

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут права
Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«До захисту у ЕК допустити»
Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права,
проф., д.ю.н.
доц. Козинець А. О.

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

«Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЄС»

студентки 2 року навчання ОР
«Магістр» групи
«Правова охорона й захист прав
інтелектуальної власності» заочної
форми навчання
спеціальності 081 «Право»
Глушко Ольги Олександрівни

Науковий керівник:
Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права,
проф., д.ю.н., доц.
Козинець А. О.

АНОТАЦІЯ

Випускна кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теми охорони торговельних марок в законодавстві ЄС. Особлива увага приділена таким питанням як: основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС; умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС; особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС; практика розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки у країнах ЄС. Також в роботі наведені напрями, проблеми та перспективи гармонізації та адаптації законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС.

Ключові слова: торговельні марки, законодавство, охороноздатність, захист прав, ЄС.

ANNOTATION

Graduation qualification work is devoted to researching the topic of trademark protection in EU legislation. Special attention is paid to such issues as: main types of trademarks in Ukraine and EU countries; conditions of trademark protection under Ukrainian and EU legislation; peculiarities of acquisition and protection of trademarks under EU legislation; the practice of consideration and resolution of disputes regarding the protection of trademark rights in EU countries. Also, directions, problems and prospects of harmonization and adaptation of Ukrainian legislation in the field of trademark rights protection with EU legislation are given in the work.

Keywords: trademarks, legislation, security, protection of rights, EU.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС	7
1.1. Поняття та основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС .	7
1.2. Умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС	15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРАВІ ЄС	27
2.1. Особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС	27
2.2. Зарубіжна практика розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки	32
2.3. Гармонізація та адаптація законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС: напрями, проблеми, перспективи.....	41
ВИСНОВКИ.....	54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	57

ВСТУП

Розвиток бізнесу в Україні зумовлює пошук підприємцями все більш ефективних інструментів просування товарів чи послуг на національному та міжнародному ринках. Одним із найефективніших інструментів є торговельна марка, тому правовому захисту цього об'єкта інтелектуальної власності приділяється особлива увага ще на етапі створення бізнесу.

Необхідність дослідження охорони прав на торговельну марку в міжнародному приватному праві зумовлена економічними причинами, необхідністю адаптації законодавства України до вимог *Acquis communautaire* та прагматичними інтересами в теоретичному та практичному напрямках. Інтеграція України в міжнародне співтовариство в рамках Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» неодмінно вимагає гармонізації її національного законодавства з міжнародними вимогами та європейськими стандартами.

Крім того, пріоритетними напрямками розвитку визнано удосконалення національного законодавства про правову охорону об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі торговельних марок, та приведення його у відповідність з міжнародно-правовими нормами. Необхідність створення єдиного режиму охорони прав на торговельні марки пов'язана з економічними змінами в структурі економіки та інноваційної політики, протиріччям між чинним законодавством України та існуючим категоріальним апаратом у європейському законодавстві: «торговельні марки», «торговельні марки», «знаки товарів і послуг».

Таким чином, створення єдності правової охорони торговельних марок потребує приведення законодавства України до вимог ВОІВ та міжнародної правової практики, зберігаючи при цьому єдність судової практики. Незважаючи на те, що Україна приєдналася до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків, її чинне законодавство та особливості національного тлумачення його норм свідчать про необхідність їх єдності щодо торговельних марок.

Отже, актуальність теми полягає в наступному. Розвиток бізнесу в Україні зумовлює пошук підприємцями все більш ефективних інструментів просування товарів чи послуг на національному та міжнародному ринках. Одним із найефективніших інструментів є торговельна марка, тому правовому захисту цього об'єкта інтелектуальної власності приділяється особлива увага ще на етапі створення бізнесу.

Мета полягає у тому, щоб висвітлити особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЄС.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС;
- охарактеризувати умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС;
- визначити особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС;
- описати практику розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки у країнах ЄС;

- навести напрями, проблеми, перспективи гармонізації та адаптації законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС.

Об'єктом дослідження є торговельні марки.

Предмет дослідження – суспільні відносини, що пов'язані з охороною торговельних марок в законодавстві ЄС.

Методи дослідження. Історико-правовий метод дав змогу охарактеризувати еволюцію правової охорони товарних знаків. За допомогою системно-структурного методу досліджено систему прав на товарні знаки та їх зміст. Порівняльно-правовий метод використано для аналізу норм вітчизняного законодавства, порівняння їх з положеннями міжнародно-правових актів у сфері правової охорони та набуття прав на торговельні марки. Діалектичний підхід дав змогу дізнатися про особливості отримання прав на торговельну марку в Україні та Європейському Союзі. Прогностичний підхід дав змогу розробити пропозиції щодо зміни та вдосконалення чинного законодавства.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

1.1. Поняття та основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС

Торговельна марка або знак для товарів і послуг служить інструментом для ведення бізнесу, в першу чергу спрямованого на розрізнення товарів або послуг і створення інструментів для продажу товарів або послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках і забезпечення прав тих, хто ними законно володіє. У сучасних умовах важливу роль у стимулюванні попиту та успішному збуті продукції відіграє персоналізація товару зі спеціальними символічними ознаками, здатними привернути увагу споживачів і відрізнити промислові товари від аналогічних товарів конкурентів.

Функції таких знаків виконують товарні знаки. Виступаючи символом і гарантією якості виробленого продукту, торговельна марка набуває популярності серед споживачів завдяки вищій ціні. В таких умовах необхідно забезпечити надійний захист торговельних марок, створити ефективну та злагоджену систему захисту прав їх власників, що здійснюється ЦК України шляхом затвердження у главі 44 системи. правове регулювання прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Цивільний кодекс України містить законодавче визначення торговельної марки як будь-якої комбінації знаків або позначень, які є дійсними для відмінності товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

На відміну від ЦК України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» замість поняття «торговельна марка» використовує категорію «знак для товарів і послуг». У ЦК України. 420 «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» включено до переліку об'єктів інтелектуальної власності, тому поняття «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг» характеризуються ЦК України як однакові. Чинне законодавство України не передбачає переліку видів торговельних марок, але з урахуванням ознак об'єкта торговельні марки можна поділити на словесні, символічні, об'ємні та комбіновані.

Словесні лексеми — це лексеми, об'єктом яких є слова, зокрема власні назви, букви та цифри. Позначки, об'єктом яких є графіка чи інші зображення. Об'ємні знаки - це знаки, що характеризуються об'ємним характером, а комбіновані - це поєднання вищезазначених видів. За рівнем інформованості товарні знаки можна поділити на прості та загальновідомі.

Звичайними товарними знаками є будь-які позначення або їх комбінації, що забезпечують ідентифікацію та відмінність товарів чи послуг однієї особи від аналогічних товарів чи послуг конкурентів.

Відомі - бренди, визнані відомими в Україні за рішенням спеціального державного чи судового органу. Функції такого органу виконує Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності. Відомі бренди мають правовий захист без обов'язкової реєстрації інформації. При цьому, якщо використання такого знака іншою особою може завдати шкоди правам та інтересам власника загальновідомого знака, воно застосовується до однорідних і неоднорідних товарів і послуг.

За кількістю власників товарні знаки можуть належати фізичній, одній фізичній або юридичній особі, а якщо одноосібним власником знака є

об'єднання людей, - колективним. Також можливі інші види торговельних марок. Торговельна марка тісно пов'язана з іншими видами засобів індивідуалізації (комерційне найменування та географічне зазначення) та об'єктами промислової власності (зокрема, промисловим зразком).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку є одним із видів прав інтелектуальної власності і відноситься до прав на засоби персоналізації людей (юридичних і фізичних осіб), товарів, робіт, послуг, підприємств та інформаційних систем. Торговельна марка - це знак, метою якого є розрізнення товарів або послуг різних компаній. Торговельна марка є об'єктом інтелектуальної власності, що охороняється законом [1].

Глобальна база даних брендів [2], створена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, містить 37 181 081 знаків для товарів і послуг та графічних зображень брендів країн-учасниць Паризької конвенції, у тому числі 4875 українських брендів, які включені до бази.

Види торговельних марок:

- Усний. Можна виділити два типи словесних знаків: у першому захищається саме слово, а в другому — словесний знак, виконаний спеціальним шрифтом, тобто. Шрифт, розташування літер, їх відносний розмір, фон та інші елементи візуальної інформації захищені. Серед зареєстрованих торговельних марок сам словесний знак є найпоширенішим через його легкість сприйняття та використання в рекламі.

- Зображувальні знаки — знаки у вигляді графічних композицій довільної форми на площині. Як випливає з назви, вони є в малюнках, ескізах тощо. У цьому випадку можуть бути використані існуючі предмети, абстрактні зображення і всілякі символи. Щоб бути максимально ефективним, логотип не повинен бути складним і перевантаженим деталями, а повинен вирізнятися

простотою і наочністю. Від цього залежатиме успішність оголошення, можливість використання зображень для різних матеріалів тощо.

- Об'ємні штампи - це штампи у вигляді фігур або їх об'ємної композиції - довжини, висоти і ширини. Об'єктом може бути, зокрема, оригінальна форма товару або його упаковка. Однак масштабні товарні знаки, по-перше, не можуть просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, він повинен бути новим і оригінальним, а по-друге, знак повинен відрізняти продукцію певного виробника з ряду інших товарів, формою продукт. не слід визначати виключно його функціональним призначенням.

- нетрадиційні бренди - світлові, звукові, ароматичні та інші бренди.
28.07.1995 Держпатент України. Правила оформлення, подання та розгляду заявок на українську сертифікацію товарів і послуг, затверджених наказом № 116 (наказ Держпатенту від 20.08.1997 р. № 72), зокрема зазначених торговельних марок, за наявності технічної можливості внести їх до Реєстру та оприлюднити інформацію про їх реєстрацію. Якщо так, переконатися, що заклад зареєстровано.

