конкуренції .

Системний підхід до виділення функцій товарних знаків використали у своїх роботах Е.І. Арієвич , Т.В. Маєвська та В.В. Пирогова. Так, Т.В. Маєвська виділяє індивідуалізуючу(розрізняльну), рекламну (комунікативну) та ідентифікуючу (гарантійну) функцію товарного знака, які виконуються ним одночасно та постійно, адже являють собою систему . Зазначимо, що основні функції товарного знака – індивідуалізації, рекламна та гарантії якості – мають важливе значення для встановлення обсягу прав власника торговельної марки, вирішення питання зі змішуванням торговельних марок, введенням в оману, завданням шкоди репутації торговельної марки, вичерпанням прав на торговельну марку, тобто у зарубіжній практиці у галузі реалізації прав на торговельні марки переважає функціональний підхід. Так, під час вирішення колізій, пов'язаних із завданням шкоди репутації торговельної марки, використовують таке поняття, як порушення функції реклами товарного знака. А встановити факт змішування схожих позначень на ринку можна лише довівши, що споживач вважатиме, що спірні позначення походять від одного виробника або підприємств, що пов'язані між собою господарськими зв'язками[47] .

В площині дослідження функцій товарних знаків, необхідно чітко сформулювати визначення значення прав інтелектуальної власності на торговельні марки на сучасному етапі розвитку України на підставі аналізу особливостей міжнародно-правового регулювання та національного

законодавства у сфері правової охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХП зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - «Закон про знаки»)[50] знак для товарів чи послуг — це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів чи послуг інших осіб. У ряді нормативно-правових актів стосовно зазначеного поняття використовуються терміни «торговельна марка» і «торговельний знак» (зокрема, ЦК України, ГК України, Закони України: «Про насіння», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про телебачення і радіомовлення», тощо)[35].

У застосуванні норм відповідних законів про охорону прав на торговельні марки, в тому числі і ст. 229 КК України, слід враховувати зміну терміну зазначеного об'єкту права інтелектуальної власності. Так, знаки для товарів і послуг за Цивільним кодексом України (ст.ст. 420, 492) та Господарським кодексом України (ст.ст. 155, 157-158) визначено як торговельні марки (знаки для товарів і послуг), а отже, з позицій правил законодавчої техніки правильним буде використання саме терміну «торговельна марка»[47].

Торговельні марки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг різних виробників, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізнавальної) торговельні марки виконують і інші функції: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них і виконуючи функцію мовчазного продавця. Фахівці з маркетингу виділяють таке поняття як лояльне ставлення споживачів до брендів. Для підприємства торговельна марка індивідуалізує продукцію, щоб звернути на себе увагу споживачів і спілкуватися з ними. Тому можна стверджувати, що торговельні марки слугують своїм власникам у цілях реклами і збуту товарів, а також економіці,

допомагаючи вдосконалювати комерціалізацію товарів. Сприяючи споживачам зробити свій вибір серед різних товарів, які існують на ринку, торговельні марки спонукають своїх власників до збереження і поліпшення якості товарів, що продаються під відповідною торговельною маркою, щоб виправдати надії споживачів. Зрозуміло, що розчарований споживач не стане купувати знову той же самий товар, якщо він є неякісним. А задоволений споживач, буде схильний покладатися саме на торговельну марку в своєму рішенні зробити відповідну покупку. У такий спосіб торговельні марки винагороджують виробника, що постійно пропонує високоякісні товари, внаслідок чого стимулюється економічний прогрес.

Споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, звичайно, будуть відшукувати їх між іншими за відмітною торговельною маркою. Чим більшим є попит на цей товар, тим більшою є спокуса для інших торговців скористатись такою торговельною маркою, ввести публіку в оману і відтягти частину споживачів до себе. Такою дією порушується: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості; б) інтерес покупця, який вперше встановив репутацію товару .

Використання торговельних марок зумовлює необхідність постійного збереження високої якості останніх, неухильне підвищення ефективності й раціональності виробництва, конкурентоспроможності продукції.

В історичному аспекті торговельні марки існували вже в Стародавньому світі: у вигляді символів зображувалися ремісниками на товарах, що виготовлялися ними чи ставилися скотарями як «клейма» на тварині. Однак, незважаючи на поважний вік, вони реалізували важливий елемент законодавства про торговельні марки, що діє донині, а саме: фіксували зв'язок між товаром і виробником. Навіть у часи, коли люди або самостійно виробляли певні предмети, яких вони потребували, або, найчастіше, купували ці предмети у ремісників, певні особи знаходили ринки збуту для своїх товарів як за межами своїх осель, а інколи і на значній відстані від них. Ще 3000 років тому індійські ремісники мали звичай відображати свої

підписи на художніх творіннях перед їх відправкою до Ірану. Промисловці з Китаю збували товари із зображенням своїх клейм у районі Середземномор'я понад 2000 років тому, і у свій час в обігу перебувало близько тисячі різних римських гончарних клейм, які копіювали і підроблювали. Використання торговельних марок для вирізнення товарів торговців і промисловців аналогічним чином розповсюдилося декілька сотень років тому в умовах процвітаючої торгівлі середніх віків. Проте, економічне значення цих марок все ще залишалося обмеженим.

Торговельні марки розпочали відігравати важливу роль в епоху індустріалізації, і відтоді вони стали ключовим фактором у сучасному світі міжнародної торгівлі й ринкового господарства. Індустріалізація і розвиток системи ринкової економіки дозволяють конкуруючим промисловцям і торговцям пропонувати споживачам різноманітні товари однієї і тієї ж категорії.

Сам термін «торговельна марка» (товарний знак) почали вживати тільки в ХІХ ст. З цього ж часу вони стали виконувати нинішню роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, розширенні торгівлі. Чим ширше застосовували торговельні марки, тим більше було випадків їх незаконного використання. Тому в середині минулого століття англійськими судами були вироблені засоби захисту проти таких порушень. Сьогодні, серед усіх об'єктів права інтелектуальної власності торговельна марка являє собою важливий інструмент у реалізації товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача. Перед продавцем стоїть одна проблема - продати, а перед покупцем інша — вибрати товар високої якості з урахуванням його ціни. При цьому дуже важливою стає репутація продукції. Якщо товар має добру репутацію, то її має і той, що виготовив цей товар. Торговельна марка, як засіб спілкування, передає певні відомості про властивості та якість товарів, створює образ фірми. Позитивні емоції, викликані вдалою покупкою, міцно

пов'язуються у свідомості споживача з торговельною маркою відповідної фірми і стимулюють подальше бажання здійснювати покупки[70].

Як символ, торговельна марка, сама по собі несе інформацію про якість та характер товару, вона є символом володіння підприємцем плодами своєї праці та розробки своїх ідей, які ця торговельна марка представляв, а через рекламу та маркетинг також означав споживацьку обізнаність, яку забезпечує торговельна марка. Також торговельна марка стимулює вкладення інвестицій та виготовлення високоякісної продукції, сприяє безпечним умовам входження до ринку.

Сьогодні торговельну марку необхідно розглядати як невід'ємний елемент ринкових відносин, важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції. Виконуючи функцію індивідуалізації товарів і послуг суб'єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів і послуг, торговельна марка стає дедалі важливішим економічним важелем в умовах активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торговельного простору.

Торговельна марка є неодмінною умовою існування конкурентної економіки. Вона являє собою найцінніший актив компанії, тому є важливою ланкою конкурентно здатної економіки, а також забезпечує можливість зробити вибір між конкуруючими товарами, даючи покупцю змогу відрізнити один товар від іншого. Торговельні марки стимулюють підтримання якості, забезпечуючи виробнику перевагу, яку дає добра репутація, спричинена відмінною якістю. Тому захист торговельних марок означав захист широкого загалу від обману, стимулювання чесної конкуренції, забезпечення бізнесовій спільноті можливості скористатися перевагами репутації та престижу, захистивши їх для тих, хто їх створив, і від тих, хто не має на них права.

Дотримання основних норм захисту торговельних марок відповідає нагальним інтересам широкого загалу. По-перше, торговельні марки стимулюють підтримання доброї репутації, яка обумовлюється

передбачуваною якістю товарів. Захист інвестиції власників торговельної марки у якість марки та товари, які цією маркою представлені, створює стимул для збільшення інвестицій та розробки нових, досконаліших товарів. По-друге, оскільки торговельна марка, як символ, сам по собі містить інформацію щодо якості та типу товару, підтримання чинної системи торговельних марок захищає споживача, забезпечуючи передбачуваний рівень якості та зменшуючи витрати на пошук товару. По-третє, торговельна марка є втіленням права власності підприємця на результати його праці зі створення торговельної марки, а також на ті товари та ідеї, які ця торговельна марка репрезентує, та на її популярність у споживачів, яка є наслідком реклами та маркетингу[40].

РОЗДІЛ 2. ТОВАРНИЙ ЗНАК В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ.

2.1. Види товарних знаків

На п'ятнадцятій сесії Постійного комітету з права на товарні знаки, промислові зразки та географічні позначення (SCT- Standing Committee on the Law of Trademarks), що проходила в Женеві з 28 листопада по 2 грудня 2005 р., SCT звернувся до Міжнародного бюро з проханням підготувати тематичний документ про нові типи знаків[14].

Типи знаків, які сьогодні вважаються такими, що можуть становити торговельну марку, вийшли за межі слів або образних засобів. Крім того, візуально відчутні знаки використовуються в торгівлі разом із знаками, які самі по собі можуть не бути візуально відчутними, але мають потенціал для розрізнення товарів і послуг. Інші знаки можуть бути видимими, але відрізнятися від традиційного уявлення про знаки, що становлять торгові марки, однією або кількома своїми ознаками. Намагаючись класифікувати різні знаки, які можуть являти собою торгову марку, варто згрупувати знаки відповідно до того, чи вони відчутні візуально, чи вони можуть бути сприйняті іншими відчуттями, ніж зір.

Розрізняють такі види товарних знаків:

- Вигадливі знаки – це пристрої, які були винайдені з єдиною метою функціонувати як торговельна марка і не мають іншого значення, крім як діяти як знак. Вигадливі знаки вважаються найсильнішим типом знака. Ця

категорія є найпростішою для отримання захисту торгової марки, оскільки вона зазвичай не конкурує ні з чим іншим або стає занадто загальною.

Прикладами химерних знаків є Kodak, Nike та Adidas. Ці слова не мають жодного значення в звичайній мові, тому їх торгова марка не порушує права інших компаній, які пропонують подібні продукти.

- Довільна марка використовує пристрій, що має спільне значення, яке не має відношення до товарів чи послуг, що продаються. Найкращим прикладом довільної позначки є Apple, виробник комп'ютерів та електроніки. Яблуко — знайомий термін, але в даному випадку знак не має нічого спільного із загальним значенням терміна. Сугестивні позначки

- Сугестивні знаки - це знаки, які вказують на якість або характеристику товарів і послуг. Незважаючи на те, що сугестивні знаки не настільки сильні, як химерні або довільні знаки, знаки, що наводять є набагато більш поширеними через притаманну маркетингову перевагу прив'язування знака до продукту в свідомості клієнта. Термін «сугестивний» означає, що клієнт повинен використовувати уяву, щоб зрозуміти, які послуги чи товари пропонує компанія. Одним із прикладів є люксовий автомобільний бренд Jaguar. Це говорить про швидкість і спритність, але не відразу передає виробника автомобіля.

Наводні знаки часто важко відрізнити від описових (описаних нижче), оскільки обидва призначені для посилення на відповідні товари та послуги. Сугестивні знаки вимагають певної уяви, думки чи сприйняття, щоб зробити висновок щодо природи товару. Описові знаки дозволяють дійти такого висновку без такої уяви, думки чи сприйняття[2].

Наступні позначки можуть вважатися сугестивними:

MICROSOFT (програмне забезпечення для мікрокомп'ютерів)

- Описові знаки (або, точніше, «лише описові знаки») — це пристрої, які лише описують послуги або товари, на яких використовується знак. Описова мітка ідентифікує один або більше характеристики продуктів

або послуг і служать тільки для опису продукту. Він має унікальні елементи, які кваліфікують його для захисту відповідно до законів про торговельні марки, наприклад, він повинен мати другорядне значення, наприклад кількість і спосіб реклами, обсяг продажів, тривалість і спосіб використання знака, або результати опитувань споживачів, щоб кваліфікувати. Це означає, що споживачі повинні розпізнати марку та ідентифікувати її з брендом. Щоб кваліфікуватися як описовий знак, він повинен розвиватися від того, що представляє бренд, до того, кого представляє бренд.

