

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

*Кваліфікаційна наукова праця  
на правах рукопису*

**ТКАЧУК ГЕННАДІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

УДК 346+347.77

**ДИСЕРТАЦІЯ**

**РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

**081 «Право»**

**08 «Право»**

Подається на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

\_\_\_\_\_/Г. В. Ткачук/

**Науковий керівник:** Коваль Ірина Федорівна, доктор юридичних наук,  
доцент

**ВІННИЦЯ – 2020**

## АНОТАЦІЯ

*Ткачук Г.В.* Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» у галузі знань 08 «Право». – Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2020.

Дисертацію присвячено дослідженню питань реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

У розділі 1 *«Загальна характеристика реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки»* досліджено зміст поняття «торговельна марка», його співвідношення з поняттям «бренд». Встановлено, що бренд – якісна характеристика (образ в свідомості споживача) товару або послуги, що впливає на споживача і спонукає його придбати такий товар або послугу. Виокремлено відмінності торговельної марки (ТМ) і бренду залежно від вимог, які ставляться до цих об'єктів, їхніх ознак, обсягу і строку правової охорони, наявності ідеї (місії), кола власників.

Досліджено функції торговельних марок і на цій підставі обґрунтовано доцільність їх доповнення такою функцією, як: формування і захист ділової репутації суб'єкта господарювання. Виокремлення цієї функції матиме значення як для більш повного розуміння її цінності для суб'єкта господарювання, при укладанні господарських договорів щодо надання права на використання торговельної марки, так і у разі порушень прав на торговельну марку і визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар.

В результаті дослідження поняття майнового права на торговельну марку у сфері господарювання встановлено, що це право може виступати як:

- суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання в процесі здійснення господарської діяльності (шляхом використання торговельної марки або передання права на неї іншим суб'єктам);
- частина майна підприємства (нематеріальний актив);
- об'єкт господарського обороту (у разі передання прав за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства);
- об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку).

Конкретизовано поняття «реалізація права суб'єкта господарювання на торговельну марку» – юридично значимі правомірні дії правоволодільця або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб'єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правоволодільця та інших зацікавлених осіб.

Узагальнено принципи здійснення прав на торговельну марку: 1) суб'єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом, з урахуванням принципу «дозволено все те, що не заборонено законом»; 2) нездійснення права на торговельну марку (невикористання протягом певного строку без поважних причин) може бути підставою припинення права; 3) суб'єкт господарювання може відмовитись від права на торговельну марку повністю або частково в передбаченому законом порядку; 4) суб'єкт господарювання може передати своє право на торговельну марку лише за відплатним договором, 5) право на торговельну марку здійснюється з урахуванням презумпції добросовісності дій суб'єкта господарювання.

Доопрацьовано напрями удосконалення законодавства України, що регулює реалізацію і захист прав на торговельні марки: 1) наповнення змісту Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм здійснення прав на торговельні

марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки; 2) узгодження норм ЦК України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки; 3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

У розділі 2 *«Реалізація прав суб'єктів господарювання на торговельні марки»* виокремлюються два способи реалізації прав на торговельні марки: 1) використання торговельної марки в господарській діяльності правовласника, 2) передання прав на торговельну марку іншим особам на підставі відповідного договору. В результаті проведеного дослідження доопрацьовано поняття «використання торговельної марки суб'єктом господарювання» як способу реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку – вчинення суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов'язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або при наданні послуг (в рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту.

На підставі дослідження способів використання торговельних марок уточнено, що право на торговельну марку має надавати можливість її використання будь-яким способом, пов'язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку – «використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...».

Уточнено положення щодо примусового дострокового припинення права на торговельну марку, які мають гарантувати дотримання і належний захист інтересів правовласників та врахування суспільних інтересів, а саме: особа, що звертається до суду має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки. До заінтересованих осіб можуть бути віднесені виробники однорідних товарів, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй господарській діяльності, подали заявку на тотожне або подібне позначення, здійснили необхідні підготовчі дії до його використання.

Запропоновано положення щодо удосконалення правових засад застави прав на торговельну марку: 1) права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб; 2) запровадження обов'язкового нотаріального посвідчення договору застави прав на торговельні марки і державної реєстрації застави прав на торговельні марки (державна реєстрація має здійснюватися Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, до компетенції якого належить і державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності).

Окремо досліджено другий спосіб реалізації права на торговельну марку – у вигляді передання прав на торговельну марку іншим особам на підставі відповідного договору, який виступає правовою формою передання цих прав. Проаналізовано ліцензійний договір, договір комерційної концесії, договір про передання прав, їх зміст, істотні умови, відмінності. Уточнено істотні умови ліцензійного договору на використання торговельної марки, укладеного між суб'єктами господарювання: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

Запропоновано змінити передбачений у ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов'язок ліцензіата забезпечити відповідності якості товарів і послуг, що виробляються ним, якості товарів і послуг ліцензіара, на контролювання ліцензіаром відповідності якості таких товарів і послуг вимогам ліцензіара.

Уточнено підстави розірвання договору комерційної концесії шляхом заміни поняття «зміна торговельної марки» на положення, що у разі настання підстав для припинення права на торговельну марку (добровільне припинення за заявою правовласника, припинення на підставі рішення суду) правовласник зобов'язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову торговельну марку. Невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку.

Обґрунтовано, що у разі передання прав на торговельну марку в процесі реорганізації господарської організації спеціальною умовою переходу прав має бути реальне виробництво господарською організацією, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована, щоб не допустити введення в обману споживачів і уникнути ризиків дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку внаслідок її фактичного невикористання. З урахуванням цього запропоновано в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріпити окрему статтю «Перехід права на торговельну марку в процесі реорганізації», в якій передбачити особливості переходу права на торговельну марку для кожного виду реорганізації (перетворення, виділ, поділ, злиття, приєднання).

У розділі 3 «Захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки» досліджено порушення прав на торговельну марку і способи їх захисту. Запропоновано змінити назву правомочності, що входить до складу права на торговельну марку, «виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке

використання» на більш широке та усталене формулювання «право захищати право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорування, створення загрози порушення права».

Уточнено визначення поняття «порушення прав на торговельні марки» – вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта.

Доопрацьовано класифікацію видів порушень прав на торговельні марки залежно від таких критеріїв:

1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення;

2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою;

3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг;

4) за характером неправомірних дій – порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») і акт недобросовісної конкуренції (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Досліджено способи захисту прав на торговельну марку, насамперед заходи господарсько-правової відповідальності. Обґрунтовано доцільність розмежування двох самостійних способів компенсації майнових втрат потерпілого суб'єкта прав на торговельну марку: шляхом відшкодування збитків і шляхом сплати компенсації. Розрахунок такої компенсації має здійснюватися за іншим підходом, ніж розрахунок збитків: така компенсація є

умовною сумою, певним еквівалентом майнових втрат правовласника об'єкта інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене, уточнено, що розмір компенсації має визначатись суб'єктом господарювання одним з наступних способів за його вибором: 1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки, 2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку.

Обґрунтовано удосконалення правових засад відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а саме:

закріпити в законі право суб'єкта прав на торговельну марку на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника (у вигляді приниження ділової репутації чи неправомірного використання) або розрізняльній здатності торговельної марки;

конкретизувати зміст немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку як – немайнові втрати суб'єкта господарювання, пов'язані із зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки;

конкретизувати фактори, що можуть впливати на визначення розміру немайнової (моральної) шкоди: рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, тривалість порушення прав на торговельну марку, сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів), поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду, ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки, зниження вартості нематеріальних активів; інші фактори, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати.



Зазначені положення доцільно закріпити в ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

**Ключові слова:** право на торговельну марку, об'єкти промислової власності, реалізація прав на торговельну марку, договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, захист прав, порушення прав, господарсько-правова відповідальність.

## SUMMARY

*H. V. Tkachuk* Realization and protection of economic entities' rights to trademarks. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 “Law” in the field of knowledge 08 “Law”. – Vasyl' Stus Donetsk National University. – Vinnytsia, 2020.

The thesis is devoted to the study of the issues of realization and protection of economic entities' rights to trademarks.

*Chapter 1 “General characteristics of realization and protection of economic entities' rights to trademarks”* investigates the content of a notion “trademark” and its correlation with the notion “brand”. It is determined that a brand is a qualitative characteristic (the image in the consumer's consciousness) of a commodity or a service that influences the consumer and induces him/her to purchase this commodity or service. The differences between the trademark and the brand are distinguished in the paper depending on the demands that are proposed to these objects, their features, volume and term of legal protection, the presence of an idea (mission), and the circle of owners.

The functions of the trademarks are investigated, and on this basis is grounded the appropriateness of their supplement with such function as creation and protection of the business reputation of the economic entity. The separation of this function will matter both for a more complete understanding of its value for the economic entity when executing agreements on granting the right to use a trademark, and in case of violation of rights to trademark and the determination of moral (non-property) damage caused to the economic entity by the devaluation of the trademark in particular because of its illegal use on goods that have a lower level of quality than the original goods.

As a result of the research of the concept of the property right to a trademark in the field of management, it is established that this right can act as:

- subjective right that is realized by the economic entity during the economic activity (by using the trademark or transferring the right on it to other subjects);

- part of the property of the enterprise (intangible asset);
- object of economic circulation (in case of transfer of rights under the contract, introduction to the authorized capital of the company);
- object of protection (in case of violation of rights for a trademark).

The concept of “realization of the economic entity’s right to a trademark” is specified - legally significant lawful actions of the right holder or his/her authorized person regarding the use of the trademark, granting permission to use the trademark to other entities, preventing illegal use of the trademark, committing other actions in order to satisfy the interests of the right holder and other interested persons.

The principles of the exercise of a right to a trademark are generalized: 1) the economic entity that has the right to a trademark exercises this right freely, at its own discretion within the limits provided by law, taking into account the principle “everything that is not prohibited by law is allowed”; 2) failure to exercise the right to a trademark (non-use for a certain period without valid reason) may be grounds for termination of the right; 3) the economic entity may waive the right to a trademark in whole or in part in the manner prescribed by law; 4) the economic entity may transfer its right to the trademark only under a repayment agreement; 5) the right to a trademark is exercised taking into account the presumption of good faith actions of the economic entity.

The directions of improvement of the legislation of Ukraine that regulates the realization and protection of the rights to trademarks are refined: 1) filling the content of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services” with special rules that should establish the most detailed instructions on methods and legal forms of exercising rights to trademarks, grounds and ways of protection of rights to trademarks; 2) coordination of the norms of the Central Committee of Ukraine and the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services” on types of agreements related to the disposal of rights to trademarks; 3) approximation of national legislation with the relevant provisions of EU acts by amending the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services” in terms of consolidating the range of actions that prepare for

the violation of rights; the Law of Ukraine “On Protection against Unfair Competition” on establishing the conditions of lawful use of another's trademark in comparative advertising, as well as the prohibition of actions that mislead consumers through the use of another's trademark by an entrepreneur.

*In Chapter 2 “Realization of rights of economic entities to trademarks”* two methods of realization of rights to trademarks are singled out: 1) use of a trademark in economic activity of a right holder; 2) transfer of the rights to trademark to other individuals on the grounds of relevant agreement. As a result of a conducted study, the concept of “the use of a trademark by the economic entity” is refined as a way of realization of a right of intellectual property to the trademark – committal by the economic entity or by an authorized person a set of legal and actual actions connecting with the implementation of a trademark in certain goods or when providing a service (in advertising, documentation, etc.) and introduction of these goods into productive use.

Based on the study of the ways of using trademarks, it is clarified that the right to a trademark should allow its use in any way related to the introduction of goods marked with a trademark in productive use, or the provision of a service that does not contradict the law, and when determining the methods of use apply in the legislation the construction of an open list – “the use of a trademark is recognized, in particular:...”.

The provisions on compulsory anticipatory termination of the right to trademark have been clarified. These provisions should guarantee observance and proper protection of the interests of right holders and consideration of public interests, namely: the person applying to the court must prove the fact of non-use of the trademark by the right holder, as well as the presence of his interest (legitimate interest) in the termination of the certificate and use of this trademark, and the right holder – the existence of valid reasons for non-use of the trademark. Interested persons may include producers of homogeneous goods who have a real intention to use the disputed designation in their economic activity, have applied for an identical or similar designation, have made the necessary preparations for its use.

Provisions for improving the legal basis for the pledge of rights to trademark are proposed: 1) rights to trademarks owned jointly by several persons may be pledged only with the consent of all these persons; 2) introduction of a mandatory notarization of the agreement of pledge of rights to trademarks and state registration of the pledge of rights to trademarks (state registration should be carried out by the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, which is responsible for state registration of agreements in the intellectual property area).

The second way of realization of the right to a trademark – in the form of transfer of the rights to a trademark to other persons on the basis of the corresponding agreement which acts as the legal form of transfer of these rights is separately investigated. The license agreement, commercial concession agreement, agreement on transfer of rights, their content, essential conditions and differences are analysed. The essential terms of the license agreement for the use of the trademark concluded between economic entities are specified: subject (right to use the trademark in a certain way), the amount of remuneration, term, as well as other conditions that the parties consider appropriate to include in the agreement.

It is proposed to change the envisaged in Part 8 of Art. 16 of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services” the licensee’s obligation to ensure compliance with the quality of goods and services produced by him, the quality of goods and services of the licensor, to the control of the accordance of quality of such goods and services by the licensor.

The grounds for termination of the commercial concession agreement by replacing the concept of “trademark change” with the provision that in case of grounds for termination of the right to trademark (voluntary termination at the request of the right holder, termination based on a court decision) the right holder must immediately notify the user and agree on the acquisition of rights to the new trademark. Failure by the right holder to fulfil such an obligation is a ground for termination of the agreement by the user unilaterally.

It is substantiated that in case of transfer of rights to trademark in the process of reorganization of a business organization a special condition for the transfer of

rights should be the actual production of the business organization to which is transferred the right to trademark, goods, and services for which this trademark is registered in order to prevent misleading consumers and to avoid the risks of anticipatory termination of the trademark certificate due to its actual non-use. Considering this, it is proposed in the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services” to consolidate a separate article “Transfer of right to trademark in the process of reorganization”, in which to foresee the peculiarities of the transfer of the right to a trademark for each type of reorganization (transformation, separation, division, merger, accession).

*Chapter 3 “Protection of rights of economic entities to trademarks”* studies the violation of rights to trademark and ways to protect them. It is proposed to change the name of the jurisdiction that is part of the right to trademark, “the exclusive right to prevent illegal use of the trademark, including prohibition of such use” to a broader and more entrenched wording “the right to protect intellectual property rights to the trademark in case of its violation, non-recognition, challenge, creation of a threat of violation of the right”.

The definition of the concept “violation of right to a trademark” is clarified – the commission the actions without the permission of the subject of rights to trademark concerning the use a designation that is identical or similar to the protected trademark, in one or more ways, in relation to goods and services for which the trademark registered, or related, except for actions that can be performed freely without the consent of the subject.

The classification of types of violations of rights to trademarks has been improved depending on the following criteria:

- 1) by the method of illegal use of a trademark – application of a trademark on goods, packaging, use in advertising, business documentation, domain name, etc; each of these actions constitutes an independent separate offense;
- 2) by object of use – the use of an identical designation or one that can be confused with a protected trademark;

3) by class of goods and services – the use of a trademark in relation to goods and services listed in the certificate, or in relation to related goods and services;

4) by the nature of illegal actions – violation of the rights of the certificate holder to the trademark (Article 20 of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services”) and the act of unfair competition (Article 4 of the Law of Ukraine “On Protection Against Unfair Competition”).

Ways of protection of rights to trademark, first of all measures of economic and legal responsibility are investigated. The feasibility of distinguishing between two independent ways of compensation for property losses of the injured subject of rights to trademark is substantiated: by restitution and by payment of compensation. The calculation of such compensation should be carried out according to a different approach than the calculation of losses: such compensation is a conditional amount, a certain equivalent of property losses of the right holder of the object of intellectual property.

According to the above said, it is specified that the amount of compensation should be determined by the economic entity in one of the following ways: 1) the amount of remuneration that would have been paid if the offender had obtained permission to use the trademark, 2) twice the price of counterfeit goods on which the trademark is illegally placed.

The improvement of the legal basis for compensation of non-pecuniary (moral) damage caused by the violation of the rights of economic entities to trademarks is substantiated, namely:

to sustain in law the right of the subject of rights to trademark to compensation for non-pecuniary (moral damage) caused, including during the performance of the agreement on the disposal of the right to a trademark, if it harms the business reputation of the owner (in the form of humiliation of the business reputation or illegal use) or trademark resolution;

to specify the content of non-pecuniary (moral) damage caused by violation of the right to a trademark as non-pecuniary losses of the economic entity associated

with the reduction, deterioration, humiliation of the business reputation of the economic entity, reducing the resolution of the trademark;

to specify the factors that may affect the determination of the amount of non-pecuniary (moral) damage: the level of business reputation of the owner of the trademark certificate, the duration of violation of rights to trademark, the area of use of the trademark (fast-moving consumer goods or goods for a narrowly specialized group of consumers), behavior, reaction of the offender to the request to stop the violation, intentions to voluntarily resolve the dispute, compensate for non-pecuniary damage, the degree of reduction of trademark resolution, reduction of the value of intangible assets; other factors that may confirm intangible losses.

These provisions should be enshrined in Art. 21 of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services”.

**Key words:** right to trademark, industrial property objects, realization of rights to trademark, agreement on disposition of intellectual property rights, protection of rights, violation of rights, economic and legal liability.



## СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

### Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Ткачук Г.В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. *Форум права*. 2018. № 4. С. 95–101. URL:[http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP\\_index.htm\\_2018\\_4\\_9.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_9.pdf).
2. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. *Часопис Київського університету права*. 2018. №3. С. 222–226.
3. Ткачук Г.В., Коваль І.Ф. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. №2. С. 31–38.
4. Tkachuk G.V. The Concept of a Trademark and its Function. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P.102–106.

### Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:

5. Ткачук Г. Щодо договорів про передання прав на торговельну марку. *Economic and Law Paradigm of Modern Society*. 2019. №1. С. 51–57.

### Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Ткачук Г.В. До питання про захист прав на торговельні марки шляхом компенсації немайнової (моральної) шкоди. *Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 237–240.*
7. Ткачук Г.В. Зближення законодавства України про торговельні марки з правом ЄС. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня*

2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 201-2017.

8. Ткачук Г.В. Окремі питання використання торговельних марок: *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (27 вересня 2019, м. Київ): ел. збірник. КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2019. С. 319-326.

9. Ткачук Г.В. Реалізація прав суб'єктів господарювання на торгівельну марку. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності*: збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). НМетАУ, УКРНЕТ, НДІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. С. 381-385.

## ЗМІСТ

<b>ВСТУП</b>	20
<b>РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ</b>	33
1.1. Поняття і зміст прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	33
1.2. Поняття реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	49
1.3. Законодавча основа реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	62
<b>ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1</b>	78
<b>РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ</b>	82
2.1. Способи реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	82
2.2. Договірна форма реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	113
<b>ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2</b>	135
<b>РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ</b>	138
3.1. Поняття і види порушень прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	138
3.2. Господарсько-правові способи захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки	155
<b>ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3</b>	185
<b>ВИСНОВКИ</b>	188
<b>ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ</b>	196
<b>ДОДАТКИ</b>	215

## ВСТУП

**Обґрунтування вибору теми дослідження.** Формування національної інноваційної економіки в умовах глобалізації і посилення конкурентного змагання виробників зумовлюють необхідність підвищення рівня правової охорони і захисту прав на торговельні марки. Торговельні марки забезпечують комунікативний зв'язок між товарами, послугами та їх споживачами, постаючи як певний образ товарів і послуг, показник їхньої якості і джерела походження. Тому в сучасних умовах право на торговельну марку стає цінним нематеріальним активом. Згідно щорічного рейтингу найдорожчих брендів за даними видання Forbs загальна вартість 100 найдорожчих брендів у 2020 році (Apple, Google, Samsung та ін.) становила 2,54 трлн доларів [1]. Національні виробники ще тільки формують розрізняльну здатність та репутацію належних їм торговельних марок, при цьому національна практика державної реєстрації прав на торговельні марки свідчить про стійку позитивну динаміку набуття правової охорони цих об'єктів. За даними ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 280 347 торговельних марок, при цьому щорічно кількість реєстрацій зростає [2].

Про надзвичайну важливість захисту прав на торговельні марки свідчать і значні масштаби правопорушень у цій сфері, які вчиняються, насамперед, шляхом неправомірного використання торговельних марок, введення в обману споживачів з метою паразитування на перевагах і діловій репутації правовласника торгівельної марки. Так, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень за останні п'ять років господарськими судами розглянуто близько трьох тисяч судових справ, пов'язаних із захистом прав на торговельні марки.

Зазначене вказує на те, що держава має забезпечувати належні умови для ефективної реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні

марки задля надійного забезпечення інтересів виробників товарів і послуг, споживачів, розвитку добросовісної конкуренції.

Ефективність реалізації і захисту прав на торговельні марки, що належать суб'єктам господарювання, залежить, насамперед, від рівня законодавчого регулювання цих відносин. Національне законодавство із зазначених питань представлено окремими положеннями, які містяться у ст. ст. 157, 158 Господарського кодексу України, главі 35, 44 Цивільного кодексу України, Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У вказаних кодифікованих актах структурно відокремлено положення про права інтелектуальної власності, в тому числі на торговельні марки, проте за умови дії паралельно з кодексами спеціального закону виникають проблеми з правовою визначеністю при регулюванні відносин щодо торговельних марок, яких використовуються у сфері господарювання. Розміщення правових норм про торговельні марки у різних нормативно-правових актах у деяких випадках є виправданим з огляду на необхідність окремого регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції, проте в більшості інших випадках – породжує необґрунтовані термінологічні суперечності, фрагментарність, неповноту регулювання тощо. Так, в законодавстві вживається різна термінологія стосовно позначень, які вирізняють товари і послуги, правової природи прав на торговельні марки, назви договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки; не визначені належним чином особливості укладання, виконання і припинення договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки, недостатньо відображені в законодавстві правові засади використання торговельних марок, а також специфіка способів захисту прав на торговельні марки. Важливість доопрацювання законодавчої основи регулювання зазначених питань зумовлена також необхідністю приведення норм національного законодавства до більш високих європейських стандартів охорони торговельних марок.

Удосконалення зазначених положень буде сприяти формуванню легального і цивілізованого ринку прав на торговельні марки, захисту прав та інтересів учасників відносин у використанні торговельних марок в процесі здійснення господарської діяльності.

В науці розроблено ґрунтовні напрацювання різних аспектів охорони прав на торговельні марки, в тому числі на рівні дисертаційних робіт. Зокрема, в кандидатській дисертації В.В. Гордейчук на тему «Виключне право на торговельну марку як елемент зміст правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект) (2018 р.) здійснено дослідження права на торговельну марку як елемента змісту цивільних правовідносин. Окремі господарсько-правові аспекти прав на торговельні марки розроблено у кандидатській дисертації О.А. Рассомахіної на тему «Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті» (2008 р.), Я.О. Іолкіна на тему «Право на торговельну марку в Україні» (2009). Договірні відносини щодо розпорядження правом на торговельну марку досліджено, зокрема, в дисертаційних роботах В.М. Крижної «Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав» (1999 р.), І.І. Килимник «Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)» (2003 р.), Ю.С. Паніної «Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі та Україні» (2017 р.).

Разом з тим, постійний розвиток і зміна правових, соціально-економічних умов здійснення господарської діяльності, активізація євроінтеграційних процесів, розширення сфер і способів використання торговельних марок, стабільно високий рівень порушень прав на торговельні марки, оновлення законодавчої бази вимагають системного доопрацювання правових засад реалізації і здійснення прав на торговельні марки у сфері господарювання.

Вищевикладене свідчить про актуальність і доцільність проведення дослідження за темою дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної діяльності юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у межах теми «Розвиток правової системи України: стан та перспективи» (державна реєстрація №0112U002868) та теми «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (державна реєстрація № 0118U003140), за якими дисертантом здійснено теоретичну розробку поняття, способів і правових форм реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, підстав і способів захисту цих та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.

**Мета і завдання дослідження.** Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування науково-теоретичних положень щодо реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та розробка на цій основі напрямів щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі **завдання:**  
дослідження поняття і змісту прав суб'єктів господарювання на торговельну марку, поняття торговельної марки;

дослідження поняття реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки;

з'ясування сучасного стану законодавчої основи правового регулювання реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки та обґрунтування напрямів її удосконалення;

дослідження способів реалізації права на торговельну марку з уточненням їх правових засад;

дослідження і доопрацювання договірної форми реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки;

аналіз поняття і видів порушення прав на торговельні марки, уточнення його визначення і класифікації;

аналіз видів та особливостей застосування господарсько-правових способів захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

*Об'єктом дослідження* є суспільні відносини, що виникають в процесі набуття, реалізації і захисту прав на торговельні марки у сфері господарювання.

*Предметом дослідження* є реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

**Методи дослідження.** Дисертаційне дослідження проведено з використанням діалектичного, системно-структурного, формально-логічного статистичного, порівняльно-правового та інших загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Поняття торговельної марки, функції торговельних марок, визначення поняття використання торговельних марок досліджено за допомогою діалектичного методу. Системно-структурний метод надав можливість дослідити зміст права на торговельну марку, систему способів захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки. Формально-логічний метод застосовано під час аналізу приписів законодавства з питань реалізації і захисту прав на торговельні марки, обґрунтування висновків й пропозиції, спрямованих на його удосконалення. Статистичний метод використано для дослідження правозастосовчої практики у сфері захисту прав на торговельні марки, кількості і динаміки державної реєстрації торговельних марок. Порівняльно-правовий метод використано в процесі аналізу права ЄС, законодавчих актів країн ЄС, Республіки Білорусії, Казахстану, Молдови, Російської Федерації з метою аналізу і співставлення досвіду правового регулювання відносин щодо використання торговельних марок в зарубіжних країнах і Україні та обґрунтування шляхів удосконалення національного законодавства у цій сфері.

**Теоретичну основу** дослідження, крім робіт вищезазначених авторів, склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених правників, зокрема: О.В. Безуха, О.А. Беяневич, А.Г. Бобкової, В.А. Дозорцева, І.Ф. Коваль, А.О. Кодинця, В.М. Крижної, В.В. Луця, Ю.В. Носіка, О.П. Орлюк, В.В. Резнікової,



О.А. Рузакової, О.П. Сергєєва, О.О. Тверезенко, О.І. Харитоновой, В.С. Щербини, І.Є. Якубівського та інших.

Емпіричну основу дослідження склали законодавство України, законодавство зарубіжних країн, міжнародно-правові акти, акти ЄС, матеріали судової практики, статистичні дані.

**Наукова новизна** одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній науці господарського права запропоновано наукове дослідження правових засад реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, що спрямовано на удосконалення правового регулювання відносин у цій сфері.

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів конкретизується, зокрема, в наступних основних положеннях, висновках, пропозиціях.

***Вперше:***

*обґрунтовано, що майнове право на торговельну марку у сфері господарювання* виступає як: 1) суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання у процесі здійснення господарської діяльності (шляхом використання торговельної марки або передання права на неї іншим суб'єктам), 2) частина майна підприємства (нематеріальний актив), 3) об'єкт господарського обороту (у разі передання прав за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства), 4) об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку);

*обґрунтовано, що спеціальною умовою передання прав на торговельну марку при реорганізації господарської організації* має бути реальне виробництво (можливість виробництва) господарською організацією, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована, щоб не допустити введення в обману споживачів і уникнути ризиків дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку внаслідок її фактичного невикористання;

*запропоновано до функцій торговельних марок відносити функцію формування і захисту ділової репутації суб'єкта господарювання, що має*

значення при укладанні договорів щодо надання права на використання торговельної марки, у разі визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар.