Якщо для реєстрації в якості знака використовується звуковий знак, то такий знак подається у вигляді фонограми на аудіокасеті, зазначається вид звуку (музичний твір або його частина, різні шуми, що виникають при цьому, тощо), а в разі використання музичного твору його ноти є описовими. зазначається в записі. Якщо світловий знак використовується для оформлення як знака, такий знак надається у вигляді відеозапису, характеристик світлових символів (сигналів), їх послідовності, тривалості світлових та інших знаків. відображається.

До самого знаку також є вимоги:

- знак для товарів і послуг не повинен суперечити принципам гуманності та порядності, соціальному порядку;

- не повинна містити елементів державного герба, офіційних назв держав будь-якої країни, гербів, аббревіатур або повних назв міжурядових організацій, орденів та інших відзнак [3].

Щоб зареєструвати торговельну марку, необхідно визначити перелік товарів, які буде виробляти або послуг, які надаватиме торговельна марка. Клас визначається згідно з Міжнародною класифікацією знаків для товарів і послуг, прийнятою за згодою на Дипломатичній конференції в Ніцці 15 червня 1957 року (Німецька класифікація). Україна приєдналася до Ніццького договору в 1991 році. Компетентні органи Договірних Держав включатимуть в офіційні документи та публікації позначки, номери класів.

Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких зареєстровано знак. Ніццька класифікація була переглянута в 1967 році в Стокгольмі, в 1977 році в Женеві, а в 1979 році в договір були внесені зміни. У рамках Ніццького договору було створено Союз, який має Асамблею. Відповідно до угоди також створено Комітет експертів, в якому беруть участь усі члени Співки. Основним завданням комітету є проведення періодичного перегляду/класифікації, остання редакція міжнародної класифікації комітетом набула чинності 1 січня 2017 року. Станом на 1 січня 2018 року Ніццька класифікація налічує 45 класів, з яких 34 є переліком товарів і 11 – послугами.

Торговельна марка пропонує правовий захист слову, символу, фразі, логотипу, дизайну або комбінації товарів чи послуг, які походять з неї. Типи торговельних марок включають п'ять основних категорій: загальний знак, описовий знак, пропозиційний знак, фантазійний знак і вільний знак. Загальне маркування: загальний товарний знак насправді не є товарним знаком, якщо

він не містить конкретних деталей. Прикладом загального бренду є фраза "Магазин морозива".

Пропонуючи захист торговельної марки, оскільки це загальна концепція, усі інші магазини, які продають морозиво, обмежені. Щоб кваліфікувати загальний знак як торговельну марку, він повинен описувати якість, характеристики або інгредієнти товару.

Описовий знак визначає одну або декілька характеристик продукту чи послуги та служить лише для опису продукту. Він має унікальні елементи, які вимагають захисту відповідно до законодавства про товарні знаки, такі як обсяг і спосіб реклами, обсяг продажів, тривалість і спосіб використання знака або другорядне значення, як-от результати опитувань споживачів. відповідати вимогам. Це означає, що споживачі повинні впізнавати бренд і ідентифікувати себе з ним.

Знак обслуговування – це те ж саме, що і торговельна марка, але він виділяє компанію, яка надає послуги, а не продукт. Знак «обслуговування» все ще підпадає під дію законодавства про товарні знаки та має бути зареєстрований у USPTO.

Типовим прикладом знака обслуговування може бути знак обслуговування McDonald's, оскільки він використовується для представлення наданих послуг. Додатковою формою правового захисту розмежування бізнесу є:

- Фірмова упаковка. Фірмова упаковка включає ідентифікаційні ознаки продукту або компанії, такі як елементи упаковки, декоративні елементи та інші подібні поняття. Характеристики продукту зазвичай не є типами торговельних марок для юридичного захисту, а радше захищають комерційний вигляд. Якщо споживач ототожнює певну особливість або

функцію з брендом або компанією, а не з фактичним продуктом, аргументи для захисту торгівлі одягом є вагомими.

Прикладом товарного вигляду є пляшка рідини для полоскання рота Listerine. Клієнти, які шукають Listerine, легко впізнають унікальну плоску форму пляшки, тому вона має право на захист, який забороняє іншим створювати схожі дизайни пляшок. Подаючи заявку на захист торговельної марки, важливо розуміти різницю між цими різновидами. Якщо ваша фраза, слово, символ або логотип занадто загальні, буде важко отримати правовий захист.

Ви можете розглянути можливість зміни бренду, щоб полегшити кваліфікацію. Торговельна марка дозволяє споживачам легко ідентифікувати джерело товару чи послуги у спосіб, який відрізняється від торговельних марок.

Споживачі не відразу впізнали постачальника послуг або продукту, тому було важко досягти лояльності до бренду. Закон Ленгема, підписаний у 1945 році, забезпечив більший захист торговельних марок, випущених у Сполучених Штатах. Коли компанія або особа отримує схвалення на заявку на торговельну марку, вона отримує законні права та захист. Торговельна марка дозволяє їй власнику копіювати, відтворювати, отримувати прибуток і використовувати її. Власник торговельної марки може подати позов до федерального суду проти порушника торговельної марки.

Порушення відбувається, коли хтось інший використовує подібний знак, який може викликати плутанину. Якщо жодна зі сторін не має торговельної марки, важко довести, хто її використовував. Тому власники бізнесу повинні якнайшвидше подати заявку на торговельну марку, щоб не втратити. Поширені помилки Однією з поширених помилок власників бізнесу є думка,

що реєстрація назви підприємства захищає бренд, пов'язаний з вашою компанією.

Обидва є повністю окремими, регулюються різними юридичними особами. Більшість державних реєстрацій бізнесу не забезпечують захисту від будь-кого іншого, хто використовує таке ж або схоже ім'я. Якщо ви хочете, щоб інші люди або компанії припинили використовувати ваш бізнес, вам потрібно подати заявку на торговельну марку. Коли ви реєструєте доменне ім'я своєї компанії, цей процес не відповідає вашим вимогам щодо захисту торговельної марки. Якщо ви не перевірите базу даних зареєстрованих марок USPTO, це може порушувати права іншої торговельної марки.

Якщо ваше доменне ім'я зламано, вам потрібно буде передати його власнику. Ні декоративні елементи дизайну, ні функціональність не можуть бути товарними знаками. Щоб захистити унікальні елементи дизайну виробленого виробу, необхідно подати заявку на патент на зразок. Функціональні аспекти або дизайн продукту охоплюються патентом на корисність.

Отже, торговельна марка або знак для товарів і послуг служить інструментом для ведення бізнесу, в першу чергу спрямованого на розрізнення товарів або послуг і створення інструментів для продажу товарів або послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках і забезпечення прав тих, хто ними законно володіє. Звичайними товарними знаками є будь-які позначення або їх комбінації, що забезпечують ідентифікацію та відмінність товарів чи послуг однієї особи від аналогічних товарів чи послуг конкурентів. Розрізняють наступні види торговельних марок: - Усний (саме слово або комбінація, та словесний знак, виконаний спеціальним шрифтом, на визначеному фоні тощо); - Зображувальні знаки (знаки у вигляді графічних композицій довільної

форми на площині); Об'ємні штампи (це штампи у вигляді фігур або їх об'ємної композиції - довжини, висоти і ширини. Об'єктом може бути, зокрема, оригінальна форма товару або його упаковка); - нетрадиційні бренди (світлові, звукові, ароматичні та інші бренди).

1.2. Умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС

Базовим документом в українському законодавстві, що регулює охороноздатність торговельних марок є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5].

Він визначає наступні положення: Стаття 5. Умови надання правової охорони [5]:

- визначає уповноваженні Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг;
- зазначає умови подання заяви, а також підстави для відмови в наданні правової охорони;
- визначає пріоритети та особливості проведення експертизи заявки;
- зазначає умови публікації про видачу свідоцтва та подальшу реєстрацію знака;
- визначає права на оскарження рішення за заявкою;
- вказує права та обов'язки, що впливають із свідоцтва;
- зазначає умови припинення дії свідоцтва та подальше визнання свідоцтва недійсним;

- визначає способи захисту прав та параметри, що являються порушенням прав власника свідоцтва;
- зазначає збори за одержання свідоцтва, серед яких: державне мито і збори тощо.

Одним із варіантів отримання правової охорони торговельних марок в Україні є реєстрація. Це може бути здійснено в порядку, встановленому вітчизняним законодавством, зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» або через процедури реєстрації, передбачені міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною. зокрема Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. та Протоколу до Мадридської угоди від 28 червня 1989 р.).

У цьому випадку виключні права на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, передбаченим частиною першою цієї статті. 494 ЦК України, інакше певне позначення стає охоронюваним об'єктом правовідносин інтелектуальної власності без отримання такого охоронного документа, як зазначено у ч. 3 ст. 494 ЦК України: «Для набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, зареєстровану в міжнародному порядку або визнану відповідно до закону загальновідомою, свідоцтво не потрібне» [4].

Існують також правові підходи до захисту торговельної марки, якщо марка набула статусу загальновідомої торговельної марки внаслідок тривалого комерційного використання та отримання певної інформації від споживачів. В обох варіантах виключні права на торговельну марку виникають лише при дотриманні обов'язкових вимог, визначених правовими нормами, що визначають охорону таких позначень. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить чіткого переліку підстав чи критеріїв, за

якими певний знак може бути визнаний охоронюваним. О. В. Піхурець, відповідно до техніко-юридичного прийому, використаного при створенні відповідних нормативно-правових актів, позначення торговельної марки є негативною формою, тобто. товарний знак [7].

Це частина 1. У п. 5 закону зазначено, що «Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить суспільному порядку, загальновизнаним моральним засадам, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів». " Заборона пропаганди України та її символіки» та підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені цим Законом, не включаються» [5].

Стаття 6 Паризької конвенції передбачає три основні групи її положень:

- 1) особливість (відзнака);
- 2) його відповідність суспільним інтересам;
- 3) захист прав і законних інтересів третіх осіб під час використання [6].