Наступні уявні позначки можна вважати лише описовими для комп'ютерної периферії:

FAST BAUD для модемів (описує швидкість роботи модему);

104 KEY для клавіатури комп'ютера (опис кількості клавіш на клавіатурі);

LIGHT для портативних комп'ютерів (опис ваги комп'ютера); і

TUBELESS для комп'ютерних моніторів (навіть якщо це неправильний опис для монітора, який містить трубки).

Однак описові знаки можуть «стати відмітними», досягаючи вторинного значення. Вторинне значення вказує на те, що, незважаючи на те, що знак на його зовнішній стороні описує товари чи послуги, споживачі визнають, що знак має функцію вказівки джерела. Як тільки можна продемонструвати, що описовий термін або фраза досягли цього «другого значення» (перше значення є загально зрозумілим значенням терміна чи фрази), створюється охоронна торгова марка. Вторинного значення можна досягти шляхом тривалого використання або великої кількості реклами та реклами. Набуття вторинного значення часто доводиться за допомогою опитувань споживачів, які показують, що споживачі визнають марку як бренд, наприклад «FORD», на відміну від описового терміна[1].

Приклади знаків, які можна вважати описовими, але мають чітко розвинене вторинне значення, включають:

SHARP для телевізорів;

DIGITAL для комп'ютерів;

WINDOWS для віконного програмного забезпечення;

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES для комп'ютерів та інших ділових машин; і

POWER COMPUTING для комп'ютерів на базі чіпа Power PC.

Для прикладу треба розглянути судовий спір про визнання сугестивних знаків чи засудження описоих знаків згідно закону ЄС про торгові марки.

Загальний суд ЄС ухвалив рішення у справі Peter Chung-Yuan Chang проти EUIPO 12 травня 2016 року. Спір пов'язаний із міжнародною реєстрацією (IR) пана Пітера Чунг-Юаня Чанга для текстової марки AROMA, що позначає Європейський Союз. Знак зареєстровано щодо товарів 7 та 11 класів; Загальний суд зазначив, що спірні товари входять до загальної категорії «електричний посуд для приготування їжі» у класах 7 і 11, будучи цілою низкою продуктів, призначених «для приготування, приготування, перетворення, обробки, нагрівання, змішування, змішування, тости або смажені продукти та напої». У 2012 році сторона в інтервенції, BSH Hausgeräte GmbH, подала заявку на визнання недійсним позначення ЄС міжнародної реєстрації, головним чином відповідно до статей 7(1)(b) і (c) Регламенту ЄСТМ. Хоча Відділ скасування EUIPO відхилив заявку, апеляційна рада EUIPO задовольнила заявку в апеляційному порядку, постановивши, що знак є недійсним відповідно до статті 7(1)(c), оскільки він описує товари, які він охоплює, і, таким чином, він також позбавлений мають відмінний характер у значенні статті 7(1)(b). Було встановлено, що значення знака AROMA є синонімом «смаку», «запаху», «парфуму», «букету» та «аромату», особливо англійською, німецькою, італійською та іспанською мовами, і може, завдяки прямий і однозначний концептуальний зв'язок між товаром і терміном «аромат» слід сприймати як відношення до суттєвої характеристики або цільового використання товарів, що охоплюються. Пан Чунг-Юань Чанг оскаржив це рішення в апеляційному порядку в Генеральному суді ЄС.

Відкидаючи його твердження про те, що «аромат» не може вважатися «запахом», «смаком» або «смаком», Генеральний суд ЄС підтримав твердження пана Чун-Юань Чанга про те, що значення терміну «аромат» ніколи не вказувалося прямо на до самого приладу, а до їжі, приготовленої в ньому, що означає, що словесний знак не може бути безпосередньо пов'язаний з характеристикою або цільовим використанням товару. Загальний суд ЄС погодився з твердженням апелянта про те, що Апеляційна рада допустила помилку, вводячи розгорнуту та складну форму аргументації, яка надала опосередковане значення знаку AROMA з метою встановлення непрямого зв'язку з товарами, на які поширюються, коли відповідно до Відповідно до цитованої судової практики, підстави для заперечень виникали б, коли зв'язок між ознаками та товарами, на які поширюється дія, був прямим.

Загальний суд ЄС постановив, що природа та істотні характеристики кухонного приладу, на який поширюється Міжнародна реєстрація, не мають прямого зв'язку зі знаком AROMA. Зазначається, що аромат харчового продукту залежить, головне, від того, який харчовий продукт використовується та спосіб його приготування та приготування. Кожен харчовий продукт вже має свій власний природний запах, який під час приготування може бути підкреслений або виокремлений, придушений або навіть прихований до такої міри, що аромат, який може, у відповідних випадках, видавати харчовий продукт після його вживання. приготований або приготований за допомогою електричного кулінарного приладу, не дозволяє створити пряме посилення на ці продукти без додаткових роздумів. Швидше, в очах відповідної громадськості, аромат був би безпосередньо пов'язаний із самим продуктом харчування і лише опосередковано пов'язаний з електричним приладом після певних роздумів. Таким чином, Загальний суд ЄС встановив, що функція або цільове використання товарів, про які йдеться, не полягали в отриманні напоїв або харчових продуктів з

ароматом, оскільки це було радше бажаною характеристикою їжі, приготовленої або приготованої за допомогою цих товарів.

Справді, Загальний суд ЄС зазначив, що, щонайбільше, знак демонстрував непрямий зв'язок з товаром і що в торгівлі цей непрямий зв'язок, обмежуючись припущенням або натяком, не міг служити для демонстрації якості або цільового використання товарів, незалежно від того, чи йшлося про фактичне використання (тобто спосіб використання знака на практиці) чи нормальне використання (тобто використання знака, зазначеного в заявці) знака. Він також зазначив, що термін «аромат» стосується не будь-якої комерційно істотної характеристики охопленого товару, ані будь-якої допоміжної характеристики товару, а бажаних характеристик інших товарів, які можуть використовуватися поряд з товарами, на які поширюється дія знаку, але це не має з ними прямого зв'язку.

Термін «аромат» може сприйматися як надання товару позитивного іміджу, але абстрактний і непрямий спосіб зображення буде створювати значення що знак викликає певні емоції або думки, а не означає позначення характеристики товару. Таким чином, термін «аромат» не можна вважати таким, що має описовий характер у відношенні на предмет спору.

Таким чином, Загальний суд ЄС визнав, що Апеляційна комісія допустила помилку, встановивши, що знак містив очевидну та пряму інформацію про якість та характеристики товарів, що випускаються. Суд постановив, що знак AROMA не описує спосіб функціонування відповідних товарів, їх цільове використання або будь-які інші характеристики, і тому не є недійсним відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту EUTM.

Цей висновок також підірвав оцінку Апеляційною радою EUIPO щодо того, що знак позбавлений відмітного характеру, що ґрунтувалося на розумінні того, що знак є описовим. Загальний суд ЄС відзначив певну похвальну якість у марці, як приємний аромат, який можна отримати від приготування їжі з використанням цих приладів. Але він постановив, що той

факт, що знак можна розглядати як рекламну формулу, яку можуть використовувати інші підприємства через свою хвалебну функцію, сам по собі не є достатнім для висновку про те, що цей знак позбавлений відмітного характеру. Суд постановив, що знак AROMA потребуватиме тлумачення споживачами, які не зможуть асоціювати його безпосередньо з товарами, про які йдеться, і що цей знак демонстрував певний ступінь оригінальності. Таким чином, Загальний суд встановив, що знак мав відмітний характер у значенні статті 7(1)(b) Регламенту EUTM[8].

- Знаки, які є переважно є власними назвами «прізвищами» (наприклад, «SMITH SHOES» або «RODRIGUEZ COMPUTERS»), розглядаються так само, як і описові знаки відповідно до законодавства США про торгові марки. Як наслідок, прізвища не охороняються як товарні знаки, поки вони не досягнуть вторинного значення через рекламу або тривале використання. Торгова марка є «в першу чергу прізвищем», якщо громадськість спочатку визнає її як прізвище, або якщо вона складається з прізвища та інших матеріалів, які не підлягають реєстрації.

Як тільки прізвище набуває вторинного значення, знак підлягає охороні як торговельна марка. Інші не можуть використовувати знак на товарах, схожих до змішування, навіть якщо вони мають однакову назву. Таким чином, Джейн Макдональд не могла відкрити ресторан під назвою «MCDONALDS», а також Джоел Хаятт не міг відкрити мотель під назвою «HYATT MOTEL», оскільки знаки MCDONALDS і HYATT отримали вторинне значення.

- Загальні «знаки» - це пристрої, які фактично називають продукт і не можуть функціонувати як торгова марка. На відміну від описових знаків, загальні пристрої не стануть торговою маркою, навіть якщо вони рекламуються настільки сильно, що вторинне значення може бути доведено у свідомості споживачів. Обґрунтуванням створення категорії загальних знаків є те, що жодному виробнику чи постачальнику послуг не повинно бути

надано виключне право використовувати слова, які загальну ідентифікацію продукту.

Дійсний товарний знак може стати загальним, якщо споживач зловживає маркою в достатній мірі, щоб марка стала загальною назвою продукту. Яскравими прикладами колишніх торгових марок, які стали загальною назвою продукту, є АСПІРИН і ЦЕЛОФАН. Нинішніми торговими марками, які колись вважалися кандидатами на те, щоб стати загальними, є XEROX і KLEENEX. XEROX витратила багато грошей на рекламу, щоб запобігти неправомірному використанню своєї марки. Таким чином, XEROX, ймовірно, уникнув втрати своєї торгової марки.

Наступні слова та фрази можна вважати загальними і тому не можуть функціонувати як торгова марка:

СМАРТФОН;

СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА; і

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА.

Подаючи заявку на захист торговельної марки, важливо розуміти відмінності між кожним типом. Якщо ваша фраза, слово, символ чи логотип є занадто загальними, вам буде важко отримати правову охорону. Можливо, варто подумати про зміну вашої позначки, щоб її легше було кваліфікувати.

Торгова марка дозволяє споживачам легко ідентифікувати джерело товарів або послуг, щоб мати відмітність торговельної марки. До того, як закони про торговельні марки стали більш регульованими, на ринку панувала плутанина. Споживачі не могли відразу впізнати постачальника послуг або товарів, тому було важко досягти лояльності до бренду.

Закон Лангема, підписаний у 1945 році, допоміг запропонувати більший захист торгових марок, випущених у Сполучених Штатах. Коли компанія або фізична особа отримує схвалення заявки на торговельну марку, вона отримує законні права та захист. Торгова марка дозволяє власнику лише копіювати, виробляти, отримувати прибуток та використовувати марку. Власник

торговельної марки може подати позов проти особи, яка порушує права на торговельну марку, у федеральному суді.

Порушення має місце, коли хтось інший використовує подібну марку, що спричинить плутанину. Якщо жодна зі сторін не має торгової марки на марці, важко довести, хто її використав першим. Таким чином, власники бізнесу повинні якомога швидше подати заявку на торговельну марку, щоб не втратити можливість це зробити[13].

2.2. Особливості регулювання товарних знаків в міжнародному приватному праві.