***Удосконалено положення щодо:***

*способів використання торговельної марки шляхом уточнення, що право на торговельну марку має надавати можливість її використання будь-яким способом, пов'язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку – “використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...”;*

*примусового припинення права на торговельну марку з уточненням, що особа, яка звертається до суду, має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником та наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки;*

*істотних умов господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки з уточненням, що до них належать: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір;*

*обов'язку ліцензіата забезпечити якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не нижче якості товарів і послуг власника свідоцтва, шляхом його заміни на право ліцензіара контролювати відповідність якості таких товарів і послуг своїм вимогам;*

*правомочності права на торговельну марку «виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання» шляхом зміни назви цієї правомочності на «право захищати право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорювання, створення загрози порушення права»;*

*визначення поняття «порушення прав на торговельні марки» з уточненням, що це вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта;*

*визначення розміру компенсації за порушення прав на торговельну марку шляхом уточнення, що розмір компенсації може визначатися одним із способів, який обирає суб'єкт господарювання: 1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки, 2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку;*

*відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, шляхом закріплення в законі, що суб'єкт прав на торговельну марку має право на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника;*

*підстав розірвання договору комерційної концесії шляхом заміни поняття «зміна торговельної марки» на положення, що у разі настання підстав для припинення права на торговельну марку правовласник зобов'язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову торговельну марку; невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку.*

*Дістали подальший розвиток положення щодо:*

*розмежування понять «торговельна марка» і «бренд» шляхом конкретизації критеріїв їх розмежування, а саме: вимоги, які ставляться до торговельної марки і бренду, їхніх ознак, обсягу і строку правової охорони, наявності ідеї (місії), кола власників;*

*поняття “реалізація права суб’єкта господарювання на торговельну марку”, яке визначено як юридично значимі правомірні дії правоволодільца або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб’єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правовласника та інших зацікавлених осіб;*

*принципів здійснення прав на торговельну марку шляхом їх узагальнення: 1) суб’єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом, з урахуванням принципу “дозволено все те, що не заборонено законом”; 2) нездійснення права на торговельну марку (невикористання протягом певного строку без поважних причин) може бути підставою припинення права; 3) суб’єкт господарювання може відмовитись від права на торговельну марку повністю або частково у передбаченому законом порядку; 4) суб’єкт господарювання може передати своє право на торговельну марку лише за відплатним договором; 5) право на торговельну марку здійснюється з урахуванням презумпції добросовісності дій суб’єкта господарювання;*

*напрямів удосконалення законодавства України щодо реалізації і захисту прав на торговельні марки: 1) наповнення змісту Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм здійснення прав на торговельні марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки; 2) узгодження норм ЦК України і Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про види договорів,*

пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки; 3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки;

*поняття “використання торговельної марки суб'єктом господарювання”* як способу реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку, з конкретизацією, що ним є вчинення суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов'язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або застосування при наданні послуг (в рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту;

*застави прав на торговельну марку* з конкретизацією правових засад застави цих прав: 1) права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб; 2) запровадження обов'язкового нотаріального посвідчення договору застави прав на торговельні марки і державної реєстрації застави прав на торговельні марки (Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України);

*класифікації видів порушень прав суб'єктів господарювання на торговельні марки* залежно від таких критеріїв: 1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення; 2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою; 3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг,

наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг; 4) за характером неправомірних дій - порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку і акт недобросовісної конкуренції.

*змісту немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку з конкретизацією, що це немайнові втрати суб'єкта господарювання, пов'язані із зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки;*

*розміру немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права суб'єкта господарювання на торговельну марку шляхом конкретизації факторів, що можуть впливати на визначення такого розміру: рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку; тривалість порушення прав на торговельну марку; сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів); поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду; ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки; зниження вартості нематеріальних активів; інші фактори, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати.*

У проєкті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельних марок» (Додаток А) дисертантом запропоновано зміни і доповнення до чинного законодавства, що регулює відносини у сфері використання торговельних марок, передання і захисту прав на торговельні марки з метою підвищення ефективності правового регулювання зазначених відносин.

**Практичне значення** одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані за результатами дослідження теоретичні положення, висновки і пропозиції заповнюють прогалину у науці господарського права в частині доопрацювання теоретико-правових засад реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки; можуть бути використані для

вдосконалення законодавства України з питань охорони прав на торговельні марки у сфері господарювання.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, науково-практичних коментарів до кодексів та інших нормативно-правових актів України.

Наведені в дисертаційній роботі положення і рекомендації можуть бути корисними у господарській діяльності суб'єктів господарювання, які використовують торговельні марки. Окремі положення щодо укладення ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, класифікації видів порушень прав на торговельні марки, змісту немайнової (моральної шкоди), заподіяної порушенням прав на торговельні марки рекомендовано до використання в практичній діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінорбіт» (довідка №17 від 20 серпня 2020 року) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінастрія» (довідка № 1/20 від 20 серпня 2020 року).

Результати дослідження у вигляді пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства представлені як проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельних марок».

Окремі викладені в дисертаційній роботі положення, висновки та пропозиції, що мають дискусійний характер, можуть скласти підґрунтя для подальших наукових досліджень.

**Особистий внесок здобувача.** Дисертація є самостійною роботою, результати якої отримані автором на основі власних досліджень на підставі аналізу наукової літератури, законодавства України та зарубіжних країн, матеріалів судової практики та статистичних даних.

**Апробація результатів дослідження.** Результати дослідження доповідались та обговорювались на: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин» (Кривий Ріг, 2018 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове забезпечення інтеграції України в

європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір» (Вінниця 2019 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ, 2019 р.), Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності» (Київ, Дніпро, 2020).

**Публікації.** За темою дисертації опубліковано п'ять наукових статей, з яких три статті у фахових наукових виданнях України, перелік яких затверджений у встановленому порядку, одна стаття в науковому періодичному виданні іноземної держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та ЄС, а також чотири тез доповідей на науково-практичних конференціях.

**Структура дисертації** обумовлена метою, завданнями і предметом дослідження та складається із вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації складає 194 сторінок. Робота містить також список використаних джерел із 168 найменувань та додатки.



## **РОЗДІЛ 1.**

### **ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

#### **1.1. Поняття і зміст прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Для розкриття правової природи і змісту прав на торговельні марки доцільно, насамперед, з'ясувати сутність торговельної марки, яка виступає об'єктом цих прав. Дослідження термінології, що стосується даної проблематики, слід починати з визначення поняття “торговельна марка”.

Терміни в праві поділяються на загальноюридичні (поширені в усіх галузях права), галузеві (притаманні певній галузі права), міжгалузеві (актуальні для двох або кількох царин права), суміжні з іншими сферами діяльності. При цьому термін характеризується властивостями, які відрізняють його від загальноновживаних слів: системність, точність, прагнення до однозначності, відносна незалежність від контексту, наявність дефініції, офіційність, стандартизованість, лаконічність, суворості нормативності, стилістична нейтральність, відсутність експресивності, коректність. Кожен термін права характеризується за походженням, семантикою, системними зв'язками, граматичною структурою, способом термінотворення та функційними параметрами [3].

З урахуванням зазначених характеристик доцільно проаналізувати зміст поняття “торговельна марка” і правову природу торговельної марки. При цьому важливо також враховувати, що як зазначає В.А. Лапач, об'єкти прав не мають правовий режим самі по собі; цей режим по суті адресований законодавцем не благам як таким, а суб'єктам права, дії яких і формують відносини стосовно таких благ. Дії, які приписує закон суб'єктам значною мірою залежать від природних та соціальних особливостей вказаних благ [4, с. 167].

Перш за все слід виходити з того, що родовим поняттям щодо торговельної марки виступає поняття “об’єкт інтелектуальної власності”. Об’єкти інтелектуальної власності – це результати інтелектуальної діяльності, які відповідають передбаченим законом умовам правової охорони. Відповідно до ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) [5] і ст. 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) [6] торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об’єктів прав інтелектуальної власності.

З 1 січня 2004 року, коли набув чинності ЦК України, в національному законодавстві паралельно існували два терміни: “торговельна марка”, який запроваджений ЦК України і “знак для товарів і послуг”, що введений Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року [7].

Наявність тривалий час в законодавстві двох різних термінів для позначення одного поняття негативно сприймалося як науковцями [8, с. 14], які весь цей час пропонували узгодити термінологію, так і практикуючими юристами, економістами, які стикаються з необхідністю тлумачити зміст і співвідношення цих понять при укладенні договорів, здійсненні господарських операцій, рекламуванні тощо.

Визначення *торговельної марки* міститься у ст. 492 ЦК України – це будь-яке позначення або комбінація позначень (слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

У ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було визначено поняття *знак для товарів і послуг* – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Порівняння наведених визначень свідчить, що визначення торговельної марки є більш змістовним, але загальна характеристика цих двох термінів повністю співпадає – це позначення, які мають на меті *вирізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших*. Про тотожність сутності

вказаних понять свідчить їх прирівнювання в ст. 155 ГК України і ст. 420 ЦК України, в якій вживається формулювання *“торговельні марки (знаки для товарів і послуг)”*.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [9]. Насамперед, передбачено, що у тексті Закону слова «знаки для товарів і послуг» в усіх відмінках і числах замінено словами «торговельна марка» у відповідному відмінку і числі.

Разом з тим, слід акцентувати увагу, що в назві Закону залишився термін «знак для товарів і послуг», а не «торговельна марка», що навряд чи є обґрунтованим. Склалась ситуація, коли в назві Закону і його змісті застосовано різна назва об'єкта.

Продовжуючи аналіз термінології у досліджуваній сфері, варто зауважити, що незважаючи на закріплення в ЦК України поняття «торговельна марка», в науковій літературі не всі вчені підтримують таку заміну. Так, О.А. Рассомахіна вважає, що “в українській мові поняття “знак” є родовим до поняття “марка” і, відповідно, - видовим до поняття “знак” стосовно товарів і послуг, тому у законодавстві логічно застосовувати термін знак для товарів і послуг, а не торговельна марка [10, с. 220].

Враховуючи, що ЦК України набув чинності пізніше (2004 р.), ніж Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (1994 р.), а також той факт, що в законодавстві європейських країн і Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами [11] застосовується термін «trade mark», в цьому дисертаційному дослідженні використовуватиметься саме поняття “торговельна марка”. Також слід зауважити, що у Першій Директиві Ради ЄС 89/104/ЄЕС «Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок» (ст. 2) передбачено, що ТМ може складатися з будь-

якого знака, який можна представити у графічній формі, зокрема слів, включаючи власні імена, малюнки, літери, цифри, зображення товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі знаки здатні відрізняти товари чи послуги одного виробника від товарів чи послуг інших виробників [12].

У визначенні поняття торговельної марки в ст. 492 ЦК України законодавець застосовує узагальнюючий термін “позначення” і акцентує увагу на призначенні торговельної марки: вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

У науковій літературі обговорюються різні пропозиції щодо удосконалення такого визначення. Зокрема, Я.О. Іолкін вважає доцільним уточнити, що торговельна марка вирізняє “однорідні” товари і послуги [8, с. 9]. Однак з таким підходом важко погодитись, оскільки він звужує функцію торговельної марки, адже торговельна застосовується в господарській сфері для вирізнення не лише однорідних, а й споріднених товарів і послуг. Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник знаку має право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, *стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві*, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Показовим у цьому контексті є спір про неправомірне використання товарного знаку «Невське» щодо інших товарів, ніж ті, для яких зареєстрований цей знак. У відповідній судовій справі позивач – власник товарного знаку виробляв пиво, а відповідач – закуски до пива, тобто продукцію, яка призначена для одних і тих же споживачів – споживачів пива. З огляду на це суд встановив, що в суспільстві склалося уявлення щодо взаємодоповнюваності таких товарів, як пиво і пивні закуски, тому визнав дії відповідача неправомірними [13, с. 22].

Аналогічний – широкий – підхід до кола товарів і послуг, які має вирізняти торговельна марка, відображено в Регламенті Ради ЄС “Про торговельну марку спільноти” від 20.12.1993 р., в ст. 4 якого передбачено, що торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, за умови, що такі позначення здатні вирізняти товари чи послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників [14, с. 777]. Тому обмежувати товари і послуги лише однорідними є недоцільним.

Торговельна марка реалізує свою цінність в господарському обороті через функції, які виконує. При цьому торговельна марка має значення як для виробника товарів і послуг (правовласника), виступаючи як засіб конкурентної боротьби, так і для споживачів, допомагаючи їм у виборі товарів і послуг з усього різноманіття продукції, представленої на ринку. Серед різних точок зору щодо переліку функцій торговельної марки, дослідники загалом єдині в тому, що їй властиві функції індивідуалізації товарів і послуг, реклами, гарантування якості і походження товарів, інформативна, охоронна функція [15].

Слід зауважити, що позначення – прообрази торговельної марки історично з’явилися ще в стародавні часи, спочатку як знак приналежності, засвідчення права власності, а в часи середніх віків трансформувався в невід’ємний атрибут виробництва товарів. Як правова категорія торговельна марка постає в XIX ст., коли отримує правову охорону в законодавчих актах країн Європи. Поступове зростання ролі та значення торговельної марки як об’єкта права інтелектуальної власності було зумовлене економічними передумовами й рівнем розвитку ринкових відносин, які вимагали перетворення її на ефективний засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту [16, с. 134].

Як зазначається в літературі, розвиток функцій торговельних марок відбувався паралельно зі становленням та генезисом самої торговельної марки як об’єкту правової охорони. Первинно товарні позначення використовувалися з метою посвідчення приналежності речі конкретній особі,

тому основною функцією була інформаційна – вказівка на особу, якій на певному правовому титулі належить об’єкт. У період Середньовіччя цехові організації позначали виготовлені їх членами вироби особливими цеховими знаками – прототипами сучасних колективних марок, які виконували подвійну роль: вказували на джерело походження товару та виступали гарантією якості виготовленого виробу. З розширенням цехової організації виробництва дані знаки почали виконувати ще й індивідуалізуючу функцію – відмежовувати продукцію одного цеху від аналогічних виробів іншого. У сучасних умовах саме індивідуалізуюча функція торговельних марок набуває домінуючого характеру, виокремлюється та частково поглинає інші функції [17, с. 98].

Слід зазначити, що в європейському праві розрізняльна здатність торговельної марки поділяється на абстрактну та конкретну, що знаходить відображення в судовій практиці країн-членів ЄС. Так, у рішенні Вищого адміністративного суду Польщі у справі товарного знака «Supermarket» ці дві категорії було чітко розмежовано. Зокрема, було наголошено, що абстрактна розрізняльна здатність має встановлюватись у відриві від товарів та послуг, які позначає ТМ, лише стосовно позначення як такого. Наявність абстрактної розрізняльної здатності означає, що торговельна марка має бути наділена можливістю легко та доступно, без зайвих інтелектуальних зусиль, сприйматися та запам’ятовуватися споживачами. Наявність цих ознак дозволить пересічним споживачам сприймати позначений такою маркою конкретний товар і правильно асоціювати його з виробником. Лише тоді можна буде визначити, чи знак не вказує виключно на вид товару, його якість, призначення, тобто чи має він розрізняльну здатність, тільки вже конкретну [18, с. 70].

Отже, функція індивідуалізації або розрізнення товарів і послуг є основною для торговельної марки, що прямо закріплено у законодавчому визначенні (“позначення, придатне для вирізнення ...”). Інші функції можна визнати похідними від цієї основної функції. До них належать такі функції, як: гарантія якості товарів і послуг, рекламування, інформування тощо.

Разом з тим, економіко-правова сутність торговельної марки і її значення для суб'єкта господарювання як учасника господарських відносин дає підстави стверджувати, що коло функцій торговельної марки не обмежується лише вищезазначеними. До функцій торговельних марок доцільно також віднести і таку, як формування і захист ділової репутації, корпоративного іміджу суб'єкта господарювання.

Важливість виокремлення цієї функції пов'язана з тим, що торговельна марка не лише розрізняє товари і послуги, а й виступає основним носієм, засобом зовнішнього вираження ділової репутації суб'єкта господарювання, її уособленням в конкретному матеріальному символі (позначенні на вивісці, товарі, в рекламі). До речі, не випадково, що стосовно договору комерційної концесії, за яким передбачено використання користувачем ділової репутації правовласника, в законодавстві чітко вказано, що у разі припинення права на торговельну марку, яка належить правовласнику, без заміни аналогічним правом, такий договір припиняється (ст. 1126 ЦК України).

Поняття «імідж» розглядається як сукупність особливостей, які характеризують або ідентифікують певне підприємство, що зафіксовані у певних символах або формах інформації, які створюються компанією, цілеспрямовано передаються аудиторії в процесі комунікацій, фіксуються, сприймаються, розпізнаються й оцінюються суб'єктом, що належить до тієї чи іншої цільової аудиторії, а також, прийнявши форму стереотипу, посідають певне місце в свідомості і системі цінностей суб'єкта, визначають його подальші дії щодо даної компанії та її продукції [19, с. 32].

У розрізі ділової репутації та іміджу суб'єкта господарювання торговельна марка відображає зв'язок (сприйняття у суспільстві) між виробником і товаром, з одного боку, і певним позначенням (словом, малюнком тощо). Саме це сприйняття (ступінь відомості, довіри тощо) і враховується в разі проведення грошової оцінки вартості торговельної марки (наприклад, вартість товарного знаку Coca Cola дорівнює 56 млрд. дол.).

Зазначене пояснює, чому виробники прикладають великих зусиль для розкручування торговельної марки і захисту прав на неї.

В торговельній марці виокремлюють матеріальні та віртуальні елементи. Матеріальними елементами є: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення (як це трапилось, наприклад, з торговельними марками Thermos, Cellophan, Xerox). Віртуальними елементами є: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їхній свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань. Отже, інтенціональна природа торговельної марки полягає у тому, що цінністю для її власника є той емоційний позитивний асоціативний зв'язок споживача з відповідною формою її вираження, і саме емоційна стійкість та позитивна асоціативність такого зв'язку формує ринкову вартість торговельної марки [20].

Виокремлення функції торговельної марки – формування і захист ділової репутації матиме значення не лише для більш повного розуміння її цінності для суб'єкта господарювання, при укладанні господарських договорів щодо надання права на використання торговельної марки, а й у випадках порушення прав на торговельну марку і визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар. Як правило, будь-яке посягання на торговельну марку негативно впливає на рівень ділової репутації суб'єкта господарювання [21, с. 105].

Для більш повного розкриття сутності торговельної марки і її значення в господарському обороті важливо також з'ясувати зміст поняття “бренд” і його співвідношення з торговельною маркою. Часто на практиці, в засобах масової інформації, рекламі вони вживаються як взаємозамінні. Натомість в законодавстві поняття бренду не закріплено.



Торговельна марка і бренд певною мірою взаємопов'язані, але не тотожні. З цього приводу в науковій літературі наводяться різні погляди щодо їх співвідношення. На думку О.А. Рассомахіної, бренд є більш широкою категорією, ніж товарний знак, і включає в себе (але не вичерпується ними): торговельну марку та/або комерційне найменування (найменування фізичної особи-підприємця), та/або географічне зазначення, а також враження від цих об'єктів (легенда, філософія бізнесу), яке існує у свідомості споживача або цінності, що асоціюються з ними, і характеризується високим рівнем відомості [10, с. 216].

Економісти вважають, що бренд включає комплекс характеристик: сам товар з усіма його властивостями, імідж товару, імідж бренду, очікування переваг, інформація про споживача. У свою чергу, поняття “брендинг” визначається як діяльність із створення довгострокових переваг товару (послуги), яка заснована на спільному впливі на споживача товарного знаку, упаковки, реклами, поєднаних спільною ідеєю і однотипним оформленням, що відрізняють товар серед конкурентів і створюють їх образ (brand image) [22, с. 92].

Маркетологи під терміном «бренд» розуміють сукупність як матеріальних, так і нематеріальних категорій, що формують у споживача позитивний імідж товару (послуги) або компанії й непереборне бажання придбати товар з конкретним маркуванням, зробивши такий вибір з різноманіття пропозицій, незважаючи на підвищену ціну брендованого товару на ринку [19, с. 31].

Слід зазначити, що зарубіжний досвід свідчить про два підходи до брендингу (створенню іміджу брендів). Західні товаровиробники проводять довгострокову роботу із створення бренду. В рекламі головне для них створити імідж певного бренда (наприклад, Philips, Rowenta). В Японії склалася інша система: основну роль відіграють назви компаній виробників, які виступають “парасолькою” для підбрендів, а більшість рекламних роліків демонструють саме логотип виробника. Цінність для японців становить

високий корпоративний імідж, а не імідж окремих брендів, брендів окремих товарних ліній. Разом з тим, останні світові тенденції глобалізації економічних відносин поступово зменшують зазначену різницю. Японські виробники впроваджують систему окремих брендів (наприклад, автомобільний концерн Toyota позиціонує незалежні бренди – Toyota і Lexus) [22, с. 97].

Викладене дозволяє зробити висновок, що *брендинг* у загальному вигляді це комплекс різних економічних, маркетингових, юридичних засобів (реєстрація торговельної марки, реклама торговельної марки, дизайнерське оформлення товару, проведення благодійної діяльності тощо), які вчиняються з метою здійснення цілеспрямованого впливу на споживача і створення стабільної позитивної ділової репутації товару (послуги) і виробника.

Поняття брендингу має важливе значення для розуміння ролі і місця торговельних марок в загальній стратегії діяльності суб'єкта господарювання, визначення можливих порушень і зловживань у сфері використання торговельних марок. Разом з тим, це поняття не потребує чіткого законодавчого закріплення.

На підставі зазначеного можна стверджувати, що мета кожного виробника полягає в перетворенні торговельної марки в бренд. Це по суті найвища характеристика відомості торговельної марки, адже саме бренд забезпечує стійкі конкурентні переваги суб'єкта господарювання. З економічної точки зору бренд виступає “дійною” коровою, що приносить виробнику високі прибутки.

Порівняння ознак торговельної марки і бренда дає підстави для висновку, що бренд є значно ширшим поняття, ніж торговельна марка, постаючи як *якісна характеристика товару (послуги), що впливає на споживача і спонукає його придбати такий товар (послугу)*.

Проведений аналіз дозволяє виокремити наступні відмінності торговельної марки і бренду:

- 1) ТМ завжди є об'єктом правової охорони (засвідчується свідоцтвом), яка діє протягом встановленого законом терміну, а строк “життя” бренду не

обмежується терміном, а існує поки бренд здатен забезпечувати реальні конкурентні переваги виробнику;

2) до ТМ не ставляться вимоги щодо її зовнішнього вигляду, ступеню відомості, емоційно-психологічного впливу на споживача;

3) ТМ, на відміну від бренду, не пов'язана з певним рівнем якості товару і послуги;

4) охорона ТМ поширюється лише на товари і послуги, які вказані в свідоцтві, або споріднені, а охорона бренду не обмежена певними товарами і послугами;

5) бренд це результат сприйняття товару (послуги) споживачами (почуття, емоції, асоціації прихильність споживачів), тоді як ТМ може існувати формально, не використовуватись;

6) бренд має ідею (місію) щодо товару і виробника;

7) ТМ завжди має правову охорону і захист як об'єкт інтелектуальної власності, а бренд – лише якщо він охороняється як ТМ (зареєстрований або визнаний загальновідомою торговельною маркою в установленому законом порядку);

8) правовласником торговельної марки може бути будь-яка фізична або юридична особа, тоді як бренд належить переважно суб'єктам підприємницької діяльності.

З урахуванням наведених відмінностей між торговельною маркою і брендом і для розмежування позначення, що охороняється як торговельна марка, від інших позначень, що використовуються в господарському обороті для вирізнення товарів і послуг, доцільно уточнити закріплене в законодавстві (ст. 492 ЦК України) визначення торговельної марки як “будь-яке позначення або комбінація позначень (слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінації кольорів), які охороняються законом і придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами”. В цьому

визначенні після слова “які” додано словосполучення “охороняються законом”.

Особливістю торговельних марок як різновиду об’єктів інтелектуальної власності є те, що серед умов отримання їх правової охорони не ставиться вимога, пов’язана з творчим характером діяльності зі створення торговельної марки. Торговельна марка не обов’язково має бути результатом саме творчої діяльності. Це може бути будь-яке слово, цифри, зображення, яке придатне для вирізнення товарів і послуг на ринку. Цінність торговельної марки полягає не стільки в творчій оригінальності певного позначення, скільки в її здатності створювати позитивну асоціацію з відповідним товаром і послугою, вирізнити товар і послуг, захищати ділову репутацію виробника.

Зазначена особливість, у свою чергу, пояснює той факт, що в законодавстві не застосовується поняття “автор торговельної марки”, а вживається поняття “суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку», якими визнаються будь-які фізичні та юридичні особи (ст. 493 ЦК України) безвідносно факту, створювали вони ці позначення своєю творчою працею чи ні.

Торговельна марка виступає об’єктом відповідних правовідносин, в яких уповноважений суб’єкт має право на торговельну марку, а інші – зобов’язані до нього суб’єкти повинні це право не порушувати. В теорії права правовідношення визначається як врегульоване нормою права реальне конкретне суспільне відношення в єдності його форми і змісту [23, с. 6,7]. Правовідносини виникають, припиняються та змінюються на підставі правових норм, які їх породжують і через них реалізуються; носять вольовий характер; охороняються державою; відрізняються індивідуалізованістю суб’єктів, персоніфікацією їх прав і обов’язків; суб’єкти пов’язані між собою юридичними правами й обов’язками [24, с. 513].

Правовідносини, які складаються щодо реалізації прав на торговельну марку, за галузевою приналежністю відносяться до господарських правовідносин, оскільки їм властиві основні ознаки господарських

правовідносин. Відповідні правові норми про використання торговельної марки передбачені в главі 16 ГК України, яка має назву “Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності” і регулює питання використання зокрема і торговельних марок.

І.Ф. Коваль в обґрунтування господарсько-правової природи правовідносин щодо всіх об’єктів промислової власності наводить такі їх особливості:

- використання об’єктів промислової власності здійснюється виключно в полі здійснення господарської діяльності, яка є професійною діяльністю економічних суб’єктів ринку;

- торговельні марки, комерційні найменування набувають матеріальної форми позначень, які втілюються у товарах, упаковці, діловій документації, вивісці, інших матеріальних атрибутах, що уособлюють ідентифікацію суб’єкта господарювання і результатів його діяльності;

- господарське призначення об’єктів промислової власності зумовлює наявність у особи, що правомірно здійснює майнові права на ці об’єкти, правового статусу професійного учасника ринку – суб’єкта господарювання;

- майнові права на об’єкти промислової власності є об’єктом комерційного обороту, як складова майна підприємства вони набувають економічної форми нематеріальних активів [25, с. 52].

Право на торговельну марку є суб’єктивним правом, оскільки належить певним суб’єктам, які отримали його у встановленому законом порядку (це підтверджується свідоцтвом). В теорії права поняття “суб’єктивне право” визначається як закріплена за уповноваженою особою з метою задоволення її інтересів міра можливої поведінки, забезпеченої покладанням відповідних обов’язків на інших осіб [26, с. 45].

Як зазначив В.В. Копейчиков різні види прав і свобод особи відрізняються процедурою їх реалізації, яка залежить від специфіки і своєрідності цих прав [27, с. 200]. Тому для розкриття способів і правових форм реалізації прав на торговельні марки важливо з’ясувати зміст цих прав.

Зміст права на торговельну марку визначено в ст. 495 ЦК України, яка передбачає, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

До “інших прав” законодавець відносить, зокрема, передання майнових прав на торговельну марку до статутного капіталу суб’єкта господарювання як вкладу (ч. 6 ст. 157 ГК України).

Узагальнюючи зазначене, *право на торговельну марку суб’єкта господарювання* можна визначити як закріплену в законодавстві можливість суб’єкта господарювання задовольняти свої господарські інтереси шляхом використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим особам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі заборони такого використання, вчинення інших дій, встановлені законом.

Стосовно застосування слова “виключне” до характеристики прав на об’єкти промислової власності Ю.Є. Атамановою пояснює, що критерієм розмежування майнових прав інтелектуальної власності на виключні та невиключні є наявність чи відсутність монополії правовласника у здійсненні цих прав [28, с. 11].

Слід зауважити, що в національному законодавстві вживаються різні терміни для характеристики юридичної природи права на об’єкти інтелектуальної власності взагалі і торговельної марки зокрема, а саме:

- «право інтелектуальної власності» (назва книги IV “Право інтелектуальної власності” ЦК України),
- «виключне право» (ст. 495 ЦК України),

- «майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку» (ч. 6 ст. 157 ГК України).

В ч. 3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” до останніх змін, внесених в тому числі до цієї статті вище зазначеним Законом від 21 липня 2020 року, застосовувалось поняття «право власності на знак для товарів і послуг». Вказаними змінами це поняття замінено на «право на торговельну марку».

Такий законодавчий підхід є невиправданим, оскільки законодавець в різних нормативно-правових актах по-різному визначає правову природу і зміст прав на торговельні марки.