На відміну від умов надання правової охорони пункт 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить перелік підстав для відмови у правовій охороні торговельної марки, який називається «Підстави для відмови у наданні правової охорони».

Як видно з вищевикладеного, вбачається, що визначені в національних законодавствах вимоги щодо охорони торговельних марок в цілому відповідають основному міжнародно-правовому акту, який визначає напрямок уніфікації національних законів про охорону торговельних марок – Паризькому Конвенція про охорону товарних знаків. Охорона промислової власності. Необхідно вивчити нормативно-правові акти, що визначають

перелік умов, яким має відповідати торговельна марка для правової охорони, і розглянути кожну з них окремо.

Для початку зупинимося на такій умові, як «стоп». Ця умова не є найважливішим елементом забезпечення правової охорони торговельної марки. Відповідно до ч.2. Стаття 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні назви, літери, цифри, графічні елементи, кольори, форма товару чи його упаковки, звуки, якщо такі позначення придатні для відрізнення товарів чи послуг однієї особи від товарів. або послуги інших. Звичайно, не кожен умовний знак або їх комбінація обов'язково має розрізняльну здатність, необхідну для надання правової охорони. Торговельна марка є розрізняльною лише в тому випадку, якщо вона не залежить від товарів (послуг), які вона позначає.

Сутність торговельних марок полягає в тому, щоб дозволити виділити товари або послуги конкретного виробника з групи однорідних товарів або послуг, тобто надати споживачам можливість вибору шляхом виділення певних товарів (послуг) між конкурентами. У науковій літературі з цього питання при виборі товару для наступної покупки зазначено, що «...споживач переносить свій інтерес з товару на товарний знак, який асоціюється з відповідними характеристиками та якістю товару. . Товарний знак має важливе значення, приваблює споживача, інформує його про наявність у товару тих чи інших характерних ознак, задовольняє його потреби та смаки щодо товару» [9].

Іншими словами, притаманна торговельній марці розрізняльна здатність, тобто фактична можливість її маркування для реалізації ідентифікаційної функції по відношенню до товарів (послуг), які вона надає, а також для створення можливості прийняття та визнання відповідної умовної знак. а також серед конкуруючих товарів чи послуг, які брендують подібні товари чи послуги. Також необхідно звернути увагу на те, що поняття «відмітна здатність» і поняття «новаторство» торговельної марки як об'єкта правовідносин вважаються однаковими.

З цього приводу Ю. Л. Бошицький зазначає: «...провідною ознакою і умовою товарного знака є його новизна, оригінальність, здатність відрізнитися від інших товарних знаків» [10]. І В.В. Ордейчук вважає, що ці поняття не можна ототожнювати [8].

Важливою умовою правової охорони товарного знака є його новизна. Проте з цього не випливає, що товарним знаком може бути тільки оригінальне і раніше невідоме умовне позначення. Торговельною маркою може бути загальновідоме слово, зображення чи символ, які раніше не використовувалися для чіткого позначення видів (класів) товарів, які майбутній правласник буде виробляти (продавати) [9].

Заслуговує на увагу й таке визначення новизни торговельної марки, а саме: носієм новизни торговельної марки може бути художнє зображення або засоби виразності, такі як графіка, колір тощо. Те саме стосується промислового зразка, новизна якого визначається шляхом порівняння зображень знака та прототипу (порівняння слів, тобто слухових образів, зорових вражень від зображень) або аналізу характерних рис. перевірка новизни знаків (елементів), наприклад, словесних знаків, що розкладаються на склади та букви. Оскільки аналізується природа елементів бренду (тобто

образів або їх складових частин), то вирішальним моментом стає новизна його сутності, тобто сутнісна новизна бренду» [12].

Наведене визначення «новизна» за своєю природою більше схоже на категорію «відмітність торговельної марки» в тому, що зображення може дозволити споживачам розрізнити схожі товари чи послуги лише за умови, що вони мають певні значущі, характерні ознаки.

З досліджуваних методів, на мою думку, поняття «новизна бренду» можна розуміти таким чином:

- 1) у значенні - як синонім розрізняльності торговельної марки;
- 2) у формально-юридичному розумінні - тобто "реєстраційна чистота" торговельної марки, яка полягає у відсутності порушення прав та інтересів інших осіб на раніше охоронюваних об'єктах.

Звісно, ознака має й юридичне значення, адже наявність такої умови безпосередньо впливає на реєстрацію вивісок та їх правову охорону. Крім зазначених вище елементів розрізняльної здатності торговельної марки, на її охорону впливають інші умови надання правової охорони, які містяться у внутрішньому законодавстві та деяких міжнародних актах.

Для початку варто нагадати пункти (1а) та (1б) цієї статті. 6 Паризької конвенції, яка забороняє використання певних типів позначень як охоронюваних торговельних марок:

«(1) (а) Країни Союзу погоджуються відмовити або визнати недійсною реєстрацію та заборонити відповідними заходами використання гербів як торговельних марок або елементів таких торговельних марок без дозволу компетентних органів. Герби, прапори та інші державні герби країн Союзу, офіційні знаки і контрольні марки яких запроваджені, а також їх геральдичні імітації.

(b) Положення, викладені в пункті (а) вище, однаково застосовуються до гербів, прапорів та інших емблем, скорочених або повних назв міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна або більше країн Союзу. герби, прапори та інші емблеми, скорочені або повні назви, які вже є предметом чинних міжнародних договорів, покликаних забезпечити їх охорону» [6].

Аналогічне правило щодо обрання державних гербів, прапорів та інших офіційних символів товарними знаками визначено частиною першою цієї статті. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Так, не можуть отримувати правову охорону позначення, що відображають або імітують відповідно: - державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); - офіційні назви держав; - емблеми, скорочені або повні назви міжнародних міжурядових організацій; - штампи офіційного контролю, гарантії та перевірки, пломби; премії та інші нагороди» [5].

Ще однією умовою, без якої неможливо отримати правову охорону торговельної марки, є умовне маркування, яке полягає в захисті охоронюваних законом прав та інтересів третіх осіб. Це положення не завдає шкоди правам та інтересам власників прав на ті позначення, які раніше зареєстровані та захищені національними та/або міжнародними правовими актами.

Цю умову можна вважати позитивною, але на це вказує перелік ознак, які не можуть отримати правову охорону у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до положень частини 3. Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг або підлягають реєстрації на дата пріоритету пріоритету, зокрема щодо:

- торговельні марки, раніше зареєстровані або подані на реєстрацію на ім'я іншої особи для тих самих або споріднених товарів і послуг в Україні;

- торговельні марки інших сторін, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема ті самі або споріднені товари та послуги, визнані загальновідомими відповідно до статті 6 bis Паризька конвенція;

- торговельні марки інших сторін, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельні марки, визнані загальновідомими згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та не пов'язані з ними товари та послуги, якщо вони стосуються таких непов'язаних товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою свідчить про зв'язок між нею та власником загальновідомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

- комерційні найменування, відомі в Україні та належать іншим особам, які набули права на ті самі або споріднені товари та послуги до дати подання заявки на ІВ;

- знаки відповідності (сертифікаційні знаки), зареєстровані в установленому порядку;

- якщо заявка подана уповноваженим представником або представником такої особи у розумінні статті 6, розділу 6 Паризької конвенції та торговельних марок, що використовуються іншою особою за кордоном. у випадку заперечення такої особи немає доказів, які б виправдовували таку покірну [5].

Крім того, 4 гл. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також забороняється реєструвати в Україні як знаки промислові зразки, що належать іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитат і персонажів з них, творів мистецтва та їх фрагментів без згоди правовласників чи їх спадкоємців; Прізвища, імена,

псевдоніми та похідні від них, портрети та факсиміле видатних людей України [5].

Більш широкого застосування набуває зазначений вітчизняний правовий підхід до захисту прав та інтересів третіх осіб при реєстрації знаків як торговельних марок. У тій чи іншій формі воно знайшло відображення в законодавстві багатьох інших країн, а також у міжнародно-правових актах [13].

Останньою умовою охорони, якій повинні відповідати товарні знаки, є обов'язковість маркування, яке суперечить громадському порядку та загальноприйнятим вимогам моралі. Зазначений елемент охороноздатності міститься в основних міжнародних нормативних актах і розглядається в частині 1. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до ч.2. Стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також не надає правової охорони знакам, які вводять або можуть ввести в оману особу, яка виробляє товари чи надає послуги [5].

Під оманливим визначенням О. В. Піхурець розуміє «ті, хто прямо чи опосередковано надає інформацію про товар, здатну ввести споживача в оману» [7].

Також необхідно звернути особливу увагу на вимоги щодо маркування товарів чи послуг, зокрема, які можуть вводити в оману щодо їх властивостей, якості чи географічного походження (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист прав на товарні знаки та послуги»). Як приклад цього можна навести виробника, який випускає парфуми з торговельною маркою "Париж", що може ввести споживача в оману щодо того, що вони вироблені в центрі парфумерії. Наявність цієї торговельної марки скасовує твердження інших парфумерів про те, що їхня продукція виготовлена в Парижі» [8].

Не можна не приділити увагу нововведенням, які були внесені відповідно до ситуації сьогодення – військового стану. Так, 13 квітня 2022 року набув чинності Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» [32].

Необхідність даного закону зумовлена важливістю створити правові механізми захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності, та не допустити втрати прав інтелектуальної власності у період дії воєнного стану.

Розглянемо основні положення даного закону. Так, законом передбачено, що від початку військового стану (24.02.2022) зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України про "Про охорону прав на промислові зразки" [33], "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [5], "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" [34], "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"[35], "Про правову охорону географічних зазначень"[36], "Про авторське право і суміжні права"[37] та "Про охорону прав на сорти рослин" [38]. Перебіг термінів продовжується з наступного дня, після дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ключовими положеннями закону є:

- визначення відповідної дії щодо продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності вважається здійсненою особою вчасно, у тому випадку якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з моменту припинення чи скасування воєнного стану в країні;

- зазначено майнові права інтелектуальної власності, термін дії яких збігає в день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану в країні. Такі майнові права залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в країні;
- визначено, що правила припинення перебігу термінів не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, які засвідчують виникнення відповідних прав інтелектуальної власності;
- законом передбачається, що ФО або ЮО можуть подати документи, подання яких вимагається спеціальними законами та іншими підзаконними актами у сфері інтелектуальної власності не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем закінчення воєнного стану, в країні без сплати зборів за поновлення;

Проте варто враховувати, що терміни для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також терміни щодо процедур набуття таких прав визначаються не тільки переліченими вище законами України, а й міжнародними угодами та договорами, згоду на обов'язковість яких було надано Верховною Радою України.