Сучасне правове регулювання як взагалі прав інтелектуальної власності, так і прав на торговельну марку зокрема, носить досить «сумбурний» та контрадикторний характер. Причиною цього, по-перше, є об'єктивні передумови, до яких належить доктринальна та нормативна неоднозначність конструкції «інтелектуальної власності», по-друге, перманентна неузгодженість актів, в яких закріплені відповідні норми, що спрямовані на регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Завдяки інтеграційним світовим інтеграційним процесам, регулювання товарних знаків та їх захист здійснюється не тільки в юрисдикції однієї країни. Як зазначає Ю. Волошин у своїй статті «Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії «інтеграція» та її роль у розвитку національного»,- «Безперечно, що процеси як політичної, так і економічної інтеграції, які об'єктивно обумовлюють створення нових або поновлення існуючих інституціональних структур і рівнів для управління міждержавними інтеграційними процесами, є досить складними».[32] Проте задяки цим інтеграційним процесам правове регулювання прав на торговельні марки, зокрема, здійснюється: а) міжнародними договорами України (наприклад,

Паризькою 1 Згідно з ч. 1 ст. 10 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) частиною національного цивільного законодавства України є чинні міжнародні договори, які регулюють цивільні відносини, якщо згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою України. Тобто включення міжнародного договору до складу національного цивільного законодавства пов’язується з його чинністю. Разом з тим, варто підкреслити, що при аналізі окремих міжнародних договорів, крізь призму ст. 10 ЦК навряд чи однозначно можна стверджувати, що вони повністю є частиною національного цивільного законодавства та повинні застосовуватися і при регулюванні відповідних відносин на території України. Оскільки деякі з них (наконвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883, Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957, Віденською угодою про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973, Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, Договором про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994, Угодою СНД про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 04.06.1999, Сінгапурським договором про право товарних знаків від 27.03.2006, Угодою про асоціацію між Україною, приклад, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989) містять норми, практично повністю спрямовані на забезпечення функціонування механізму міжнародної реєстрації торговельних марок в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, тобто регулювання процедури проведення міжнародної реєстрації. Право інтелектуальної власності з однієї сторони регулюється правом Європейського Союзу, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони від 27.06.2014); б) Конституцією України (ч. 1 ст. 41, частини 1 та 2 ст. 54); в) книгою 4 ЦК України; г) Господарським кодексом України (статті 33, 157–159); ґ) Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Законом України «Про рекламу» тощо; д) підзаконними нормативно-правовими актами (Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790). З одного боку, такий стан правового регулювання об'єктивний, тому що інтелектуальна власність є досить специфічною та неоднозначною категорією, яка охоплює значну кількість неоднорідних за своєю сутністю об'єктів, і відповідно прав на них. Втім на відміну від традиційної конструкції власності вона пов'язана із інтелектуальним продуктом або ж таким, якому не є характерним певний матеріальний субстрат, що зумовлює можливість його одночасного використання необмеженим колом осіб, незалежно від суб'єкта прав. Внаслідок цього інтелектуальна власність потребує обов'язкової наявності дворівневого регулювання (міжнародного та національного), що зумовлено потребою створити можливість міжнародної охорони прав на торговельні марки, при цьому зважаючи на їх територіальний принцип чинності. З іншого

боку, національне законодавство містить численну кількість сутнісних суперечностей в правовій охороні торговельних марок, що створює не виправдані складнощі в правозастосуванні. Можливо виокремити кілька різних проявів неузгодженостей та недоліків, зокрема, між: а) міжнародними договорами та ЦК України. Наприклад, закріплення конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності на торговельну марку» (ст. 499 ЦК), на відміну від «визнання міжнародної реєстрації недійсною» (ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, ст. 5 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 28.06.1989); б) ЦК та ГК. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 154 ГК до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Тобто встановлюється інше місце ЦК в ієрархії актів, що регулюють 144 МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р. Право інтелектуальної власності відносини в сфері інтелектуальної власності, аніж те, що передбачене ст. 4 ЦК України. При цьому ГК обмежується у визначенні правового режиму торговельної марки тільки двома статтями, і практично не встановлюючи якихось «колеритних» особливостей. Наприклад: – ч. 1 ст. 157 ГК повторює зміст ч. 1 ст. 494 ЦК; – частини 2, 3, 4, 5 ст. 157 ГК практично дослівно відтворюють пункти 2, 3, 7, 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції Закону від 15.12.1993; – ч. 6 ст. 157 ГК певною мірою співпадає із ч. 3 ст. 424 ЦК; – ст. 158 ГК присвячена регулюванню колективних торговельних марок. в) ЦК та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Основною суперечливістю є те, що в основу норм ЦК частково покладено концепцію виключних прав, у свою чергу, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» засновується на пропріетарній концепції. При цьому такі підходи відмінні та їх одночасне застосування може призводити тільки до істотних практичних непорозумінь та складнощів. Більш адекватною для пояснення сутності прав на

торговельну марку є концепція виключного права. Це пов'язано з тим, що правова конструкція, яка опосередковує належність суб'єктові нематеріального об'єкта (торговельної марки — позначення), за допомогою виключного права дозволяє: виокремити носія такого права від інших учасників цивільних відносин і завдяки цьому забезпечити суб'єктові монополність його права. Така монополність досягається, наприклад, в більшості речових прав, наявністю володіння річчю у суб'єкта речового права. Причому наявність володіння виключає можливість, як правило, користування річчю іншими особами. На відміну від цього нематеріальним об'єктам апіорі притаманна допустимість їх використання не тільки суб'єктом прав, чому має запобігати виключність прав; «запустити» торговельну марку в цивільний оборот. Власне нематеріальний об'єкт (торговельна марка) не може через свою ідеальну природу приймати участь в цивільному обороті, який потребує дотримання певних формальностей. Разом з тим, його допуск в оборот здійснюється при застосуванні виключного права.

II. Термінологічні аспекти

Термінологічні проблеми варто відмітити у двох аспектах. Перший — загальний, що стосується як глави 44, так і всієї книги 4 «Право інтелектуальної власності» ЦК. Він виявляється у:

а) поєднанні конструкції виключних прав та пропрієтарної концепції. Це втілилося, зокрема, у конструкцію «виключні майнові права інтелектуальної власності» (наприклад, ч. 3 ст. 465, статті 467, 468, 477, 478, ч. 3 ст. 488, ч. 3 ст. 497, ст. 498 ЦК); б) застосуванні термінів і словосполучень, які історично притаманні, в першу чергу, речовим конструкціям. Наприклад, володілець використовується як для характеристики суб'єкта виключних прав (зокрема, ч. 2 ст. 474, ч. 2 ст. 487, ч. 2 ст. 495 ЦК), так і учасника речових відносин (зокрема, ч. 3 ст. 339, ч. 1 ст. 397, ст. 587, ч. 1 ст. 914 ЦК). Більш логічним та сутнісно адекватним є термін суб'єкт або носій виключних прав, оскільки дозволяє підкреслити, що у особи як суб'єкта виключних прав апіорі відсутні певні речові правомочності

145МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р.

Право інтелектуальної власності стосовно такого нематеріального об'єкта, як

торговельна марка. Другий аспект стосується застосування понять як «торговельна марка» (глава 44 ЦК), так і «знак для товарів і послуг» (абз. 2 ст. 420 ЦК). Причому така термінологічна невизначеність характерна не тільки для ЦК, але й для інших законодавчих актів. Зокрема, вживаються такі словосполучення як «торговельна марка» (глава 44 ЦК); «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» (абз. 5 ч. 1 ст. 155 ГК); «знак для товарів і послуг» (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); «знак торгової марки» (п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України³); «зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги)» (п.п. 14.1.225 п.14.1 ст. 14 ПК); логотип (фірмовий, торговий знак) (абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). У міжнародних договорах також вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого позначення, зокрема, «товарний знак» (п. 1 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «знак обслуговування» (ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994). На синонімічність та тотожність понять торговельна марка та знак для товарів та послуг вказується у науково-практичній літературі, словосполучення «торговельна марка», напевне, зумовлена як буквальним перекладом англійського слова «trademark» (торговий знак, марка, торговельна (фабрична) марка),⁵ так і бажанням законодавця поєднати правову охорону товарних знаків, які спрямовані на вирізнення одних товарів від інших, та знаків обслуговування, які повинні відрізняти одні послуги від інших. При цьому відповідно до ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 країни Союзу зобов'язуються охороняти знаки обслуговування. Вони не зобов'язані передбачати реєстрацію цих знаків. Натомість у коментованій статті термін «торговельна марка» охоплює два різновиди позначень — ті, які позначають товари, та ті, які стосуються

послугб . Про це свідчить вживання законодавцем у ст. 492 ЦК таких слів, як «товарів (послуг)». Цілком логічним у подальшому вбачається вживати терміни торговельна марка та знак для товарів та послуг як такі, що мають однакове смислове навантаження. Необхідно звернути увагу, що згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків терміном «послуги» охоплює собою і «роботи». Наприклад, до Класу 37 належать послуги щодо будування споруд, доріг, мостів, гребель та ліній передавання, а також послуги підприємств, що виконують спеціальні будівельні роботи, наприклад, малярні, водопровідні, покрівельні або роботи щодо встановлювання систем опалювання. Торговельна марка належить до об'єктів права інтелектуальної власності певною мірою умовно. Її можливо охарактеризувати як нетиповий об'єкт інтелектуальної власності. Це пов'язано з тим, що цей нематеріальний об'єкт (позначення) не завжди є результатом творчої інтелектуальної діяльності. Але разом з тим внаслідок схожості або подібності конструкції прав на такий об'єкт із іншими правами торговельна марка отримує правову охорону поряд із об'єктами, що є результатом інтелектуальної творчої діяльності. При цьому жодного прояву або характеру інтелектуальної творчої діяльності закон не охороняє і не враховує при конструюванні моделі виключних прав на торговельну марку. Такий стан для виключного права на торговельну марку є цілком обґрунтованим та адекватним, адже залишає поза «втручанням» права нечисленні випадки, за яких торговельна марка є результатом творчої інтелектуальної діяльності. Торговельна марка — це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Аналіз законодавчого визначення дозволяє стверджувати, що в основу поняття торговельної марки закладено кілька основних характеристик: – по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри,

зображувальні елементи, комбінації кольорів (Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994, ст. 492 ЦК, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); – по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. У цьому виявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою. Залежно від того або іншого класифікаційного критерію можна виокремити різні види торговельних марок. Найпоширенішим є поділ торговельних марок, залежно від виду позначення (елементів торговельної марки). Вони можуть бути:

а) словесні, тобто такі, які складаються, зокрема, з окремих слів (наприклад, неологізмів або аббревіатур), букв, фраз, девізів, власних імен. Наприклад, позначення у виді: – цифр; Право інтелектуальної власності – поєднання букв; VW8 власних імен⁹ ; 10 – фраз. 11

б) зображувальні, тобто які втілюються у вигляді графічної композиції будь-якої форми на площині та в просторі (зокрема, малюнку, орнаменті, символі, віньєтці, зображенні птахів, тварин, пам'яток культурної спадщини, архітектурних споруд). Причому не реєструється як торговельна марка позначення, що відтворює прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Для пошуку схожих позначень торговельні марки, що включають зображувальні елементи, класифікуються згідно з Міжнародною класифікацією зображувальних елементів знаків, затвердженою Віденською угодою про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12.06.1973. «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової

власності». Право інтелектуальної власності Специфічним видом зображувальних торговельних марок є логотипи. Під логотипом (від грецького λόγος — слово і τύπος — відбиток) розуміється, як правило, оригінальне образотворче виконання словесного позначення з використанням спеціальних шрифтів. Разом з тим, законодавець інколи використовує термін «логотип», як родове поняття, яке стосується будь-яких торговельних марок. Наприклад, логотип (фірмовий, торговий знак) – будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої (абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). Втім таке застосування навряд чи виправдане, оскільки логотип за своєю суттю є вужчим поняттям і охоплюється торговельною маркою.

в) об'ємні, тобто тривимірні (за висотою, довжиною та шириною) позначення. Наприклад, до таких належить торговельна марка COCA COLA; COCA; COLA

г) комбіновані, тобто такі, які містять у собі одночасно кілька різних позначень (зокрема, зображувальні та словесні, об'ємні та словесні, цифрові та зображувальні тощо);

г) інші (або нетрадиційні), зокрема звукові (мелодії, певні шумові ефекти), світлові, смакові, нюхові, мінливі. Залежно від наявності/відсутності реєстрації торговельної марки: а) незареєстрована, тобто така торговельна марка, яка не має жодної реєстрації (національної, міжнародної, регіональної). До таких можна віднести будь-які позначення, що Автоматизована база даних інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів. – Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

Право інтелектуальної власності використовуються учасниками цивільних відносин; б) зареєстрована, тобто така торговельна марка, яка має національну та/або міжнародну та/або регіональну реєстрацію. Залежно від

кількості суб'єктів виключних прав на торговельну марку можна виокремити індивідуальні, спільні та колективні торговельні марки. Залежно від популярності торговельні марки класифікуються на: а) звичайні, тобто будь-які оригінальні дистинктивні позначення товарів (послуг), що виробляються (надаються) певною особою; б) добре відомі, тобто такі позначення, що відомі широкому колу осіб завдяки їх інтенсивному використанню для позначення певних товарів (послуг), які виробляються (надаються) певною особою.