Тому існує потреба в узгодженні в законодавстві правової природи прав на торговельні марки. У цьому контексті слід зазначити, що торговельна марка як нематеріальний об'єкт не може бути об'єктом права власності, тому специфіка сутності торговельної марки більшою мірою врахована у підході ЦК України, відповідно до якого на результати інтелектуальної діяльності виникають *права інтелектуальної власності*. При цьому слід погодитись з І.Ф. Коваль, яка обґрунтовує, що перелік «майнових прав на торговельну марку» в ст. 495 ЦК України і «прав, що впливають із свідоцтва на знак» (ст. 16 Закону) слід розглядати як окремі правомочності єдиного суб'єктивного права на об'єкт інтелектуальної власності [25, с. 39]. На користь цього слід зазначити, що у главі 16 ГК України, яка має назву «Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності» вживається саме словосполучення “правомочність щодо використання торговельної марки» (ст.157).

З огляду на зазначене, слід констатувати, що поняття «право на торговельну марку» (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), «право інтелектуальної власності на торговельну марку» (ст. 495 ЦК України), «майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку» (ч. 6 ст. 157 ГК України) слід розглядати як синоніми, що відображають правову природу прав на торговельну марку, які (права) є, по-

перше, різновидом прав інтелектуальної власності; по-друге, мають майновий характер.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Майнове право на торговельну марку, яке належить суб'єкту господарювання, виступає і як частина його майна. Так, в ч. 1 ст. 139 К України визначено, що майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

Нематеріальний актив, згідно визначення в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р., – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, але може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) у виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється за різними групами, серед яких до інтелектуальної власності належать: права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо); права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); авторські та суміжні з ними права (права на літературні та музичні твори, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо).



Таким чином, майнове право на торговельну марку у сфері господарювання виступає в різних значеннях, постаючи як:

- суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання в процесі здійснення господарської діяльності в межах майнових господарських правовідносин;
- частина майна підприємства - нематеріальний актив;
- об'єкт господарського обороту – у разі передання права на торговельну марку за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства;
- об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку).

## **1.2. Поняття реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Для розкриття особливостей реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки слід, насамперед, визначити поняття «реалізація прав суб'єктів господарювання на торговельні марки» і «захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки».

Як суб'єктивне право майнове право є елементом змісту правовідносин і вважається правом певного суб'єкта, мірою його можливої поведінки [29, с. 38]. Відповідно до класичних положень теорії права, суб'єктивні права і обов'язки разом із об'єктами і суб'єктами становлять структуру будь-якого правовідношення. Суб'єктивне майнове право є елементом змісту майнових правовідносин.

Загальне визначення поняття «правовідносини інтелектуальної власності, об'єктом яких є торговельна марка» сформулював у своїй дисертаційній роботі В.В. Гордейчук як заснований на нормах права юридичний зв'язок між правоволодільцями торговельних марок і іншими

зацікавленими особами (третіми особами), змістом якого є виключні права правоволодільців і кореспондуючі обов'язки третіх осіб і який виникає з приводу створення, використання, передання та захисту прав на торговельні марки, які, в свою чергу, виступають в якості об'єктів регулятивних та охоронних правовідносин інтелектуальної власності [30, с. 27].

Наведене визначення може бути застосовано певною мірою і до правовідносин, які є предметом даного дисертаційного дослідження, але з уточненням, що право на торговельну марку, що належить суб'єкту господарювання, є змістом правовідносин, які мають переважно господарсько-правову природу і виникають між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Під здійсненням суб'єктивних прав розуміється процес реалізації уповноваженою особою всіх правомочностей, що належать до змісту конкретного суб'єктивного права, для досягнення певного результату [32].

З огляду на це слід визначитись с правомочностями, які становлять зміст права інтелектуальної власності суб'єкта господарювання на торговельну марку, реалізація яких і буде становить процес здійснення права. Виявлення змісту прав інтелектуальної власності на торговельну марку надасть можливість визначити конкретні способи здійснення цих прав, які, у свою чергу, мають бути повно і адекватно відображені у відповідних правових нормах.

Слід зазначити, що у різних правових системах права на результати інтелектуальної діяльності визначаються по-різному. Зокрема, у Великобританії, США правова охорона цих результатів заснована на режимі права власності; у Бельгії, Німеччині, Швейцарії та інших європейських країнах – виключного права на використання. У законодавстві Російської Федерації відсутня єдність у розумінні природи цих прав: Цивільний кодекс РФ одночасно використовує терміни «виключні права», «інтелектуальна власність», «інтелектуальні права».

Немає узгодженості з цього приводу і в національному законодавстві. При цьому незважаючи на відмінності у концепціях прав на результати інтелектуальної власності поняттям «інтелектуальна власність» охоплюється, як правило, дві складові: «літературна і художня власність» та «промислова власність» [32, с. 854]. Права на торговельні марки належать до сфери промислової власності, яка у свою чергу поділяється на дві складові: патентне право і охорона засобів індивідуалізації (торговельна марка, комерційне найменування, географічні зазначення).

Загалом слід зауважити, що розвиток наукової думки про сутність прав на інтелектуальні продукти пройшов складний шлях і триває досі. В Україні активізація наукових досліджень із зазначеної проблематики почалася в умовах розбудови ринкової економіки на початку 90-х років, коли нове законодавство створило правову основу для введення прав на об'єкти інтелектуальної власності до економічного обороту. Можна констатувати, що науковці в цілому одностайні в розумінні того, що результати інтелектуальної діяльності через свій нематеріальний характер становлять особливий вид об'єктів цивільних і господарських правовідносин. Нематеріальність цих об'єктів проявляється у тому, що вони є певною інформацією, яка хоча і втілюється у матеріальному носії для можливості її сприйняття (зображення на упаковці, вивіска), однак все одно становить безтілесну сутність (ідеї, образи і т.д.).

Разом з тим, однозначності в теоретичному обґрунтуванні природи прав на об'єкти інтелектуальної власності у науковому середовищі ще немає. Основні розходження стосуються поглядів щодо прав на результати інтелектуальної діяльності з позиції пропрієтарної теорії і теорії «виключних» прав». При цьому попри те, що існує більш широке коло наукових концепцій з досліджуваного питання (договірна теорія, теорія привілеїв і т.д.), усім названі є домінуючими у науковій дискусії і життєвими у часі.

Правові засади пропрієтарної теорії закріплені в Конституції України. Так, Основний закон проголошує, що кожен має право *володіти*,

*користуватися, розпоряджатися* результатами своєї інтелектуальної діяльності (ч. 1 ст. 41). Ці норми поширюють на нематеріальні результати інтелектуальної діяльності такі ж самі правомочності, як і для права власності на матеріальні речі – володіння, користування, розпорядження.

Зовнішня зрозумілість і «зручність» цієї теорії, разом з тим, не призвела до її повної підтримки у науковому середовищі. Її серйозною вадою є ігнорування специфіки результатів інтелектуальної діяльності, які є нематеріальним і через це вимагають іншого впливу на такі об'єкти. Слід погодитися із І.Ф. Коваль, яка зауважує, що у разі механічного перенесення змісту правомочностей власника матеріальних речей на сферу нематеріальних творчих результатів необхідно було б визнати можливість правовласника фактично утримувати річ, панувати над нею. Натомість *володіння* нематеріальним об'єктом становить принципово інший характер дій і є скоріше «ознайомленням» з інформацією, наприклад, що міститься у винаході, а не привласненням. Само по собі таке «володіння» не має правового значення, адже не дає особі-володільцю інших правових можливостей щодо цього творчого об'єкту (комерційного використання, розпорядження) – для того, щоб їх мати, потрібно отримати патент, укласти договір [25, с. 32].

Більш адекватною особливостям об'єктів інтелектуальної власності є теорія виключних прав. Поняття «виключні права» В.А. Дозорцев пояснює так: «исключительность состоит не в том, что право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом или лицами, определенными законом, и по основаниям, им установленным» [33, с. 6].

Теорія виключних прав ґрунтується на розумінні того, що об'єкт інтелектуальної власності має нематеріальний характер і може використовуватися одночасно необмеженим колом осіб на необмеженій території. Є.А. Булат зазначає, що як тільки об'єкт стає відомим, обмежити його безконтрольне використання самому правовласнику без спеціальної правової підтримки неможливо. Тому особливе значення має надаватись

заборонній функції, яка дозволяє правовласнику усувати або “виключати” всіх третіх осіб від використання об’єкта інтелектуальної власності [34, с. 54].

Згідно із ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є:

- право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Отже, за логікою ЦК України зміст поняття «право інтелектуальної власності» в цілому та його виду – майнових прав кардинально відрізняється від права власності на речі (речової власності), оскільки, по-перше, у складі права речової власності відсутні особисті немайнові права (право авторства на річ); по-друге, майнові права складаються не з правомочності володіння, користування і розпорядження, а є сукупністю особливих (виключних) правомочностей стосовно об’єкта інтелектуальної власності (в нашому випадку – торговельної марки).

У статтях глави 16 ГК України застосовуються такі поняття, як «правомочності щодо використання винаходу», «правомочності щодо використання торговельної марки»; закріплюється можливість передавати свої права щодо використання винаходу як вклад у статутний капітал тощо.

Загальний перелік майнових прав на торговельну марку, що становлять зміст права на торговельну марку закріплений в ч. 1 ст. 495 ЦК України:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Реалізація кожного з цих прав (окремо або разом) і становитиме здійснення права на торговельну марку. При цьому слід зауважити, що в юридичній науці поняття «здійснення права» та «реалізація права» вживаються здебільшого як рівнозначні поняття (синоніми).

На процес реалізації прав на торговельну марку впливає специфіка всіх майнових прав інтелектуальної власності, яка проявляється у наступному:

1) об'єктом цих прав виступає нематеріальне благо – торговельна марка. При цьому на відміну від нематеріальних благ, які пов'язані з особистими немайновими правами і виникають, як правило, у кожної фізичної особи в силу народження (честь, гідність, життя, ім'я тощо), інтелектуальні об'єкти з'являються унаслідок інтелектуальної діяльності особи;

2) майнові права інтелектуальної власності мають у своєму складі специфічні позитивні правомочності: право на використання об'єкта інтелектуальної власності; право розпоряджатися майновим правом;

3) набуття майнових прав на об'єкти промислової власності пов'язано із необхідністю їх державної реєстрації, яка проводиться на підставі експертизи об'єкта на предмет його відповідності умовам правової охорони;

4) майнові права інтелектуальної власності обмежені певним терміном (майнові права на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, яке діє протягом 10 років з можливість продовження щоразу цього строку);

5) дія майнових прав інтелектуальної власності обмежена, як правило, територіальними межами – територією країни, де були набуті права (отримано свідоцтво на торговельну марку);

6) майнові права інтелектуальної власності реалізуються з урахуванням обмежень у вигляді випадків вільного використання об'єкта інтелектуальної власності, які встановлені законодавством для забезпечення інтересів держави і суспільства.

В книзі IV ЦК України, яка має назву “Право інтелектуальної власності” відсутні положення про здійснення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Виключенням є ст. 428 ЦК України, яка регулює здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

В ст. 12 “Здійснення цивільних прав” ЦК України закріплені загальні норми про здійснення цивільних прав. В цій статті передбачено, що:

особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд (ч. 1);

нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом (ч. 2);

особа може відмовитися від свого майнового права (ч. 3);

особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі, крім випадків, встановлених законом (ч. 4);

якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом (ч. 5).

Спираючись на зазначені загальні правила здійснення прав, а також враховуючи норми спеціального законодавства про торговельні марки, доцільно конкретизувати правила (принципи) стосовно здійснення прав на торговельну марку.

По-перше, суб’єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом (зокрема, стосовно строку дії свідоцтва на торговельну марку, в межах обсягу правової охорони, визначеної свідоцтвом), з урахуванням принципу “дозволено все те, що не заборонено законом”.

По-друге, нездійснення права на торговельну марку, на відміну від вище зазначеного загального правила, може бути підставою припинення права. Так, відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія

свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

По-третє, суб'єкт господарювання може відмовитись від права на торговельну марку повністю або частково в передбаченому законом порядку – на підставі заяви, поданої до Установи (Міністерства економічного розвитку і торгівлі) (ч. 1 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

По-четверте, суб'єкт господарювання може передати своє право на торговельну марку лише за відплатним договором. Оскільки договори щодо відчуження права на торговельну марку, які укладаються між суб'єктами господарювання є господарськими договорами, то на них поширюється норма ч. 3 ст. 180 ГК України, яка передбачає, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Отже, ціна виступає істотною умовою будь-якого господарського договору щодо розпорядження правом на торговельну марку.

По-п'яте, право на торговельну марку здійснюється з урахуванням презумпції добросовісності і розумності дій суб'єкта господарювання. Це правило доцільно прямо передбачити в спеціальному законодавстві, оскільки воно має важливе значення, зокрема, у разі наявності колізії прав на торговельну марку і прав на комерційне найменування. Така колізія виникає у разі, якщо торговельна марка і комерційне найменування містять тотожні або подібні позначення і використовуються різними суб'єктами незалежно один від одного. Наприклад, торговельна марка “Аккорд” і комерційне найменування ТОВ “Аккорд”. Така ситуація часто зустрічається на практиці, оскільки процедури набуття прав на торговельну марку і комерційне найменування здійснюються різними органами державної влади і не передбачають перехресної перевірки на тотожність і подібність позначень, які реєструються як торговельні марки і відповідно комерційні найменування. Тому слід виходити з того, що кожен з таких суб'єктів здійснює своє право добросовісно, поки інше не буде встановлено судом.



Також це правило є актуальним з огляду на існуючу на практиці проблему недобросовісного набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, коли заявки на знаки для товарів і послуг подаються з метою подальшого зловживання такими правами та перешкоджання здійсненню господарської діяльності дійсних виробників та доступу на ринок України оригінальної продукції. Небезпека зловживання правами у сфері інтелектуальної власності полягає перш за все в можливості завдання суттєвої шкоди інтересам суспільства та держави, особливо у сфері охорони здоров'я, виготовлення лікарських засобів, у зв'язку з чим важливе значення має дослідження правових засад примусового ліцензування у сфері інтелектуальної власності [35, с. 7].

Здійснення прав, як зазначає Р.О. Стефанчук, можливе за таких основних умов: 1) особу має бути наділено необхідною правоздатністю; 2) суб'єкта правовідносин має бути наділено необхідним обсягом дієздатності; 3) дії зі здійснення цивільних прав мають відповідати принципам здійснення цивільних прав [31].

Суб'єкти господарювання набувають право і дієздатність з моменту їх офіційного визнання шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Наявність господарських прав та обов'язків охоплюється поняттям “господарська правосуб'єктність” и передбачає конкретні права і обов'язки, що визначені законом (господарська компетенція), та права і обов'язки, які суб'єкт господарювання бере на себе добровільно та закріплює їх у відповідних документах, оскільки вони необхідні йому для здійснення господарської діяльності [36, с. 104].

Грунтовні теоретичні напрацювання щодо здійснення суб'єктивних прав містяться в працях Є.В. Вавіліна. Ним розроблено поняття “механізм здійснення суб'єктивних прав” як інтелектуально-вольовий процес досягнення мети правоволодільцем, який має вираз у відповідному порядку юридично значимих дій суб'єкта, умов і засобів. Вчений виділяє наступні

елементи механізму здійснення цивільних прав: суб'єктивні права, юридичні факти, способи здійснення прав, засоби і форми їх здійснення [37, с. 274].

Способи здійснення суб'єктивних прав поділяють в науці на фактичні та юридичні. Під фактичними способами розуміються діяння, які, зазвичай не є юридично значущими, наприклад, коли особа фактично проживає у будинку, чим здійснює своє право власності на нього. Юридичними способами вважаються юридично значущі діяння, наслідком яких є виникнення, зміна чи припинення правовідносин. Це, зокрема, укладення різноманітних правочинів, створення авторського твору, виявлення скарбу тощо [31].

Стосовно здійснення права на торговельну марку зазначений поділ вимагає певного коригування з урахуванням того, що торговельна марка за своєю правовою природою є нематеріальним об'єктом, тому фактичний вплив безпосередньо щодо неї є неможливим. Для даного виду прав характерні юридичні способи здійснення права які полягають в реалізації правомочностей, що становлять зміст права на торговельну марку: використання торговельної марки; надання дозволу на використання торговельної марки; перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; вчинення інших дій. До інших дій можна віднести передання права на торговельну марку як вкладу до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання, що передбачено ч. 6 ст. 157 ГК України.

На підставі вище зазначеного, поняття “реалізація права суб'єкта господарювання на торговельну марку” можна визначити як юридично значимі правомірні дії правоволодільця або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб'єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правоволодільця та інших зацікавлених осіб.

В юридичній науці загальновизнано, що суб'єктивне право, яке не забезпечене від його порушення необхідним захистом, є лише “декларативним

правом”. Здійснення будь-якого суб’єктивного права завжди зачіпає не тільки інтереси самого уповноваженої особи, а й інтереси держави і суспільства в цілому, інтереси зобов’язаної сторони, а в ряді випадків також і інтереси третіх осіб [38].

З огляду на це, юридичною гарантією належного здійснення права виступає його юридичний захист. При цьому можливість захисту слід розглядати не лише як дії конкретного суб’єкта господарювання у своїх власних інтересах щодо відновлення права на торговельну марку, а й у більш широкому контексті – як гарантію реального дотримання прав учасників суспільних відносин. Як слушно зазначає Т.С. Подорожна, досліджуючи сутність правопорядку, процес формування правової держави передбачає створення системи юридичних та інших гарантій, які повинні забезпечити реальність конституційних положень, взаємну відповідальність держави і особи. Поважання і дотримання законів всіма членами суспільства – невід’ємна риса демократичної правової держави [39, с. 411].

Різні питання проблематики у сфері захисту прав розглядались багатьма вчених, які досліджували теоретичні аспекти захисту, його галузеві особливості, зокрема: С.С. Алексєєв, Т.Є. Абова, І.Ф. Коваль, Н.С. Кузнецова, Р.О. Стефанчук, О. П. Підцерковний, Ю.Д. Притика, З.В. Ромовська, Я.М. Шевченко, О.Г. Хрімлі та ін.

Так, Р. Б. Шишка вважає, що захист є наслідком вчиненого правопорушення та містить матеріально-правові та процесуальні норми, що забезпечують можливість оперативно і повністю відновити своє становище шляхом застосування примусу до порушника [40, с. 20].

На думку І.В. Голованя, захист прав суб’єктів господарювання це введення в дію системи правових і організаційно-творчих заходів, спрямованих на забезпечення реалізації прав цих суб’єктів та недопущення їх порушень [41, с. 27].

О.Г. Хрімлі дає визначення інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання як сукупності взаємопов’язаних матеріальних і

процесуальних норм права, що закріплюють форми, способи, засоби за допомогою яких здійснюється попередження правопорушення, відновлювання (визнання) порушених (оспорюваних) прав і законних інтересів інвесторів у сфері господарювання [42, с. 10].

Попри наявність різних визначень поняття захисту прав, слід погодитись з І.Ф. Коваль, яка зазначає, що вони не мають кардинальних протиріч, кожне формулювання розкриває зміст поняття «захист прав» з акцентуванням уваги на тій чи іншій ознаці. Унаслідок такої поліваріантності це поняття набуває багатозначної характеристики, постаючи як правовідношення, сукупність правових норм, правозастосовча діяльність відповідних юрисдикційних органів тощо [25, с. 297].

Для з'ясування поняття захисту прав важливе значення мають виокремлені О.Г. Хрімлі особливості інституту захисту прав інвесторів, які можуть бути повною мірою застосовано до захисту будь-яких інших прав суб'єктів господарювання, в тому числі права на торговельну марку. Так, вчений визначає наступні особливості інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання:

- 1) містить взаємопов'язані матеріальні та процесуальні норми права;
- 2) включає правовідновнювальну і превентивну (попереджувальну) функції захисту прав;
- 3) об'єднує норми права, які закріплюють форми, способи, засоби захисту прав, а також механізм їх реалізації;
- 4) повинен забезпечити баланс публічно-правових і приватноправових інтересів;
- 5) передбачає захист прав інвесторів, а також їх законних інтересів [42, с. 10].

На підставі вище зазначеного, можна сформулювати наступні ознаки поняття “захист права суб'єктів господарювання на торговельну марку”:

- 1) застосовується у разі порушення права на торговельну марку;
- 2) здійснюється за ініціативою правоволодільця торговельної марки;

3) становить дії правоволодільця (самозахист) або компетентних державних органів (юрисдикційний захист) щодо застосування до порушника способів захисту права;

4) має на меті відновити порушене право на торговельну марку, припинити правопорушення, здійснити вплив на порушника;

5) забезпечується сукупністю матеріальних і процесуальних норм.

Процесуальні норми щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання на торговельні марки закладені у нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження», «Про захист економічної конкуренції», Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України та інших законодавчих актах.

Для повного з'ясування змісту і меж поняття “захист права на торговельну марку” його слід відрізнити від суміжного поняття “правова охорона торговельної марки”. У науковій літературі більшість вчених одностайні в тому, що поняття правової охорони є ширшим, ніж поняття захисту прав, оскільки “охорона” охоплює також правові засоби, які регулюють відповідні відносини в нормальному їх стані, до порушення. Так, П.Ф. Немеш надає наступне визначення поняття «правова охорона торговельної марки», в якому відображає зв'язок цих понять, а саме: сукупність правових заходів, способів та методів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав на торговельну марку відповідно до волевиявлення її власника або законного експлуатанта, а також на захист вказаних прав у випадку їх порушення або оспорювання [43, с. 6].

Таким чином, захист права суб'єкта господарювання на торговельну марку можна визначити як дії правоволодільця або компетентних державних органів щодо застосування до порушника права на торговельну марку способів захисту права з метою відновлення порушеного права, припинення правопорушення, впливу на порушника.

Характеристика порушень права на торговельну марку, форм і способів захисту цього права досліджується у третьому розділі цього дисертаційного дослідження.

На підставі проведеного дослідження, під реалізацією (здійсненням) права суб'єкта господарювання на торговельну марку слід розуміти юридично значимі правомірні дії правоволодільця або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб'єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правоволодільця та інших зацікавлених осіб.

Захист права суб'єкта господарювання на торговельну марку можна визначити як дії правоволодільця або компетентних державних органів щодо застосування до порушника права на торговельну марку способів захисту права з метою відновлення порушеного права, припинення правопорушення, впливу на порушника.

### **1.3. Законодавча основа реалізації і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Ефективність реалізації і захисту прав на торговельні марки залежить від багатьох факторів, серед яких, насамперед, якість законодавчої основи регулювання цих відносин. Чинне національне законодавство з питань реалізації і захисту прав на торговельні марки включає два блока правових норм. Перший включає правові норми, які регулюють загальні положення щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Вони закріплені в: Конституції України [44], зокрема, ст. 54 передбачає, що “громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і

матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом; в Цивільному кодексі України закріплена глава 35 “Загальні положення про право інтелектуальної власності”.

Другий блок представлений правовими нормами, які визначають особливості реалізації і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Вони розміщені в: ст. ст. 154, 155, 157 Господарського кодексу України, главі 44 “Право інтелектуальної власності на торговельну марку” Цивільного кодексу України, Законах України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про захист від недобросовісної конкуренції” (ст. 4-7) [45].

Наведене розташування правових норм, що регулюють відносини щодо реалізації і захисту прав суб’єктів господарювання на торговельні марки, у різних нормативно-правових актах можна вважати виправданим з точки зору комплексного правового регулювання зазначених відносин, запобігання недобросовісної конкуренції. Разом з тим, це має позитивний результат за умови уникнення суперечностей між правовими нормами, подолання фрагментарності і неповноти регулювання.

Законодавчі основи регулювання відносин, пов’язаних з торговельними марками, є предметом дослідження науковців. Так, А.О. Кодинець обґрунтовує пропозиції стосовно вирішення наявних в законодавстві колізій між правом на торговельні марки та промислові зразки [17]. Н.М. Мироненко розглядає окремі проблеми реалізації передбачених законом способів захисту прав на торговельні марки [46, с. 30-39]. У працях П.Ф. Немеш розкривається поняття та зміст правової охорони прав на торговельні марки [43, с. 207-209]. О.А. Рассомахіна досліджує питання правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті [47].

В зарубіжній літературі також проводиться аналіз особливостей набуття і реалізації прав на торговельні марки. Зокрема, Іван Хоффман вивчає питання використання торговельних марок в торгівлі за законодавством США [48]. У працях Чарлі Бонда опрацьовано загальні принципи і підходи при реєстрації торговельних марок за законодавством Великобританії [49]. В дослідженнях Андреаса Бейліга проаналізовано питання щодо реєстрації торговельних марок і законодавчі недоліки у цій сфері відповідно до німецької практики [50].

Проте, завдання дослідження стану і перспективних напрямів удосконалення національного законодавства щодо реалізації і захисту прав торговельні марки залишається актуальним з урахуванням змін сучасних реалій економічного розвитку держави, а також враховуючи євроінтеграційні процеси, які вимагають підвищення стандартів правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі торговельних марок.

У зв'язку з цим, доцільним є розробка і обґрунтування напрямів удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки задля забезпечення системності, узгодженості і повноти законодавчого регулювання відносин у цій сфері.

Є.І. Федик, С.Є. Федик виділяють основні ознаки національного законодавства у сфері інтелектуальної власності: множинність актів правового регулювання, імперативно-диспозитивний вплив на суспільні відносини, комплексність правових норм, системність нормативно-правових актів, що регулюють інтелектуальну, творчу діяльність. Також це законодавство характеризують як суперечливе [51].

Дійсно, суперечливість законодавчих положень проявляється в багатьох питаннях, насамперед, довгий час існувала неузгодженість в частині термінології щодо застосування різних понять – “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка” (наразі вона усунена, але не повною мірою, оскільки в назві Закону залишилось поняття знак для товарів і послуг»), визначення правової природи прав (“право на торговельну марку”, “майнові права



інтелектуальної власності”, “виключні права”), назви договорів щодо розпорядження правом і т. д.

В історичному аспекті законодавство України про торговельні марки (знаки для товарів і послуг) почало формуватися на початку 90-х років з розбудовою в країні засад ринкової економіки і конкуренції. В Законі України «Про власність» (1991 р.) знаки для товарів і послуг визнавалися об'єктами права власності (ст. 13). Згодом у прийнятому в 1993 р. Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” цей об'єкт інтелектуальної власності отримав спеціальне комплексне регулювання. Закон призначений регулювати відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням і захистом права власності на знаки для товарів і послуг. При цьому, якщо на початку становлення правової охорони знаків для товарів і послуг цей законодавчий акт навіть випереджав потреби економічного обороту, то сьогодні, з розвитком і ускладненням господарських відносин, його норми не здатні повноцінно врегулювати багато питань, які виникають у сфері реалізації і захисту прав на торговельні марки. Слід зауважити, що останні змістовні зміни в цей Закон вносились у 2008 р.

У 2004 році набули чинності ЦК України і ГК України. Обидва ці кодифіковані акти включають відповідні глави і статті про торговельні марки. ЦК України встановлює правовий режим торговельної марки в частині визначення поняття «торговельна марка», суб'єктів, зміст майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку і строк їх чинності, а також закріплює загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення про захист прав і договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності. ГК України, у свою чергу, обмежується визначенням поняття «використання торговельної марки» і наводить визначення торговельної марки, право на яку належить кільком особам.

У частині здійснення прав на торговельні марки чинне законодавство регулює два способи здійснення (виходячи з переліку майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки): використання торговельної

марки і розпорядження правом на торговельну марку. При цьому стосовно розпорядження правами інтелектуальної власності ЦК України передбачає загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення щодо ліцензійного договору, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договору комерційної концесії. Натомість, як свідчить практика господарювання, в економічному обороті стають затребуваними й інші способи реалізації майнових прав на торговельну марку, зокрема шляхом внесення цих прав до статутного капіталу господарських товариств, використання як застави і т. д. Так, науковці визнають, що відсутність спеціальних норм про особливості застави зумовлює виникнення спорів при реалізації цих відносин [52, с. 245].

Матеріально-правові аспекти захисту прав на торговельні марки регулюються нормами ЦК України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". У ЦК України визначено загальне положення про порушення прав інтелектуальної власності: "Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором" (ст. 431). У спеціальному Законі порушенням прав на знак для товарів і послуг визнається: "Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України".

Аналіз наведених положень свідчить, що загальне визначення порушення прав інтелектуальної власності і спеціальне визначення порушення прав на торговельні марки мають суттєві розбіжності у характеристиці порушення, оскільки воно розкривається через різні поняття («посягання», «готування до вчинення дій», «невизнання права») без застосування єдиного підходу до їх визначення і співвідношення.