Таким чином, торговельна марка повинна відповідати ряду міжнародно визнаних умов, щоб отримати правову охорону відповідно до міжнародного та національного законодавства. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як і інші цивільні акти, не містять умов, за яких певний знак може бути визнаний охоронюваним, але аналіз нормативно-правових актів може додати наступні елементи для таких критеріїв: - здатність до розрізнення, яка полягає в реалізації ідентифікаційної функції по відношенню до певних товарів чи послуг. представлений торговельною маркою -

забезпечення правової охорони певного позначення не може завдавати шкоди правам та інтересам власників прав на ті позначення, які раніше зареєстровані та захищені національними та/або міжнародними правовими актами; - товарний знак повинен відповідати загальновизнаним нормам і принципам моралі, а також встановленому суспільному порядку.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРАВІ ЄС

2.1. Особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС

Реєстрація торговельної марки дає вам виключні права на елементи, які ідентифікують продукти та відрізняють ваші товари чи послуги від інших, наприклад назви, логотипи, кольори, зображення, дизайн, форми чи звуки, що використовуються для упаковки товарів.

У 2009 році Комісія почала перегляд системи європейських товарних знаків. Всебічні дослідження показують, що, незважаючи на те, що основи системи дійсні, є можливості зробити її ще більш ефективною та зручнішою для користувача. У 2013 році Комісія запропонувала модернізацію, спрямовану на оновлення та впорядкування існуючого законодавства, щоб зменшити витрати та складність, збільшити швидкість, передбачуваність та юридичну визначеність, щоб зробити системи реєстрації торговельних марок ЄС більш доступними та ефективними для бізнесу.

У квітні 2015 року Європейський парламент, Рада та Комісія досягли попередньої політичної згоди щодо цієї реформи. Після того, як 10 листопада 2015 року Рада прийняла позицію в першому читанні, 15 грудня 2015 року Європейський парламент остаточно схвалив пакет реформ щодо торговельних марок. Завдяки реформі ЄС прийняв законодавство. захист усіх прав інтелектуальної власності, включаючи товарні знаки та зразки, що полегшить збір доказів передбачуваних порушень, а також кількісну оцінку збитків.

Серед основних правових актів ЄС щодо торговельних марок слід відзначити наступні:

- Директива № 2015/2436 (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 р. про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок [14];

- Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу No 2004/48 від 29 квітня 2004 р. про забезпечення прав інтелектуальної власності;

- Регламент (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу;

- Регламент (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності.

ЄС також є учасником наступних міжнародних конвенцій та угод щодо інтелектуальної власності:

- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [13];

- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 року.

- Ніццька угода від 15 червня 1957 р. щодо Міжнародної класифікації товарів і послуг з метою реєстрації знаків, переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і доповнена 28 вересня 1979 р.;

- Віденська угода про створення Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків від 12 червня 1973 року.

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий у Мадриді 28 червня 1989 року.

- 27.10.1994 Угода про закони про товарні знаки

- Сінгапурська угода про закон про товарні знаки від 27 березня 2006 р.

та ін.

Існує два основних способи реєстрації торговельної марки в ЄС. Їх можна зареєструвати як «торговельну марку Європейського Союзу» на національному рівні в відомствах промислової власності країн ЄС або на рівні ЄС в Офісі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Національні та EUTM методи співіснують і доповнюють один одного. Та сама торговельна марка може бути зареєстрована на рівні ЄС та/або на національному рівні. Система EUTM складається з єдиної процедури реєстрації, яка надає власнику виключні права в усіх країнах ЄС. Ця подвійна система відповідає вимогам компаній будь-якого розміру, ринків і географічної присутності.

Національні торговельні марки можуть бути кращими для малих і середніх підприємств або місцевих фірм, які не потребують захисту в ЄС. Законодавство, що регулює реєстрацію національних торговельних марок в ЄС, було вперше погоджено в 1989 році [49]. EUIPO – це організація, яка керує реєстром EUTM, який реєструє заявки EUTM, розширення, маркування тощо. отримує та перевіряє. Рішення апеляційних рад EUIPO можуть бути оскаржені в Загальному суді ЄС (GCEU). Рішення GCEU можна оскаржити в Суді Європейського Союзу (CJEU). Заява до GCEU називається «заява».

Будь-який знак може бути зареєстрований як EUTM, якщо він може відрізнити товари чи послуги одного комерційного підприємства від товарів чи послуг іншого комерційного підприємства та якщо він може бути чітким, виразним, автономним, легкодоступним, зрозумілим, надійним, об'єктивним,

недвозначним і послідовний. Заяву можна подати до EUTM в електронному вигляді (онлайн) або письмово, факсом або поштою.

Заявка містить заявника, його професійного представника, який діє від його імені перед EUIPO, а також детальну інформацію про торговельну марку та пов'язані товари чи послуги. До заяви додається довіреність на призначення професійного представника. Довіреність та заява не потребують легалізації та засвідчення. Якщо знак містить кольори, заявник повинен ідентифікувати кольори за допомогою загальноприйнятого індексу кольорів, такого як індекс Pantone. Заявки будуть оцінюватися одним екзаменатором.

Якщо експерт визнає заявку прийнятною, вона буде опублікована на веб-сайті EUIPO. Після публікації заявка буде відкрита для оскарження протягом трьох місяців. Якщо не буде заперечень, знак буде зареєстровано. Весь процес від подачі заявки до реєстрації зазвичай займає чотири місяці, і навіть тоді немає жодних перешкод. Рішення експерта про відхилення заявки може бути оскаржене до апеляційної ради EUIPO протягом двох місяців з дати повідомлення заявника. EUTM може включати одну або декілька з таких умов:

- слова, що входять до продукту або використовуються в процесі надання послуги;
- літери, абрєвіатури, цифри, прізвища (як імена, так і прізвища);
- слогани та короткі фрази;
- кольори та поєднання кольорів;
- візерунки, в тому числі об'ємні, якщо вони не мають розпізнавального та суто декоративного характеру;
- форма товару або його упаковки, товарні ярлики та зовнішній вигляд товару;

- фірмові найменування та відмітні назви, що використовуються для позначення місць, де товари чи послуги пропонуються споживачам;

- малюнки сторінок, кольорові малюнки та малюнки креслень, якщо вони відрізняються; або колективні та сертифікаційні знаки [8].

Нетрадиційні знаки, такі як звуки, смаки, запахи, дотики, позиційні позначки, тривимірні зображення позицій, голограми або рухові знаки, як правило, підлягають реєстрації, якщо вони чіткі та можуть бути представлені чітко, виразно та індивідуально. - у вичерпний, легкодоступний, прозорий, надійний, об'єктивний, недвозначний і послідовний спосіб.

. Особливістю EUTM є те, що він не може бути обмежений однією країною. Зі вступом нових держав-членів до Європейського Союзу правовий захист автоматично поширюється на нових членів. Серед недоліків такої реєстрації варто відзначити те, що у разі відмови в реєстрації в одній із країн ЄС, у реєстрації торговельної марки буде автоматично відмовлено в усіх опублікованих країнах.

Відповідно до закону торговельна марка ЄС діє протягом десяти років з можливістю продовження на такий самий період кожні 10 років. Також важливою умовою після реєстрації торговельної марки є початок її використання хоча б в одній країні протягом п'яти років [69]. Деякі торговельні марки мають додатковий захист, зокрема захист від розголошення. Репутація залежить від частки ринку, обсягу продажів, інвестицій у рекламу, тривалості використання тощо.

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 2017/1001 будь-яка марка підлягає відкликанню та скасуванню, якщо буде встановлено, що вона була зареєстрована недобросовісно, навіть якщо він про це не знав [7]. ЄС також створив систему, за допомогою якої національні митні органи можуть

перевіряти та контролювати рух підроблених товарів і затримувати такі товари, які проходять через митницю ЄС. Крім того, законодавство ЄС зобов'язує країни-члени використовувати спеціалізовані суди для розгляду справ, пов'язаних з EUTM. Як наслідок, ці суди, як правило, мають високий рівень експертизи в питаннях торговельних марок. EUIPO створила мережу співпраці та спілкування для сприяння однаковому застосуванню законодавства про торговельні марки в усіх державах-членах, які також прийняли загальні вказівки та політику щодо конкретних питань.

Таким чином, ЄС має спеціальні закони про товарні знаки. З одного боку, законодавство ЄС зближується з національними законами про товарні знаки держав-членів. З іншого боку, ЄС створив Систему торговельних марок Європейського Союзу (EUTM), яка є інноваційним інструментом європейського права та є унітарним правом на торговельну марку, яке отримується через уніфіковане центральне подання до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) і поширюється на всі держави-члени.

2.2. Зарубіжна практика розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки

У США закон захищає як зареєстровані, так і незареєстровані торговельні марки. Якщо біля бренду стоїть літера «R» у колі, то знак є зареєстрованим, а «TM» — це знак, який використовується особою, але не зареєстрований.

TM, які не зареєстровані в США, захищені як права на торговельні марки загального права. Порівняно з простою TM різниця полягає в наступному:

1) незареєстрований знак може охоронятися лише в межах території його фактичного використання;

2) неможливості відшкодування збитків та витрат на надання правової допомоги. Бонус — «правило першого використання»: особа, яка може довести комерційне використання раніше незареєстрованої марки, може заперечити проти подальшої реєстрації заявленої торговельної марки іншою стороною.