IV. Неохороноздатні позначення У доктрині позначення, які не можуть бути зареєстровані як торговельна марка, поділяють на абсолютно та відносно неохороноздатні. Позначення вважається неохороноздатним за умови, що його не можна включати в торговельну марку на підставі законодавчих приписів. Як наслідок, воно не може отримувати правову охорону як торговельна марка. Разом з тим, віднесення позначення до неохороноздатного не означає, що воно не охороняється іншими нормами законодавства. Абсолютно неохороноздатне позначення дозволяє без зіставлення з об'єктами прав інших осіб його негативно «оцінити» щодо здатності виконувати «індивідуалізацію» певного товару (послуги). За умови, що певне позначення, яке має використовуватися як торговельна марка, закріплене в переліку абсолютно неохороноздатних позначень, воно не реєструється як торговельна марка. Належність до абсолютно неохороноздатних позначень детерміноване специфікою того чи іншого символу, й не залежить від існування прав інших осіб. До абсолютно неохороноздатних позначень належать позначення, які: суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Це може мати місце, зокрема, у разі якщо певне позначення містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття віруючих; є порнографією чи містить

інформацію порнографічного характеру або нецензурні слова та вирази; зображення сцен насильства і/або жорстокості; зображають або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Така заборона пов'язана з тим, що ці позначення мають офіційний характер і завжди асоціюються з відповідними суб'єктами (державою, міжурядовими організаціями). Як наслідок, їх використання в цивільному обороті можуть спричинити введення осіб в оману щодо справжнього походження позначеного товару (послуги). Ці позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, 150 МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р. Право інтелектуальної власності що не охороняються²⁰, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх суб'єктів. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою (п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Наприклад, для використання назви держави «Україна» згоду надає Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг. Разом з тим, деякі із абсолютно неохоронних позначень не можуть бути включені до торговельної марки, навіть як неохоронюваний елемент. Зокрема, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» забороняється використання слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», комбінацій цих слів у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи найменувань згідно з чинним законодавством України; звичайно не

неохоронюваних елементів називається дискламацією (від англ. disclaim – відмова, заперечення) або дискламованими елементами. Див.: Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: наказ Міністерства освіти і науки від 07.10.2003 № 677. 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 і 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 товарів істотної цінності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Наприклад, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсним Свідоцтва України № 7321 від 30.09.96 р. на знак для товарів і послуг «Корвалол» («Corvalolum»). Позов обґрунтовано тим, що лікарський засіб «Корвалол» задовго до подання заявки про реєстрацію товарного знака «Корвалол» втратило ознаки дистинктивності і стало загальноновживаним, у зв'язку з чим йому не могла бути надана правова охорона в силу положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». ВГСУ відмітив, що для визначення загальноновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв'язку з конкретним виробником. 151МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р. Право інтелектуальної власності Проте в даному випадку така ситуація виключена, оскільки позначення станом на

дату подачі заявки на його реєстрацію використовувалося одним виробником, і використовується станом на день прийняття оскаржуваного рішення в Україні, виключно одним виробником — ВАТ «Фармак». Тому позначення не могло стати видовим або родовим, оскільки було і залишається виключно назвою лікарського засобу. Встановлено, що корвалол відноситься до роду снодійних та седативних препаратів, виду комбінованих препаратів барбітуратів. Поряд з корвалолом існують інші заспокійливі лікарські засоби, що виробляються в Україні та імпортуються на територію України, проте відсутні підстави для того, щоб сприймати їх в якості роду чи виду, щодо яких корвалол є родовим чи видовим поняттям. Такого виду чи роду препаратів як «корвалол» не існує. З довідкових видань вбачається, що слово «корвалол» вживається цілком очевидно як назва конкретного лікарського засобу, а не узагальнююче поняття, що стосується невизначеної групи ліків певного виду чи роду. Перелічені позначення можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака (п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). При встановленні того, чи займає певне позначення, яке не охороняється, в торговельній марці домінуюче положення, враховується її смислове і (або) просторове значення. Виокремлення відносно неохороноздатних позначень зумовлене необхідністю врахування прав та інтересів інших осіб, які можуть бути порушені в результаті реєстрації. До відносно неохороноздатних позначень належать позначення, що: є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, 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, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 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 (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Ці позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, 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, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 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 (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Ці позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Наприклад, ВГСУ вказується, що відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію

знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, — до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України). Таким чином, у судовій практиці поступово набуває свого втілення принцип пріоритету при вирішенні спорів, в яких право на торговельну марку виникло пізніше, аніж права на інші нематеріальні об'єкти (фірмові найменування, географічні зазначення, промислові зразки, інші торговельні марки) і «стикається» із такими правами. У доктрині такі ситуації навіть кваліфікуються як колізія виключних прав²⁴. Під колізією суб'єктивних цивільних прав розуміється виникнення можливості в двох чи більше осіб здійснити суб'єктивне цивільне право стосовно одного і того ж самого об'єкта. Колізія цивільних прав характерна для тих випадків здійснення, за яких колізуючі права виникли правомірно. Як наслідок, колізія не може виникати при порушенні того чи іншого цивільного права, тобто недопустима колізія, коли певне право виникає пізніше, і воно порушує права інших осіб. Закріплення переліку відносно неохороноздатних позначень пов'язано із функціонуванням механізму їх правової охорони і спрямоване на унеможливлення ситуацій, коли право на торговельну марку виникає пізніше і порушує права на інші нематеріальні. Право інтелектуальної власності об'єкти (фірмові найменування, географічні зазначення, промислові зразки, інші торговельні марки); 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 правонаступників²⁶; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди (п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Наприклад, ТОВ «Кершер» звернулося до господарського суду про заборону

ТОВ «Мальва» використовувати позначення «ГНК», що є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг «ТНК» за свідоцтвом України № 19697, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олів, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені. При розгляді заяви правнучок Олександра Федоровича Ворсіна, відомого власника фабрик, одного з перших пивоварів на Алтаї, щодо використання портрета прадіда на етикетках пляшок з пивом «Ворсінське», Європейський суд з прав людини вказав, що заявники самі передали копію портрета в краєзнавчий музей. Таким чином, в цілому, вони погодилися з тим, що портрет можуть бачити інші люди. Більше того, зображення розміщувалося на продукції пивоварного підприємства з моменту його заснування предком заявників. На думку суду, при використанні зображення таким чином пивоварний завод мав намір скоріше виразити повагу до пам'яті великого пивовара, ніж образити почуття заявників до свого предка. Нічого не вказує на те, що досить далекі родинні зв'язки між заявниками і їх родичем були при цьому ображені. ВГСУ констатував, що причиною касаційного оскарження є питання щодо правомірності використання відповідачем позначення «ГНК» як об'єкта авторського права стосовно товарів 4 класу МКТП. Попередні судові інстанції, не заперечуючи в цілому прав відповідача на використання позначення «ГНК» як об'єкта авторського права, правильно взяли до уваги правовий зміст поняття торговельної марки (зокрема, в частині її призначення) та обсяг її правової охорони і, встановивши факт використання відповідачем стосовно товарів 4 класу МКТП позначення «ГНК», схожого до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг «ТНК» за свідоцтвом України № 19697, зареєстрованим для товарів 4 класу МКТП, дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності з боку ТОВ «Мальва» порушення прав позивача на згадану торговельну марку та правомірно задовольнили позов. Не можуть отримати правову охорону як торговельні марки позначення, що в чинному законодавстві не відносяться до

неохороноздатних, хоча за своєю сутністю повинні до таких належати. До них потрібно відносити, зокрема: а) символіку непідприємницьких товариств (ст. 18 Закону України «Про громадські об'єднання», ст. 18 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», ст. 17 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» тощо). Етимологічно символіка означає умовне відображення ідей, образів за допомогою знаків. Право інтелектуальної власності Емпіричний аналіз законодавства дозволяє виокремлювати символіку як родове поняття, що включає в себе емблеми, прапори та інші знаки. Вона спрямована на розмежування непідприємницьких товариств. Внаслідок цього символіка непідприємницьких товариств повинна належати до відносно неохороноздатних позначень, оскільки потребує врахування прав інших осіб, які можуть бути порушені при її реєстрації як торговельної марки; б) символіку територіальних громад. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно району, області. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з законом. Наприклад, у м. Харкові затверджено Перелік об'єктів, що відносяться до місцевої символіки та Порядок видачі дозволу на право використання місцевої символіки. Таким чином, для символіки територіальних громад визначається окремий правовий режим, який має враховуватися і щодо недопустимості її реєстрації як торговельної марки[62,63,79].

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОВАРНІ ЗНАКИ.

3.1 Способи захисту прав на товарні знаки (порівняльний аналіз)

Власність та її захист у сучасних національних економіках розуміються й охороняються по-різному. Є деякі країни, де рівень захисту прав власності та прав інтелектуальної власності захист високий і не викликає жодних економічних, правових чи соціальних проблем і дуже часто розглядається як важливий фактор зростання та розвитку. Однак у деяких країнах забезпечення прав власності недооцінюється або свідомо ігнорується. На жаль, деякі з цих країн також дуже розвиваються швидко, і як джерело походження порушення прав на товарні знаки підвищується рівень партацтва торгових марок.

Загальні норми, які захищають права на товарні знаки визначаються міжнародними договорами та обумовлюються процедурою захисту прав на товарні знаки в судах.

Захист прав на товарні знаки в ЄС в першу чергу базується на загальних принципах ЄС, одним з найголовніших принципів, на мою думку, є принцип законних очікувань, про який вказує у своїй праці Стрельцова О.В. «Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу.»: «Принцип законних очікувань значною мірою впливає з принципу правової визначеності. Він спрямований на те, щоб у випадках, коли особа очікує, що досягне певного результату, якщо буде діяти відповідно до правових норм — забезпечити захист цих очікувань. Тобто, особа має право діяти (наприклад, займатись підприємництвом), розраховуючи на те, що існуюче законодавство буде застосовуватись і надалі. Проте, принцип законних очікувань підлягає певним обмеженням. Так, право ЄС захищає законні очікування лише розсудливих і обачних осіб. Якщо розумний і обачний підприємець мав передбачити прийняття акту ЄС, який може вплинути на його інтереси, він не може посперитися на правило законних очікувань, коли відповідну норму буде прийнято. Крім того, на цей принцип можна посперитися лише у випадку, коли очікування мають законний характер.»[78]

Кілька загальних принципів є важливими для ефективного захисту прав інтелектуальної власності (ІВ) у Європейському Союзі. По-перше, важливо мати загальну стратегію захисту вашої ІР. По-друге, ІР може бути захищений інакше в Європейському Союзі, ніж у Сполучених Штатах. По-третє, права мають бути зареєстровані та реалізовані в Європейському Союзі відповідно до місцевих законів. Наприклад, ваші США торгова марка реєстрації, патент на дизайн або корисність титули не захистять вас у Європейському Союзі без подальших адміністративних процедур у відповідній державі-члені чи на місцевому рівні.

Більшість захищені авторським правом твори створені в США будуть автоматично захищені в Європейському Союзі з моменту створення або

публікації відповідно до міжнародних угод. Однак продовження захисту буде відрізнятися відповідно до законодавства кожної країни-члена. Захист від несанкціонованого використання буде відрізнятися залежно від національного законодавства кожної країни.

Отримання корисного патенту в державах-членах ґрунтується на системі першого подання: перша особа або організація, яка зареєструє патент, стає правовласником. Аналогічно, більшість прав на торговельну марку та зразки – подібні до патенту на зразки – засновані на системі реєстрації першим у файлі. Отже, ви повинні подумати, як отримати патент, дизайн або захист торгової марки, перш ніж виводити свої продукти чи послуги на ринок ЄС. А ще краще, ви повинні розглянути стратегію інтелектуальної власності для всього світу ще до того, як оприлюднити свою інтелектуальну власність у будь-якій країні, щоб гарантувати, що ви не втратите право за межами Сполучених Штатів.