Способам захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності присвячена ст. 432 ЦК України, яка передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Разом з тим, у спеціальних нормах Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не конкретизовано порядок і особливості застосування цих способів захисту для захисту прав саме на торговельні марки. Найбільш гостро ця проблема стосується застосування разового грошового стягнення, оскільки ЦК України вказує, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, а в спеціальному законі відповідні положення відсутні. Цей факт є підставою відмови судових органів у застосуванні такого виду стягнення за порушення прав на торговельні марки [53].

Для забезпечення системності і узгодженості законодавчого регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки ці відносини мають бути максимально повно врегульовані нормами спеціального закону. На користь цього свідчить досвід зарубіжних країн, де

поширеною є практика регулювання відносин щодо торговельних марок у спеціальних законах. Це зокрема, Закон Німеччини про охорону товарних та інших позначень від 25.10.1994 р.; Закон Іспанії про товарні знаки від 17.12.2001 р.

Частиною законодавства про торговельні марки виступають міжнародні договори, учасником яких є Україна. Міжнародно-правова система охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки (знаки для товарів та послуг) спрямована на формування єдиних інструментів забезпечення прав осіб, які на законних підставах володіють та розпоряджаються цими товарними знаками у різних країнах. У міжнародному приватному праві товарні знаки є інструментом бізнесу, що слугує реалізації товарів та послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [54, с. 212].

Основним міжнародним договором у досліджуваній сфері є Паризька конвенція про охорону промислової власності [55], прийнята в Парижі 20 березня 1883 року. Дата набуття чинності в Україні – 25 грудня 1991 р. Метою цієї Конвенції є утворення країнами, до яких застосовується ця Конвенція, Союзу по охороні промислової власності. Паризька конвенція встановлює національний режим для громадян країн Союзу, який означає, що відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються чи будуть надаватися відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам.

В частині торговельних марок Конвенція містить наступні положення: стаття 6 [Знаки: умови реєстрації; незалежність охорони одного й того ж знаку в різних країнах]; стаття 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки]; стаття 6 ter [Знаки: заборони, що стосуються державних гербів, офіційних клейм

контролю та емблем міжурядових організацій]; стаття 6 quater [Знаки: передача знака]; стаття 6 quinquies [Знаки: охорона знаків, що зареєстровані в одній країні Союзу, в інших країнах Союзу (застереження «Таким, як він є»)]; стаття 7 bis [Знаки: колективні знаки].

Наступним міжнародним договором є Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків [56], прийнята в Ніщі 15 червня 1957 р. Вона набрала чинності в Україні 29 грудня 2000 р. Метою цієї угоди є утворення країнами Спеціального союзу і прийняття єдиної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні.

Договір про закони щодо товарних знаків [57], прийнятий в Женеві 27 жовтня 1994 р., набрав чинності в Україні 1 серпня 1996 р. Цей акт застосовується до знаків, які складаються з візуальних позначень щодо товарів або послуг або товарів і послуг; не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з візуальних позначень. У Договорі вказані вимоги до заявки про реєстрацію товарного знаку, перелік відомостей та елементів, які повинні міститися в ній, та інші положення щодо встановлення дати подання заявки, питань класифікації товарів та послуг, строку дії реєстрації та продовження цього строку тощо.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків [58] підписана 14 квітня 1891 р. Набрала чинності в Україні – 25 грудня 1991 р. Відповідно до цієї Угоди країни, до яких застосовується ця Угода, утворюють Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків. Громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасниках цієї Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності при посередництві відомства зазначеної країни походження.

Також серед міжнародних договорів доцільно зазначити Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [59], яку було прийнято під час Уругвайського раунду Генеральної угоди по тарифам та торгівлі (ГАТТ) у 1994 році. Законом України від 10 квітня 2008 р. ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 р. З набранням чинності Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємною частиною якої є і Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС).

Угодою передбачені мінімальні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. При цьому члени Угоди можуть, але не зобов'язані передбачати у своєму законодавстві більш високий рівень охорони, ніж вимагає ця Угода, за умови, що така охорона не порушує положень цієї Угоди; члени є вільними у визначенні відповідного методу впровадження положень цієї Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики.

До торговельних марок мають безпосереднє відношення положення розділу 2 “Товарні знаки” Угоди, які передбачають: опис позначень, що становлять товарні знаки, права власника товарного знаку, строк захисту, вимога використання товарного знаку, право передавати право на товарний знак.

Аналіз положень міжнародних угод свідчить, що вони врегульовують здебільшого питання подання заявки, процедур міжнародної реєстрації прав на торговельні марки, дії свідоцтва, поширення охорони на знаки власників з інших держав. Разом з тим відносини, пов'язані з реалізацією прав на торговельні марки, способів передачі цих прав, способів використання залишаються предметом регулювання на рівні національних законів.

Важливим напрямом удосконалення законодавства про торговельні марки є зближення норм цього законодавства з правом ЄС.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами [60], Україна має забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для дотримання охорони прав інтелектуальної власності, які мають бути добросовісними і справедливими, ефективними, співрозмірними і стримуючими та застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань.

Право ЄС у сфері охорони товарних знаків представлено відповідними директивами ЄС і регламентами, які встановлюють єдині стандарти охорони на території ЄС. У грудні 2015 р. це право зазнало істотних змін у зв'язку з прийняттям нових директиви і регламенту щодо товарних знаків: Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського парламенту і Ради про зближення законів держав-членів щодо товарних знаків, яка набула чинності 13 січня 2016 року (попередня Директива 2008/95 / ЄС втрачає свою дію з 15 січня 2019 г.) і Регламенту (ЄС) 2015/2424 Європейського парламенту і Ради, що доповнює Регламент 207/2009 про товарний знак Співтовариства (набув чинності 23 березня 2016 р.) [61, с. 81].

Зазначені акти спрямовані на спрощення та гармонізацію процедури подачі заявки на товарний знак, правову визначеність окремих положень, покращення координації між регіональним та національними відомствами для удосконалення наднаціонального механізму охорони товарних знаків в межах всього ЄС.

Серед положень названих актів ЄС є такі, що прямим чином стосуються питань здійснення і захисту прав на торговельні марки. Так, відповідно до Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського парламенту і Ради про зближення законів держав-членів щодо товарних знаків (п. 19) концепція порушення права на товарний знак має включати використання позначення як торгового найменування або подібного позначення за умови, що воно використовується для цілей індивідуалізації товарів або послуг. Серед передбачених змін важливе значення в контексті удосконалення національного законодавства мають положення щодо заборони підготовки до порушення (п. 26). Підготовчі

дії, такі як поширення і продаж ярликів, етикеток, упаковки та подібних предметів, які згодом можуть комбінуватися з контрафактними виробами, будуть розглядатися як такі, що потенційно порушують право. Власник товарного знаку повинен мати можливість запобігати застосування ідентичного або схожого товарного знаку до зазначених матеріалів, а також запобігати пропозицію, розміщення на ринку, зберігання, імпорту або експорту будь-яких спірних матеріалів [62].

Наведені положення про заборону вчинення підготовчих дій до порушення прав на торговельні марки мають велике значення для посилення захисту прав на торговельні марки, зменшуючи витрати на припинення правопорушення і подальших захистів прав. З огляду на це відповідні положення доцільно закріпити в ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

В ЄС окрім регулювання суто питань охорони торговельних марок проводиться також політика, спрямована на узгодження законодавства про товарні знаки з суміжними областями правового регулювання, які стосуються забезпечення свободи конкуренції. Зокрема, обґрунтовується, що охорона товарного знаку повинна бути узгоджена з іншими значущими цінностями, такими, як свобода конкуренції. Суд справедливості ЄС в своїх постановках вважає за необхідне брати до уваги інтереси, які повинні бути врівноважені. З огляду на це розроблено Рекомендації щодо заходів забезпечення свободи вираження і збалансованої конкуренції в праві ЄС про товарні знаки з метою включення відповідних положень до законодавства та його тлумачення [63]. Ці рекомендації передбачають положення для встановлення відповідної системи обмежень при визначенні умов надання правової охорони об'єкту, спираючись на необхідність узгодження інтересів власників товарних знаків, споживачів, конкурентів, суспільства. Так, в постанові Суду ЄС у справі *L'Oréal vs Bellure* зазначається, що функції товарного знаку відповідно до ст. 5 (1) (a) Директиви по товарних знаках полягають не тільки в гарантії для споживачів походження товарів або послуг, але також включають гарантії



якості товарів або послуг, питання інформування, інвестування або реклами. Дане рішення розглядають як введення права про заборону недобросовісної конкуренції в практику Суду ЄС, незважаючи на те, що воно стосується товарних знаків [64].

У зазначених Рекомендаціях наводиться перелік випадків вільного використання позначень: використання в цілях критики, коментування і пародії; для цілей повідомлення про поточні події; використання, що впливає з принципу вичерпання прав на товарний знак, включаючи пропозицію товарів, випущених на ринок; використання в рекламі; використання позначки чи вказівки, які є описовими відповідно до мови будь-якої держави - члена ЄС [63, с. 68].

Важливе значення для удосконалення охорони прав на торговельні марки має Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2006/114 / ЄС від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу [65]. В преамбулі (п. п. 13-15) цієї Директиви визначаються основні правила співіснування прав на торговельні марки і порівняльної реклами. Так, передбачено, що Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок надає власнику зареєстрованої торговельної марки ексклюзивні права, включаючи право забороняти усім третім сторонам використовувати в торгівлі будь-який символ, який є ідентичним або подібним до торговельної марки, по відношенню до ідентичних товарів або послуг, або навіть, за доцільності, до інших товарів. У той же час, для того, щоб порівняльна реклама була більш ефективною, необхідним може бути позначення товарів або послуг конкурента, посилаючись на торговельну марку або торговельну назву, власником якої є конкурент. Таке використання чужої торговельної марки або інших розпізнавальних ознак не порушує ексклюзивне право у випадках, коли при використанні дотримано положень, викладених у цій Директиві, при цьому очікуваною метою є виключно розрізнення поміж ними і таким чином об'єктивне підкреслення різниць.

У зв'язку з цим ст. 4 (d), (f), (g), (h) Директиви 2006/114 / ЄС називає допустимі випадки порівняльної реклами з використанням товарного знаку конкурента. Так, порівняльна реклама при здійсненні порівняння дозволяється лише за дотриманням таких умов: (a) вона не є такою, що вводить в оману в межах значень пункту (b) статті 2, статті 3 та частини 1 статті 8 цієї Директиви, або статей 6 та 7 Директиви 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо нечесної комерційної практики «підприємство-споживач» на внутрішньому ринку; (b) вона порівнює товари та послуги, що задовольняють одні й ті ж самі потреби або використовуються за одним і тим самим призначенням; (c) вона об'єктивно порівнює одну або більше матеріальних, співставних, контрольованих та репрезентативних характеристик таких товарів або послуг, які можуть включати ціну; (d) вона не підриває довіри до або не обмовляє торговельні марки, торговельні назви, інші розрізняючі марки, товари, послуги, діяльність або обставини конкурента; (e) для продуктів з призначенням використання, вона в кожному випадку стосується продуктів з однаковим призначенням; (f) вона не користується нечесними перевагами від репутації торговельної марки, торговельної назви або інших розпізнавальних знаків конкурента або вказування на походження конкуруючих продуктів; (g) вона не представляє товари або послуги у якості імітації або репродукції товарів або послуг із захищеною торговельною маркою; (h) вона не створює змішення між торгівцями, між рекламодавцем та конкурентом або між торговельною маркою, іншими розпізнавальними марками, товарами або послугами рекламодавця та конкурента.

Наведені положення мають на меті забезпечити узгодження принципів охорони торговельних марок і розвитку вільної конкуренції, що є актуальним і для національного права. Частково вони реалізовані в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2010 року, яким доповнено ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випадками,

на які не поширюється виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особами використовувати торговельну марку, а саме: «застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції».

Разом з тим доцільно доповнити вищенаведеними умовами правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі (ст. 4 (d), (f), (g), (h) Директиви 2006/114 / ЄС) і ст. 7 “Порівняльна реклама” Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, яка безпосередньо регулює порівняльну рекламу.

Наступною є Директива № 2005/29 / ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про недобросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) (Страсбург, 11 травня 2005 року) [66]. Вказана Директива спрямована на забезпечення нормального функціонування внутрішнього ринку і досягнення високого рівня захисту прав споживачів шляхом уніфікації законодавчих, підзаконних та адміністративних положень держав-членів ЄС, які зачіпають економічні інтереси споживачів в області недобросовісної комерційної діяльності. У п.13 Додатку 1 передбачено, що до недобросовісної комерційної діяльності відноситься, зокрема, реклама товару, схожого на товар іншого конкретного виробника, таким чином, що у споживача може скластися враження, що рекламований товар вироблений даним виробником. Згідно ст. 6, комерційна діяльність вважається такою, що вводить в оману, якщо вона містить недостовірну інформацію або створює загальне уявлення про товар, що вводить в оману або здатна ввести в оману середньостатистичного споживача, навіть якщо інформація вірна щодо одного або кількох елементів, і спонукає або може спонукати споживача здійснити операцію, яка не була б здійснена, якби споживач мав достовірні дані.

Комерційна діяльність також вважається такою, що вводить в оману, якщо виходячи з фактичної ситуації, беручи до уваги всі особливості і обставини, вона веде або може вести до скоєння середньостатистичним споживачем угоди, яка при інших обставинах не була б здійснена, і включає в себе, зокрема, будь-яке просування товару на ринку, включаючи порівняльну рекламу, яке породжує труднощі в ідентифікації товарів, торгових знаків чи інших відмітних знаків контрагентів.

Вищенаведений аналіз вказує на те, що право ЄС в галузі охорони прав на торговельні марки складається з низки Директив Європейського парламенту та Ради ЄС, які стосуються як безпосередньо охорони торговельних марок, так і питань, пов'язаних з конкурентною політикою, порівняльною рекламою, захистом прав споживачів. Охорона товарних знаків розглядається як частина конкурентного права.

Вказаним європейським принципам не відповідають останні зміни до національного конкурентного законодавства. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» передбачено внесення до підрозділу 10 Розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України пункту 51 наступного змісту: “Установити, що положення законів України “Про Антимонопольний комітет України” і “Про захист економічної конкуренції” не застосовуються до об’єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов’язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають у процесі будь-якого використання об’єктів права інтелектуальної власності [67].

Прийняття зазначених змін до конкурентного законодавства викликало певні побоювання серед фахівців щодо неможливості антимонопольних органів виконувати свої обов'язки щодо захисту від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з використанням об’єктів інтелектуальної власності.

При цьому відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону. З огляду на це, працівники Антимонопольного комітету вважають, що за таких обставин у своїй діяльності щодо захисту економічної конкуренції вони мають керуватися нормами не Податкового кодексу України, а спеціального законодавства про захист економічної конкуренції [68].

Таким чином, проведений аналіз права ЄС про охорону торговельних марок свідчить, що з метою зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС потребують удосконалення норми

- Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав;
- Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

Підсумовуючи зазначене, доцільно визначити перспективні напрями удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки:

1) забезпечення системності регулювання відносин, які складаються щодо торговельних марок, шляхом наповнення змісту Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” спеціальними нормами, що мають встановлювати максимально детальні положення щодо способів і правових форм реалізації прав на торговельні марки, поняття і видів порушень прав на торговельні марки, особливостей застосування заходів відповідальності та інших способів захисту прав на торговельні марки;

2) узгодження норм ЦК України і Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про види договорів, пов’язаних із розпорядженням правами на торговельні марки, і деталізація законодавчих положень про

особливості виконання, припинення, визнання недійсними зазначених договорів;

3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

Закріплення запропонованих положень в чинному законодавстві буде сприяти більш повному, системному, детальному регулюванню відносин, які виникають стосовно здійснення і захисту прав суб’єктів господарювання на торговельні марки.

## **ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1**

Встановлено, що бренд – якісна характеристика (образ в свідомості споживача) товару або послуги, що впливає на споживача і спонукає його придбати такий товар або послугу. Мета кожного суб’єкта господарювання полягає у перетворенні торговельної марки в бренд.

Виокремлено відмінності торговельної марки (ТМ) і бренду: 1) ТМ завжди є об’єктом правової охорони (засвідчується свідоцтвом), яка діє протягом встановленого законом терміну, а строк “життя” бренду не обмежується терміном, а існує поки бренд здатен забезпечувати конкурентні переваги виробнику; 2) до ТМ не ставляться вимоги щодо її зовнішнього вигляду, ступеню відомості, емоційно-психологічного впливу на споживача; 3) ТМ, на відміну від бренду, не пов’язана з певним рівнем якості товару і послуги; 4) охорона ТМ поширюється лише на товари і послуги, які вказані в свідоцтві, або споріднені, а охорона бренду не обмежена певними товарами і

послугами; 5) бренд це результат сприйняття товару (послуги) споживачами (почуття, емоції, асоціації прихильність споживачів), тоді як ТМ може існувати формально, не використовуватись; 6) бренд має ідею (місію) щодо товару і виробника; 7) ТМ завжди має правову охорону і захист як об'єкт інтелектуальної власності, а бренд – лише якщо він охороняється як ТМ (зареєстрований або визнаний загальновідомою торговельною маркою в установленому законом порядку); 8) правовласником торговельної марки може бути будь-яка фізична або юридична особа, тоді як бренд належить переважно суб'єктам підприємницької діяльності.

З урахуванням наведених відмінностей між торговельною маркою і брендом і для розмежування позначення, що охороняється як торговельна марка, від інших позначень, що використовуються в господарському обороті для вирізнення товарів і послуг, запропоновано уточнити закріплене в законодавстві (ст. 492 ЦК України) визначення торговельної марки як “будь-яке позначення або комбінація позначень (слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами”, а саме: після слова “які” додати “охороняються законом”.

Обґрунтовано доцільність доповнення функцій, які виконують торговельні марки, такою функцією, як: формування і захист ділової репутації, корпоративного іміджу суб'єкта господарювання. Виокремлення цієї функції матиме значення не лише для більш повного розуміння її цінності для суб'єкта господарювання, при укладанні господарських договорів щодо надання права на використання торговельної марки, а й у випадках порушення прав на торговельну марку і визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар.

Встановлено, що майнове право на торговельну марку у сфері господарювання виступає як:

- суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання в процесі здійснення господарської діяльності
- частина майна підприємства (нематеріальний актив),
- об'єкт господарського обороту (у разі передання прав за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства),
- об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку).

Право на торговельну марку суб'єкта господарювання визначено як закріплена в законодавстві можливість суб'єкта господарювання задовольняти свої господарські інтереси шляхом використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим особам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі заборони такого використання, вчинення інших дій, встановлені законом.

Конкретизовано поняття “реалізація права суб'єкта господарювання на торговельну марку” - юридично значимі правомірні дії правоволодільца або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб'єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правоволодільца та інших зацікавлених осіб [69, с. 385].

Узагальнено принципи реалізації прав на торговельну марку: 1) суб'єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом, з урахуванням принципу “дозволено все те, що не заборонено законом”; 2) нездійснення права на торговельну марку (невикористання протягом певного строку без поважних причин) може бути підставою припинення права; 3) суб'єкт господарювання може відмовитись від права на торговельну марку повністю або частково в передбаченому законом порядку – на підставі заяви, поданої до Установи; 4) суб'єкт господарювання може передати своє право на торговельну марку лише



за відплатним договором; 5) право на торговельну марку здійснюється з урахуванням презумпції добросовісності і розумності дій суб'єкта господарювання.

Обґрунтовано напрями удосконалення законодавства України, що регулює реалізацію і захист прав на торговельні марки:

наповнення змісту Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм реалізації прав на торговельні марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки;

узгодження норм ЦК України і Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки, і деталізація законодавчих положень про особливості виконання, припинення, визнання недійсними зазначених договорів;

зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки [70].

## **РОЗДІЛ 2.**

### **РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

#### **2.1. Способи реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Дослідження способів реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, розвиток доктрини господарського права у цьому напрямі прямим чином впливає на якість законотворчої роботи і правозастосування у сфері охорони прав суб'єктів господарювання на торговельні марки.

Слід зазначити, що зміст і характер дій щодо реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності взагалі і торговельних марок зокрема обумовлюється у значній мірі станом розвитку економічних відносин в країні. У цьому контексті показовою є періодизація розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності з точки зору її залучення до господарської діяльності, яку провів М.Ю. Потоцький, а саме: перший етап - до XVIII ст. - характеризувався фрагментарним розвитком та залученням інтелектуальної власності до господарських відносин; другий етап тривав з XIX до кінця XX ст. та характеризувався використанням результатів інтелектуальної діяльності в господарюванні в умовах індустріальної економіки; третій етап охоплює кінець XX - початок XXI ст., який характеризується визнанням знань та інтелектуальної власності головним виробничим ресурсом [71, с. 10].

Останній з названих етапів трактується сьогодні як етап становлення і розвитку інноваційної економіки – економіки, яка ґрунтується на впровадженні у сферу виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг технічних, організаційних нововведень, інформаційних технологій тощо. Торговельні марки відіграють істотну роль в інноваційній діяльності і конкуренції, оскільки забезпечують важливу для кожного суб'єкта

господарювання потребу у вирізненні товарів і послуг на ринку, формуванні ділової репутації, закріпленні набутих конкурентних переваг.

У зазначених умовах активно розвиваються процеси комерціалізації прав на торговельні марки, які стають важливим елементом стратегії розвитку бізнесу і диверсифікації підприємницьких ризиків. Суб'єкти господарювання прагнуть якомога ефективніше використати свою монополію на певну торговельну марку, яка має комерційну цінність, отримавши всі можливі переваги від залучення прав на торговельну марку до економічного обороту.

Положення про способи реалізації прав на торговельні марки у сфері господарювання містяться в нормах наступних законодавчих актів:

- ЦК України, який визначає майнові права на торговельну марку (ст. 495), право переднього користувача на торговельну марку (ст. 500); види договорів щодо розпоряджання майновими правами на всі об'єкти інтелектуальної власності (глава 75,76);

- ГК України, який регламентує правомочності щодо використання торговельної марки (ст. 157), договір комерційної концесії (глава 36);

- Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який закріплює зміст прав на торговельну марку (ст. 16), а саме: способи використання торговельної марки, умови передання права на торговельну марку, умови надання дозволу на використання торговельної марки.

Аналіз наведених положень вказує на те, що в національному законодавстві недостатньо системно визначено правові засади щодо способів реалізації прав на торговельні марки у сфері господарювання, по-різному в різних законодавчих актах, без належного розмежування змісту загальних і спеціальних норм в цих законодавчих актах, що часто вимагає їх окремого тлумачення і нерідко породжує спори. Наповнення чинного законодавства конкретними, узгодженими положеннями стосовно способів реалізації прав на торговельні марки має значення для визначення своєї поведінки правовласниками, іншими суб'єктами таких правовідносин, зростання їх

ділової активності, а також є гарантією попередження правопорушень у цій сфері, зловживань, укріплення правопорядку в економіці в цілому.

У цьому зв'язку доречно зазначити, що корисність права полягає, зокрема, в тому, що воно надає діям суб'єктів організованості, стійкості, узгодженості. Право вносить елементи упорядкованості, порядку в суспільні відносини, є засобом їх цивілізації. Організоване громадянське суспільство не може існувати поза правом. Розв'язання усіх державно-правових проблем неможливо уявити без належного правового порядку в державі як необхідної умови нормального функціонування всіх соціальних сфер [39, с. 14].

Дії, пов'язані із здійсненням належних суб'єктам господарювання прав промислової власності, як зазначає І.Ф. Коваль, є самостійною стадією механізму господарсько-правового регулювання відносин промислової власності, яка відповідає стадії механізму правового регулювання, що в теорії права традиційно позначається як «реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків» [25, с. 115].

Поведінка, що представляє процес здійснення суб'єктивного права, завжди є визначеною та передбачає конкретний вид реальних дій управомоченої особи, зумовлених особливостями даного конкретного випадку [72, с. 57].

Реалізацію суб'єктивного права розкривають в юридичній науці через поняття процедури [37, с. 266, 276] і виділяють такі риси, властиві юридичній (правовій) процедурі: 1) це особлива процедура, яка чітко викладена і закріплена в законах і підзаконних нормативних актах; 2) вона є нормативно встановленим порядком здійснення юридичної діяльності; 3) нормативний режим правових процедур припускає їх охорону від порушень правовими санкціями, що є видом і мірою юридичної відповідальності; 4) процедура в праві має орієнтуюче значення для досягнення певної правової мети, тим самим гарантуючи правомірність і результативність юридичної діяльності [73, с. 19].

Як підкреслюється в юридичній літературі, юридична процедура як засіб забезпечення реалізації прав залежить від змісту цих прав. У тому разі, якщо правова норма не пов'язує здійснення суб'єктивного права з діяльністю правозастосовчого органу, особа вправі самотійно його реалізовувати [74].

З наведених загальних положень про реалізацію суб'єктивного права слідує, що при розкритті способів реалізації прав на торговельні марки слід спиратись, насамперед, на зміст цих прав, адже саме від цього залежатимуть види і характер дій, які може вчиняти правовласник для задоволення своїх інтересів.

Зміст майнових прав на торговельну марку закріплено в ч. 1 ст. 495 ЦК України:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як бачимо, законодавець застосовує поняття “майнові права на торговельну марку” (ст. 496 ЦК України) поряд із поняттям “право інтелектуальної власності на торговельну марку” (ст. 493 ЦК України), не зазначаючи як вони співвідносяться між собою. У цьому зв'язку слід погодитись з науковцями, які розглядають вказані майнові права як *майнові правомочності*, що складають зміст права на торговельну марку [30, с. 69].

Реалізація кожного з цих прав (кожної правомочності) окремо або разом і становитиме процес здійснення права на торговельну марку. Тому доцільно окремо зупинитись на розгляді порядку і особливостей реалізації кожного права. При цьому слід враховувати, що способи здійснення суб'єктивних прав поділяють в науці на фактичні та юридичні. Під фактичними способами розуміються діяння, які, зазвичай не є юридично значущими, наприклад, коли особа фактично проживає у будинку, чим здійснює своє право власності на

нього. Юридичними способами вважаються юридично значущі діяння, наслідком яких є виникнення, зміна чи припинення правовідносин [31].

Перший спосіб реалізації прав на торговельну марку – використання торговельної марки в господарській діяльності правовласника.

ЦК України не закріплює положень щодо використання торговельної марки. Відповідні положення містяться в нормах ГК України і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Довгий час поняття «використання торговельної марки» визначалось в законодавстві по-різному. Так, з моменту прийняття ГК України в ч. 2 ст. 157 ГК України наводився перелік способів використання торговельної марки у сфері господарювання – застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Законом від 21 липня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» процитована ч. 2 викладена в наступній редакції: «Умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом». Отже, законодавець відмовився від переліку дій, що становлять використання торговельної марку, відсилаючи до закону.

Аналіз нової редакції ч. 2 ст. 157 ГК України не можна вважати вдалою заміною попередньої редакції, оскільки не зрозумілим видається поняття «умови використання торговельної марки», яке не застосовується і не розкривається в спеціальному законі. Тому замість цього поняття більш логічно передбачити наступне: «способи використання торговельної марки визначаються законом»

У ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

У спеціальному законі використання торговельної марки характеризується через значно ширше коло дій (способів використання), ніж було передбачено в ГК України, що більш повно відображає потреби правовласників у застосуванні торговельних марок, в тому числі під час імпорту, експорту продукції, в мережі Інтернет, в тому числі у доменних іменах.

Разом з тим ГК України було передбачено, що використанням торговельної марки є не будь-яке її застосування у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації (як спеціальний Закон), а лише якщо такі дії пов'язані з впровадженням товарів і послуг, маркованих торговельною маркою, у господарський (комерційний) обіг. Саме такий підхід відповідає призначенню кожної торговельної марки вирізняти товари і послуги на ринку, а не лише номінально застосовуватись в документації або мережі Інтернет. Тому його слід відтворити і в ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Також слід звернути увагу, що перелік дій сформульований як закритий, вичерпний, що не можна вважати вдалим, оскільки це обмежує правовласника у виборі дій з використання свого позначення. Потрібно враховувати, що динамізм економічних відносин, розвиток електронної комерції, онлайн-

торгівлі, нових видів економічної діяльності зумовлюють різноманіття способів використання торговельних марок і появу нових. Це питання має важливе значення, оскільки в законодавстві встановлені негативні правові наслідки невикористання торговельної марки без поважних причин. Правовласник буде вважатися таким, що використовує торговельну марку, лише якщо вчиняє одну з передбачених в переліку дій, інакше, може втратити своє право на підставі ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

З огляду на зазначене, доцільно надати суб’єкту господарювання, який має право на торговельну марку, право використовувати її будь-яким способом, пов’язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку – “використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...”.