Товарний знак загального права є формою захисту авторських прав на інтелектуальну власність, яка використовується в торгівлі до федеральної реєстрації майна. Загальна юрисдикція США щодо торговельних марок починається, коли ви вперше використовуєте торговельну марку в географічній зоні. Він міцний, стійкий до навмисного використання та позначається символом "ТМ" "перезаписати".

Назви компаній, назви, назви продуктів, логотипи, елементи дизайну та звуки, що використовуються для ідентифікації компаній, охоплюються торговельними марками загального права. Закон США про товарні знаки відрізняється від міжнародного права тим, що базується на загальному праві. Торговельні марки загального права припиняються конкуруючими підприємствами в області реєстрації, які використовують ідентичні або подібні марки, які можуть заплутати клієнтів. Якщо вони почнуть використовувати ваш бренд, ви можете звернутися до суду та вимагати відповідальності та відшкодування збитків. Якщо ваш бізнес успішний, інші підприємства повинні припинити використовувати ваш бренд.

Права на торговельну марку загального права обмежуються географічною територією, у якій використовується інтелектуальна власність, і всіма територіями, на яких вона може розумно поширюватися. Якщо

перукарня веде бізнес у Каліфорнії під назвою Curlz, права на торговельну марку на цю назву дійсні лише в Каліфорнії.

Власники не знали про відомий каліфорнійський салон краси, а в Меріленді можна було відкрити салон краси під назвою «Curlz», не порушуючи права на товарний знак. Власник товарного знака зобов'язується здійснювати свої права на товарний знак відповідно до загальних законів. Якщо цю вимогу не буде виконано, ви можете втратити право на захист. Якщо бізнес-конкурент починає використовувати ваш знак, ви повинні надіслати лист про припинення та відмову. Якщо це не спрацює, зверніться до адвоката, щоб подати позов про порушення.

Товарні знаки загального права включені в кодекс вашого штату та забезпечуються його судами. Вам потрібно буде довести, що ви заслуговуєте на виключне використання знака. Ви робите це, доводячи, що споживачі асоціюють марку з вашим бізнесом, а не з продуктами, стверджуючи, що її використовує хтось із зареєстрованою торговельною маркою. Закон про торговельні марки загального права зазвичай застосовує подібні доктрини та прецедентне право до Закону Лангема. При прийнятті рішень суди штатів і федеральні суди часто покладаються на попередні прецеденти загального права щодо торговельних марок.

Окрім загального права, громадяни США мають права на альтернативне вирішення суперечок відповідно до процедури UDRP. Звичайно, існують ситуації, в яких судовий процес сильно відрізняється від альтернативного вирішення суперечок. Наприклад, консенсуальний характер робить його менш доцільним, якщо одна зі сторін є вкрай недружньою, що може виникнути в контексті позасудового спору.

Крім того, якщо сторона має намір створити публічний правовий прецедент для роз'яснення своїх прав, а не рішення, обмежене відносинами між сторонами, рішення буде дійсним. У будь-якому випадку важливо, щоб потенційні сторони та їхні консультанти були обізнані про процес вирішення суперечок, щоб вибрати процедуру, яка найкраще відповідає їхнім потребам.

Насправді UDRP не обмежує можливості використання захисту незареєстрованих знаків. Заявник повинен довести, що знак набув нового вторинного значення, яке вказує на походження товарів або послуг заявника. Іншими словами, він набув здатності розрізняти. Доказами є тривалість та обсяг продажу товарів із цим маркуванням, обсяг реклами знака, опитування споживачів, обставини, що свідчать про впізнаваність бренду в засобах масової інформації. Не забувайте, що рішення доменного арбітражу можна оскаржити в національному суді, а якщо це український суд, то краще подбати про аргументи на захист незареєстрованих знаків.

Одним із прикладів альтернативного вирішення суперечок є позов Джулії Робертс проти особи, яка зареєструвала доменне ім'я «www.juliaroberts.com» і виставила його на продаж на eBay. Центр арбітражу та посередництва ВОІВ («Центр») отримав заяву Позивача 25 березня 2000 р. електронною поштою та 29 березня 2000 р. у паперовій формі. Позивач сплатив необхідну суму. 29 березня 2000 року центр надіслав скаржнику підтвердження про отримання скарги. 27.03.2000 р. Центр надіслав запит секретарю про перевірку облікових даних. 28 березня 2000 року Реєстратор засвідчив, серед іншого, що це реєстр спірного доменного імені та що він зареєстрований на ім'я Відповідача.

Після перевірки того, що скарга відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен ICANN, Правил встановлення

єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен та Єдиних додаткових правил вирішення спорів, Центр 29 березня 2000 року подав відповідачу копію скарги, адміністративному направлено повідомлення про притягнення до відповідальності разом з копією скарги.

У серії листувань із Центром відповідач звернувся з проханням про продовження строку для подання відповідей та отримав його. 8 травня 2000 р. до Центру надійшли відповіді респондентів. 18 травня 2000 року, після отримання заповнених і підписаних заяв і декларацій про нейтралітет і незалежність, Центр звернувся до сторін під керівництвом голови Річарда В. Повідомив про призначення адміністративної комісії у складі трьох осіб у складі головуючого експерта Паж. Саллі М. Пані Абель і містер Джеймс Бріджмен - лідер партії 8 і 9 травня 2000 року.

Робоча група зібралася 25 травня 2000 року під час телефонної конференції. Під час телефонної конференції Рада вирішила не приймати та не розглядати відповідь позивача. Позивач, Джулія Фіона Робертс, є відомою актрисою. Вона знялася в: Ерін Брокович, Ноттінг Хілл, Наречена-втікачка, Крок за кроком, Весілля мого найкращого друга, Теорія змови, Усі кажуть, що я тебе кохаю, Красуня та багато інших. Фільми позивача були широко представлені в популярних виданнях, кінооглядах, розважальних виданнях і телевізійних шоу. Відповідач зареєстрував доменне ім'я суб'єкта 9 листопада 1998 року.

24 березня 2000 року на сайті www.juliaroberts.com було опубліковано фото жінки на ім'я «Сарі Локер». Відповідач виставив доменне ім'я на комерційному аукціонному сайті eBay, а саме . Відповідач також зареєстрував більше п'ятдесяти інших доменних імен, включаючи "madeleinstowe.com" і

"alrascino.com", що містять імена інших зірок. Респонденту запропонували 2550 доларів США за реєстрацію доменного імені на аукціоні eBay.

Центр виніс рішення про припинення дій, які порушують право на доменне ім'я відомої особи, та довів, що Відповідач використовував зазначені домени з метою отримання прибутку.

На рівні ЄС захист незареєстрованих торговельних марок відсутній. У дев'ятій преамбулі Регламенту щодо торговельних марок ЄС конкретно зазначено, що права на торговельні марки ЄС «можуть бути придбані лише шляхом реєстрації». Однак незареєстровані торговельні марки, що захищаються згідно із законодавством відповідних держав-членів, можуть, за певних умов, використовуватися як пріоритетні права під час міжпроцесуальних дій. Європейський Союз визнає добре відомі товарні знаки.

На практиці положення про пріоритет застосовуються лише до торговельних марок, які не зареєстровані в Європейському Союзі, оскільки реєстрація в Європейському Союзі потрібна для захисту репутації торговельних марок. Загальновідомі знаки у значенні статті 6 bis Паризької конвенції, як правило, охороняються лише проти ідентичних або подібних товарів. Торговельні марки з репутацією, зареєстровані в Європейському Союзі, користуються захистом від недобросовісної конкуренції або шкоди внаслідок неправомірного використання торговельної марки, яка поширюється на широкий спектр товарів і послуг.

Вважається, що покращене розпізнавання через використання збільшує ймовірність плутанини. Приклад рішення Європейського суду у справі Mitsubishi (C-129/17) про дебрінг і подальший ребрендинг товарів, імпортованих в ЄС. У справі фігурують, з одного боку, Duma - бельгійська компанія, що спеціалізується на купівлі та продажу нових і вживаних

навантажувачів по всьому світу - і GSI - дочірня компанія Duma, що займається будівництвом і ремонтом навантажувачів, а з іншого боку, Міцубісі та Міцубісі. Caterpillar Forklift Europe BV ("MCFE"), компанія, якій Mitsubishi надала ексклюзивне право на виробництво та продаж навантажувачів під брендом Mitsubishi в межах Європейської економічної зони ("EEA").

Без згоди Mitsubishi Duma і GSI придбали вантажівки в компанії за межами ЄЗ. Перед ввезенням в ЄАЕС вантажівки проходять процедуру митного складу. Duma і GSI зняли всі маркування Mitsubishi з вантажівок; вони внесли зміни для забезпечення відповідності стандартам ЄС; вони замінили ідентифікаційні таблички та серійні номери та додали власні позначки. Mitsubishi та MCFE подали позов проти Duma та GSI до бельгійських судів.

Вони стверджували, що Duma та GSI порушили право власника торговельної марки контролювати перше розміщення товарів із відповідним знаком на ринку ЄЗ, завдавши шкоди походженню та функціям якості знака, а також його інвестиційним та рекламним функціям.

Суд ухвалив таке рішення:

- Відкликання знаків, схожих на знак, коли вони розміщені на ринку ЄС, перешкоджає товарам, для яких зареєстровано знак, бути першим власником знака, таким чином позбавляючи власника знака істотного права контролювати оригінальний знак. ; маркетинг товарів зазначеної марки в ЄАЕС;

- видалення подібних до вивіски позначень та нанесення нових позначень на товар з метою першого виведення товару на ринок негативно

впливає на відображення походження, інвестиційної та рекламної функцій позначення;

- з метою першого розміщення товару на ринку ЄАЕС та з метою обходу видалення третьою особою без згоди власника позначень, схожих на позначення, та нанесення нових позначень на товари. якщо право власника забороняти ввезення маркованих товарів суперечить меті забезпечення необмеженої конкуренції;

- якщо видалення позначень, схожих на торговельну марку, з метою використання власних позначень призводить до активної поведінки третьої особи, воно може вважатися таким, оскільки воно здійснюється під час здійснення комерційної діяльності з метою отримання економічної вигоди. «використання в процесі торгівлі» у значенні наведених вище положень Директив ЄС щодо торговельних марок і правил.