Назви торгових марок та зразків можна отримати для всього Європейського Союзу в Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу. Індивідуальні титули для держав-членів також можна отримати у відповідному відомстві інтелектуальної власності. Аналогічно, пакет патентних прав можна отримати для різних країн за допомогою спрощеного процесу в Європейському патентному відомстві; індивідуальний патентний титул можна отримати безпосередньо в патентному відомстві держави-члена. Існують також інші міжнародні системи реєстрації, такі як Договір про патентну кооперацію для патентів або Мадридський протокол для торгових марок, які можуть бути корисними для полегшення захисту вашої інтелектуальної власності в багатьох країнах світу, включаючи держави-члени.

Дуже важливо, щоб компанії розуміли, що права інтелектуальної власності є перш за все приватними правами і що уряд Сполучених Штатів не може забезпечити їх дотримання приватними особами в Європейському Союзі. Правовласники зобов'язані реєструвати, захищати та захищати свої

права, якщо це необхідно, залучаючи своїх власних адвокатів та радників. Компанії можуть звернутися за порадою до місцевих юрисконсультів або консультантів з інтелектуальної власності, які є експертами в певній державі-члені та в законодавстві ЄС. За запитом Комерційна служба США може надати список місцевих юристів.

Незважаючи на те, що уряд Сполучених Штатів готовий надати допомогу, мало що можна зробити, якщо правовласники не вжили цих фундаментальних кроків, необхідних для своєчасного захисту та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Більше того, у багатьох країнах правовласники, які відкладають виконання своїх прав, можуть виявити, що їхні права були порушені або скасовані через юридичні доктрини, такі як строки давності, laches, estoppel або необґрунтована затримка в судовому переслідуванні. Ні в якому разі не слід розглядати рекомендації уряду Сполучених Штатів як заміну відповідальності правовласника негайно розглянути справу.

Завжди доцільно проводити належний аналіз потенційних партнерів. Хороший партнер є важливим союзником у захисті прав інтелектуальної власності. Ретельно подумайте, чи дозволяти вашому партнеру реєструвати права інтелектуальної власності від вашого імені. Це може створити ризик того, що ваш партнер внесе себе як власника ІВ і не зможе передати права у разі припинення партнерства. Слідкуйте за структурою витрат і зменшуйте прибутки та стимули потенційних недобросовісних акторів. Проекти та продажі в Європейському Союзі вимагають постійної уваги. Співпрацюйте з юрисконсультом, знайомим із законодавством ЄС, щоб створити міцний контракт, який містить положення про заборону конкуренції та положення про конфіденційність/нерозголошення.

Рекомендується також, щоб малі та середні компанії розуміли важливість співпраці з торговими асоціаціями та організаціями для підтримки зусиль із захисту інтелектуальної власності та припинення

підробок. Існує ряд таких організацій як у Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, включаючи місцеві американські торгові палати.

3.2 Проблеми захисту товарних знаків в мережі Інтернет.

Створення Інтернету продовжує створювати великі комерційні можливості в таких сферах, як реклама та пропозиції та послуги. Ці прибуткові застосування Інтернету супроводжувалися низкою проблем інтелектуальної власності, що виникають не лише у сфері захисту прав на торговельну марку, а й захисту інтелектуальної власності в цілому.

Як зазначає у своїй статті «Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект» Акчурів Ю.Р. та Широкова-Мурараш О.Г.: «Сучасний світ неможливо уявити без інформативно-комунікативних технологій (далі – ІКТ), які трансформували не лише принципи і форми збору, обробки та передачі інформації, вони почали здійснювати могутній вплив на культурний, економічний, політичний, військово-стратегічний аспекти суспільного життя. ІКТ стали одним з основних факторів забезпечення та підтримки стабільного розвитку, а кількість, технічний рівень та доступність інформаційних ресурсів визначають рівень розвитку країни та її статус у світовому співтоваристві.»[81]. Різні суперечки виникли щодо використання торгових марок в Інтернеті, коли різні особи є власниками ідентичних або подібних торгових марок для ідентичних або подібних товарів чи послуг у різних країнах. Аналогічно, суперечки розгорталися у випадках, коли торгова марка однієї організації суперечить існуючому доменному імені, комерційному імені чи іншим позначенням.

Як і всі права інтелектуальної власності, права на торгову марку засновані на принципі територіальності. Торгові марки охороняються в окремих державах або, залежно від випадку, на регіональній основі

(наприклад, як торгові марки Співтовариства), але ніколи в глобальному масштабі. Територіальні обмеження прав інтелектуальної власності спонукали до розвитку в міжнародному праві інтелектуальної власності починаючи з кінця 19 ст. Ці зусилля спрямовані на покращення міжнародного захисту прав інтелектуальної власності. Проте навіть ці кроки не змогли змінити територіально обмежений характер інтелектуальної власності.

Нині основним джерелом міжнародного права, пов'язаного з правами на промислову власність, у тому числі з правами на товарні знаки, є Паризька конвенція про охорону промислової власності («Паризька конвенція»). Відповідно до Паризької конвенції, кожна країна Паризької конвенції повинна надавати громадянам інших країн такий самий захист, який надається їй власним громадянам, тобто захист національного законодавства (національної правової системи), за умови, що всі умови та формальності, покладені на її спостерігалися власні громадяни. Крім того, Паризька конвенція передбачає, що кожна країна повинна надавати громадянам усіх інших країн певні мінімальні права, незалежно від свого національного законодавства, тобто навіть якщо ці права не поширюються на її власних громадян (*iura ex conventione*), наприклад, у сфері пріоритетних прав. Інші чинні міжнародні договори щодо товарних знаків включають Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків і Протокол, що стосується Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, або Договір про право на торговельні марки.

Тим не менш, факт залишається фактом, за винятком певних прямих норм щодо принципу *iura ex conventione* та статусу інших країн, уніфікованого матеріального права щодо національних товарних знаків досі не було створено серед країн вищезгаданих міжнародних договорів. Така ситуація може дещо контрастувати з регулюванням торговельних марок Співтовариства, де матеріальні закони, викладені в Регламенті Ради (ЄС) №

40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Співтовариства, є одноманітними та прямо обов'язковими на всій території ЄС.

Якщо судовий процес про порушення прав на торговельну марку за участю Інтернету стосується більш ніж однієї держави, то, як і в будь-яких приватних правовідносинах з міжнародним елементом, необхідно вирішити ряд ключових питань.

Ці проблеми охоплюють визначення обох юрисдикцій, тобто держави, суд якої має право виносити рішення по суті та застосовного законодавства, а також різні питання щодо визнання та виконання іноземних судових рішень. Міжнародне приватне право вирішує ці питання в більшості випадків на основі територіально прив'язаних факторів, таких як місце проживання особи, місце реєстрації права промислової власності чи місце порушення. Тим не менш, через глобальну природу Інтернету, стає все важче застосовувати територіальні фактори зв'язку та з розумною впевненістю визначити, який суд матиме юрисдикцію та які закони застосовуватимуться.

Кожна держава та її правова система по суті відповідає за визначення суду з юрисдикцією вирішувати питання з міжнародним елементом, навіть якщо ці питання також є предметом міжнародних договорів. Вирішуючи це питання, суди діють відповідно до власних норм міжнародного приватного права, які можуть суттєво відрізнятися від держави до держави.

У європейському масштабі правові рамки, що охоплюють юрисдикцію цивільних судів, були певною мірою уніфіковані протягом багатьох років. Це сталося насамперед через укладення міжнародних договорів, включаючи Брюссельську конвенцію про юрисдикцію та виконання рішень у цивільних і комерційних справах, прийняту в Брюсселі 27 вересня 1968 року ("Брюссельська конвенція") та Луганську конвенцію про юрисдикцію та Примусове виконання рішень у цивільних і комерційних справах, прийняте в Лугано 16 вересня 1988 року ("Конвенція Лугано").

Згодом Брюссельська конвенція була адаптована для держав-членів ЄС у формі Регламенту Ради (ЄС) № 44/2001 від 22 грудня 2000 року про

юрисдикцію та визнання та виконання рішень у цивільних і комерційних справах («Регламент Брюссель I» або «Регламент»). Луганська конвенція, укладена між державами-членами ЄС та Ісландією, Норвегією та Швейцарією, фактично поширила застосування Брюссельської конвенції на цих членів ЄАВТ, які, як держави, що не є членами ЄС, не були учасниками попередній договір.

Останніми роками виявилось необхідним адаптувати правила Луганської конвенції про юрисдикцію та визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах, щоб вони відповідали паралельному регулюванню відповідно до Регламенту Брюсселя I. Це узгодження має забезпечити, щоб судові справи розглядалися та керувалися однаково як державами-членами ЄС, так і державами ЄАВТ. Тому була підписана нова Конвенція про визнання та виконання рішень у цивільних і комерційних справах («Конвенція Лугано II»), яка замінила Луганська конвенцію. Цей договір не вплине на застосування Регламенту Брюссель I.

Відносини між Регламентом «Брюссель I» та двосторонніми міжнародними конвенціями та договором, переліченими в його статті 69, було вирішено таким чином, що в будь-яких питаннях, які розглядаються в Регламенті, воно замінює ці конвенції та договір. Таким чином, ці конвенції та договір продовжують регулювати будь-які питання, які не розглядаються в Регламенті. Взаємозв'язок Регламенту з національним законодавством викладена в частині 2 статті 249 Договору про заснування Європейського Співтовариства, в якій зазначено, що Регламент має загальну силу і буде обов'язковим у повному обсязі та безпосередньо застосовуватися в усіх державах-членах. Будь-які національні нормативні акти, які суперечать Регламенту, стають неефективними внаслідок його пріоритету. Питання, не передбачені Регламентом, природно, слід оцінювати з точки зору національного законодавства.

Регламент «Брюссель I» уніфікує міжнародне процесуальне право, дійсне для держав-членів ЄС. Ці норми мають пріоритет над нормами

міжнародного приватного права окремих держав. Звертаючись до положень щодо визначення міжнародної юрисдикції, Регламент «Брюссель I» розрізняє загальні правила юрисдикції та випадки виключної юрисдикції, спеціальної юрисдикції та юрисдикції за домовленістю сторін. Відповідно до загальних правил, особи, які проживають у державі-члені, підлягають позову в судах цієї держави-члена, незалежно від їх громадянства. Для юридичних осіб місцем проживання вважається місцезнаходження їхнього законодавчого місцезнаходження, центрального управління або основного місця діяльності. Згідно з Положенням, особи, які проживають в одній державі-члені, можуть бути пред'явлені до суду в іншій державі-члені тільки в тому випадку, якщо характер спірного питання або угода сторін виправдовують цей захід. Якщо відповідач не проживає в державі-члені, як правило, законодавством кожної держави-члена залежить, чи мають її суди юрисдикцію для розгляду конкретної справи.

Відповідно до Регламенту «Брюссель I», суди місцевої юрисдикції керуються законодавством своєї держави-члена, якщо тільки цей місцевий суд не має юрисдикції на основі спеціальних правил юрисдикції.

Правила про виключну юрисдикцію у міжнародних справах не застосовуються до судових спорів про порушення прав на торговельну марку, спричинене використанням Інтернету. Однак на такі судові процеси, пов'язані з Інтернетом, можуть вплинути правила спеціальної юрисдикції, які стверджують, що у справах про делікт, правопорушення або квазіделікт особи, які проживають у державі-члені, повинні пред'являтися в судах місця, де завдано шкоди. подія сталася або може статися (ст. 5 (3) Регламенту Брюссель I). Відповідно до цього положення, ці суди мають особливу компетенцію у справах, пов'язаних із деліктом, деліктом або квазіделіктом. Ці спеціальні правила юрисдикції відображають принцип, згідно з яким особи, які постраждали внаслідок шкідливої поведінки, не повинні бути примушені подавати до суду за місцем проживання відповідача, яке може бути за межами держави, де сталася шкідлива подія. Ця концепція

застосовується виключно у цих випадках делікту, правопорушення або квазіліктів, що призводять до шкідливої події або принаймні до можливості такої події. З цієї причини місцем настання шкідливої події визначено відповідну юрисдикцію суду. Тим не менш, наявність для позивача цієї чи будь-якої іншої спеціальної норми юрисдикції не виключає можливості застосування загальних правил про міжнародну юрисдикцію, як описано вище. Таким чином, у цих ситуаціях завжди залишається можливість подати позов до особи за місцем її проживання, а вибір компетентного суду залишається на розсуд позивача.