Торговельна марка визнається використаною лише, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки. Це правило передбачено в ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і ст. 197 Угоди про асоціацію. Згідно ч. 2 ст. 197 Угоди використанням торговельної марки вважається також використання її у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована.



На підтвердження факту використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з кола зазначених у статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Як свідчить судова практика, такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи [75].

Для визнання факту використання торговельної марки має значення, ким вона використовується. Так, в ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її іншою особою з дозволу власника свідоцтва. Подібне положення міститься в ч. 3 ст. 197 Угоди про асоціацію, якою передбачено, що використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником.

Продовжуючи розгляд питань використання торговельних марок слід окремо зупинитись на правових наслідках невикористання торговельних марок. Закріплення таких наслідків в міжнародному і національному законодавстві вказує, по суті, що використання торговельної марки є одночасно і обов’язком правовласника.

В Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) [59], яка є чинною для України як учасниці СОТ, передбачено (ст. 19 “Вимога використання”), що якщо для збереження реєстрації необхідне використання, то реєстрація може бути анульована лише після того, як

торговий знак не використовувався протягом безперервного періоду тривалістю щонайменше три роки, якщо тільки власник торгового знака не продемонструє наявність поважних підстав на основі існування перешкод такому використанню. Обставини, що виникають незалежно від волі власника торгового знаку, є перешкодою для використання торгового знаку, такі як обмеження імпорту або інші урядові вимоги для товарів і послуг, що захищаються цим торговим знаком, повинні визнаватися як поважні причини для невикористання.

Відповідні положення містяться і в ч. 1. ст. 197 Угоди про асоціацію: якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Санкції розкриваються в ст. 198 Угоди, яка вимагає від Сторін передбачити, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; при цьому жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

В Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” також передбачено правові наслідки невикористання знаку (ч. 4 ст. 18): якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Стосовно наслідків невикористання, в міжнародних угодах зазначається про анулювання реєстрації торговельної марки, в українському Законі – дострокове припинення дії свідоцтва в судовому порядку на підставі заяви будь-якої особи. Отже, в досліджуваних випадках мова йде про примусове припинення права на торговельну марку.

У зв’язку з наявністю таких істотних негативних наслідків невикористання торговельної марки слід звернути увагу, що право на торговельну марку є майновим правом і належить до поняття “майно”. Стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлює, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права [76].

Конвенція в ст. 1 Першого протоколу об’єднує всі права фізичної або юридичної особи, які містять у собі майнову цінність. На відміну від традиційного розуміння інституту права власності, характерного для права

України, як і в цілому для держав континентальної системи права, ЄСПЛ тлумачить поняття «майно» (possessions) набагато ширше й у контексті ст. 1 Першого протоколу під «майном» розуміє не тільки «наявне майно» (existing possessions), але й цілу низку інтересів економічного характеру (активи (assets)). Крім рухомого та нерухомого майна, під захист ст. 1 Першого протоколу підпадають, зокрема, акції (і не лише в частині їх вартості, а й у частині прав щодо контролю над підприємством, які вони надають власнику), патенти, ліцензії, професійна клієнтура («добре ім'я»), матеріальна компенсація, присуджена судовим рішенням, право на пенсію тощо [77].

Отже, для дотримання міжнародних вимог захисту прав на майно держава має дотримуватись принципів правомірного втручання в право на мирне володіння майном, в даному випадку – володіння правом на торговельну марку (з урахуванням суспільних інтересів).

Як наголошує О.О. Первомайський, одним із завдань сучасної правової науки є напрацювання ефективного порядку пошуку та підтримання балансу приватного і публічного інтересів у суспільних відносинах. Дисбаланс інтересів перешкоджає виникненню цивільних відносин, а у випадках розбалансування інтересів, факт дисбалансу з високою імовірністю може спровокувати правовий конфлікт між учасниками цих відносин [78, с. 79, 82].

Суспільні інтереси, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, є інтересами, які властиві суспільству в цілому, і за своїм змістом вони сприймаються як спрямовані на досягнення благої мети, відповідають загальним уявленням про моральність, справедливість [79, с. 569].

Зазначене вказує на те, що в законодавстві про торговельні марки мають бути закріплені чіткі правила і умови примусового припинення права на торговельну марку, які б гарантували дотримання і належний захист інтересів правовласників та врахування суспільних інтересів (в даному випадку суспільними інтересами є інтереси необмеженого кола осіб, які мають реальну або потенційну зацікавленість у набутті прав на певну торговельну марку та її використанні). Слід враховувати і випадки, коли будь-яка особа може

недобросовісно ініціювати процедуру припинення дії права іншої особи на торговельну марку, без належних підстав, зловживаючи цим правом, не маючи реального наміру використовувати цю торговельну марку. Тому для попередження такої недобросовісної поведінки важливо окремо передбачити положення щодо розподілу тягара доведення при розгляді справи про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а саме: особа, що звертається до суду доводить факт невикористання торговельної марки, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки у своїй діяльності; а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки.

Судова практика свідчить, що значна частина заяв про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку подається особами, які мають намір зареєструвати подібну торговельну марку на своє ім'я, але отримують відмову уповноваженого органу через наявність в Державному реєстрі свідоцтв на торговельні марки тотожної торговельної марки.

Важливість доведення заінтересованості особою, яка ініціює припинення дії свідоцтва на торговельну марку, що належить іншій особі, ґрунтовно розкрита Судом касаційної інстанції РФ. Суд у своїй постанові вказав, що зацікавленою можна вважати особу, яка здійснює підприємницьку діяльність, аналогічну діяльності правоволодільця. Сама по собі подача заявки на реєстрацію спірного позначення не є достатньою підставою для дострокового припинення його правової охорони. Потрібно також, щоб особа мала реальний намір використовувати спірний товарний знак для індивідуалізації вироблених їм товарів, таких же або однорідних товарів, для яких зареєстрований товарний знак. Оскільки позивач не надав жодних доказів здійснення ним однорідної діяльності або виробництва однорідних товарів, суд касаційної інстанції в позові відмовив. Вказаний Суд надав детальну характеристику заінтересованих осіб – до них можуть бути віднесені виробники однорідних товарів (робіт, послуг), щодо яких (або однорідних їм)

подано заяву про дострокове припинення правової охорони товарного знака, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй діяльності і здійснили необхідні підготовчі дії до такого використання [80, с. 11].

З урахуванням вищезазначеного, доцільно доповнити ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” наступними положеннями:

“Особа, що звертається до суду має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки.

До заінтересованих осіб можуть бути віднесені виробники однорідних товарів (робіт, послуг), щодо яких (або однорідних їм) подано заяву про дострокове припинення правової охорони торговельної марки, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй господарській діяльності і здійснили необхідні підготовчі дії до такого використання” [109].

Слід окремо зупинитись на певних особливостях використання колективних торговельних марок, які мають спеціальний правовий режим. Стаття 7 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності [Знаки: колективні знаки] зобов'язує країни «приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам».

Про колективні торговельні марки вказується і в Угоді про асоціацію, в ч. 3 ст. 197 якої передбачено, що використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати

колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником.

Натомість у внутрішньому законодавстві України правовий режим колективних знаків чітко не визначено. Згідно із ст. 493 ЦК України, ч. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» суб'єктами права на торговельну марку можуть виступати одночасно декілька фізичних і (або) юридичних осіб. Передбачено подання заявки на реєстрацію знаку з боку об'єднання осіб (ч. 5 ст. 5 Закону).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року, зокрема, виключена ст. 158 ГК України, в якій було закріплено поняття «торговельна марка, право на яку належить кільком особам» - марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом.

Поряд з виключенням зазначеної статті в Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» введено поняття «колективна торговельна марка» - позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1).

З наведеної норми слідує, що потрібно відрізняти поняття “торговельна марка, яка належить декільком особам (співвласникам свідоцтва)” і “колективна торговельна марка”. Остання має належати об'єднанню осіб як єдиному власнику з наданням кожному члену об'єднання лише права на використання торговельної марки. У цьому контексті корисним для запозичення є визначення колективної марки у Законі «Про товарні знаки,

знаки обслуговування і найменування місць походження товару» Республіки Казахстан: під колективним товарним знаком розуміється знак асоціації (союзу) або іншого об'єднання юридичних осіб чи індивідуальних підприємців, який призначений позначати товари (послуги), які мають єдині якісні або інші характеристики. Учасники об'єднання складають угоду про використання знаку, устав колективного товарного знаку [81].

З використанням торговельної марки пов'язано право попереднього використання торговельної марки. Умови виникнення такого права передбачені в ст. 500 ЦК України «Право попереднього користувача на торговельну марку»:

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, використання суб'єктом підприємницької діяльності незареєстрованого позначення, до дати подання заявки на реєстрацію цього позначення як торговельної марки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, тягне виникнення у такої особи окремого права – права попереднього використання, яке не є аналогічним праву власника свідоцтва на торговельну марку, оскільки не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстроване позначення. Проте, як



зазначено у Постанові Пленуму ВГСУ “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог п. 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом [75].

Як свідчить аналіз судової практики, визнання (встановлення) права попереднього користування торговельною маркою відбувається у більшості випадків для захисту своїх інтересів у разі пред’явлення іншою особою вимоги про порушення її прав на торговельну марку. Прикладом є постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.01.2019 року № 910/22001/17 [82]. ТОВ «Фармлінк» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Онкомедіка» та ТОВ «УАПРОМ» (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про припинення порушення прав позивача на знаки для товарів і послуг. Місцевий господарський суд у задоволенні позову відмовив повністю. Апеляційний господарський суд рішення місцевого господарського суду скасував, ухвалив нове рішення – про задоволення позову в частині зобов’язання «Онкомедіка» припинити порушення прав. Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, колегія суддів КГС ВС виходила з того, що відповідач у 2015–2016 роках ввозив на територію України медичні товари виробництва Компанії «Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China)», марковані позначенням «HAIDA», які відповідач-1 реалізовував на території України. Натомість позивач подав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «HAIDA» для послуг 35 класу МКТП 21 жовтня 2015 року; заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «HAIDA» для товарів 10 класу МКТП подано пізніше - 24 січня 2017 року. Тому суд

апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що права, які на знаки для товарів і послуг, власником яких є позивач, діють від дати подання заявок, тому відповідач має право попереднього користувача.

Слід окремо звернути увагу на назву “право попереднього користувача”, яка застосовується в ст. 500 ЦК України. Слово “користувач” не властиве процесам використання об’єктів інтелектуальної власності. Використання цих об’єктів суттєво відрізняється від користування речами, яке пов’язане з вилученням корисних властивостей з самої речі, її споживанням. Тому для уникнення неоднозначних тлумачень доцільно уточнити назву даного права – “право попереднього використання торговельної марки”.

З точки зору правовласника торговельної марки право попереднього використання, яке виникає у іншої особи, виступає як обмеження прав правовласника. Таке обмеження встановлено для захисту інтересів інших учасників господарських відносин, які почали добросовісно використовувати тотожне позначення в процесі своєї економічної діяльності раніше, ніж правовласник зареєстрував це позначення як торговельну марку.

Підсумовуючи вище зазначене щодо використання торговельної марки, поняття “використання торговельної марки суб’єктом господарювання” можна визначити як спосіб реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку – вчинення суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов’язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або при наданні послуг (в рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту.

Поряд з безпосереднім використанням торговельної марки в своїй господарській діяльності правовласник має право реалізувати право на торговельну марку шляхом надання права на її використання іншим особам на підставі відповідного договору. Це наступний спосіб реалізації права на торговельну марки.

Перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відповідно до ст. 1107 ЦК України, передбачає такі договори:

ліцензійний договір,

договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності,

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності,

інші договори.

У главі 76 ЦК України передбачено договір комерційної концесії.

Слід зауважити, що в даному підрозділі робиться акцент на способах реалізації права на торговельну марку, а правова форма того чи іншого способу реалізації (видів договорів) більш детально розглядається у наступному підрозділі даного дисертаційного дослідження

Передача прав на торговельну марку як спосіб реалізації цього права дає можливість правовласнику – суб'єкту господарювання максимально повно задовольнити економічні інтереси, які виникають у нього в процесі здійснення своєї діяльності. Укладення договору щодо надання іншим підприємцям права на використання торговельної марки не лише забезпечує правовласнику отримання додаткового доходу у вигляді платежів за договором (роялті), а й інший корисний ефект. Так, забезпечується розширення ринків збуту продукції з даною торговельною маркою, збільшення комерційної цінності торговельної марки, зміцнення ділової репутації виробника. Особливо це характерно для передання прав на підставі договору комерційної концесії. У такому разі правовласнику не потрібно для подальшого розвитку його бізнесу створювати філії або дочірні підприємства. При цьому він зберігає над особами, яким надано право на використання торговельної марки, майже такий же контроль, як якщо б вони були його відокремленими підрозділами. Франчайзинг (комерційна концесія), будучи певним типом організації підприємництва, передбачає створення широкої мережі однорідних

підприємств, що мають єдину торговельну марку і дотримуються однакових умов, стилю, методів продажу товарів або надання послуг.

Як свідчить сучасна практика господарювання, в економічному обороті стають затребуваними й інші способи реалізації прав на торговельну марку, зокрема, шляхом внесення цих прав до статутного капіталу господарських товариств, використання як предмета застави і т.д. Ці способи реалізації прав мають свою специфіку щодо їх правової форми, яка відрізняється від класичних договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Тому їх слід дослідити окремо.

Так, реалізація прав на торговельну марку може відбуватись шляхом укладення договору застави. Застава прав на торговельну марку виступає повноцінним способом забезпечення кредитних зобов'язань, дозволяючи правовласнику отримувати кредит без відволікання для застави свого нерухомого чи рухомого майна.

За загальним визначенням, в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставадавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). (ст. 572 ЦК України).

Отже, з цього визначення слідує, що специфіка застави полягає, зокрема, в тому, що при укладанні договору застави (в даному випадку – прав на торговельну марку) правовласник не відчужує ці права безпосередньо на користь кредитора, а лише у разі невиконання боржником своїх зобов'язань за основним договором, вказані права, що виступають предметом застави, підлягають відчуженню шляхом звернення стягнення на них в судовому порядку або в іншому передбаченому законом порядку.

У зарубіжній практиці (Франція, Канада, США, Нідерланди) права на торговельні марки часто використовуються як предмет застави [83]. Для української правової системи інститут застави прав інтелектуальної власності взагалі і прав на торговельну марку зокрема є новим. В національному

законодавстві відсутні будь-які спеціальні норми стосовно особливостей укладання, виконання договорів застави цих прав, звернення стягнення. Передбачена лише загальна норма про можливість застави всіх прав інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 424 ЦК України), без конкретизації її специфіки порівняно із заставою речей, зобов'язальних прав. Відтак виникає багато питань теоретичного і практичного характеру, пов'язаних з таким способом реалізації прав на торговельну марку.

Відповідно до ст. 576 ЦК України, предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення. Тож, окремим предметом застави визнаються майнові права, а отже і майнові права інтелектуальної власності. При цьому можна припустити, що предметом застави може бути як майнове право в повному обсязі (яке включає всі правомочності), так і окремо право на використання торговельної марки. Проте в законодавстві жодних приписів стосовно цієї та інших особливостей застави майнових прав інтелектуальної власності не передбачено.

Разом з тим слід враховувати, що право на торговельну марку, постаючи як предмет застави, має як певні переваги, так і ризики, порівняно із матеріальними речами. Так, комерційна цінність права на торговельну марку не є стабільною і незмінною, оскільки залежить від репутації виробника, кон'юнктури ринку, інших суб'єктивних і об'єктивних факторів. Ця обставина має значення при визначенні вартості предмета застави і реалізації предмета застави у разі невиконання боржником своїх зобов'язань за основним договором.

Особливості реалізації правовідносин застави прав на торговельні марки зумовлені, насамперед, специфікою прав інтелектуальної власності. Ці права відрізняються від права власності на річ, про що прямо зазначено в ст. 419 ЦК України: право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Тому правові норми, які призначені регулювати відносини застави речей, мають окремо розглядатись на предмет відповідності

передбачених в них положень специфіці прав інтелектуальної власності, в тому числі прав на торговельні марки.

Так, ст. 578 ЦК України встановлює, що майно, яке є у спільній власності, може бути передане у заставу лише за згодою усіх співвласників. З огляду на вище зазначені особливості прав інтелектуальної власності, вказана норма не може поширюватись на передання у заставу прав на торговельну марку, тому в законодавстві слід окремо передбачити, що права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб. Наразі відсутність такої норми створює ризик безконтрольного передання прав у заставу одним із правовласників без згоди інших, адже торговельна марка є нематеріальним об'єктом, який не можна утримувати, зберігати, контролювати як річ.

При цьому слід зауважити, що ч. 3 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” закріплює, що взаємовідносини при використанні торговельної марки, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Проте наведена норма не регулює відносини у сфері передання прав на торговельні марки у заставу, оскільки договір застави за своїм предметом відрізняється від ліцензійного договору або договору про передання (відчуження) прав. Мета договору застави полягає не в регулюванні відносин щодо переходу прав, а в стимулюванні боржника до виконання своїх обов'язків за основним договором. Тому потрібне спеціальне регулювання договірних відносин у сфері застави прав на торговельну марку.

Ще одне положення вимагає прямого законодавчого закріплення стосовно застави прав на торговельні марки. Так, у ст. 577 ЦК України встановлено обов'язкове нотаріальне посвідчення договору застави

нерухомого майна і державної реєстрації застави нерухомого майна, а також можливість реєстрації застави рухомого майна на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Стосовно застави прав інтелектуальної власності подібних вимог не передбачено, що означає існування спрощеного порядку укладення договору застави прав на торговельні марки і виникнення застави цих прав. Такий підхід навряд чи сприяє захисту інтересів кредиторів та інших правовласників (якщо їх декілька). Відсутність спеціальної фіксації (державної реєстрації) юридичного факту укладання договору застави призводить на практиці до випадків зловживання заставодавцем свободою розпорядження своїм правом і відчуження предмета застави іншим особам без відома кредитора [84]. Це відбивається на нестабільності економічного обороту, створює можливість порушення прав та інтересів учасників відносин застави, сприяє зниженню цінності прав інтелектуальної власності як предмета застави в професійному середовищі.

У Кодексі інтелектуальної власності Франції передбачено, що застава повинна бути зареєстрований в спеціальному реєстрі, що зберігається в Національному інституті промислової власності (ст. L. 132-34). В Австрії, США заставна угода щодо патенту має бути зареєстрована в Патентному бюро [83].

У науковій літературі також висловлюється теза про необхідність фіксації в законодавстві положення про обов'язкову реєстрацію факту застави майнових прав на об'єкти патентного права і торговельну марку. Як зазначає А. Кодинець, що під час реєстрації договорів, спрямованих на передання майнових прав інтелектуальної власності третім особам, буде перевірятися факт обтяження таких прав заставою та погодження заставодержателя щодо укладання подібного договору про передання прав [85].

З урахуванням наведених аргументів доцільно передбачити в національному законодавстві обов'язкове нотаріальне посвідчення договору

застави прав на торговельні марки і державну реєстрацію застави прав на торговельні марки. Державну реєстрацію має здійснювати Міністерство розвитку, торгівлі та сільського господарства України, до компетенції якого належить і державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності.

Право на торговельну марку може виступати як самостійний предмет застави, так і входити до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, який є предметом застави (ч. 2 ст. 191 ЦК України). У такому разі при заставі єдиного майнового комплексу укладається єдиний договір про заставу, який має регулювати в тому числі і особливості застави прав на торговельну марку. Останнє виступатиме не як окремий предмет застави, а як частина єдиного предмета.

Специфіка правового режиму торговельної марки має відбиватись і на обов'язках заставодавця. У зв'язку з цим, в законодавстві доцільно передбачити додаткові обов'язки заставодавця: 1) підтримувати чинність прав на торговельну марку (сплачувати збори за підтримку дії свідоцтва); 2) не відмовлятись від права на торговельну марку повністю або частково на період дії основного договору і договору застави; 3) використовувати торговельну марку самостійно або іншою уповноваженою особою (у разі невикористання торговельної марки право може бути припинено).

На ще одну особливість застави прав на торговельну марку звертає увагу А. Кодинець. Як розмірковує науковець, на підставі договору про передання майнових прав на торговельну марку змінюється її правоволоділець, так само як на підставі договору застави в разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання предмет застави може бути реалізовано третім особам чи перейти у власність заставоутримувача, якщо таку можливість передбачено договором. Тому, керуючись аналогією, А. Кодинець припускає можливість застави майнових прав інтелектуальної власності як на весь перелік товарів і послуг, для яких було зареєстровано торговельну марку, так і в частині окремих класів товарів і послуг, стосовно яких було зареєстровано торговельну марку [85].



Ефективна реалізація заставних відносин залежить від наявності дієвого механізму звернення стягнення на предмет застави. Відповідно до загальної норми ст. 590 ЦК України, звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Реалізація предмета застави, на який звернене стягнення, проводиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок реалізації предмета застави з публічних торгів встановлюється законом (ст. 591 ЦК України).

Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави (ст. 20 Закону України «Про заставу»).

Якщо право на торговельну марку, що передано у заставу, належить кільком особам, то за правилами ч. 6 ст. 48 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець, виявивши, що боржник володіє майновим правом разом з іншими особами, має звернутися до суду за загальними правилами підсудності з поданням про визначення частки боржника у спільному майні і лише потім звертати на неї стягнення [86, с. 27].

Отже, позасудовий порядок звернення стягнення на заставлене майно має бути спеціально передбачений законом або договором застави. Тому, враховуючи, що звернення стягнення на права на торговельну марку шляхом їх реалізації з публічних торгів не завжди може бути ефективним, в законодавстві слід закріпити можливість позасудового порядку звернення стягнення на права інтелектуальної власності. Наразі така можливість існує лише у випадку, якщо сторони передбачили це в договорі.

Як зазначає Є.М. Бельтюкова, на практиці реалізація прав кредитора на заставу майнових прав інтелектуальної власності проводиться у позасудовому порядку [85, с. 148]. При цьому вчена пропонує з метою спрощення позасудового порядку вирішення спору в договорі визначати спосіб звернення стягнення на предмет застави. Таким способом звернення стягнення можна

визначити, на її думку, ліцензійний договір. Перехід прав використання об'єктів інтелектуальної власності здійснюється з укладенням договору про заміну сторони в ліцензійному договорі або нового ліцензійного договору. Щоб не виникло труднощів з укладенням ліцензійного договору, можна в договорі застави майнових прав інтелектуальної власності визначити момент набрання чинності ліцензійного договору (прив'язавши такий момент до невиконання основного зобов'язання) [87, с. 149].

Така пропозиція видається дискусійною, оскільки вона не враховує, що в Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлена заборона передання прав на торговельну марку, якщо таке передання може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ч. 7 ст. 16). Як правило, кредитор за основним зобов'язанням є фінансовою установою, а тому набуття прав на використання торговельно марки, по-перше, виходить за межі його правоздатності, по-друге, безперечно призведе до введення в обману споживачів.

На практиці перехід майнових прав інтелектуальної власності, на які звернено стягнення у виконавчому провадженні, відбувається у такі способи: шляхом проведення електронних торгів (як торгів за фіксованою ціною, так і електронних торгів із підвищенням ціни продажу); шляхом передачі стягувачу за ціною третіх електронних торгів або за фіксованою ціною [87, с. 151, 152]. Реалізація майнових прав інтелектуальної власності боржника з електронних торгів оформлюється протоколом електронних торгів, який формується Системою реалізації майна автоматично, розміщується на веб-сайті СЕТАМ (<https://setam.net.ua>) та у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця з повною інформацією про переможця електронних торгів. Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагороди організатору) на підставі протоколу про проведення електронних торгів та платіжного документа, що підтверджує сплату додаткової винагороди організатору (у випадку, якщо

майно реалізувалося за ціною вищою за стартову), виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги та оформлює його згідно з вимогами п. 4, 5 Порядку. Акт про проведені електронні торги виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження, а його копію - стягувачу, боржнику та через особистий кабінет приватного виконавця в системі електронних торгів – організатору торгів. Чинним Порядком передбачено, що акт про проведені торги за фіксованою ціною підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно, а акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно у особи, що придбала рухоме майно. У ч. 9 ст. 61 ЗУ ВП встановлено, що постанова про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу та акт про таку передачу є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на передане майно [86, с. 36].

А. Кодинець розглядає таку проблемну ситуацію, коли публічні торги можуть бути визнані такими, що не відбулися, що у кінцевому підсумку буде мати наслідком передання цих прав у власність заставоутримувача. При цьому правовою підставою переходу майнових прав інтелектуальної власності до набувача (третьої особи – переможця торгів або заставоутримувача) може бути належним чином укладений письмовий договір з правоволодільцем про передання виключних майнових авторських чи суміжних прав. У разі застави майнових прав на об'єкти промислової власності ситуація ускладнюється тим, що правовою підставою передання прав на об'єкт є укладений у письмовій формі та зареєстрований договір про передання майнових прав на об'єкт промислової власності. За таких умов цілком ймовірною є ситуація, за якої власник торговельної марки чи іншого об'єкта, права на який підлягають реєстрації, що перебуває у заставі, не буде виявляти бажання підписувати та реєструвати окремий договір про відчуження своїх прав у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання. При цьому примусити його до вчинення таких дій може бути достатньо складно. За таких обставин виходом із ситуації,

що склалася, може бути підписання одночасно та разом із договором застави договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності із відкладальною умовою, за якою такий договір вступатиме в силу в разі невиконання до відповідної дати основного зобов'язання боржником, яке забезпечується заставою майнових прав інтелектуальної власності. Проте далеко не завжди сторони заставних відносин ураховують зазначені чинники в момент підписання договору застави [85].

Можна запропонувати ще один спосіб уникнення наведеної ситуації, якщо правовласник торговельної марки не погоджується підписати договір про відчуження прав, переданих у заставу. Реалізація предмета застави регулюється положеннями глави 4 Закону України «Про виконавче провадження» [88] та підзаконними актами.

Видача документів про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) здійснюється згідно з Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5. Відповідно до глави 12 зазначеного Порядку, нотаріуси видають свідоцтво про придбання заставленого майна з прилюдних торгів або на аукціоні на підставі складеного державним виконавцем акту про проведені публічні торги (п. 3.1). [89].

В перелік документів (договорів), які надаються для державної реєстрації передання прав на торговельну марку в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (п. 2.1. Інструкції) [90], слід додати і свідоцтво про придбання заставлених майнових прав на торговельну марку з прилюдних торгів або на аукціоні.

Суб'єкт господарювання може реалізувати свої права на торговельну марку і шляхом внесення цих прав як вкладу до статутного капіталу господарського товариства. При цьому, як правильно підкреслює І. Є. Якубівський, вкладом до статутного капіталу господарського товариства виступає не сам по собі об'єкт інтелектуальної власності і не охоронний

документ (патент, свідоцтво), а майнові права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт [91].

Метою такого способу реалізації прав на торговельну марку виступає набуття суб'єктом господарювання – правовласником корпоративних прав в господарському товаристві. Правовласник стає засновником (учасником) господарського товариства.

Законодавство України не передбачає спеціальних норм, які б визначали особливості оформлення такої передачі прав на торговельну марку, її умови і порядок. Як слушно зауважує І.Ф. Коваль, неврегульованість питань правової форми такої участі призводить до невизначеності конкретного механізму її здійснення, обсягу прав вкладника – правоволодільця і господарської організації стосовно цього виду вкладу, їхніх взаємовідносин в процесі використання об'єкта промислової власності, у разі припинення патенту (свідоцтва), визнання його недійсним тощо [92, с. 184].

Закріплений лише один припис в ч. 6 ст. 157 ГК України – «майнові право інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути передані до статутного капіталу суб'єкта господарювання як вклад». В ч. 3 ст. 13 Закону України «Про наукові парки» передбачена можливість формування статутного капіталу наукового парку шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності).

В.І. Бачур вважає, що факт внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу слід оформлювати договором про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, договором комерційної концесії, договором про трансфер технологій [93, с. 77]. У Листі Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2002 р. «Щодо «ноу-хау» у статутному фонді» цим державним органом висловлена позиція, що внесок у вигляді «ноу-хау» до статутного фонду товариства повинен бути оформлений ліцензійним договором на використання «ноу-хау» або договором про передачу прав на «ноу-хау» [94].