Рішення Суду має бути погоджено власниками торговельних марок, оскільки тлумачення Судом відповідних положень посилить захист правовласників торговельних марок і розширить обсяг поняття «використання в господарській діяльності». Однак у деяких випадках, на жаль, рішення залишається занадто конкретним: хоча Апеляційний суд Брюсселя чітко розмежував дебрэндинг і ребрендинг, Європейський суд розробив положення про видалення знака для встановлення нового знака. . до продукту (тобто поєднання дебрэндингу та ребрендингу).

Таким чином, Суд відмовляється встановити юридичну визначеність щодо того, чи можна дебрэндинг без подальшого ребрендингу вважати «використанням» у розумінні законодавства ЄС про торговельні марки. Однак, як показує міркування Суду, аргументи, представлені Судом, стосуються як дебрэндингу, так і детербрендингу. Крім того, той факт, що

ОБСЄ прямо не відхилила простий висновок «використання» у формулюванні запитань національного суду, можливо, можна розглядати як підтримку цього аргументу.

Схоже, що суд також обмежив своє рішення ситуаціями, коли товари під торговельною маркою вперше розміщуються на ринку ЄЕЗ. Однак така ж проблема виникає, коли товари продаються в ЄАЕС. Дійсно, видалення знаків, схожих на знак, і використання нових знаків все ще може вплинути на функції знака, незалежно від попереднього продажу товарів у ЄЕЗ.

Навіть якщо товари продаються в ЄЕЗ, споживачі можуть фактично помилятися щодо походження товарів, і власники торговельних марок можуть не мати можливості створити репутацію, яка дасть їм змогу залучити та утримати споживачів. Дійте як стимул продажів або як інструмент комерційної стратегії.

Отже, аналіз зарубіжного досвіду продемонстрував, що на рівні ЄС захищаються як зареєстровані, так і не зареєстровані торговельні марки, у той час як на рівні ЄС захист незареєстрованих торговельних марок відсутній. У дев'ятій преамбулі Регламенту щодо торговельних марок ЄС конкретно зазначено, що права на торговельні марки ЄС «можуть бути придбані лише шляхом реєстрації». Однак незареєстровані торговельні марки, що захищаються згідно із законодавством відповідних держав-членів, можуть, за певних умов, використовуватися як пріоритетні права під час міжпроцесуальних дій. Європейський Союз визнає добре відомі товарні знаки.

2.3. Гармонізація та адаптація законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС: напрями, проблеми, перспективи

В Україні з кожним роком актуальнішими стають питання захисту інтелектуальної власності, до якої відноситься і такий об'єкт, як знак для товарів і послуг. Глобалізація та лібералізація світової економіки призводить до взаємозалежності країн світу та посилює інтеграційні процеси. Досягнення високого культурного розвитку суспільства, прискорення науково-технічного прогресу, а також захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі промислової, відіграють ключову роль в адаптації до нового економічного середовища. конкурентоспроможність галузей економіки, окремих секторів і товарів.

Як свідчить практика реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні, наявність такої норми в чинному законодавстві України є не тільки необхідною, а й необхідною.

Стаття 4 Директиви встановлює додаткові підстави для відмови в реєстрації знаків, пов'язані з наявністю прав пріоритету. Знак не може бути зареєстрований, або, якщо він зареєстрований, реєстрація має бути визнана недійсною, якщо знак схожий на «попередній знак», а товари та послуги, для яких такі знаки будуть використовуватися, однакові. Якщо знак настільки схожий на раніше зареєстрований знак або знак, для реєстрації якого подається заявка, що їх можна сплутати, реєстрація вважається неможливою.

При цьому товари та послуги, для яких використовується знак, є однаковими або подібними, і існує ймовірність сплутання споживача через асоціацію з раніше відданим йому перевагою знаком. Наявність терміну

«асоціація» розширює права власників раніше зареєстрованих знаків, і довести наявність такої асоціації при розгляді спорів про введення споживачів в оману значно складніше.

Директива (стаття 4, частина 5) встановлює можливість для держав-членів ЄС передбачити у своїх національних законах згоду власника попереднього знака або інших попередніх прав на реєстрацію подібного знака. Пунктом 5 частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що «не можуть бути зареєстровані позначення, що вводять в оману або можуть вводити в оману, щодо товарів, послуг або особи, яка їх виготовила. " або надає послуги».

Пунктом 2 частини четвертої статті 16 передбачено, що «не допускається передача права власності на торговельну марку, якщо це може ввести в оману споживача щодо товарів і послуг або щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги». Слід зазначити, що законодавство України ще не має достатнього досвіду застосування цієї норми. Виникає питання, який орган, на підставі яких фактів визнає, що реєстрація чи передача права призводить до плутанини.

Чи це одне визначення посадової особи, чи факт надання неправдивої інформації чи можливість надання такої неправдивої інформації, наприклад, має бути доведено в суді. Водночас слід оцінювати докази, надані сторонами такого процесу. Міжнародний досвід показує, що факт введення споживача в оману або можливість введення споживача в оману щодо товару чи особи, яка його виготовила, встановлюється виключно в судовому порядку за заявою особи, яка може довести такий факт.

Стаття 5 Директиви надає власникам загальновідомих позначень право забороняти третім особам використовувати схожі до ступеня змішування

позначки для позначення неоднорідних товарів. Такий підхід повністю відповідає положенням Угоди ТРІПС. У статті 16 Угоди ТРІПС зазначено, що при визначенні загальновідомого знака необхідно брати до уваги популярність такого знака для відповідного споживчого сектору, включаючи популярність, що є результатом його реклами.

Крім того, ТРІПС визначає необхідність поширення захисту загальновідомих знаків на неконкуруючі товари. Закон Німеччини «Про реформу законодавства про товарні знаки» визначає, що правова охорона торговельної марки виникає щодо загальновідомих позначень відповідно до змісту статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (пункт 3, абзац 4 розділу 1 частини 2) та якщо вони ідентичні або схожі на загальновідомий знак (абзац 10 розділу 2 частини 2) торговельні марки не потребують реєстрації.

При цьому можливість надання та огляду доказів щодо даних висівок розглядається при розгляді заперечень заінтересованих осіб щодо реєстрації висівок, що передбачено порядком реєстрації висівок у відомстві, а після реєстрація висівок - в судовому порядку. Закон Великобританії 1994 року розглядає статус загальновідомого знака як відносну підставу для відмови в наданні правової охорони та визначає його як «попередній знак», тобто. знак з пріоритетними правами.

Розділ 10(3) Закону Великобританії 1994 року надає власнику загальновідомого знака право подати позов проти реєстрації ідентичного знака на ім'я третьої сторони для різномірних товарів, усуваючи таким чином цю можливість. «послаблення», «розмивання» певної ознаки. У статті 16 Французького кодексу інтелектуальної власності йдеться про загальновідомі та загальновідомі позначення. Загальновідомі знаки - це знаки, відомі

більшості ділових кіл, пов'язаних з виробництвом і торгівлею товарами, позначеними таким знаком. Загальновідомі знаки - це знаки, відомі переважній більшості споживачів, як у Франції, так і за кордоном. Такі позначення мають власне значення, незалежно від того, на яких товарах вони використовуються.

Рішення щодо загальновідомого або загальновідомого знака може бути прийняте лише після судового розгляду, в якому розглянуто всі доводи сторін і встановлено схожість або подібність знаків сторін спору. Статус загальновідомого знака визначається на дату спору.

Цей підхід заснований на тому, що репутація бренду може бути втрачена з часом. Стаття 7, частина 3 Закону Литовської Республіки, однієї з країн, що мають намір приєднатися до ЄС найближчим часом, прийнятого в жовтні 2000 року, говорить, що знак не може бути зареєстрований, якщо він «нагадує знак». власник якого є іншою особою, визнається добре відомим у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону, і якщо він може ввести споживачів в оману через свою схожість із знаком.» може бути визнаний добре відомим у Литовській Республіці, якщо він визначений як добре відомий громадськості».

Водночас у частині 3 статті 9 зазначено, що в Литовській Республіці знак визнається загальновідомим у судовому порядку, а повноваження визнавати знак загальновідомим надається Окружному суду м. Вільнюса. . Аналіз законодавства країн ЄС показує, що в цих країнах не існує окремої процедури видачі знака державного статусу. В даний час є кілька країн, які мають особливий порядок визнання знака загальновідомим.

Китайське законодавство передбачає видачу власнику загальновідомого знака відповідного свідоцтва, внесення відомостей про знак до національного реєстру загальновідомих знаків і публікацію знака. Статус загальновідомого знаку надається після розгляду відповідної заяви власників, які вважають, що

їх знак набув належної репутації. Порядок звернення та всі пов'язані з цим дії регулюються спеціальною інструкцією, яка набрала чинності 14 серпня 1996 року.

Сплачується внесок у розмірі 640 доларів США. США. Департамент є компетентним органом з визначення торговельної марки. Відповідно до настанов (ст. 6) позначення визначається як загальновідоме у відповідному колі споживачів. Відомий статус надається на три роки. Питання охорони загальновідомих знаків в Україні залишається одним із найактуальніших. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить лише опосередковану згадку про загальновідомі торговельні марки у статті 6, частини третьої, п. 2: «Не можуть бути зареєстровані як такі самі або схожі торговельні марки. тією мірою, якою їх можна сплутати з ними: ... знаки інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на основі міжнародних договорів, учасником яких є Україна» (посилання на статтю 6 bis Паризької конвенції та знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до неї).

Необхідно включити до чинного Закону положення про те, що право на торговельну марку виникає на підставі її державної реєстрації та на підставі загальновідомої торговельної марки відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції. Водночас необхідно визначити, чи слід утверджувати репутацію бренду по відношенню до певних кіл споживачів. При розгляді заперечень на рішення про відмову в реєстрації торговельної марки в Апеляційній палаті доцільно розглянути можливість дослідження під час експертизи доказів заявника щодо загальновідомої торговельної марки.