У провадженні щодо порушення прав на торговельну марку Співтовариства через використання Інтернету застосовуються правила Регламенту Брюсселя I, якщо інше не передбачено Регламентом Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торгові марки Співтовариства ("СТМ"). На цій основі різні положення, включаючи загальні положення (ст. 2) та правила щодо спеціальної юрисдикції (ст. 5 (3)) згідно з Регламентом «Брюссель I», не застосовуються в цих ситуаціях. По суті, позов про порушення має розглядатися Європейським судом, однак цей суд не має юрисдикції у цивільних спорах між приватними суб'єктами. Таким чином, СТМ делегує захист прав на торговельну марку Співтовариства національним судам. Кожна держава-член зобов'язана призначити на своїй території якомога обмежену кількість національних судів і трибуналів першої та другої інстанції («суди з торгових марок Співтовариства»), які виконуватимуть роль, відведену їм відповідно до СТМ. Ці суди з торгових марок Співтовариства мають виключну юрисдикцію щодо всіх дій щодо порушення або загрози порушення (якщо таке

Дії із загрозою порушення дозволені згідно з національним законодавством), які стосуються торгових марок Співтовариства. В принципі, юрисдикція судів з торгових марок Співтовариства ґрунтується на місці проживання однієї зі сторін. Якщо неможливо визначити юрисдикцію таким чином, ці провадження мають бути подані в судах країни-члена, де

zareestrovaniy ofis Upravlinnia z harmonizatsii vnutrishnyogo rynku, tobo v Ispanii. STM takozh dopuskae vlasnu ugodu storin shodo zastosovnoyi yurisdiktsii u iynii spravii, a takozh yavku vidpovidacha pered inshim sudom shodo tohrovih markov Spivtovaristva. Nareshti, Spilnyota sudi z tohrovih markov maoyt yurisdiktsiu shodo budy-yakih aktiv porushennya, vchinених або zagrozlyvnykh na terytorii budy-yakoi derzhavy-chlena. Takym chynom, yurisdiktsiya tshy sudiv poshyryoetsya na vsyu terytoriyu ES.

Ostatochnyy zvit Mizhnarodnogo spetsialnogo komitetu Internetu (IANCS), opublikovaniy 3 lyotogo 1997 r., peredbachaе pryskorene onlaynove poserednyctvo ta protsedury admistrativnogo oskarzhennya sporiv, sho vynikaoyt u zv'yazku z pryznachenniam domeniv drugogo rivnya v novykh zagalnykh domenakh verkhnyogo rivnya. Admistruvaty tsi dvi protsedury bude VOIB, organizatsiya, yaka naykrashe pid silu vykonaty tshu robotu. Shoch tsi dvi protsedury ne vyklyuchayot zvernennya do sudu v sudii, vony poklykani zabezpechyt spravedylyvi ta efektyvni zasoby virishennya sporiv, yaki povynni mayt dalekoshyazhni naslydki.

IANCS stvoriv novu katehoryu zagalnykh domeniv verkhnyogo rivnya (TLD); spochatku iyn bude sim, a v maybutnyomu nabagato bilyshе. Koly zayvnykam prysvooyut'sya domenni imena drugogo rivnya, informatsiya pro reestratsii bude dostupna v Internetii, shob vlasnyky tohrovih markov (ta inshi) may shvydkyy dostup do informatsii pro novi reestratsii.

Vidpovidno do protsedury pryskoronogo poserednyctva v rehymii onlayn, poserednyk VOIB bude dostupnyy dlya poserednyctva, nadshlalyochy elektronnoyu poштою, u sporakh mizh vlasnykamy domennykh imen drugogo rivnya ta storonamy, yaki poterpayot vid prysvoennya imeni. Poterpyla storona mozhе buty vlasnykom tohrovoi marki або budy-hto inshyy, kto zaperechuе proti peredachii. Mediator dastь rekomendatsiu shodo virishennya sporu; rekomendatsiya ne bude opublikovana i ne bude obovyazkovoю dlya storin. Odnak dosvid SSHA z mediaciєю yak odniєю z novykh альтернативних protsedur virishennya sporiv

продемонстрував, що нейтральний посередник часто може вказати підстави для вирішення спорів, які сторони приймуть.

Інша нова процедура є більш структурованою і має ту значну відмінність, що результат буде обов'язковим у DNS. Відповідно до процедури оскарження адміністративного доменного імені, потерпіла сторона може протягом 60 днів після призначення доменного імені другого рівня подати скаргу до нейтральної комісії експертів з торгових марок, обраних з інших країн, ніж країни сторін. Проведення буде відкрито для громадського обговорення і може проводитися електронною поштою або вічна-віч, за бажанням сторін. Буде доступне швидке рішення про призупинення реєстрації доменного імені, і, у будь-якому випадку, остаточне опубліковане рішення буде прийнято протягом 30 днів. Остаточне рішення може призвести до скасування реєстрації доменного імені або рішення про те, що ім'я містить відомий знак, або рішення про те, що ім'я має бути виключено з усіх або одного чи кількох загальних TLD. Це рішення, яке підлягає адміністративному оскарженню, буде обов'язковим для виконання всіма реєстраторами доменних імен.

3.3. Особливості реєстрації прав на товарні знаки

Поширення товарних знаків, зокрема спричинено єдиним ринком фінансових послуг, які як зазначає Драчов О.В. в своїй статті «Драчов О.В.Європейські стандарти в сфері правового регулювання ринку фінансових послуг.» - «основними принципами правового регулювання фінансових послуг в ЄС є:

- принцип відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією;
- принцип взаємного визнання і консолідованого нагляду;
- принцип пруденційного нагляду;
- принцип встановлення однакових вимог;
- принцип сталого платіжного балансу;

- принцип прозорості;
- принцип гармонізації законодавства ЄС в галузі фінансових послуг;
- принцип захисту прав споживачів фінансових послуг;
- принцип оцінки фінансової звітності [2: 77].

Ці принципи безпосередньо впливають на формування єдиного ринку фінансових послуг в ЄС. В свою чергу, єдиний ринок фінансових послуг та фінансових інструментів має історію свого формування вже понад 30 років, протягом яких відбувається системна гармонізація національних законодавств у сфері надання фінансових послуг, створюється єдина система наднаціональних регулятивних органів, а також відбувається уніфікація юридичних механізмів та інститутів ЄС.»[46]

Реєстрація товарних знаків у багатьох юрисдикціях по всьому світу регулюється двома незалежними договорами – Мадридською угодою (Угодою) та Мадридським протоколом (Протоколом). Незважаючи на свою назву, Протокол є окремим договором, а не «протоколом» до Угоди. Разом Угода і Протокол відомі як Мадридська система міжнародної реєстрації знаків (Мадридська система). Держави-учасниці Угоди та/або Протоколу та організації-учасниці Протоколу разом іменуються Договірними Сторонами. Разом вони утворюють Мадридський союз, який є Спеціальним союзом в відповідно зі статтею 19 у Паризькій конвенції . Мадридська система є централізованою системою (Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, ВОІВ) для отримання пакету реєстрацій торгових марок в окремих юрисдикціях, що фактично створює основу для «міжнародної реєстрації» знаків.

Мадридська угода була заснована в 1891 році з метою забезпечення механізму, який дозволить здійснити єдину та недорогу міжнародну реєстрацію торгової марки та усунути необхідність подання, судового переслідування або підтримки окремих реєстрацій у кількох країнах. Реєстрація знака згідно з Угодою передбачає юридичний еквівалент

реєстрації в країнах-членах, визначених власником знака. Якщо відомство з товарних знаків зазначеної країни не повідомить ВОІВ про відмову в реєстрації протягом 12 місяців (з продовженням до 18 місяців згідно з Протоколом), марка матиме такий самий захист, як і зареєстровані національні знаки в цій країні.

Незважаючи на переваги реєстрації через Угоду, США та декілька інших великих країн (наприклад, Австралія, Данія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Японія, Нідерланди, Республіка Корея, Швеція, Великобританія (натисніть тут, щоб переглянути список членів). до Угоди та Протоколу) ніколи не приєднався до Угоди через уявні дефекти в її структурі. Ці уявні дефекти включали такі питання, як вимога реєстрації в країні походження до надання захисту знаку, необмежений ризик «центрального нападу» до знака, короткий період експертизи, плата, нижча, ніж відповідні збори в відомствах з товарних знаків країни походження, а також обмеження щодо переуступки.

Мадридський протокол був прийнятий у 1989 році для виправлення уявлених недоліків угоди. Проте Протокол зберігає початковий намір Угоди створити систему простої та недорогої міжнародної реєстрації товарних знаків. Таким чином, хоча зараз лише 57 країн є учасниками угоди, загалом 74 країни, включаючи США, є сторонами як Угоди, так і Протоколу, або самого Протоколу. Побачити[59,60].

Будь-яка держава-учасниця Паризької конвенції про охорону промислової власності може стати учасником Угоди або Протоколу або обох. Крім того, міжурядова організація може стати учасником Протоколу (але не Угоди), якщо ці умови виконуються: принаймні одна з держав-членів організації є стороною Паризької конвенції, а організація має регіональний офіс для цілі реєстрації знаків, що діють на території організації. (Див. Мадридську систему) Кількість країн, на які може бути поширена міжнародна реєстрація, відповідає національному походження основної заявки або реєстрації та може включати підписантів Угоди, Протоколу або обох. Оскільки США не є підписантом Угоди, міжнародна реєстрація на

основі заявки на реєстрацію торгової марки в США буде обмежена охороною в тих країнах, які є членами Протоколу. Однак багатонаціональні компанії, які реєструють свої знаки відповідно до Угоди або Протоколу, повинні знати про відкриті та закриті групи учасників, створені в результаті перекриття членства. Щоб полегшити можливу плутанину, створену через перекриття членства, ВОІВ надає форму ММ2(Е) для міжнародної заявки на Протокол і форму ММ3(Е) для тих заявок, які охоплюються як Угодою, так і Протоколом.

Заявки на міжнародну реєстрацію можуть подавати лише фізичні або юридичні особи в межах країни, яка є стороною Угоди або Протоколу. Мадридська система міжнародної реєстрації не може використовуватися для захисту торгової марки за межами Мадридського союзу. Міжнародна реєстрація може бути подана лише на знак, який уже зареєстровано (або, якщо міжнародна заявка регулюється виключно Протоколом, якщо заявка на реєстрацію була подана) у Відомстві походження. У міжнародній заявці має бути зазначено одну або кілька Договірних Сторін, в яких знак має охоронятися. Заявки можуть бути змінені, щоб включати інші Договірні Сторони після подання оригінальної заявки на реєстрацію.

Існує три види міжнародної заявки:

1 - міжнародна заявка, що регулюється виключно Угодою; це означає, що всі позначення зроблені згідно з Угодою;

2 - міжнародна заявка, що регулюється виключно цим Протоколом; це означає, що всі позначення зроблені згідно з Протоколом;

3 - міжнародна заявка, що регулюється як Угодою, так і Протоколом; це означає, що деякі з позначень зроблені згідно з Угодою, а деякі — згідно з Протоколом.

Міжнародна заявка має бути представлена до Міжнародного бюро ВОІВ через відомство походження та повинна містити щонайменше:

1 - Відтворення знака (яке має бути ідентичним тому в основній реєстрації або основній заявці)

2 - Перелік товарів і послуг, щодо яких вимагається захист, класифікованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццька класифікація).

За патентам і товарним знакам США (USPTO) є Відомством походження для додатків, що відбуваються в США. Він має електронні форми для подання заявки на міжнародну реєстрацію, подальшого визначення та відповіді на повідомлення про порушення. Ці форми доступні тут.