В законодавстві не визначено, яким чином слід оформлювати передачу прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. Ю.Є. Атаманова обґрунтовує, що умови і механізм передачі у статутний капітал майнових прав на об'єкти промислової власності не мають бути абсолютно ідентичними механізму зобов'язальних відносин, вони повинні «вписуватись» у корпоративні відносини, а не існувати відокремлено від установчих документів [28, с. 92, 190].

Зміст статуту господарського товариства включає: відомості про найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства і виходу з нього. У засновницькому договорі товариства визначаються зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників (ст. 88 ЦК України).

Отже, саме в установчих документах мають бути закріплені і умови та порядок передання товариству майнових прав на торговельну марку як внеску до статутного капіталу.

Однак цього недостатньо для повного оформлення такої передачі прав. У ч. 1 ст. 1107 ЦК України прямо вказано, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

У ч. 2 ст. 1107 ЦК України передбачено, що у разі недодержання письмової форми зазначених договорів, вони вважаються нікчемними.

На підставі вказаних правових норм, у п. 5.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав

інтелектуальної власності» рекомендовано у разі внесення майнового права інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі укласти окремий договір про передання виключного права, а у випадках передбачених законом, – також і державна реєстрація такого окремого договору.

Як слідує зі змісту ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав на торговельні марки підлягає обов'язковій державній реєстрації. Порядок такої реєстрації регламентований Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затв. Наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2001 р. №576. Проте, в зазначеній Інструкції окремо не передбачена підстава передання прав на знаки для товарів і послуг – внесення до статутного капіталу, тому на ці відносини поширюються загальні положення про передання прав на торговельну марку на підставі ліцензійного договору або договору про передання прав.

Обов'язковою складовою процесу передання прав є грошова оцінка вкладу. Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦК України, грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Статтею 13 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» передбачено, що вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом (ч. 1). При цьому вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства (ч. 3).

Отже, вклад у формі прав інтелектуальної власності, який вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, підлягає грошовій оцінці, яка затверджується

одноставним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Окремо слід зупинитись на питанні про обсяг прав на торговельну марку, що можуть вноситись як вклад до статутного капіталу. Оскільки в законодавстві не встановлено жодних імперативних норм з цього приводу, можна припустити, що вкладом до статутного капіталу може виступати як майнове право на торговельну марку в повному обсязі (всі правомочності), так і окремо право на використання торговельної марки. В першому випадку відносини мають регулюватись договором про передання прав на торговельну марку, оскільки відбувається відчуження всіх прав, в другому – ліцензійним договором. Проте з практичної точки зору слід враховувати, що лише в першому випадку товариство стає правовласником торговельної марки. Якщо передається лише право на використання торговельної марки, вкладник (засновник) залишається її правовласником. Ця обставина має враховуватись юридичною особою, до статутного капіталу якої вноситься такий вид вкладу, та іншими засновниками, зокрема, під час визначення частки вкладника.

Проте слід зазначити, що в науковій літературі є думка, що оскільки юридична особа стає власником прав, що передаються до статутного капітал, єдиною правовою формою може виступати договір про передання майнових прав інтелектуальної власності [95, с. 80]. Тобто виключається можливість внесення права на використання об'єкта інтелектуальної власності. Такий погляд обмежує права суб'єктів засновницьких правовідносин та права суб'єкта прав на торговельну марку з точки зору свободи вибору способів реалізації прав. Тим більш, що в законодавстві відсутні будь-які заборони з цього питання.

Також слід враховувати, що дія майнових прав на торговельну марку підтверджується свідоцтвом, чинність якого має підтримуватись в силі шляхом сплати щорічних зборів. Більш того, свідоцтво на торговельну марку може бути визнано недійсним (ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”), в тому числі за обставинами, які не залежать від



правовласника (наприклад, наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці).

Завершуючи розгляд способів реалізації прав на торговельну марку слід зазначити, що правовласник має свободу вибору способу реалізації права на торговельну марку. Для цього він враховує свої виробничі можливості для самостійного виготовлення товарів і надання послуг з певною торговельною маркою. Також має значення цінність і ділова репутація правовласника, ступінь відомості самої торговельної марки. З огляду на ці та інші чинники, суб'єкт господарювання може поєднувати як вчинення дій з використання торговельної марки власними силами, так і передання прав на використання торговельної марки іншим підприємцям і отриманням в результаті цього додаткового доходу у вигляді платежів за договором

## **2.2. Договірні форма реалізації прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

До складу права суб'єкта господарювання на торговельну марку належить правомочність щодо розпорядження належним йому правом. Вона реалізується шляхом надання правовласником тимчасового дозволу на використання торговельної марки іншим особам або шляхом повної передачі права на торговельну марку, що тягне зміну правовласника. Зазначені дії вчиняються у певній правовій формі, якою виступає договір.

У цьому контексті йдеться про договірну форму реалізації суб'єктом господарювання прав на торговельну марку.

Договори відіграють велику роль в процесі реалізації прав на торговельні марки в господарських відносинах. Укладення таких договорів дозволяє правовласнику отримувати прибуток внаслідок введення прав на торговельні марки в економічний оборот, розширювати ринки збуту продукції з певною торговельною маркою, зміцнювати ділову репутацію виробника.

При цьому об'єктом комерціалізації, тобто товаром, є не сама торговельна марка, а право на її використання, яке є майновим і може бути об'єктом правочинів, які складають основу комерціалізації цих прав в інноваційному процесі [96, с. 591, 593].

В макроекономічному масштабі на підставі актів передання прав на торговельні марки формується ринок інтелектуальної власності. За визначенням О.Б. Бутніка-Сіверського, ринок інтелектуальної власності – це система економічних відносин передачі виключних прав на інтелектуальної власності. Сутнісною особливістю зазначеного ринку є те, що на ньому обертаються не продукти інтелектуальної діяльності, а права на них [97].

Сутність ринку інтелектуальної власності проявляється також через безперервне відновлення (відтворення) сукупності економічних та інституційних відносин із приводу обміну (купівлі-продажу) інтелектуальних благ, зумовлених інтеграцією властивих йому функцій [98].

Законодавство про договори, які пов'язані з переданням прав на торговельні марки у сфері господарювання, представлено сукупністю законодавчих положень, що закріплені в:

- Господарському кодексі України: глава 19 “загальні положення про господарські зобов'язання”, глава 20 “Господарські договори”, глава 36 “Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання”;

- Цивільному кодексі України: глава 75 “Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності”, глава 76 “Комерційна концесія”;

- Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: ст. 16 “Права, що впливають із свідоцтва”.

Як слушно зазначає А. Кодинець, надаючи оцінку стану правового регулювання досліджуваних договірних відносин, незважаючи на те значення, яке мають договори у сфері інтелектуальної власності, в юридичній літературі та на рівні законодавства відсутній єдиний підхід щодо системи договорів у сфері інтелектуальної власності. Науковець зазначає, що норми чинного

законодавства, що визначають види та істотні умови цих договорів, досить часто суперечать одна одній чи обмежуються лише поверхневою регламентацією правовідносин, які виникають з приводу укладання та виконання договорів у сфері інтелектуальної власності [85].

Загальний перелік видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності закріплено в ст. 1107 ЦК України:

ліцензійний договір,

договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності,

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності,

інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Зазначений перелік, як бачимо, є невичерпним, що означає можливість розпорядження майновими правами на торговельну марку і в іншій правовій формі, наприклад, у вигляді договору комерційної концесії.

Найбільш розповсюдженою на практиці договірною формою реалізації прав на торговельну марку є ліцензійний договір. Загальне визначення ліцензійного договору для всіх об'єктів інтелектуальної власності закріплено в ст. 1109 ЦК України: “за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та інших законів”.

Уточнюючи це визначення стосовно торговельних марок можна визначити поняття ліцензійного договору для цих об'єктів як угода, за якою одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання торговельної марки на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та інших законів.

Відмінними ознаками ліцензійного договору, які відрізняють його від інших договорів, є наступні:

- предмет договору – право на використання торговельної марки;
- не відбувається зміни правовласника, ліцензіат отримує лише можливість використовувати торговельну марку певний строк;
- можливість надання права декільком користувачам залежно від виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична (ст. 1108 ЦК України);
- право на використання торговельної марки надається на певний строк, що визначається сторонами, але в межах строку дії права на торговельну марку (дії свідоцтва на торговельну марку).

Ліцензійний договір як форма реалізації прав на торговельну марку є вигідним для обох сторін. Так, правовласник торговельної марки отримує за цим договором дохід у вигляді регулярних платежів за використання торговельної марки ліцензіатом, а також забезпечує розширення території і ринків збуту продукції зі своєю торговельною маркою, збільшуючи тим самим ділову репутацію і вартість торговельної марки. Ліцензіат, у свою чергу, завдяки використанню відомого бренда забезпечує гарантований високий попит на вироблену ним продукцію, і як наслідок, збільшення власних доходів. Не менш важливою для ліцензіата є й можливість долучитись до налагодженої моделі бізнесу ліцензіара, отримати цінний досвід ведення господарської діяльності на більш високому рівні.

Ефективність взаємовідносин сторін ліцензійного договору залежить від багатьох аспектів юридичного, фінансово-економічного, організаційного характеру. При цьому ключове значення для стабільності розвитку договірних зобов'язань мають питання укладення ліцензійного договору, насамперед в частині визначення переліку істотних умов, які сторони мають узгодити на цьому етапі.

У законодавстві істотні умови ліцензійного договору врегульовані недостатньо чітко. У статті 1109 ЦК України, яка містить загальні норми про ліцензійний договір щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності, застосовується формулювання «у ліцензійному договорі визначаються ... » без прямої вказівки, ці положення є істотними умовами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містив положень щодо переліку істотних умов ліцензійного договору стосовно торговельних марок. В Законі України від 21 липня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» передбачено зміни до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме в ч. 8 ст. 16 закріплено, що «Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови».

Як бачимо, обидві норми не зазначають, що йдеться саме про «істотні умови» ліцензійного договору, крім того, в новій редакції ч. 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» застосовано прийом невичерпного переліку з вживанням слова «зокрема», що не можна використовувати до визначення переліку істотних умов.

Такий стан законодавчої регламентації істотних умов ліцензійного договору ускладнює процес укладення і виконання ліцензійних договорів, призводить на практиці до формування різних підходів у тлумаченні переліку істотних умов цих договорів як з боку їх сторін, так і суду, що порушує стабільність і передбачуваність розвитку договірних відносин у цій сфері.

У науковій і навчальній літературі більшість авторів відтворюють положення ч. 2 ст. 1109 ЦК України як такі, що нібито встановлюють перелік істотних умов будь-якого ліцензійного договору. Критичний аналіз цих нормативних положень здійснюється у працях В.О. Бажанова, Я. Іолкіна, Ж.Л. Чорної, І.Є. Якубівського та інших авторів.

Важливо зауважити, що узгодження істотних умов має на меті забезпечити визначеність і стабільність взаємовідносин сторін будь-якого договору. У юридичній доктрині визначаються різні види умов договору,

серед яких найбільш поширеним є їх поділ на істотні, звичайні, випадкові [99]. При цьому на законодавчому рівні чітко регламентовані лише істотні умови, яким надається значення в процедурі укладення договору. Так, відповідно до ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. У загальному розумінні зміст істотних умов і порядок їх визначення розкривається в абз. 2 ч. 1 цієї статті: «Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди».

З наведеної норми слідує, що істотні умови можна поділити за підставами і порядком їх встановлення на три види:

- 1) загальні умови для всіх договорів (предмет договору),
- 2) спеціальні умови для різних видів договорів (прямо визначені законом або є необхідними для договорів даного виду),
- 3) ініціативні (вимагаються стороною договору).

При цьому спільною рисою всіх видів істотних умов є те, що для укладення договору сторони мають досягти згоди з усіх таких умов. Це умови, які є необхідними і достатніми для укладення договору і виникнення договірного зобов'язання між сторонами.

Враховуючи, що третій вид умов залежить від волі сторін конкретного договору як прояв принципу свободи договору, доцільно дослідити законодавчі положення щодо закріплення першого і другого виду істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки.

У законодавстві не містяться положення, в яких чітко передбачені і названі істотними певні умови ліцензійного договору. Для порівняння слід навести низку норм щодо викладення істотних умов інших договорів, зокрема, ст. 982 ЦК України, яка має назву «Істотні умови договору страхування», ст. 1035 ЦК України також називає «істотні умови договору управління майном», ст. 1012 ЦК України визначає істотні умови договору комісії і т. д.

Щодо ліцензійного договору в ЦК України застосовується інший підхід, оскільки зазначено, що «У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір» (ч. 3 ст. 1109 ЦК України).

При цьому правове значення наведених положень для укладення ліцензійного договору не конкретизовано.

Слід зазначити, що Вищий господарський суд України називає перелічені в ст. 1109 ЦК України умови істотними. Так, у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що ліцензійний договір про надання дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу використання твору; території, на яку поширюється право, що надається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди) (ч. 30.1) [75].

Для з'ясування істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки доцільно, насамперед, звернутись до нормативного визначення поняття ліцензійного договору: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону» (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

Наведене формулювання ліцензійного договору дає можливість визначитись лише з предметом цього договору, жодних інших його ознак, зокрема платність, строковість, не передбачено. Предметом договору названо

дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності. Дозвіл пов'язаний з наданням права на використання відповідного об'єкта і розкриває в даному контексті спосіб передачі права – шляхом надання юридичного дозволу на використання, а не фактичного передання об'єкта, як це має місце, наприклад, при переданні речі за договором оренди. Тому предметом досліджуваного договору доцільно вважати саме право на використання торговельної марки. Це право відповідно до ст. 495 ЦК України належить до одного з майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

З точки зору структури суб'єктивного права, право на використання є однією з правомочностей, що входить до єдиного суб'єктивного права на торговельну марку. При цьому повноцінним суб'єктом права на торговельну марку залишається ліцензіар.

Поряд з предметом договору в юридичній науці виділяють і об'єкт, який у даному випадку представлений власне торговельною маркою. Характеристика предмета і об'єкта договору має містити опис торговельної марки (слово, зображення тощо), номер свідоцтва на торговельну марку або документа, що засвідчує набуття права на добре відому торговельну марку, а також перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

На перший погляд можна припустити, що всі названі положення законодавець вважає істотними умовами ліцензійного договору. Проте системний аналіз загальних норм про договори і спеціальних норм про ліцензійний договір на використання торговельної марки свідчить про



неоднозначність такого висновку. Тому доцільно окремо розкрити правове значення кожного з перерахованих положень з точки зору істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки.

*Види ліцензії* передбачені в ч. 3 ст. 1108 ЦК України – виключна, одинична, невиключна. Вид ліцензії визначає фактично обсяг прав ліцензіата і ліцензіара щодо використання торговельної марки і передання права на її використання на час дії договору, а саме виключне (монопольне) використання торговельної марки лише ліцензіатом у сфері, що визначена ліцензією, або невиключне – можливість використання торговельної марки ліцензіатом, ліцензіаром та іншими уповноваженими особам.

Належність умови до істотної означає, що сторони мають обов’язково досягти згоди щодо її змісту в договорі. Проте в ч. 4 ст. 1109 ЦК України передбачено наступне диспозитивне правило: «Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором». Отже, у сторін ліцензійного договору є можливість не узгоджувати вид ліцензії, відсутність цього положення в договорі не матиме наслідком його неукладеність. Відтак, ця умова не має значення істотної, а може бути кваліфікована як звичайна, а не істотна умова для договорів даного виду.

У зазначеному випадку застосовується правило, яке розкривають М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський: «Правило, в силу которого при отсутствии существенного условия договор признается незаключенным, предполагает, что соответствующее условие не может быть изменено ни императивной, ни диспозитивной нормой законодательства, ни путем толкования самого договора. Из этого, в частности, следует от противного, что, если диспозитивная норма закона перекрывает все возможные варианты решения соответствующего вопроса, его согласование сторонами не должно рассматриваться как неперемнное требование для признания договора заключенным» [99].

Наступна умова – *сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо)* (ч. 3 ст. 1109 ЦК України). З приводу цього формулювання слід зазначити, що в законодавстві про інтелектуальну власність поняття «сфера використання» не визначено. У наведеній нормі ч. 3 ст. 1109 ЦК України воно розкривається у дужках через невичерпний перелік інших умов, що, по-перше, навряд чи є прийнятним для визначення істотних умов договору, адже згода має бути досягнута щодо всіх істотних умов; по-друге, не зрозуміло, чи всі положення з перерахованих мають бути узгоджені сторонами.

Також виникають питання щодо умови “*права, що надаються за договором*” у зв'язку з наявністю окремої умови “*способи використання об'єкта*”. Якщо виходити з того, що за ліцензійним договором передається право на використання об'єкта інтелектуальної власності (в даному випадку – торговельної марки), не зрозуміло про які інші “права” йдеться в зазначеному формулюванні. Можна припустити, що це, наприклад, конкретизація прав залежно від способів використання об'єкта, зокрема, право на нанесення торговельної марки на товар, право на застосування її в документації, рекламі тощо, тобто залежно від способів використання. Тож недоцільно окремо виділяти серед істотних умов “права, що надаються за договором” (достатньо визначити “право на використання” як предмет договору), та “способи використання торговельної марки”.

Умова “способи використання” не має самостійного значення окремо від предмета договору, адже узгодження змісту права на використання торговельної марки має охоплювати і безпосередньо позначення способів дозволеного використання, інакше повного узгодження предмету не відбудеться. З огляду на це, відсутні підстави виділяти окрему істотну умову ліцензійного договору – способи використання торговельної марки, оскільки ці положення мають розкриватись при характеристиці предмета договору.

Строк, на який надаються права, визначає тимчасові межі дії договору. У нормативному визначенні ліцензійного договору на його строковість не вказується. Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. При цьому в ч. 3 цієї статті закріплюється, що: «У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років».

Таким чином, законодавець знову застосовує підхід, як і щодо видів ліцензії, встановлюючи загальне правило врегулювання строку дії договору, якщо сторони не визначились з ним в договорі (так званий “запасний варіант”). Отже, умову про строк також не слід визначати як істотну, а вважати звичайною умовою для ліцензійних договорів, в тому числі на використання торговельних марок.

Разом з тим, слід уточнити, що зазначене поширюється лише на ліцензійний договір, який за галузевою приналежністю є цивільно-правовим, тобто у разі, якщо ліцензіаром виступає фізична особа – власник свідоцтва на торговельну марку. Якщо ж укладається господарський договір, має застосовуватися норма ч. 3. ст. 180 Господарського кодексу України (далі – ГК України) про те, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Наступна умова “територія, на яку надаються права” також не є істотною для ліцензійного договору на використання торговельної марки, оскільки згідно ч. 7 ст. 1109 ЦК України, у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Наступна умова серед перерахованих в ч. 3 ст. 1109 ЦК України – “розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності”. У нормативному визначенні ліцензійного договору платність не зазначена як його обов’язкова ознака. Тому на практиці виникають різні тлумачення. В одній з судових справ ліцензіат – відповідач за первісним позовом про стягнення заборгованості заявив, що даний ліцензійний договір є неукладеним, оскільки в ньому відсутня умова про строки і порядок виплати винагороди. Натомість суд не визнав відсутність цієї умови підставою вважати договір неукладеним [100]. У науці умова про винагороду розглядається як істотна умова ліцензійного договору [101, с. 109].

При розгляді цього питання слід враховувати, що загальна норма, яка закріплена у ч. 5 ст. 626 ЦК України, передбачає презумпцію платності договору: договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає із суті договору. У цьому зв’язку слід погодитись з І. Є. Якубівським, який вважає, що загальне право про відплатність ліцензійного договору на використання твору повинно ґрунтуватися на принципі свободи договору і допускати укладення відповідних договорів як на відплатній, так і на безвідплатній основі [102, с. 321].

У разі якщо ліцензійний договір укладається між сторонами, якими є суб’єкти господарювання, він належить до господарських договорів і тому, відповідно до норми ч. 3. ст. 180 ГК України при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Окремого дослідження потребує вимога, яка передбачена для ліцензійних договорів на використання торговельної марки в абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме: ліцензійний договір повинен містити, зокрема, умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що він здійснюватиме контроль

за виконанням цієї умови. В науковій літературі гарантія якості розглядається як обов'язкова умова ліцензійного договору [103, с. 40].

Наведене нормативне положення незважаючи на формулювання “умова про ...” не означає, що воно встановлює істотну умову ліцензійного договору. Правильніше розглядати вимогу щодо контролю якості товарів і послуг як обов'язок сторін ліцензійного договору на використання торговельної марки. При цьому цей обов'язок має встановлюватись на розсуд сторін, оскільки не завжди вони мають реальну можливість його належного виконання. Так, національне законодавство дозволяє отримати свідоцтво на торговельну марку і стати правовласником фізичній особі, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності. У цьому випадку така фізична особа (ліцензіар) не здійснює власного виробництва товарів і послуг, тому обов'язок контролю відповідності якості товарів і послуг ліцензіата якості товарів і послуг ліцензіара не може бути виконаний.

З огляду на зазначене, у законодавчому формулюванні абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», слід змінити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і залишити, що власник свідоцтва здійснюватиме контроль за якістю товарів і послуг, що виробляються ліцензіатом, якості товарів і послуг ліцензіара. При цьому ліцензіар повинен мати право, а не обов'язок здійснювати такий контроль.

Таким чином, вищенаведене дає підстави сформулювати наступні *істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки*: предмет, розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

Для характеристики предмета даного договору в ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” доцільно закріпити, що предмет договору (право на використання торговельної марки) розкривається шляхом позначення торговельної марки, номеру документа, що посвідчує

право на торговельну марку, переліку товарів і послуг, відносно яких надається право на використання торговельної марки, способів використання торговельної марки.

Удосконалення законодавчих положень щодо закріплення істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки надасть визначеності сторонам при укладенні таких договорів, сприятиме захисту прав та інтересів їх сторін, розвитку стабільних договірних відносин у цій сфері.

Наступним договором, за яким надається право на використання торговельної марки, є договір комерційної концесії. За цим договором одна сторона (правоволоділець) одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду (ст. 366 ГК України).

В діловій практиці зазначений договір часто називається як “франчайзинг”, оскільки саме таке позначення є усталеним і застосовується в законодавстві зарубіжних країнах.

Особливістю комерційної концесії є те, що вона виступає не лише окремим договором щодо розпорядження правам інтелектуальної власності, а й свого роду формою здійснення підприємницької діяльності. За цим договором користувач стає фактично клоном, “копією” правовласника, адже виробляє товари, надає послуги рівня якості товарів і послуг правовласника, з використанням аналогічних методів і способів організації підприємницької діяльності (стиль, одяг працівників тощо). Це стає можливим завдяки використанню не одного, а цілого комплексу прав на об'єкти інтелектуальної власності, ноу-хау, ділової репутації правовласника, постійної технічної і консультативної допомоги з боку правовласника, навчанню працівників користувача.

Франчайзінг має широку популярність в зарубіжних країнах. Так, в США товарообіг на умовах франчайзингу складає більше третини всієї роздрібної торгівлі. В Австралії понад 90% торгівлі на підприємствах швидкого обслуговування здійснюється на умовах франшизи. Популярність франчайзінгу пояснюється високою стійкістю бізнесу підприємств – користувачів франшизи. Після 5 років діяльності на ринку виживають 23% приватних підприємств, а після 10 років їх залишається лише 18, в той час як серед підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за системою франчайзингу, через 5 років розпадається тільки 8 підприємств з 100, а через 10 років - 10 з 100 [104, с. 101].

Правові норми про договір комерційної концесії закріплені в ЦК України – глава 76 “Комерційна концесія”, ГК України – главі 36 “Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)”.

Із законодавчого визначення договору комерційної концесії (ст. 366 ГК України) можна виокремити істотні умови цього договору: предмет договору, строк надання прав, розмір, порядок і строки виплати винагороди, інші умови, які сторони вважають істотними для даного договору. Законодавець дозволяє сторонам не визначати строк надання прав (“на строк або без визначення строку”), з чим складно погодитись, оскільки дані договірні відносини пов’язані з використанням цілого комплексу прав інтелектуальної власності, широкого істотного співробітництва сторін договору, що вимагає чіткого прогнозування ними своєї діяльності. Тому строк передання прав доцільно сформулювати як істотну умову договору комерційної концесії.

Предметом договору комерційної концесії виступає право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації (ч. 1 ст. 1116 ЦК України).

Саме на підставі відмінностей в предметі договору відбувається розмежування договору комерційної концесії з ліцензійним договором.

Предмет договору комерційної концесії має комплексний характер і не обмежується, як предмет ліцензійного договору, лише правом на використання одного об'єкта інтелектуальної власності (у нашому випадку – торговельної марки).

Відрізняється договір комерційної концесії від інших договорів особливостями суб'єктного складу його сторін: сторонами в цьому договорі можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності. Тому цей договір за своєю галузевою природою завжди є господарським договором.

Стосовно форми договору комерційної концесії в законодавстві є певні невідповідності. Згідно ст. 367 ГК України такий договір укладається в письмовій формі у вигляді єдиного документа. Недотримання цієї вимоги тягне недійсність договору. Разом з тим в ст. 1118 ЦК України передбачено, що договір комерційної концесії укладається у письмовій формі, у разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним.

З цього приводу слід зазначити, що оскільки всі договори комерційної концесії завжди є господарськими, для визначення форми договору має застосовуватись спеціальна норма ГК України, яка вимагає більш відповідального ставлення до укладення цього договору – завжди у формі єдиного документа (а не в спрощеній формі). Такий підхід гарантуватиме більш повне і чітке визначення умов договору, обов'язків сторін, відповідальності сторін, що, як наслідок, має позитивне значення для захисту прав споживачів продукції, яка виготовляється за цим договором.

Згідно ст. 370 ГК України, за договором комерційної концесії правоволоділець зобов'язаний:

- передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;

- видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.



- надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

- контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Відповідно до ст. 371 ГК України, обов'язками користувача є:

- використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

- забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем;

- дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

- надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

- інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

- не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;

- сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

Дія договору комерційної концесії залежить від чинності права на торговельну марку, яке надається за цим договором. Відповідно до ст. 375 ГК України, у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять у комплекс прав за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нових

позначень правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору (ч. 1). У разі продовження чинності договору комерційної концесії користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди (ч. 2). Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди (ч. 3).

Відповідно до ч. 3 ст. 1126 ЦК України, припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом є підставою для припинення договору комерційної концесії. Керуючись правилом співвідношення загальної і спеціальної норми, пріоритет у застосуванні має надаватись нормі ст. 375 ГК України. Стаття 375 застосовує формулювання “зміна торговельної марки”, яке вимагає окремої конкретизації, оскільки право на торговельну марку не може змінитись, воно припиняється. У вказаній нормі зазначається, що у разі зміни торговельної марки правоволодільця, цей договір зберігає чинність щодо нових позначень правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору. Однак між припиненням права на торговельну марку і набуттям права на нову торговельну марку може пройти тривалий час, у зв’язку з цим користувач повинен має чітке розуміння долі попередньої торговельної марки і подальші наміри правовласника щодо набуття прав на нову марку.

З огляду на це, статтю 375 ГК України доцільно побудувати по-іншому, передбачивши, що у разі настання підстав для припинення права на торговельну марку (добровільне припинення за заявою правовласника, припинення на підставі рішення суду) правовласник зобов’язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову

торговельну марку. Невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку.

Наступною правовою формою реалізації майнових прав на торговельну марку є договір, на підставі якого відбувається відчуження цих прав. В ЦК України передбачено «договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності» (ст. 1113 ЦК України). Відповідно до норми ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за цим договором одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі виключні права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» даний договір позначається як “договір про передачу права власності на торговельну марку” (ч. 9 ст. 16). Враховуючи, що права інтелектуальної власності за своєю правовою природою відрізняються від права власності на речі, можна зробити висновок, що зазначена назва договору не відповідає сутності прав на торговельну марку. Більш коректним є позначення відповідного договору, яке застосовується в ст. 1113 ЦК України, – договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про передання виключних майнових прав на торговельну марку відрізняється від ліцензійного договору за предметом договору, а саме – за цим договором відбувається передання виключного права на торговельну марку, що пов'язано зі зміною правовласника торговельної марки, на відміну від ліцензійного договору, за яким правовласник не змінюється.