У судовому порядку можуть розглядатися спори про визнання реєстрації недійсною на підставі наявності загальновідомого знака, припинення

використання позначень, схожих на загальновідомий знак, на думку його власника. При вирішенні таких спорів важливо встановити мінімальний перелік факторів, що впливають на визначення знака як добре відомого. Немає сумніву, що Спільна резолюція про Положення про охорону товарних знаків, схвалена Генеральною Асамблеєю ВОІВ і Асамблеєю Паризького Союзу у вересні 1999 року, повинна бути використана як основа для переліку факторів.

Однак для підтвердження того, що марка є загальновідомою, повинні бути враховані всі чинники, зазначені в Спільному Указі, або один чи інший із наведених нижче факторів, які підтвердять, що марка є загальновідомою. Доцільно розробити методичні рекомендації для конкретної групи споживачів. Такі пропозиції мають передбачати можливий (але не вичерпний) перелік інформації, яка б дозволяла особам, які вважають, що їхній знак набув загальновідомого статусу в Україні, довести цей факт. Важливо також законодавчо закріпити можливість у будь-який час визнати реєстрацію знака недійсною, якщо така реєстрація здійснена недобросовісно.

Водночас для подання позову про визнання недійсною реєстрації такого самого або подібного знака в частині, що його можна сплутати зі знаком особи, яка вважає, що він набув статусу свердловини, відомо що цей знак можливий лише протягом п'яти років з дати реєстрації в Україні (6 біс Паризької конвенції ч. 3 ст.). Важливим з точки зору практичного застосування є положення Директиви про «вичерпання прав» щодо знака. Стаття 7, частина 1 Директиви передбачає, що «Торговельний знак не дає власнику права заборонити його використання по відношенню до товарів, що продаються в компанії під цією торговельною маркою або за його згодою».

Важливо зазначити, що за наявності законних підстав для заперечення власника щодо подальшої комерціалізації товару, особливо якщо стан товару

змінюється або погіршується після виведення його на ринок, положення цієї частини не можуть бути застосовані. Національне законодавство, зокрема законодавство Німеччини, розробляє це положення. Власник знака або фірмового найменування не має права забороняти використання знака або фірмового найменування власником третьої особи або за його згодою щодо товарів, що продаються під цим знаком або фірмовим найменуванням у межах держави, або в одній із держав-членів Європейського Співтовариства або в іншій країні, яка є членом Угоди про Європейське економічне співтовариство.

Подібне положення міститься і в Законі Литовської Республіки (стаття 40 Закону). Слід зазначити, що залишається актуальним питання недобросовісного оформлення агентами або представниками правовласників заявок на реєстрацію торговельної марки. Наприклад, бувають випадки, коли національний представник, який здійснює дистрибуцію продукції іноземного виробника на підставі дистриб'юторської угоди, реєструє цей знак на своє ім'я без дозволу власника знака, використовуючи його для позначення товарів, які не мають нічого спільного з іноземним виробником. Відповідно до законодавства Німеччини, реєстрація таких знаків повинна бути визнана недійсною, а власник знака повинен отримати компенсацію за збитки, якщо є докази комерційного використання таких знаків.

Після оприлюднення відомостей про знак, реєстрацію якого подано, третім особам надається строк для заперечень проти реєстрації. Департаменти приймають остаточне рішення про реєстрацію знака з урахуванням поданих заперечень. Такий порядок реєстрації дає змогу врахувати пріоритетні («старші», «ранні») права третіх осіб, тим самим уникнути значної кількості спорів, які можуть виникнути після реєстрації знака. Аналогічна процедура передбачена Управлінням гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ) щодо

знаків Співтовариства. Було прийнято новий іспанський закон (грудень 2001 р.).

Багатосторонні конвенції про охорону авторського права та суміжних прав включають права авторів (Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р., Договір ВОІВ про авторське право 1996 р.)⁹ виконавців, виробників фонограм, радіомовних організацій (Римська конвенція про авторське право). Захист 1961 р.) про інтереси виконавців, виробників фонограм і телерадіомовних організацій 1971 р., Женевська конвенція про захист інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм, Конвенція ВОІВ про виконання фонограм і виконання фонограм, Угода 2012 року про аудіовізуальне виконання супутникового мовлення (Брюссельська конвенція 1974 року про трансляцію програмних сигналів через супутник).

Багатосторонні угоди у сфері промислової власності поділяються на угоди, що визначають матеріальні положення щодо охорони об'єктів промислової власності (Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р.; Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин 1961 р.), міжнародне патентування винаходів і промислових зразків, товарних знаків тощо. (Угода про патентну кооперацію 1970 р., Мадридська угода 1891 р. про міжнародну реєстрацію знаків, Протокол до Мадридської угоди 1989 р., Міжнародна реєстрація промислових зразків 1925 р., Лісабонський договір 1958 р. Охорона назв місць та їх міжнародна реєстрація; Будапештська конвенція 1977 р. про Міжнародне визнання депозитів мікроорганізмів, 1977 р.). стандарти процедур отримання прав на об'єкти промислової власності (Угода про патентне право 2000 р.; Угода про товарні знаки 1994 р.; Сінгапурська угода про товарні знаки 2006 р.), угоди, що

визначають міжнародну класифікацію промислових зразків, товарів і послуг та реєстрацію знаків. Міжнародна патентна класифікація для.

У рамках створення СОТ у 1994 році було підписано угоду, яка поширювала дію більшості положень Бернської та Паризької конвенцій на всі країни-члени СОТ, охорону товарних знаків, географічних зазначень, нерозголошеної інформації та цивільні та адміністративні процедури вперше на міжнародному рівні. Стандарти та захисні заходи для захисту прав інтелектуальної власності, тимчасові заходи, спеціальні вимоги до прикордонних заходів, кримінальне провадження тощо.

Регіональні системи захисту прав інтелектуальної власності набули значного значення в другій половині ХХ ст., що пояснюється прагненням держав досягти високого рівня охорони об'єктів авторського права та промислової власності. господарські об'єднання. Важливим моментом для таких об'єднань є також запровадження спрощеної порівняно з механізмами міжнародних конвенцій системи патентування винаходів, промислових зразків, охорони товарних знаків і географічних зазначень у межах певної території.

Європейський Союз з 1965 року з метою усунення перешкод для вільного руху товарів і конкуренції в рамках спільного ринку, підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності Європейського Союзу розпочато інтенсивну роботу з гармонізації законодавства держав-членів. запровадження єдиних охоронних документів.

З того часу було прийнято 9 директив у сфері супутникового мовлення та кабельної ретрансляції (1993), захисту баз даних (1996), інформаційного суспільства (2001), права моніторингу (2001), права оренди, авторського права та суміжних прав. (1992, 2006), термін охорони (1993, 2006, 2011), охорона

комп'ютерних програм (1991, 2009), творів невідомого авторства (сиротні твори) (2012), телевізійне мовлення (1989). У сфері охорони прав промислової власності, після прийняття Угод ЄС про товарні знаки (1992 р.), промислові зразки (1998 р.), товарні знаки Співтовариства (1993 р.) та промислові зразки Співтовариства (1998 р.) .) надання охоронних документів. 2002) було представлено.

Запроваджено реєстрацію географічних зазначень і назв місць походження (1992). Результати гармонізації законодавства у сфері промислової власності засвідчили успішність цих ініціатив. У 2012 році Офіс ЄС з гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ) отримав 108 000 заявок на торговельні марки та 92 000 заявок на промислові зразки. Щодо сфери авторського права та суміжних прав, то наявні оцінки європейських експертів свідчать, що програма гармонізації законодавства не повністю досягла поставлених цілей.

З одного боку, імплементація директив знову призвела до розбіжностей у правовому регулюванні (це стосується, зокрема, директиви про «дані», директиви про бази даних, забезпечення прав інтелектуальної власності). З іншого боку, не вирішена територіальна проблема, виникли труднощі з ліцензуванням і передачею прав на території 27 юрисдикцій та інших країн Європейського Союзу.

Майбутній розвиток охорони об'єктів інтелектуальної власності в ЄС пов'язаний із запровадженням патенту Співтовариства. Розглядається розробка та прийняття документів щодо особливостей захисту авторських прав в мережі Інтернет у сфері авторського права та суміжних прав, запровадження нових бізнес-моделей розповсюдження творів в інформаційних мережах. Обговорюється можливість систематизації існуючих

директив або прийняття Кодексу авторського права як акта, який має замінити національні закони держав-членів про авторське право та суміжні права.

У 1973 році була прийнята Європейська патентна конвенція (ЄПК), яка передбачала створення Європейського патентного відомства, а також видачу «регіональних патентів», які діяли б одночасно на території однієї або кількох країн-учасниць. Європейське патентне відомство розглядає заявку; Протягом 9 місяців після прийняття рішення про видачу патенту та публікації опису заявки зацікавлені особи можуть подати протест на видачу такого патенту. Патент надає власнику ті ж права, що й національний патент, виданий у державі. Незважаючи на щорічну кількість заявок (більше 160 000), враховуючи необхідність перекладу патенту на мови країн-учасниць, вартість патентування за ЕРС оцінюється як дуже висока – понад 40 000 євро. , а процес патентування складний.

Спроби ЄС з 1975 року запровадити єдиний патент для всіх країн ЄС зазнали невдачі через неможливість домовитися з державами-членами щодо кількості мов, на які має бути перекладений патент. У результаті було вирішено запровадити уніфікований патент Європейського Союзу з процедурою посиленої співпраці. На основі угоди 25 із 27 країн Європейського Союзу, Європейський Парламент і Рада ухвалили регламенти № 1257/2012 та № 1260/2012 про створення єдиної патентної охорони у 2012 році, а країни-члени підписали договір про створення єдиної патентної охорони 2012 року. У лютому 2013 р. Єдиний патентний суд.