Заявки, які регулюються виключно Угодою, мають бути написані французькою мовою; ті, які регулюються виключно Протоколом або і Угодою, і Протоколом, можуть бути англійською або французькою мовою, хоча Відомство походження може обмежити вибір заявника однією з цих мов.

За міжнародні заявки стягуються такі збори:

1 - Основна плата

2 - додатковий збір для кожної визначеної Договірної Сторони, за яку не сплачується індивідуальний збір;

3 - Індивідуальний збір для будь-якої Договірної Сторони, яка визначена згідно з Протоколом і заявила, що вона бажає отримати такий збір. Розміри індивідуальних зборів визначаються відповідними Договірними Сторонами та публікуються у Бюлетені ВОІВ міжнародних знаків; кожна з цих Договірних Сторін має можливість відповідно до Загальних правил вказати, що такий збір сплачується у двох частинах (перша частина сплачується під час подання, а друга частина, коли, і якщо Відомство зацікавлена особа переконана, що знак відповідає вимогам охорони);

4 - додаткова плата за кожний клас товарів і послуг, що виходять за межі третього класу; однак додатковий збір не сплачується, якщо всі позначення є такими, у яких сплачується індивідуальний збір.

У США міжнародний заявник повинен сплатити збори до USPTO та Міжнародного бюро. USPTO стягує плату за сертифікацію міжнародних заявок і передачу їх до Міжнародного бюро, що називається

«сертифікаційним збором». Сертифікаційний збір становить \$100,00 за клас, якщо міжнародна заявка базується на одній заявці або реєстрації в США. Сертифікаційний збір становить 150,00 доларів США за клас, якщо міжнародна заявка базується на більш ніж одній заявці або реєстрації в США.

Міжнародне бюро вимагає сплати зборів залежно від того, чи є відтворення знака чорно-білим та/або кольоровим, конкретні Договірні Сторони, зазначені в міжнародній заявці, і кількість класів товарів і послуг, зазначених у міжнародній заявці. Збори за міжнародну заявку мають бути сплачені безпосередньо до Міжнародного бюро у швейцарських франках.

Дата реєстрації. Відомство походження повинно засвідчити, що всі аспекти знака є такими ж, як і в основній реєстрації або основній заявці. Відомство походження також повинно засвідчити дату отримання ним запиту на подання міжнародної заявки; якщо заявка надійшла до Міжнародного бюро протягом двох місяців від цієї дати і в заявці відсутні важливі елементи, то датою отримання Відомством походження буде дата міжнародної реєстрації. Якщо заявка відповідає всім застосовним вимогам, знак реєструється в Міжнародному реєстрі та публікується у Бюлетені ВОІВ міжнародних знаків. Потім Міжнародне бюро повідомляє кожну Договірну Сторону, до якої було подано запит на захист. Міжнародна реєстрація діє протягом 10 років і може бути продовжена на наступні 10-річні періоди після сплати необхідного збору.

База даних Madrid Express – це безкоштовна система, що оновлюється щодня, надається ВОІВ для пошуку міжнародних знаків. База даних має як простий пошук, так і структурований пошук. Madrid Express включає всі міжнародні реєстрації, які діють на даний момент або термін дії яких закінчився протягом останніх шести місяців. Він також включає дані, що стосуються міжнародних заявок та наступних позначень, які були отримані Міжнародним бюро, але ще не внесені до міжнародного реєстру знаків. Користувач повинен знати, що у випадку знаків, які ще не зареєстровані, Міжнародне бюро ще не прийняло рішення щодо їх міжнародної заявки чи

наступних позначень. ВОІВ докладає всіх зусиль для забезпечення того, щоб інформація в базі даних точно відображала дані, записані в Міжнародному реєстрі.

Проте існує перелік символів та позначень, які не мають бути зареєстровані як товарні знаки. До цього переліку входять:

- Державна символіка: герби, прапори, назви держав, емблеми, нагороди и тд. , винятком є спеціальний дозвіл спеціального органу;
- Описові значення: ТМ «Хлібчик» для хлібу;
- Позначення, які можуть ввести в оману на рахунок якостей товару або географії: ТМ «Французький аромат», ТМ «Солодєнький» для тортів;
- Сорти рослин;
- Географічні назви (які мають географічну приналежність) : коньяк, шампанське, пармезан і тд;
- Популярні назви в Україні витворів мистецтва, науки та літератури;
- Імена, портрети, псевдоніми відомих людей без їх згоди.
- Комуністичні і національні символи;
- Позначення, які заперечують загальному порядку та моралі: релігійна тематика, насилля, порнографія і тд.

Охорона власних назв та особливих категорій повинна забезпечуватися державними органами. Культурна спадщина, яка охороняється законом і тому реєстрація прав на товарні знаки повинна бути контрольована на державному рівні. Волошин Ю.О., Карпачова Н.І., Єпіфанов О.В., Марцеляк О.В. в своїй статті «Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав.» зазначають, що «Під національним імплементаційним тлумаченням норм міжнародних договорів про охорону культурної спадщини пропонуємо

розуміти діяльність уповноважених державних органів із з'ясування та офіційного роз'яснення смислу таких норм з метою належного їх застосування і реалізації, а також для забезпечення відповідності цим нормам усієї юридичної практики держави.

Вплив міжнародного права на національне часто пов'язаний із приведенням останнього у відповідність із міжнародними договорами.» [31]

У своєму рішенні від 01.03.2016 р. № 107/2016 в касаційному порядку 2660/2013 Верховний суд Іспанії (Перша палата) відхилив позов про визнання недійсним, заснований на правах на термін «ШАМΠΑНСЬКЕ». Позивач, міжпрофесійний комітет Він де Шампань, подала позов про визнання недійсним і про порушення власник іспанської зареєстрованої торгової марки CHAMPIM. Знак CHAMPIM був зареєстрований стосовно безалкогольних напоїв, і використовувався в Іспанії для газованих напоїв для дітей, представлених у пляшці, подібній до тієї, що використовується для шампанського.

Позивач стверджував, що торгова марка CHAMPIM:

- всупереч Регламенту ЄС 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції (колишній Регламент ЄС 1234/2007), ст. 103 2b) зазначається, що «Захищене найменування походження та захищене географічне зазначення, а також вино, що використовує це захищене найменування відповідно до специфікацій продукту, повинні бути захищені від будь-якого неправильного використання, імітації чи нагадування, навіть якщо справжнє походження продукт або послуга вказано, або якщо захищена назва перекладено, транскрипується чи транслітеровано або супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «метод», «як виготовлено», «імітація», «смак», «подобається» або «подібне»;
- суперечить закону, оскільки суперечить двосторонній конвенції 1973 року між Францією та Іспанією про захист найменувань походження;
- введення в оману споживачів щодо географічного походження

товару (це є «абсолютною» підставою для визнання недійсним реєстрації торгової марки відповідно до статті 5(1)(g)

Закон про товарні знаки Іспанії); і

- акт недобросовісної конкуренції, оскільки він використав нечесну перевагу назви походження (D.O.) «шампанське».

Комерційний суд Гранади задовольнив позови Comité de Champagne, визнавши, що торгова марка була недійсною і що вона порушила D.O., вважаючи це актом привласнення чужої репутації. Проте звернення

Суд Гранади повністю скасував це рішення, і в Comité de Champagne подав касаційну скаргу до іспанців Верховний Суд. Остаточне рішення Верховного суду Іспанії відхилило скаргу на наступних підставах: (i) торгова марка була зареєстрована та використовувалася для безалкогольного напою, тому вона не суперечить Регламенту ЄС 1308/2013 або двосторонній угоді, що вимагає, щоб продукти були однієї категорії, а в даному випадку вони були різних категорій; (ii) торгова марка не є вводять в оману, оскільки споживачі ніколи б не подумали, що напій «ШАМПІМ» виготовлено з шампанського (і, отже, не думаю, що продукт прийшов із Франції); і (iii) не було недобросовісна конкуренція у сенсі використання переваг іншого репутації, оскільки метою відповідача не було її отримання несправедлива перевага позиції Шампані. Суд зазначив ось що пляшка була прикрашена дитячими візерунками, які були далеко не схожий на етикетку шампанського. Крім того, форма пляшка не була виключною для шампанського, але також використовується для інших ігристі вина, як-от знаменита іспанська кава.

Верховний суд постановив, що не кожне виклик D.O. обґрунтовує встановлення порушення. Це сповіщення має бути пов'язане із захистом, наданим D.O. У цій справі, зазначає Верховний Суд, на вивіску була застосована торгова марка ШАМПІМ

орієнтований на різну громадськість (дітей) і на різні товари (газовані безалкогольні напої), тож навіть якщо знак ШАМПІМ вважатися трохи схожим на D.O. Шампанське, ця подібність не призведе до виклику —

як це було передбачено CJEU у своєму рішенні від 4 березня 1999 р. (Справа C-87/97 formaggio Gorgonzola (“Cambozola”)¹⁴¹), на яке посилається Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne його привабливість. У випадку Камбозола продукти були порівнянними, а в цьому випадку – ні. Таким чином, незначне нагадування торгової марки до Champagne не має значення, оскільки у споживачів немає розумового зв’язку, який може завдати шкоди D.O. і не означає недобросовісного використання репутації D.O. Шампанське теж^[21].

ВИСНОВКИ

В ході дослідження загальнотеоретичних понять торгових знаків, було визначено підходи до розуміння товарних знаків.

Здійснено історичний аналіз формування та розвитку інституту товарних знаків, виявлено, що розвиток права на торгові знаки бере початок із стародавніх часів.

Визначено види товарних знаків та розглянуто їх в контексті судових рішень та спорів, щодо визначенню можливості реєстрації таких торгових знаків.

Здійснено аналіз можливих засобів захисту торгових знаків в мережі Інтернет. Наразі існує дуже обмежена впевненість чи ясність серед юридичної спільноти щодо того, як реагувати на ймовірне порушення торгових марок – чи взагалі будь-яких прав інтелектуальної власності – на основі використання Інтернету.

Враховуючи глобальний і непередбачуваний характер діяльності в Інтернеті, надзвичайно важко передбачити, як може бути встановлена юрисдикція окремого національного суду чи може бути обраний відповідний закон у цих випадках. Насправді всі традиційні та звичні критерії – тобто територіальні зв'язкові фактори, такі як фізичне розташування окремих об'єктів та місця проживання сторін, – які використовувалися для вирішення цих проблем, тепер виглядають безнадійно анахронічними. Починаючи з цього моменту, при розгляді прав та обов'язків щодо права інтелектуальної власності ключовим місцем буде кожна територія, куди можна завантажити дані; це буде будь-яка країна, в якій можна отримати доступ до Інтернету, або, по суті, увесь світ. Таким чином, у випадках порушення прав на торговельну марку або будь-яке право інтелектуальної власності в Інтернеті можуть виникнути серйозні юридичні проблеми при визначенні застосовного законодавства і, зокрема, суду, який має юрисдикцію для розгляду скарги (або навіть критеріїв для встановлення цієї юрисдикції).

У відповідь на ці складні та нагальні питання, у цьому матеріалі було покликано роз'яснити механізми, за допомогою яких суди ЄС тепер можуть звертатися та вирішувати справи у цій сфері. У зв'язку з цим зрозуміло, що уніфікація принципів і політики на рівні Співтовариства має вирішальне значення для розробки передбачуваних і працездатних рішень. Надихає те, що за останні кілька років були помітні значні досягнення у співробітництві судових органів у цивільних та комерційних справах у всьому ЄС. Тепер суди ЄС повинні діяти відповідно до законодавства Співтовариства, включаючи дуже впливові положення Регламенту «Брюссель I» і дуже скоро також Регламенту «Рим II». Відкладене прийняття Директиви про деякі аспекти медіації у цивільних і комерційних справах через триваючі обговорення в Європейському парламенті є невдачею в цьому відношенні. Проте в майбутньому можна очікувати посилення уніфікації у сфері виконання судових рішень. 24 жовтня 2006 року було представлено Зелені книги щодо ефективного виконання судових рішень.