Ознака у вигляді зміни правовласника зумовлює подібність договору про передання прав на торговельну марку із договором купівлі-продажу. Однак, ці види договорів не слід ототожнювати, оскільки об'єктом передання виступають саме майнові права на торговельну марку, тоді як за договором купівлі-продажу продається (передається) безпосередньо майно (річ). Тому слід погодитися із В.В. Гордейчук, що незважаючи на наявність певних подібних ознак між зобов'язаннями з передачі прав на торговельну марку і купівлею-продажем, розглядати передачу виключних прав як різновид

купівлі-продажу є невірним і не відповідає правовій природі виключних прав [30, с. 12].

Істотні умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в законодавстві спеціально не визначені. Аналіз законодавчого визначення зазначеного договору в ст. 1113 ЦК України свідчить, що до таких істотних умов можна віднести лише предмет договору – права на торговельну марку.

Умова про платність в законодавчому визначенні цього договору не зазначена як обов'язкова ознака. Враховуючи презумпцію платності цивільно-правових договорів (ч. 5 ст. 626 ЦК України) договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не впливає із суті договору. Водночас якщо договір про передання прав на торговельну марку укладається між суб'єктами господарювання і має господарсько-правову природу, то на нього поширюється норма ч. 3. ст. 180 ГК України, відповідно до якої яка сторони зобов'язані погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Таким чином, до *істотних умов договору про передання прав на торговельну марку* слід віднести предмет і ціну. Ціна договору визначається на підставі грошової оцінки прав на торговельну марку. Правові засади оцінки майнових прав інтелектуальної власності визначені в наступних нормативних актах:

- Закон України «Про оцінку та оціночну діяльність» [105],
- Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Постановою КМ України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 [106],
- Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджений Наказом Фонду державного майна України від 25 червня 2008 р. № 740 [107].

Згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою

нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 вказаного Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Складність оцінки майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності пов'язана з тим, що нематеріальні об'єкти мають неповторний, ексклюзивний характер, у зв'язку з чим не можна визначити середню вартість об'єкта інтелектуальної власності. В економічній літературі зазначається, що вартість нової ідеї вимірюється не кількістю праці, необхідної для її генерування, а кількістю праці, яка витиснута завдяки використанню ідеї у виробництві [108, с. 125].

В Національному стандарті №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджену Постановою КМ України від 3 жовтня 2007 р. № 1185, передбачено три методичних підходи для оцінки майнових прав інтелектуальної власності: дохідний; порівняльний; витратний.

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки. Дохідний підхід застосовується у випадку, якщо можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності передбачає визначення вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки. Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу. Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визначається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість заміщення – методу заміщення. Метод прямого відтворення – визначення поточної вартості витрат, пов'язаних із створенням (розробленням) або придбанням на дату оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які оцінюються, приведенням об'єкта права інтелектуальної власності в стан, що

забезпечує його найбільш ефективне використання, з урахуванням витрат на правову охорону, маркетингові дослідження, рекламу тощо, а також розмір прибутку суб'єкта господарювання, який створив (розробив) такий об'єкт.

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовується за наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об'єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти. При порівняльному підході подібність об'єктів визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.

Застосування того чи іншого методу оцінки майнових прав на торговельну марку залежить від різних факторів і вирішується в кожному конкретному випадку. Якщо сторони договору не визначили ціну прав на торговельну марку за згодою між собою, вони можуть звернутись до професійного незалежного оцінщика.

Договори про розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі на торговельну марку, повинні укладатись в письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такі договори є нікчемними.

Поряд з письмовою формою за бажанням сторін договору вони можуть здійснити його державну реєстрацію. Згідно ст. 1114 ЦК України, такі договори не підлягають обов'язковій державній реєстрації, їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Разом з цим ч. 2 цієї статті встановлює імперативне правило: факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. З цієї норми можна зробити висновок, що оскільки право на торговельну марку підлягає обов'язковій державній реєстрації, факт передання цього права також підлягає державній

реєстрації. Такий обов'язок стосується саме передання права, тобто договорів, за якими змінюється правовласник.

Порядок проведення державної реєстрації передання прав на торговельну марку регулюється підзаконним нормативно-правовим актом – Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затв. Наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2001 р. №576 [90].

## **ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2**

Уточнено, що право на торговельну марку має надавати можливість її використання будь-яким способом, пов'язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку – “використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...” [109].

Уточнено положення щодо примусового припинення права на торговельну марку, які гарантують дотримання і належний захист інтересів правовласників та врахування суспільних інтересів, а саме: особа, що звертається до суду має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки. До заінтересованих осіб можуть бути віднесені виробники однорідних товарів (робіт, послуг), щодо яких (або однорідних їм) подано заяву про дострокове припинення правової охорони торговельної марки, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй господарській діяльності і здійснили необхідні підготовчі дії до такого використання [109].

Доопрацьовано поняття “використання торговельної марки суб’єктом господарювання” як способу реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку – вчинення суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов’язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або при наданні послуг (в рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту.

Запропоновано положення щодо удосконалення правових засад застави прав на торговельну марку: 1) права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб; 2) запровадження обов’язкового нотаріального посвідчення договору застави прав на торговельні марки і державної реєстрації застави прав на торговельні марки (державна реєстрація має здійснюватися Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, до компетенції якого належить і державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності [110]).

Конкретизовано, що у разі передання прав на торговельну марку в процесі реорганізації юридичної особи спеціальна умова переходу прав полягає в необхідності реального виробництва юридичної особи, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована, щоб не допустити введення в обману споживачів і уникнути ризиків дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку внаслідок її фактичного невикористання [110].

З урахуванням цього запропоновано в Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” закріпити окрему статтю “Перехід права на торговельну марку в процесі реорганізації”, в якій передбачити особливості переходу права на торговельну марку для кожного виду реорганізації (перетворення, виділ, поділ, злиття, приєднання).

Доопрацьовано положення щодо ліцензійного договору на використання торговельної марки:



- уточнено істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір;

- запропоновано змінити передбачене у ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» положення про умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови, на «право ліцензіара контролювати відповідність якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, вимогам ліцензіара» [111].

Запропоновано замість формулювання «зміна торговельної марки» як підстави для розірвання договору комерційної концесії передбачити, що у разі настання підстав для припинення права на торговельну марку правовласник зобов'язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову торговельну марку; невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку.

### РОЗДІЛ 3.

## ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

### **3.1. Поняття і види порушень прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Розвиток в Україні інноваційної економіки уповільнюється, з одного боку, низьким рівнем впровадження новітніх технічних нововведень у сферу виробництва вітчизняної продукції, а з іншого – високим рівнем порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності, поширенням недобросовісної конкуренції. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Сторони мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності, які мають бути добросовісними і справедливими, ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань [11].

Як уже зазначалось раніше, до складу майнового права на торговельну марку належить: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 495 ЦК України).

Отже, одним з прав власника торговельної марки названо право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки. При дослідженні змісту цього права слід, спочатку, звернути увагу на невдалу термінологію, обрану законодавцем для його характеристики. Термін

«перешкоджати» означає «створювати завади, заважати, забороняти кому-, чому-небудь» [112, с. 322].

Якщо звернутись до структури суб'єктивного права, то можна з'ясувати, що будь-яке суб'єктивне право складається з наступних трьох правомочностей: 1) здійснювати певні дії, 2) вимагати від оточуючих осіб вчинення певних дій або утримання від них, 3) звертатися за захистом порушеного права до відповідних органів [113, с. 184]. Право на захист є складовою кожного суб'єктивного права.

В юридичній доктрині доведено, що право на захист включає три основні можливості уповноваженої особи: 1) можливість звернутися з вимогою про захист порушеного права до компетентних органів; 2) можливість користуватися всіма передбаченими законом правами і гарантіями в процесі розгляду цієї вимоги, встановленими стосовно до даної форми захисту права, 3) можливість оскарження в установленому законом порядку рішення цього органу [38, с. 107].

В господарсько-правових дослідженнях право на захист також розглядається, по-перше, у невідривному зв'язку з правами, які воно покликане захищати, по-друге, з компетенцією органів державної влади, які наділені юрисдикцією для здійснення захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, й, у першу чергу, суб'єктів господарювання [114, с. 144].

Наведений зміст права на захист є більш широким, ніж поняття «право перешкоджати ...», оскільки дії щодо перешкоджання порушенню прав стосуються, насамперед, власних дій суб'єкта прав щодо припинення порушення. У зв'язку з цим доцільно змінити назву цього права на більш усталене та вживане в юридичній науці і законодавстві формулювання «*право захищати* право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорювання, створення загрози порушення права».

Реалізація права на захист запускає дію механізму захисту права на торговельну марку.

Поняття захисту прав визначається в юридичній доктрині багатьма вченими по-різному. При цьому більшість науковців намагаються поєднати у визначенні поняття захисту прав якомога більше складових (елементів), завдяки яким такий захист здійснюється. Так, відповідно до визначення, яке сформульовано О.П. Подцерковним, захистом є сукупність взаємопов'язаних правових засобів, способів і форм, за допомогою яких за необхідності забезпечується захист прав суб'єктів господарювання в разі їх порушення [115, с. 446].

О.Р. Зельдіна і О.Г. Хрімлі під судовим захистом прав і законних інтересів суб'єктів підприємництва розуміють здійснювану відповідно до встановленої підвідомчості і підсудності діяльність судових органів, спрямовану на відновлення (визнання) порушених (оспорених) прав і законних інтересів суб'єктів підприємництва, а також а запобігання правопорушенням шляхом справедливого і своєчасного розгляду даної категорії спорів [116, с. 29].

Зважаючи, що правовідносини, в межах яких реалізується і захищається право суб'єктів господарювання на торговельні марки, є господарсько-правовими, важливим є сформульоване в науковій літературі визначення поняття «господарсько-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності» - сукупність певних правових норм, що регламентують відносини у цій сфері, у тому числі юридичну (господарсько-правову) відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання, а також органи, які розглядають справи з відповідних відносин (порушень прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання) [117, с. 100].

Зазначене визначення розкриває зміст господарсько-правового механізму захисту певною мірою частково, оскільки сукупність правових норм лише визначають, як мають розвиватися правовідносини щодо захисту, проте механізм захисту реалізується через дії конкретних суб'єктів та державних органів, наприклад, шляхом звернення до суду, розгляду судової справи, відшкодування порушником збитків тощо.

Попри широку дискусію щодо поняття і змісту захисту прав, співвідношення його з іншими юридичними поняттями і категоріями («охорона прав», «відповідальність») [118, с. 24; 119, с. 114; 120, с. 22], науковці беззаперечно визнають, що підставою захисту виступає порушення певного права.

Будь-яке правопорушення характеризується через ознаки, які утворюють склад правопорушення. Поняття «склад правопорушення» є науковою абстракцією, воно не закріплюється у законодавстві [121, с. 57], а є теоретичним описом ознак кожного правопорушення. На підставі співставлення ознак складу певного правопорушення з ознаками фактично вчинених дій встановлюється факт правопорушення в цих діях.

Склад господарського правопорушення, за загальним правилом, характеризують в науковій літературі як сукупність елементів: 1) протиправність діяння; 2) наявність шкоди, заподіяної протиправним діянням, 3) наявність необхідного причинно-наслідкового зв'язку між протиправним діянням і шкодою; 4) вина правопорушника [122, с. 259-260].

Досліджуючи порушення прав на торговельні марки слід зазначити, що потреба у повному та чіткому законодавчому закріпленні поняття і видів таких правопорушень має важливе значення у правозастосовній діяльності в процесі захисту прав на торговельні марки як з погляду ефективного запобігання і припинення протиправних дій, так і для уникнення можливості безпідставного притягнення особи до відповідальності, оскільки відомо, що основним з її принципів є притягнення до відповідальності лише за дії, які визнані правопорушенням [123, с. 147].

У ЦК України закріплена норма про порушення прав інтелектуальної власності, ка стосується всіх об'єктів інтелектуальної власності взагалі і торговельних марок зокрема: «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором» (ст. 431).

У спеціальному Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надається визначення порушення прав на знак для товарів і послуг: «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків і позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону».

Вчені наголошують на важливості удосконалення зазначеного визначення поняття порушення прав на торговельні марки. Так, Н.М. Мироненко справедливо піддає критиці законодавче визначення порушення, зазначаючи, що відсутність вичерпного переліку дій, які варто кваліфікувати як порушення права на торговельну марку, викликає складнощі у процесі встановлення факту порушення прав на цей об'єкт промислової власності [124, с. 32]. Як позитивний приклад наявності переліку видів порушень у сфері інтелектуальної власності слід навести детальний перелік порушень авторських прав, який наведено у ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [125].

Окрім відсутності переліку дій, викладені законодавчі визначення поняття порушення мають й інші недоліки. Співставлення наведених положень свідчить, що загальне визначення порушення прав інтелектуальної власності в ст. 432 ЦК України і визначення порушення прав на торговельні марки в спеціальному Законі мають суттєві розбіжності у визначенні змісту порушення, оскільки воно розкривається через різні поняття - «посягання», «готування до вчинення дій», «невизнання права» - без застосування єдиного підходу до їх співвідношення. Такі розбіжності можуть призвести до різних підходів на практиці у притягненні осіб до юридичної відповідальності, безпідставного притягнення до відповідальності або зловживання правом на захист. Як свідчить аналіз практики, ініціаторами судових процесів, що

стосуються інтелектуальної власності, не завжди є добропорядні позивачі, які бажають захистити власний законний інтерес. Застосовуючи судові процедури, певні суб'єкти господарювання намагаються шляхом судової тяганини та наявних інструментів судової системи обмежити конкуренцію на ринку, внаслідок чого на певний час відтермінується початок розповсюдження продукції на території України.

Крім того, недоцільним слід визнати прив'язку до статті 16 у визначенні порушення в спеціальному Законі, оскільки стаття 16 передбачає не всі права, які виникають стосовно торговельної марки, зокрема, не охоплює прав на добре відому торговельну марку, яка охороняється без отримання свідоцтва.

Окремо слід звернути увагу, що в спеціальному Законі до поняття порушення прав на торговельні марки віднесено також дії щодо «готування» до вчинення дій, які посягають на права власника свідоцтва. У цьому зв'язку слід зазначити, що готування до неправомірних дій дійсно створює загрозу порушення і має бути припинено задля мінімізації негативних наслідків для власника торговельної марки. Проте юридично некоректно розглядати *готування або загрозу* вчинення неправомірних дій власне до правопорушення. При готуванні особа ще не здійснює дій, які становлять зміст права власника свідоцтва на торговельну марку, тому і незаконним буде застосування до такої особи юридичної відповідальності.

В науці господарського права розрізняють як окремі підстави захисту порушення прав і посягання на права. О.В. Аушева в якості підстав для захисту прав суб'єктів господарювання визначає як фактичне порушення прав, так і посягання на право у формі його невизнання або оспорювання [126, с. 8].

В.В. Гордейчук визначає порушення виключних прав на торговельну марку як вчинення неуповноваженою особою без дозволу правоволодільца лише тих дій, які законом віднесені до виключної монополії правоволодільца: зокрема, фізичне нанесення в результаті закінченого технологічного процесу позначення, що охороняється як торговельна марка, на товар (упаковку), вивіску, бланк тощо; переміщення товарів, маркованих торговельними

марками правоволоділців без їх дозволу, через митний кордон України і т.д. [127, с. 24].

Для з'ясування видів порушень прав на торговельну марку доцільно звернутись до наукових підходів з цього питання. Так, зокрема, Я.О. Іолкін розглядає порушення права на торговельну марку у двох аспектах: 1) порушення права на отримання свідоцтва, і 2) порушення прав, що впливають зі свідоцтва [128, с. 14]. Проте, такий поділ порушень складно підтримати, оскільки до отримання свідоцтва право на торговельну марку ще не виникає, тому і про порушення такого права говорити безпідставно.

Також запропоновано виділяти окрему групу - договірні порушення щодо торговельних марок, які розмежовуються на: правопорушення, котрі мають місце на стадії укладання договорів (порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладенні); порушення господарських зобов'язань (неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті й інших платежів за використання торговельної марки, ненадання консультаційних послуг); договірно-дисциплінарні порушення (недотримання належної якості товарів тощо) [8, с. 129].

Не заперечуючи доцільності виокремлення договірних порушень, разом з тим не можна погодитись з їх наведеними прикладами. Зокрема, навряд чи є порушенням права на торговельну марку дії щодо порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладенні. Зазначені дії не входять до змісту суб'єктивного права на торговельну марку (ст. 495 ЦК України), а стосуються процедурних питань укладення договорів.

Прикладом договірного порушення права на торговельну марку може бути наступна судова справа. ТОВ «Транстур» подало позов до ТОВ «Маргіт» про зобов'язання відповідача виконати умови п. 3.4 ліцензійного договору в частині визначення об'ємів реалізації мінеральної води «Лужанська 7» та стягнення заборгованості за ліцензійним договором у розмірі 0,30 копійок за кожную реалізовану пляшку цієї мінеральної води [129]. Відповідно до



укладеного між сторонами спору ліцензійного договору позивач як ліцензіар надав відповідачу як ліцензіату невиключне право використання знаку «Лужанська-7» для товарів і послуг 32, 35, 42 класів МКТП на території Закарпатської, Львівської та Волинської областей. Умовою п. 3.4 ліцензійного договору передбачено, що об'єм виробництва та реалізації мінеральної води, що позначена знаком «Лужанська-7», визначається ліцензіатом самостійно. Ґрунтуючись на зазначеній умові договору, позивач просить зобов'язати відповідача виконати умови п. 3.4 ліцензійного договору в частині визначення об'ємів реалізації мінеральної води «Лужанська-7» за період з 18.09.2004 року по 18.08.2006 року.

На підставі наведеної спірної ситуації можна зробити висновок, що кожен договір про розпорядження правом на торговельну марку містить індивідуальні обов'язки, які мають виконуватись сторонами. Тому буде недоцільним закріплювати в законодавстві універсальний перелік договірних порушень права на торговельну марку. Договірним порушенням визнаватимуться дії у вигляді невиконання або неналежного виконання обов'язків сторін відповідного договору (ліцензійного договору, договору комерційної концесії тощо).

Поряд з договірними слід виділяти і недоговірні правопорушення, які вчиняються суб'єктом господарювання, що не перебуває з власником торговельної марки в договірних відносинах. Як було зазначено вище, законодавство характеризує ці порушення як «посягання на права ...» без належної конкретизації, що є таким посяганням.

Більш детальну характеристику недоговірних порушень прав на торговельну марку слід надавати, беручи за основу зміст цих прав, а саме: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Отже, основним правопорушенням виступає неправомірне використання торговельної марки, тобто використання торговельної марки без дозволу уповомоченого суб'єкта. Це підтверджується широкою судовою практикою розгляду справ про припинення неправомірного використання торговельної марки.

Поняття «використання торговельної марки» розкривається в ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» наступним чином:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Отже, перша ознака порушення полягає у вчинення будь-якої однієї, або декількох з вищенаведених дій без дозволу правовласника.

Друга ознака витікає з наступного положення «Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки» (ч. 4 ст. 16 зазначеного Закону). З цього положення слідує, що для встановлення факту правопорушення потрібно довести, що порушник використовує своє позначення у формі, яка є тотожною формі зареєстрованої торговельної марки або такою, що несуттєво відрізняється – є схожою.

Наступна ознака порушення може бути сформульована на основі аналізу ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру. З цього положення можна зробити висновок, що неправомірним буде вважатись лише використання торговельної марки щодо вирізнення товарів і послуг, для яких вона зареєстрована.

Класи товарів і послуг визначаються Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків, яку було прийнято Ніщською угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. (Україна приєдналась 1.06.2000 р.) [56]. Наприклад, клас 2: фарби, лаки, політури; захисні препарати проти іржавіння та псування деревини; забарвлювальні речовини, барвники; фарби для друкування, маркування та гравірування; клас 15: музичні інструменти; пюпітри для нот та підставки під музичні інструменти; диригентські палички.

Для повної характеристики ознак порушення прав на торговельні марки варто звернутись також до передбачених законодавством випадків вільного використання торговельних марок без дозволу власника. Так, ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу

виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку;

використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики;

застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

некомерційне використання торговельної марки;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес;

використання торговельної марки у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.

Отже, засвідчене свідоцтвом право на торговельну марку не дає власнику абсолютного права забороняти будь-яке використання торговельної марки. Наведені виключення з монополії власника торговельної марки зумовлені потребою захисту інтересів інших осіб, які застосовують певне позначення, з іншою метою ніж власник, і не створюють йому перешкод у здійсненні своєї підприємницької діяльності.

Такі виключення є світовою практикою. У ст. 17 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності передбачено, що члени можуть надавати обмежені винятки до прав наданих торговим знаком, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника торгового знаку та третіх сторін.

Отже, ознаками недоговірного порушення прав на торговельну марку «неправомірне використання торговельної марки», які має довести правовласник, є наступні:

- використання торговельної марки без дозволу правовласника або уповноваженої особи способом, визначеним законом;
- використання торговельної марки щодо товарів і послуг, для яких вона зареєстрована, або споріднених;
- використання позначення, яке є тотожним або схожим торговельній марці, тобто відрізняється від неї лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки.

Остання ознака встановлюється судом на підставі висновку експерта. При цьому судова практика формується таким чином, що суд не має повноважень оцінювати торговельні марки на предмет їх схожості та робити висновок про можливість їх сплутати. Якщо висновки експертів суперечать один одному, суд має їх дослідити та надати оцінку кожному, в тому числі з яких причин один з висновків є більш вірогідним у порівнянні з іншим. Окрім того, національні суди намагаються вдаватися до оцінки висновків експертиз щодо торговельних марок з боку пересічного споживача винятково в неоднозначних випадках, коли докази у справі є неузгодженими між собою [130].

З урахуванням наведених ознак, можливо конкретизувати види порушення прав на торговельні марки залежно від таких критеріїв:

1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення;

2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою;

3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг.

Встановлення вище зазначених ознак є необхідним для визнання неправомірних дій правопорушенням відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Разом з тим порушення прав на торговельну марку можуть бути кваліфіковані і як вид недобросовісної конкуренції згідно Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [131]. Так, ст. 4 «Неправомірне використання позначень» вказаного Закону закріплює, що «Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання».

Слід звернути увагу, що вказана стаття 4 розміщена в главі 2 вказаного Закону, що має назву «Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання». Ця глава об'єднує правопорушення, спільною метою яких є використання ділової репутації конкурента, паразитування за рахунок імітації його торговельної марки, комерційного найменування, інших позначень.

Недобросовісною конкуренцією визнається широко коло дій, які пов'язані з використання чужих торговельних марок на упаковках товарів, на етикетках, в рекламі тощо. Так, прикладом вчинення недобросовісної конкуренції у зазначеній сфері є неправомірні дії ТОВ «Київський БКК» у вигляді використання без дозволу ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» оформлення упаковки кондитерського виробу – торта «КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК», схожого на оформлення упаковки кондитерського виробу – торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», яке раніше почало використовувати ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН» для кондитерського виробу – торта

«ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», що може призвести до змішування з діяльністю ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Рішенням АМКУ від 21 червня 2018 року № 316-р такі дії визнано порушенням, передбаченим ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» і на порушника накладено штраф 326 100 грн [132].

Ще одна справа, розглянута Антимонопольним комітетом України, стосувалась дій ТОВ «СВКЗ» і ТОВ «СТРОНГДРІНК» (м. Дніпро) щодо використання без дозволу міжнародної корпорації «Джек Деніел'с Пропертіз, Інк» оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver WHISKEY», схожого на оформлення етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке раніше почала використовувати міжнародна корпорація «Джек Деніел'с Пропертіз, Інк» для алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної корпорації «Джек Деніел'с Пропертіз, Інк». Вказані дії визнані недобросовісною конкуренцією (рішенням АМКУ від 11.10.2018 № 546-р) за ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», на порушників накладено штраф – 4 169 000 грн і 5 438 658 грн [132].

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, учасницею якої є і Україна, в ст. 10 bis визначає акт недобросовісної конкуренції як будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема підлягають забороні: 1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; 2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; 3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів [55].

Наведене визначення поняття і видів недобросовісної конкуренції дає можливість дійти висновку, що мета і міжнародного і національного законодавства про захист від недобросовісної конкуренції полягає в захист в першу чергу самої конкуренції, формування чесної практики ведення комерційної діяльності, захисту прав споживачів.

З аналізу ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 10 bis Паризька конвенція про охорону промислової власності і практики правозастосування можна виокремити обов'язкові ознаки порушення у вигляді «неправомірне використання торговельної марки»:

- використання чужої торговельної марки без дозволу суб'єкта господарювання, який почав її використовувати раніше,
- порушник використовує своє позначення, яке є тотожним або схожим торговельній марці потерпілого суб'єкта господарювання,
- наявність у потерпілого суб'єкта господарювання усталеної ділової репутації, яка вимагає захисту,
- використання чужої торговельної марки призвело або може призвести до змішування з діяльністю суб'єкта господарювання, що раніше почав використовувати торговельну марку.

Отже, певне порушення прав на торговельну марку може бути кваліфіковано відповідно до:

- 1) ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» як порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг;
- 2) ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як акт недобросовісної конкуренції.

Для розмежування зазначених дій і визначення відповідного Закону слід застосовувати наступні критерії:

Таблиця 1

Критерії розмежування	Ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»	Ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
-----------------------	--	---



Об'єкт порушення	Право на торговельну марку	Ділова репутація, чесні звичаї у конкуренції
Види неправомірних дій	Будь-яке посягання на права власника свідоцтва на торговельну марку, в тому числі готування до вчинення таких дій	Неправомірне використання торговельної марки без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав її використовувати або схожі позначення, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання
Форми захисту	Звернення до суду	Звернення до антимонопольних органів
Способи захисту	Необмежене коло способів захисту: ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України, ст. 432 ЦК України	Виключно способи, передбачені законом (ст. 30 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»): -визнання факту недобросовісної конкуренції; -припинення недобросовісної конкуренції; - офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; -накладання штрафів.

Якщо порушення прав на торговельні марки вчиняються при переміщенні товарів через митний кордон, вони порушують не лише норми спеціального закону про охорону прав на знаки для товарів і послуг, а й норми Митного кодексу України. Так, зокрема, Господарським судом м. Києва визнано, що імпортовані ТОВ “Торговельна компанія “Автофаворит” товари (засоби для змащування, марковані позначенням RW-40, схожим з торговельними марками WD-40, “балончик” (власником яких є позивач) настільки, що їх можна сплутати, є контрафактними. Позивач зазначає, що імпортований

відповідачем товар, маркований позначенням RW-40, є контрафактною продукцією в розумінні ст. 1 Митного кодексу України. Київська регіональна митниця призупинила митне оформлення зазначеного товару у зв'язку з тим, що зазначені товари містять позначення, схожі із зареєстрованими торговельними марками позивача настільки, що їх можна сплутати, а тому є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності. Судом було заборонено товариству здійснювати імпорту цих товарів, оскільки в діях відповідача встановлено порушення ст. 257 Митного кодексу України [133].

Досліджуючи порушення прав на торговельну марку при переміщенні товарів через митний кордон, слід зазначити, що на практиці нерідко має місце вчинення цих порушень у сукупності з іншими. Насамперед, це порушення митних прав, які також пов'язані з імпортом, експортом контрафактних товарів, що неправомірно марковані підробленими торговельними марками. Так, в судовій практиці поширені справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 472 Митного кодексу України «Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення» [134]. Згідно цієї статті, недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

Вчинення зазначених адміністративних правопорушень зумовлено зокрема і намаганням перевізників перевезти контрафактний товар, що вироблений і реалізований з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, тобто є підробкою. Так, в процесі розгляду подібної справи [135]

встановлено, що у ході проведення митного огляду транспортного засобу відповідача, в багажному відділенні, без ознак приховування було виявлено вантаж, загальною вагою 63 кілограми, який не було задекларовано, і, як стало відомо, належав відповідачу, який слідував як водій у вказаному транспортному засобі. Про наявність зазначеного товару відповідач в процесі декларування та усного опитування не заявив, у митній декларації не вказав, проте визнав його своєю власністю після митного огляду.

Вище проведений аналіз наукової літератури, міжнародних і національних актів, правозастосовчої практики захисту прав на торговельні марки свідчить, що національне законодавство вимагає істотного удосконалення в частині регламентації поняття і видів порушень прав на торговельні марки, а саме:

1) закріпити в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» більш чітке визначення поняття «порушення прав» – вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта;

2) розмежувати дії щодо власне порушення прав на торговельні марки і дії щодо готування до порушення; останні не можуть бути підставою для застосування юридичної відповідальності.