Очікується, що запровадження єдиної патентної системи Європейського Союзу призведе до спрощення та здешевлення процедури отримання охоронних документів, які діють одночасно в усіх державах-членах. Для держав-членів визначено загальні вимоги та правила щодо прав авторів,

виконавців, виробників фонограм, власників патентів і свідоцтв на товарні знаки. Принцип вичерпання виключного права на торговельну марку встановлено на території сторін для товарів, законно введених у цивільний обіг.

Визначено принципи колективного управління об'єктами авторських і суміжних прав, а також передбачено створення міжнародного договору, що визначає єдиний порядок управління правами на колективній основі. Європейська патентна організація має адміністративну та фінансову незалежність у процедурі видачі європейських патентів. Її органом є Європейське патентне відомство, розташоване в Мюнхені та з відділенням у Гаазі. Відділ здійснює прийом, експертизу та публікацію заявок на винаходи та видачу патентів на винаходи.

Європейська патентна конвенція регулює лише порядок видачі європейського патенту, який надає патентовласнику ті ж права, що й національний патент, з дати його публікації в країнах, де він виданий. Конвенція закріплює принцип вільного доступу до Європейської патентної організації для представників будь-якої країни незалежно від її членства.

Отже, заяву може подати будь-яка фізична чи юридична особа, спільно чи одноосібно, незалежно від громадянства та місця проживання (місця проживання). Заявка може бути подана разом із заявою на конвенційний привілей. Процедура видачі європейських патентів має практичну перевагу подання однієї заявки однією мовою (англійською, німецькою або французькою) до одного патентного відомства. Заявку можна подати до Європейського патентного відомства в Мюнхені, Гаазі чи Берліні або до національного патентного відомства будь-якої країни, яка є учасником Європейської патентної конвенції.

За заявою буде проведена формальна експертиза, обшук, оприлюднена інформація про заяву та ордер на обшук. За бажанням заявника проводиться експертиза по суті, під час якої перевіряються критерії охорони винаходу: новизна, рівень винахідництва, промислова придатність. За результатами експертизи приймається рішення про видачу або відмову у видачі європейського патенту зазначеним країнам.

Обсяг виключних прав, наданих європейським патентом, є однаковим у кожній із зазначених країн, як і у випадку з національними патентами в цих країнах. Європейський патент діє протягом 20 років з дати подачі заявки. Заявника в Європейському патентному відомстві представляють європейські патентні повірені. Патентне відомство співпрацює з європейськими патентними повіреними, які можуть захистити ваші інтереси в отриманні європейського патенту.

Враховуючи аналіз законодавства країн, що входять до Європейського Союзу, можна зробити висновок, що порядок надання прав на вивіски передбачає обов'язкове оприлюднення інформації про зареєстровані вивіски в реєстрі або перед їх реєстрацією. одразу після реєстрації. Так, наприклад, очікується, що запровадження єдиної патентної системи Європейського Союзу призведе до спрощення та здешевлення процедури отримання охоронних документів, які діють одночасно в усіх державах-членах. Для держав-членів визначено загальні вимоги та правила щодо прав авторів, виконавців, виробників фонограм, власників патентів і свідоцтв на товарні знаки. Принцип вичерпання виключного права на торговельну марку встановлено на території сторін для товарів, законно введених у цивільний обіг.

ВИСНОВКИ

Розглянувши поняття та основні види торговельних марок в Україні та країнах ЄС, дійшла висновку, що торговельна марка або знак для товарів і послуг служить інструментом для ведення бізнесу, в першу чергу спрямованого на розрізнення товарів або послуг і створення інструментів для продажу товарів або послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках і забезпечення прав тих, хто ними законно володіє. Звичайними товарними знаками є будь-які позначення або їх комбінації, що забезпечують ідентифікацію та відмінність товарів чи послуг однієї особи від аналогічних товарів чи послуг конкурентів. Види товарних знаків можна класифікувати по-різному, але, на нашу думку, наступний перелік є вичерпним: - за видом умовного знака та способом вираження (словникові, (дослівно), образотворчі, комбіновані та ін.); - залежно від ступеня популярності та асоціації знака у широкого кола потенційних споживачів (прості та загальновідомі товарні знаки); - на підставі прав суб'єкта на використання знака (основного та додаткового знаків); - за кількістю осіб, які володіють правами на товарні знаки (прості та колективні знаки) тощо.

Охарактеризувавши умови охороноздатності торговельних марок за законодавством України та ЄС, можна стверджувати, що торговельна марка повинна відповідати ряду міжнародно визнаних умов, щоб отримати правову охорону відповідно до міжнародного та національного законодавства. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як і інші цивільні акти, не містять умов, за яких певний знак може бути визнаний охоронюваним, але аналіз нормативно-правових актів може додати наступні елементи для таких критеріїв: - здатність до розрізнення, яка полягає в реалізації

ідентифікаційної функції по відношенню до певних товарів чи послуг. представлений торговельною маркою - забезпечення правової охорони певного позначення не може завдавати шкоди правам та інтересам власників прав на ті позначення, які раніше зареєстровані та захищені національними та/або міжнародними правовими актами; - товарний знак повинен відповідати загальновизнаним нормам і принципам моралі, а також встановленому суспільному порядку.

Визначаючи особливості набуття та охорони торговельних марок за законодавством ЄС, варто зазначити, що ЄС має спеціальні закони про товарні знаки. З одного боку, законодавство ЄС зближується з національними законами про товарні знаки держав-членів. З іншого боку, ЄС створив Систему торговельних марок Європейського Союзу (EUTM), яка є інноваційним інструментом європейського права та є унітарним правом на торговельну марку, яке отримується через уніфіковане центральне подання до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) і поширюється на всі держави-члени.

Описуючи зарубіжну практику розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки, можна відмітити наступну особливість: аналіз зарубіжного досвіду продемонстрував, що на рівні ЄС захищаються як зареєстровані, так і не зареєстровані торговельні марки, у той час як на рівні ЄС захист незареєстрованих торговельних марок відсутній. У дев'ятій преамбулі Регламенту щодо торговельних марок ЄС конкретно зазначено, що права на торговельні марки ЄС «можуть бути придбані лише шляхом реєстрації». Однак незареєстровані торговельні марки, що захищаються згідно із законодавством відповідних держав-членів, можуть, за певних умов,

використовуватися як пріоритетні права під час міжпроцесуальних дій. Європейський Союз визнає добре відомі товарні знаки.

Мною було зазначено напрями, проблеми, перспективи гармонізації та адаптації законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки із законодавством ЄС. Важливим аспектом виділили те, що порядок надання прав на вивіски передбачає обов'язкове оприлюднення інформації про зареєстровані вивіски в реєстрі або перед їх реєстрацією. одразу після реєстрації. Так, наприклад, очікується, що запровадження єдиної патентної системи Європейського Союзу призведе до спрощення та здешевлення процедури отримання охоронних документів, які діють одночасно в усіх державах-членах. Для держав-членів визначено загальні вимоги та правила щодо прав авторів, виконавців, виробників фонограм, власників патентів і свідоцтв на товарні знаки. Принцип вичерпання виключного права на торговельну марку встановлено на території сторін для товарів, законно введених у цивільний обіг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності: від 20.03.1883 р. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
2. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535;
3. Exploratory Meeting Concerning the Future of Substantive Patent Law Harmonization, held 3–4.02.2005// http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/index.htm
4. Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 р. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001
5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15.04.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2989.
6. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_514.
7. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
8. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
9. Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40–42. – Ст. 492.
10. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25/26. – Ст. 131.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. №4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст.
12. Про охорону прав на промислові зразки – Закон України// Документ 3688-XII — Редакція від 14.10.2020, підстава - 703-IX
13. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів – Закон України// Документ 621/97-ВР — Редакція від 14.10.2020, підстава - 703-IX
14. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі – Закон України// Документ 3687-XII — Редакція від 14.10.2020, підстава - 703-IX. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
15. Про правову охорону географічних зазначень – Закон України// Документ 752-XIV — Редакція від 01.10.2022, підстава - 2572-IX. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text>
16. Про авторське право і суміжні права – Закон України// Документ 3792-XII — Редакція від 05.01.2022, підстава - 1965-IX. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>
17. Про охорону прав на сорти рослин – Закон України// Документ 3116-XII — Редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text>
18. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7, ст. 36.
19. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України – Закон України// Документ 2174-IX — Прийняття від 01.04.2022

20. Договір про закони щодо товарних знаків [Електронний ресурс] // Документ 995_102, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 13.10.1995, - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_102#Text

21. Про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація): Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#top

22. Матеріали стосовно діяльності ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності, розміщені на спеціальному сайті Єврокомісії: http://www.europa.eu/int/comm/internal_market/en/intprop/index.htm

23. Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності / <https://www.wipo.int/trademarks/ru/>

24. Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності/ Global Brand Database / <https://www.wipo.int/branddb/en/>

25. Офіційний сайт Верховної Ради України /ст.6 Закону України «Про правову охорону на знаки для товарів та послуг» <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/>

26. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно–правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2005. 203 с.

27. Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2018. 206 с.

28. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності: підручник для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон, В. Г. Скотний, Г. Є. Левченко, О. М. Вачевський. Київ: Професіонал, 2005. 448 с.

29. Бошицький Ю. Л. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки. Часопис Київського університету права. 2009. № 2. С. 169-176.

30. Басай О. В. Підстави набуття прав на торговельні марки. Актуальні проблеми держави і права, 2014. Вип. 72. С. 141-147.

31. Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київ. ун-ту права. 2013. № 1. С. 213–217.

32. Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2018. 206

33. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [Електронний ресурс] – Електрон. дані. – К., 2014. - Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/page>.

34. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності: підручник для студентів ВНЗ / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон, В. Г. Скотний, Г. Є. Левченко, О. М. Вачевський. Київ: Професіонал, 2015. 448 с.

35. Рассомахіна О. А. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС. Юридична Україна. № 2. 2013. С. 50-53.