Здається, що наразі єдине глобальне, тобто не обмежене ЄС, рішення проблем інтелектуальної власності в Інтернеті полягає в поступовій гармонізації позицій щодо юрисдикції, застосовного законодавства та виконання та визнання судових рішень іноземних держав відповідно до багатосторонніх міжнародних конвенцій, які безпосередньо застосовуються. Різні асоціації та організації, у тому числі ВОІВ та Гаазька конференція з міжнародного приватного права («Гаазька конференція»), приділяли велику увагу цим проблемам у рамках власних досліджень і розробок програми.

ВОІВ займалася багатьма з цих питань під егідою Форуму ВОІВ з міжнародного приватного права та інтелектуальної власності. Цей форум є початковим кроком у довгостроковому процесі визначення можливих проблем міжнародного співробітництва. Вона надала державам-членам ВОІВ та міжнародній інтелігенції майнової спільноти з можливістю обмінятися думками щодо цієї сфери, що викликає зростаючу стурбованість. Метою Гаазької конференції, державами-членами якої є ЄС, є робота в напрямку

поступової уніфікації норм міжнародного приватного права, зокрема, шляхом розвитку судової співпраці у цивільних справах та підтримки повного завершення програм взаємного визнання судових рішень.

Гаазька конференція підготувала попередній проект конвенції про юрисдикцію та іноземні судові рішення у цивільних і комерційних справах, який містить положення щодо спорів щодо інтелектуальної власності. Деякі юридичні коментатори оцінили цей проект як багатообіцяючий внесок у юриспруденцію в цій сфері. Проте прогрес цього проекту був перехоплений.

Список використаних джерел:

1. Adam Mossof. Trademarks a Property Right [Електронний ресурс] / Adam Mossof // Kentucky Law Journal. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5440&context=klj>.
2. Barton Beebe. TRADEMARK LAW AN OPEN-SOURCE CASEBOOK [Електронний ресурс] / BARTON BEEBE – Режим доступу до ресурсу: <http://tmcasebook.org/wp-content/uploads/2016/08/BeebeTMLaw-3.0-Full-Book.pdf>.
3. Blocking in junctions protect trademark rights on the internet [Електронний ресурс] // our nalof Intellectual Property Law&Practice. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.academia.edu/9129616/Blocking_injunctions_protect_trademark_rights_on_the_Internet.
4. CHAPTER 2. THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf>.
5. CNIPA Announces First Batch of IPR Administrative Enforcement Guiding Cases – Trademark Cases [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1d493560-1332-4d58-9b88-6c9ad5ba9ff9>.
6. Council Regulation (EC) No 40/94 [Електронний ресурс]. – 1993. – Режим доступу до ресурсу: <https://wipo.lex.wipo.int/ru/text/126860>.
7. Dima Basma. The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective [Електронний ресурс] / Dima Basma. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54583181/FULL_TEXT.PDF.

8. EU–EU General Court–Does the law on EUTMs recognize that merely suggestive or allusive terms should not be condemned as descriptive?. Annual Review of EU Trademark Law. 2016. Vol. 107 TMR. P. 487–489.
9. Giro Martinez. Trademarks and the Internet: Cyber squatting and bad faith. [Электронный ресурс] / Giro Martinez. – 2021. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8f02936d-a258-4437-964e-f096007f2e3f>.
10. Gunish Aggarwal. Intellectual Property Rights And The Internet World [Электронный ресурс] / Gunish Aggarwal // International Journal of Law Management&Humanities. – 2018. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/2019/03/Intellectual-Property-Rights-And-The-Internet-World.pdf>.
11. INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET: A SURVEY OF ISSUES [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа до ресурсу: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/856/wipo_pub_856.pdf.
12. INTRODUCTION TO TRADEMARK LAW & PRACTICE THE BASIC CONCEPTS [Электронный ресурс] // WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – Режим доступа до ресурсу: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653.
13. IP Court Set Guideline of Determining Jurisdiction over Internet Trademark Infringement [Электронный ресурс] // Lee and LiA ttorney sat Law. – 2017. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5323aea4-d90c-4841-b046-789feb2c6e54>.
14. Miresi Cela. The importance of Trademark sand a review empirical studies [Электронный ресурс] / MiresiCela // European Journal of Sustainable Development (2015) – Режим доступа до ресурсу: <file:///C:/Users/%D0%90/Downloads/292-Article%20Text-572-1-10-20151002.pdf>.

15. On Protection of Rights to Marks for Goods and Services [Электронный ресурс] – Режим доступа до ресурсу: <https://ukrpatent.org/atachs/tm-law-of-ukraine.pdf>.
16. Ozgur Arikan. Modern Functions and the Trademark Prerequisite in European Trademark Law [Электронный ресурс] / Ozgur Arikan – Режим доступа до ресурсу: https://www.law.berkeley.edu/files/Arikan_Ozgur.pdf.
17. PROFESSIONAL PROGRAMME INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS- RIGHTS-LAW AND PRACTICE LAW AND PRACTICE [Электронный ресурс] – Режим доступа до ресурсу: <https://www.icsi.edu/media/webmodules/publications/9.4%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf>.
18. Protecting your brand in the Web 2.0 environment [Электронный ресурс] – Режим доступа до ресурсу: <file:///C:/Users/%D0%90/Downloads/pprotecting-your-brand-in-the-web-20-environmentp.pdf>.
19. Protection of titles under copyright law and trademark law [Электронный ресурс]. – 2021. – Режим доступа до ресурсу: <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/the-wtr-yearbook/2021/article/protection-of-titles-under-copyright-law-and-trademark-law>.
20. Rebecca Tushnet. REGISTERING DISAGREEMENT: REGISTRATION IN MODERN AMERICAN TRADEMARK LAW [Электронный ресурс] / Rebecca Tushnet. – 2017. – Режим доступа до ресурсу: <https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/01/867-941-Online-updated.pdf>.
21. Spain–Spanish Supreme Court–When can a protected geographical indication not be used to invalidate a later trademark?. Annual Review of EU Trademark Law. 2016. Vol. 107 TMR. P. 558–561.
22. STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS [Электронный ресурс] // WORLD INTELLECTUAL PROPERTY

- ORGANIZATION. – 1999. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_3/sct_3_4.pdf.
23. Thies Bosling, Securing Trademark Protection in a Global Economy- Приєднання Сполучених Штатів до Мадридського протоколу , 12 U. Balt. Intell. Довідка LJ 137 (весна, 2004 р.)
24. Trademark Registration Law [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.sabaip.com/wp-content/uploads/2018/04/Afghanistan-Trademark-Law.pdf>.
25. Trademark Rights Infringements on the Internet [Електронний ресурс] // Kilinc Law and Consulting. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=95317d10-f506-46e5-b3de-2f57adbe097f>.
26. TRADEMARKS ON THE INTERNET [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.bitlaw.com/trademark/internet.html>.
27. U. S. TRADEMARK LAW. RULES OF PRACTICE & FEDERAL STATUTES [Електронний ресурс] // U. S. PATENT & TRADEMARK OFFICE. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>.
28. World trademark review year book: a global guide for practitioners 2021/2022 - France [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=311a4834-1708-40dc-bc90-40517478092b>.
29. Zuzana Slovakova. International Private Law Issues regarding Trademark Protection and the Internet within the EU 1 [Електронний ресурс] / Zuzana Slovakova // Journal of International Commercial Law and Technology. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: <https://media.neliti.com/media/publications/28780-EN-international-private-law-issues-regarding-trademark-protection-and-the-internet.pdf>.
30. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 01.11.1996 р;

31. Волошин Ю.О., Карпачова Н.І., Єпіфанов О.В., Марцеляк О.В. Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини та їх імплементація у національне законодавство держав. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . –2019. –№ 2. –С. 35-41.
32. Волошин, Ю. О. Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії «інтеграція» та її роль у розвитку національного. Вісник Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. № 4. С. 16–23.
33. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків;
34. Гаврилов Э.П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. – 2008. – № 1 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюсПроф».
35. Господарський кодекс України
36. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность / Гришаев С. П., 2004.
37. Джером Гілсон та Енн Гілсон Лалонд, Мадридський протокол: торгова марка супергероя? Метью Бендер, Ньюарк, Нью-Джерсі (2004).
38. Джеффри М. Семюелс і Лінда Б. Семюелс, Міжнародне переслідування торгових марок спрощене: Мадридський протокол набуває чинності в Сполучених Штатах, 12 J. Intell. Prop. L. 151 (осінь, 2004 р.)
39. Джон Р. Кавіччі, Інструменти та стратегії дослідження інтелектуальної власності Інструменти та стратегії пошуку торгових марок: питання для нового тисячоліття , 46 IDEA 649 (2006)
40. Джон Т. Мастерсон, Міжнародні торгові марки та авторські права: забезпечення та управління . Секція міжнародного права та практики, Американська асоціація адвокатів, Чикаго (2004).
41. Договір про закони щодо товарних знаків (TLT) від 13.10.1995 р;
42. Договір про патентне право (PLT) від 22.11.2002 р. та Інструкція до Договору про патентне право;
43. Договір про патентну кооперацію від 25.12.1991 р.(PCT);

44. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОРМИ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ / Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С., 2007.
45. Доріс Лонг. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О та ін. / практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007. – 448 с.
46. Драчов О.В. Європейські стандарти в сфері правового регулювання ринку фінансових послуг. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» Т. 1. С. 145 – 153.
47. Дяченко С.В. ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ: СУДОВА ПРАКТИКА / Дяченко С.В., Ружицька І.В.. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – С. с.96–99.
48. Женевський акт від 17.01.2002 р;
49. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 17.01.2002 р;
50. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ;
51. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ;
52. Інструкція до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 01.11.1996 р;
53. Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
54. Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С. 1015;

55. Керівництво з міжнародної реєстрації знаків відповідно до Мадридської угоди та Мадридського протоколу . Всесвітня організація інтелектуальної власності, Женева (2004).
56. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 26.04.1970 р;
57. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 26.04.1970 р;
58. Ларс Мейер, Багато галасу з нічого? Характеристики, переваги та практичні наслідки торгової марки Європейського співтовариства , 5 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 158 (Весна, 2006).
59. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 25.12.1991 р;
60. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та Протокол до цієї Угоди: цілі, основні особливості, переваги . Всесвітня організація інтелектуальної власності, Женева (2004).
61. Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь: Pocketedition. – М.: Эксмо, 2006. – С. 251
62. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. – Ірпінь, 2001. – 135 с.
63. Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід // Право України.– 2011.–№3.– С.30-39.
64. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://base.ukrpatent.org/vienna6>
65. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності». – Режим доступу: <http://base.ukrpatent.org/mktp9-2/viewclasses.php?vid=7#c1>

66. Міндрул А. Практичні аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок. // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 9. – С.16-28. 9.
67. Ніщцька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг 01.06.2000р;
68. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 25.12.1991р;
69. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 25.12.1991р;
70. Пахаренко-Андерсон А. Практика використання інноваційних «мінливих» (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. 149МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р.
71. Пахаренко-Андерсон А. Практика використання інноваційних «мінливих» (fluid) торговельних марок // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. 149МЕН № 5 (95), жовтень, 2017 р.
72. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.: «АртЕк», 1999. – 728 с.
73. Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. Ред. М. В. Паладія, В. О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с.
74. Право інтелектуальної власності: підруч. для студ. ВНЗ / За ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 670 с.
75. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 01.06.2000 р;
76. РОМАНАДЗЕ Л. Д. ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 "цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право" / РОМАНАДЗЕ Луїза Джумберовна – Одеса, 2008. – 20 с.
77. Свидро Ю.І. Охорона «нетрадиційних» торговельних марок: проблеми та перспективи // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної

- конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності», м. Львів, 21 – 25 лютого 2011 р. – Львів, 2011. – С. 174–178;
78. Стрельцова О.В. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу. Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 14. Київ, 2003. С. 516–526.
79. Цивільний кодекс України з наступними змінами та доповненнями.
80. Чарльз Семюелс, Великий поштовх до електронного уряду: Бюро з патентів і товарних знаків США та імплементація Мадридського протоколу, 14 Alb. LJ Sci. і tech. 535 (2006).
81. Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект // Науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки «Правова інформатика». К: Тов-во «ПанТот», 2011. № 1. С.76 – 82. – 0, 1.
82. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл.– К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 352 с.