### **3.2. Господарсько-правові способи захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки**

Визначившись із порушеннями прав на торговельні марки, важливо провести дослідження способів захисту, які застосовуються задля відновлення

порушених прав. Як зазначається в літературі, високий рівень економічної і соціальної небезпеки правопорушень у сфері промислової власності зумовлений посяганнями на базові засади функціонування суспільного господарського порядку, що, у свою чергу, вимагає розробки дієвих і ефективних засобів протидії правопорушенням у цій сфері господарських відносин і впливу на порушників [136, с. 76].

У національному законодавстві передбачено широке коло способів захисту прав та інтересів.

І.Ф. Коваль згрупувала всі способи захисту прав промислової власності на три групи:

- 1) способи захисту прав промислової власності як *різновиду прав суб'єктів господарювання*;
- 2) способи захисту прав промислової власності як *різновиду прав інтелектуальної власності*;
- 3) способи захисту прав на *конкретні об'єкти промислової власності*, встановлені спеціальними нормами про охорону прав на об'єкти промислової власності [137, с. 21].

О.Б. Андрейцева також наводить свою систему способів захисту прав на об'єкти промислової власності:

- 1) загальні способи захисту (ст. 16 ЦК України);
- 2) спеціальні інституційні способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі промислової власності (ст. 432 ЦК України);
- 3) спеціальні окремі способи захисту прав на окремі об'єкти промислової власності – на рівні відповідних глав ЦК України (глави 39, 43, 44, 45 ЦК України) [138, с. 155].

Отже, у науковій літературі поширеним є поділ способів захисту прав промислової власності на загальні і спеціальні.

Загальні способи захисту, які застосовуються для захисту всіх або більшості цивільних прав, закріплені в ст. 16 ЦК України:

- 1) визнання права;
- 2) визнання правочину недійсним;
- 3) припинення дії, яка порушує право;
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі;
- 6) зміна правовідношення;
- 7) припинення правовідношення;
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Всі наведені способи захисту поділяються у науці на два види:

- 1) заходи захисту,
- 2) заходи (міри) відповідальності.

Заходи відповідальності спрямовані на здійснення превентивного впливу щодо фактичних і можливих правопорушників [139, с. 5], що досягається за рахунок встановлення для них додаткових обов'язків на безеквівалентній основі. З іншого боку, у результаті застосування заходів відповідальності відбувається відновлення майнових прав і інтересів потерпілого суб'єкта шляхом сплати на його користь суми збитків, неустойки тощо (реалізація компенсаційної, відновлювальної функції) [25, с. 408].

До заходів відповідальності серед перерахованих у ст. 16 ЦК України способів захисту належать:

- відшкодування збитків;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

При цьому оскільки ці заходи застосовуються до суб'єктів господарювання за порушення прав на торговельні марки, які є господарськими правопорушеннями, таку відповідальність слід відносити до господарсько-правової відповідальності.

Варто зазначити, що саме заходи відповідальності справляють найбільш ефективний вплив на порушника, оскільки покладають на нього додаткові, не

існуючі до порушення, обов'язки, які тягнуть зменшення його майнового становища (сплата збитків, моральної шкоди). Шляхом відшкодування збитків, що заподіяні неправомірним використанням торговельних марок, з одного боку, підтримується правопорядок у сфері конкуренції, а з іншого, – захищаються приватні інтереси власників торговельних марок.

Тому при розгляді способів захисту прав на торговельні марки доцільно детально зупинитись, насамперед, на дослідженні питань господарсько-правової відповідальності за порушення прав на торговельні марки.

Загальні засади застосування господарсько-правової відповідальності визначені нормами ГК України. Щодо спеціальних законів про торговельні марки, в них не конкретизовано жодних особливості застосування заходів господарсько-правової відповідальності за порушення прав на торговельні марки. В судовій практиці часто виникають складнощі щодо доведення факту порушення, розміру відшкодування збитків, що знижує в цілому ефективність захисту прав на торговельні марки.

Відповідно до пункту 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” [75], відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

- 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);
- 2) наявності шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;
- 3) наявності причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;
- 4) наявності вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доведення в суді перших трьох умов покладається на потерпілу особу - позивача. Щодо четвертої умови застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду.

Протиправність поведінки визначається шляхом встановлення ознак правопорушення, передбачених правовою нормою, в фактичному діянні порушника. ЦК України не визначає поняття порушення прав на торговельні марки, обмежуючись загальним положенням щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності: «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором» (ст. 431).

У спеціальному законі порушення прав власника свідоцтва визначено як «Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій» (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Як детально аналізувалося у попередньому підрозділі, наведене визначення порушення має низку змістовних і технічних недоліків.

По-перше, при визначенні порушення слід виключити відсилку до ст. 16 цього Закону, оскільки перелік майнових прав на торговельні марки передбачений не тільки цією статтею, а й іншими статтями - ст. 495 УК України і ст. 157 ГК України. По-друге, формулювання «права власника свідоцтва» значно обмежують коло порушень, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, тобто не завжди потерпілий правовласник є власником свідоцтва. По-третє, в наведеному визначенні не закріплено перелік неправомірних дій, які вважаються порушенням, та окремо дії щодо готування до їх вчинення. Відсутність такого переліку ускладнює встановлення порушень на практиці і, відповідно, формулювання способу захисту.

Так, в одному з судових рішень зазначено, що «Товариство просить суд припинити порушення його прав на торговельну марку, не визначаючи при цьому спосіб захисту порушеного права ... позивачем не визначено чітко, яке саме порушення прав він вимагає припинити; не вказано у прохальній частині позову, особу, яка порушує його права, та не визначено спосіб використання торговельної марки, який слід припинити» [140].

В кожній позовній заяві про захист прав вимагається формулювання конкретної протиправної дії, яка виступає підставою захисту. Тому в законі вкрай важливо закріпити види дій, які вважаються протиправними (порушенням). При визначенні такого переліку слід брати за основу ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в яких конкретизовано дії, які може забороняти власник свідоцтва:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

У вищенаведеному закріпленому в Законі переліку заборонених дій не відображено дії щодо загальновідомих торговельних марок. В зарубіжних країнах порушення прав на добре відомі товарні знаки окремо регламентуються. Так, в Законі Республіки Казахстан «О товарных знаках,



знаках обслуговування и названий мест происхождения товаров» закріплено, що «нарушением исключительного права на товарный знак ... признается введение без согласия владельца (правообладателя) товарного знака ... или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в оборот в отношении однородных товаров или услуг, а в случае общеизвестного товарного знака - в отношении всех товаров и услуг» (ст. 43) [81].

Наявність шкоди є наступною умовою для застосування господарсько-правової відповідальності у формі відшкодування шкоди (збитків). У ГК України поняття «збитки» визначається як: витрати, зроблені управненою стороною; втрата або пошкодження її майна; не одержані доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ч. 2 ст. 224).

Склад збитків визначено також у ч.1 ст. 225 ГК України, яка передбачає, що до збитків включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати в разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

ЦК України в ст. 16 застосовує поняття «відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди». Стаття 22 ЦК України розрізняє два види збитків:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Характеристика реальних збитків в наведених нормах ЦК України і ГК України свідчить, що такі збитки більшою мірою можуть бути завдані посяганнями на речові права, об'єктом яких виступає річ (знищення, пошкодження речі тощо). У разі ж порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності реальні збитки обмежені, як правило, лише витратами на проведення додаткової реклами, зміну торговельної марки і т.д., оскільки торговельна марка є нематеріальним об'єктом.

Основна частина збитків при порушенні прав на торговельні марки становить втрачену (упущену) вигоду. У формулюванні втраченої вигоди в ст. 225 ГК України застосовується поняття “виконання зобов'язання”, яке вказує, що вона стягується у зобов'язальних (договірних) відносинах. Натомість ст. 22 ЦК України не обмежує право на відшкодування упущеної вигоди видом правовідносин, позначає її як доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Якщо в ч. 2 ст. 22 ЦК України упущена вигода - доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. При цьому в ч. 3 ст. 22 ЦК України закріплено інше правило: «Якщо особа, що порушила право, отримала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, який повинен відшкодуватися особі, право якої порушене, не може бути менше доходів, отриманих особою, що порушила право».

Співставлення зазначеного положення з визначенням втраченої вигоди в ч. 2 ст. 22 ЦК України свідчить, що Кодекс передбачає два різні підходи до обчислення втраченої вигоди: згідно першого – це неотримані доходи потерпілої особи, за другим – доходи порушника. Зрозуміло, що за обсягом (розміром) це різні доходи, а тому власник має право обирати правову норму (підхід), якою обґрунтовуватиме конкретний розмір втраченої вигоди за порушення прав на торговельні марки.

Проте на практиці суб'єкти господарювання часто стикаються з відмовою в захисті їх прав на торговельну марку через недоведеність розміру збитків.

Як приклад невдалої практики захисту прав шляхом відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки можна навести розрахунок збитків шляхом помноження тиражу журналу «Санта Барбара. Советы и секреты», який неправомірно опублікований порушником, на його вартість (3,05 грн.). Суд зазначив, що позивач не визначив до якого виду збитків він відносить ці 2 212 645 грн. (реальні збитки чи упущена вигода) та документально не підтвердив жодного елементу настання відповідальності. В апеляційній скарзі в обґрунтування упущеної вигоди, позивач вказує, що у 2016 р. готував випуск своєї продукції з використанням знаку. Однак, жодних доказів на підтвердження вказаних обставин не надано. Суд зазначив, що відсутність у продажу товарів позивача зі спірним товарним знаком виключає можливість для споживача сплутати товари позивача та відповідача, і як наслідок виключає понесення позивачем збитків [141]. Отже, в даному випадку суд не застосував норму ч. 3 ст. 22 ЦК України.

Неналежне доведення втраченої вигоди є підставою для відмови у відшкодуванні збитків. В іншій судовій справі позивачем був виробник молочних консервів - молоко незбиране згущене, вершки згущені з цукром, молоко згущене варене «Іриска», реалізацією якої він займався по всій території України [142]. З 2001 року позивач набув стабільної ділової репутації на ринку молочних консервів, як виробник якісного продукту. Відповідач є також виробником молочних консервів, зокрема молока згущеного вареного «Іриска». Виробництво та реалізація молока згущеного «Іриска» здійснюється ним з серпня 2010 року. Використання етикетки молока згущеного вареного «Іриска» в оформленні, схожому з етикеткою позивача, здійснюється з 2011 року. Торговельна марка відповідача не була зареєстрована.

Таким чином, було встановлено, що позивач раніше розпочав використовувати у своїй діяльності оформлення упаковки (етикетки) молока згущеного з цукром, ніж відповідач оформлення упаковки (етикетки) молока згущеного вареного «Іриска» власного виробництва. При реалізації продукції з подібним оформленням упаковки одного призначення, одному колу

споживачів, на одній території виникає змішування у споживачів інформації щодо виробників.

У зв'язку з цим, як вказує позивач, внаслідок діяльності відповідача обсяг його продажу продукції різко знизився за період 2011 та перше півріччя 2012 року в порівнянні з 2010 року, що призвело до недоотримання запланованого прибутку. Збитки, заподіяні позивачу внаслідок вчинення неправомірного використання торговельної марки, згідно розрахунку становлять 19000 грн. Проте, суд у своєму рішенні зазначив, що всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, позивачем не наведено жодних фактів, які могли б свідчити про понесені ним втрати майнового характеру (зокрема, зниження прибутку, зменшення майна тощо) як невідворотний результат незаконного використання відповідачем спірної торговельної марки, та не подано належних доказів на підтвердження зазначеної обставини. Тому, посилення позивача лише на те, що неотриманий ним прибуток у сумі 19000 грн. оцінено з реальних показників продажу товару по Чернівецькій області в порівнянні з іншими областями (Львівська та Івано-Франківська області), як зазначено в розрахунку до позову, є причинним зв'язком неправомірного використання відповідачем його товарного знаку, не є беззаперечним доказом в обґрунтування позовних вимог [142].

Вищий господарський суд України свого часу роз'яснював, що неодержаним прибутком позивача за позовом про відшкодування збитків, завданих порушенням права власності на торговельну марку, є, зокрема, можливе збільшення майна позивача у випадку відсутності порушення належного йому права [143].

При розгляді питань відшкодування збитків важливо звернутися до положення міжнародних актів, актів ЄС у цій сфері. Так, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) передбачає необхідність приведення національного законодавства у відповідність до

стандартів, визначених цією Угодою як обов'язкову умову участі України в Світовій організації торгівлі (СОТ). Положення Угоди визначають правила торгівлі правами інтелектуальної власності і спеціальні процедури, які спрямовані на їх захист. Окремо регламентовано в Угоді TRIPS і питання про розрахунок збитків. Так, відповідно до ст. 45 Угоди TRIPS органи судової влади повинні мати право вимагати від порушника сплати правовласнику збитків у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої він зазнав через порушення прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або, маючи достатні підстави для свідомої дії, брав участь у порушенні [59].

Отже, вказана Угода основними принципами відшкодування шкоди називає: 1) адекватність компенсації і 2) вину порушника. Слід зазначити, що вина порушника як умова застосування відповідальності у формі відшкодування збитків (шкоди) передбачена ч. 2 ст. 218 ГК України і ст. 614, 1166 ЦК України. Натомість вимога адекватності компенсації шкоди в законодавстві про інтелектуальну власність не передбачена. Уявляється, що в даному контексті йдеться про компенсаційну функцію відповідальності у формі відшкодування збитків, яка полягає в тому, що обсяг сплачених збитків має максимально співпадати з їх фактичним обсягом, що реально заподіяні.

Обрахування збитків у сфері інтелектуальної власності має суттєві особливості, які зумовлені тим, що об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі торговельна марка, через їх нематеріальний характер можуть бути вільно безконтрольно використані будь-якою особою, незалежно від власника. Тому в законодавстві багатьох країн та європейському праві закріплено способи компенсації майнових втрат у сфері інтелектуальної власності з використанням специфічних, властивих лише цій сфері підходів. Так, в Законі Республіки Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и названий мест происхождения товаров» передбачено, що «Владелец при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из

характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак, ... или обозначение, сходное с ними до степени смешения, размещены с согласия владельца» (ч. 6 ст. 44) [81].

У Директиві 2004/48/EG «Про дотримання прав інтелектуальної власності» закріплено, що країни – члени ЄС мають надавати судам право визначати відшкодування шкоди у вигляді паушальної суми – суми винагороди, яку повинен був сплатити порушник, якби він отримав дозвіл на використання відповідного права інтелектуальної власності (ст. 13) [144].

В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, в главі 9 “Інтелектуальна власність” міститься ст. 240 “Збитки”, в якій передбачено: 1. Сторони гарантують, що коли судові органи встановлюють збитки: а) вони беруть до уваги всі відповідні аспекти, зокрема негативні економічні наслідки, у тому числі втрачені прибутки, які понесла потерпіла сторона, будь-які недобросовісні доходи, одержані порушником і, у відповідних випадках, інші фактори, відмінні від економічних, зокрема моральна шкода, спричинена правовласнику порушником; або б) як альтернативний варіант до підпункту (а) цього пункту, вони можуть у відповідних випадках встановити збитки як паушальну суму на базі таких елементів, як принаймні сума роялті або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного права інтелектуальної власності.

Таким чином, в Угоді про асоціацію передбачено два альтернативні підходи до обчислення збитків: 1) виходячи з втраченого прибутку правовласника, недобросовісних доходів порушника, 2) на основі обчислення умовної винагороди, яка була сплачена за дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Отже, слід розмежовувати два способи компенсації майнових втрат потерпілого власника торговельної марки: шляхом відшкодування збитків і шляхом сплати компенсації замість відшкодування збитків. Сплата

компенсації є умовною сумою, певним еквівалентом майнових втрат правовласника об'єкта інтелектуальної власності, яка визначається з урахуванням різних факторів. Така компенсація передбачена наразі в національному законодавстві для захисту авторських і суміжних прав як альтернатива збитків, тобто ці форми відповідальності в авторському праві чітко розмежовані.

Аналогічний підхід слід впроваджувати і для захисту прав на торговельні марки, а саме – в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» потрібно закріпити право правовласника вимагати замість відшкодування збитків стягнення одноразового грошового стягнення (компенсації).

Наступним заходом господарсько-правової відповідальності є *відшкодування немайнової шкоди*. Спричинення цього виду шкоди у більшості випадків посягання на торговельні марки пов'язано з тим, що саме торговельна марка має найбільш тісний зв'язок з діловою репутацією суб'єкта господарювання, який її використовує для вирізнення своєї продукції. За допомогою торговельної марки споживач формує уявлення про певну продукцію, її якість, походження, і відповідно приймає рішення про вибір такої продукції на ринку.

В господарському і цивільному законодавстві України закріплені окремі положення, які регулюють питання компенсації немайнової (моральної) шкоди. Проте неповнота і неузгодженість цих положень щодо торговельних марок ускладнює належний захист відповідних прав, зокрема, в частині обґрунтування розміру такої компенсації, доведення факту заподіяння моральної шкоди і т.д.

М. Мельничук цілком справедливо зазначає, що сьогодні спостерігається недосконалість господарсько-правового регулювання інституту відшкодування моральної шкоди, що суттєво перешкоджає повноцінній його реалізації. Тому не випадково, що господарські суди під час вирішення справ, пов'язаних із відшкодуванням моральної шкоди, не можуть

гарантувати ефективного захисту прав, свобод та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності [145, с. 85].

Повною мірою це стосується і відшкодування моральної шкоди при порушенні прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, визначення розміру компенсації.

У різних законодавчих актах України термін “моральна шкода” застосовується стосовно як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Однак варто зауважити, що цей термін не є адекватним для юридичної особи як штучно створеного суб'єкта права, котрий не має свідомості, психіки, емоцій, почуттів та інших якостей людини, які і впливають на виникнення страждань. Для юридичної особи шкоду, що заподіяна не майну, а діловій репутації та іншим немайновим благам, нематеріальним активам, більш точно позначати терміном “немайнова шкода”. Разом з тим, враховуючи, що до суб'єктів господарювання належать як юридичні особи, так і громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (ФОП), найбільш адекватним для обох цих суб'єктів буде формулювання “немайнова (моральна)” шкода: немайнова – для юридичних осіб, моральна – для фізичних осіб-підприємців.

ЦК України в ст. 23 ЦК України передбачає, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Це означає, що відшкодування моральної шкоди не обмежено певною сферою або видом порушення прав. Поряд з цим слід звернути увагу, що ст. 611 ЦК України закріплює, що відшкодування моральної шкоди у разі порушення зобов'язання є можливим лише, якщо такі правові наслідки порушення встановлені договором або законом. Отже, відповідно до спеціальної норми ст. 611, право на компенсацію моральної шкоди в договірних відносинах може бути реалізовано лише, якщо таке право передбачено законом або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, віднесено і «матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках,



передбачених законом». Отже, ГК України також обмежує можливість компенсації моральної шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання, лише випадками, які прямо передбачені законом.

Аналіз чинних законів, які регулюють відносини щодо торговельних марок, свідчить, що в них відсутні будь-які спеціальні положення про відшкодування моральної шкоди за порушення прав на торговельні марки, що може стати перешкодою для застосування цього способу захисту на практиці. Тому, з урахуванням вищезазначених норм ЦК України і ГК України, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в ст. 21 “Способи захисту прав” доцільно передбачити, такий спосіб захисту, як компенсація немайнової “моральної” шкоди, заподіяної порушенням прав на торговельну марку, в тому числі в договірних відносинах. Це створить належні правові підстави для компенсації немайнової (моральної) шкоди за порушення прав на торговельні марки. Таке право потрібно передбачити як для власника свідоцтва на торговельну марку, так і для суб'єкта, що використовує торговельну марку на підставі відповідного договору (наприклад, ліцензійного договору).

Важливим як з теоретичної, так і з практичної точки зору питанням є обґрунтування вимоги про компенсацію немайнової (моральної) шкоди, заподіяної посяганням на торговельну марку. Відповідно до ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява має містити, в тому числі виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову. Суд розглядає справи за зверненням особи в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках (ч. 1 ст. 14) [146]. Отже, в позовній заяві суб'єкт господарювання (позивач), який звертається з вимогою про відшкодування немайнової (моральної) шкоди, повинен обґрунтувати: 1) факт заподіяння йому такої шкоди, 2) її зміст, 3) конкретний розмір відшкодування.

Види порушень, які визнаються підставами в тому числі і для компенсації моральної (немайнової) шкоди, були досліджені у попередньому підрозділі дисертації. Як вже зазначалось, в законодавстві вони прямо не визначені і не конкретизовані. З цього слідує, що фактично будь-яке посягання на торговельну марку, може заподіяти цю немайнову шкоду, звідси, за умови реального доведення потерпілим суб'єктом такого факту.

До найбільш поширених правопорушень у цій сфері, як свідчить практика, належать неправомірні дії у вигляді неправомірного використання торговельної марки, тобто використання торговельної марки без дозволу правовласника на товарах, упаковці, в рекламі, на вивісці тощо [147, с. 15]. Немайнова шкода у такому разі може полягати у різних негативних наслідках, зокрема, якщо товари, неправомірно марковані чужою відомою торговельною маркою (контрафактні товари), є нижчої якості, ніж оригінальні товари, це призводить до зниження рівня ділової репутації власника торговельної марки в очах споживачів.

У судовій практиці мають місце випадки, коли суд у своєму рішенні прямо зазначає, що сам факт порушення інтелектуальної власності у вигляді посягання на товарний знак, є завданням власнику товарного знаку моральної шкоди [148]. З цього приводу слід зауважити, що не заперечуючи безпосередній вплив порушень прав на торговельну марку на ділову репутацію суб'єкта господарювання, разом з тим слід підкреслити, що в законодавстві не передбачена презумпція спричинення моральної шкоди у разі порушення прав на торговельну марку. Тому цей факт має бути доведений в кожній позовній заяві про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Щодо змісту немайнової (моральної) шкоди слід зазначити, що ст. 23 ЦК України, яка визначає, в чому полягає моральна шкода окремо для фізичних осіб і для юридичних осіб, у п. 4 ч. 2 цієї статті встановлює, що для юридичної особи моральна шкода може полягати лише в приниженні її ділової репутації. Таке обмеження змісту немайнової шкоди виключно приниженням ділової репутації означатиме, що інші негативні наслідки для ділової репутації через

посягання на немайнові та майнові права суб'єкта господарювання, в тому числі на торговельну марку, не охоплюються поняттям “моральна шкода”, а отже не можуть бути компенсовані.

В законодавстві визначення моральної шкоди закріплено в ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: – це шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження [149].

Наведене визначення має певні недоліки. Так, посягання не лише на немайнові права породжує моральну шкоду для суб'єктів підприємництва. Права на торговельні марки мають майновий характер, проте порушення цих прав також здатне спричинити правовласнику зазначену шкоду. Також недоцільним є закріплення у зазначеній нормі обов'язкового зв'язку між моральною шкодою і збитками, оскільки це окремі види негативних наслідків, які можуть настати незалежно один від одного. Національне законодавство розмежовує як окремі способи захисту відшкодування збитків і відшкодування моральної шкоди (ст. 16 ЦК України).

Варто визнати, що немайнові відносини за участю суб'єкта господарювання є звісно вужчими, ніж за участю людини, проте їх значення не можна зменшувати з огляду на величезний вплив, який справляє ділова репутація, нематеріальні активи на прибутковість суб'єкта, його місце на ринку.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнового) шкоди» від 31 березня 1995 р. [150] поняття “немайнова шкода” для юридичної особи визначена як втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку із приниженням ділової репутації юридичної особи, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також здійсненням дій, спрямованих на зниження престижу або підірив довіри до його діяльності. Отже, в зазначеній Постанові чітко розмежовано види дій

щодо приниження ділової репутації і окремо щодо посягань на об'єкти інтелектуальної власності як різні, самостійні підстави заподіяння немайнової шкоди.

Безперечно, торговельні марки мають важливе значення для формування ділової репутації суб'єктів господарювання, тісно пов'язані з нею, оскільки забезпечують вирізнення продукції на ринку, впізнання цієї продукції споживачами, ідентифікують суб'єкта господарювання як учасника господарських і цивільних відносин.

Відтак, підставою для відшкодування немайнової шкоди мають визнаватись будь-які посягання на торговельну марку, які не лише принижують ділову репутацію (наприклад, негативне ставлення порушника, який неправомірно використовує торговельну марку, до своїх клієнтів, може бути співвіднесено споживачами із послугами, які надаються правовласником торговельної марки, і знизити або зруйнувати його ділову репутацію), а й дозволяють порушнику неправомірно використовувати ділову репутацію шляхом паразитування на цінності торговельної марки (створення помилкового враження про вироблення продукції правопорушника правовласником торговельної марки).

Зазначене можна проілюструвати на прикладі рішення господарського суду Закарпатської області за позовом ТОВ «Ексттаві» до відповідача ТОВ «Бенон» про захист права інтелектуальної власності та відшкодування моральної і матеріальної шкоди [151]. Спричинення позивачу моральної шкоди неправомірним використанням торговельної марки підтверджується фактом неправильного уявлення споживачів споріднених послуг про якість та асортимент (меню), які пропонують сторони у справі. Було зазначено, що будь-які можливі прояви негативного відношення до клієнтів ресторану відповідача, можуть бути співвіднесені споживачами із послугами, які надаються позивачем. Факт використання відповідачем найменування, схожого до степені змішування із найменуванням позивача, перешкоджає ідентифікації позивача на ринку ресторанних послуг, а це приводить до

створення перешкод при проведенні заходів, направлених на підвищення позитивного іміджу та знижує ділову репутацію ТОВ «Екставі». Тому суд у своєму рішенні зазначив, що наявність моральної шкоди у спірній ситуації слід визнати такою, що була спричинена. Заявлений до відшкодування розмір моральної шкоди на думку суду з огляду на тривалість та, власне, суть і спосіб порушення, становив 10 000 грн.

В іншому судовому рішенні зазначено, що розмістивши свою рекламу відповідач незаконно використав торговельну марку позивача. Реклама відповідача щодо пропонування в оренду приміщення із зображенням магазину продовольчих товарів із зареєстрованою торговельною маркою позивача дає можливість відповідачу використовувати обізнаність споживачів реклами про мережу продовольчих магазинів в місті Запоріжжя, розкрученість позивачем на протязі 5-ти років цієї торговельної точки щодо привабливості покупців, та підтримати інтерес щодо такого об'єкту оренди за рахунок чужої торговельної марки. Протиправна поведінка відповідача руйнує ділову репутацію, престиж позивача, створює у покупців, постачальників та орендодавців неправильне враження про торговельну мережу продовольчих магазинів, що пов'язане з уявленням про її закриття та/або наявністю фінансових проблем у компанії та спонукає витратити додаткові зусилля у вигляді витрат на додаткову рекламу, маркетинг для відновлення свого іміджу на ринку реалізації продовольчої групи товарів. Відтак позивачем визначено моральну шкоду, яку завдав відповідач, у розмірі 20 000 грн [152].

Разом з тим слід зауважити, що матеріальні витрати на відновлення ділової репутації (зокрема, на проведення додаткової рекламної кампанії) слід відносити не до моральної, а до майнової шкоди.

Визначення розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної порушенням прав на торговельні марки, законодавством також не регулюється. При цьому на практиці саме недоведеність розміру моральної шкоди є найбільш поширеною підставою для відмови в задоволенні відповідних вимог судами у разі звернення суб'єктів господарювання [153].

У ст. 23 ЦК України передбачено, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Під моральними стражданнями розуміються емоційно-вольові переживання людини, пережиті нею почуття приниження, роздратування, пригніченості, гніву, сорому, розпачу, неповноцінності, стану психологічного дискомфорту тощо. Визначення моральної шкоди через страждання означає, що вони мають бути відображені у свідомості потерпілого та викликати негативні психічні наслідки [154, с. 63].

Отже, серед наведених у ст. 23 ЦК України критеріїв, що мають враховуватись при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди, до порушень прав на торговельні марки у сфері господарювання можуть бути застосовані лише критерії “характер правопорушення”, “ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди”, інші критерії – стосуються виключно фізичних осіб.

Визначаючи такі критерії, слід враховувати призначення торговельних марок у вирізненні товарів суб’єктів господарювання, їх безпосередній зв’язок з діловою репутацією правовласника. Тому при визначенні розміру компенсації немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав на торговельні марки, доцільно застосовувати такі критерії:

- рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, який у свою чергу визначається з урахуванням: часу існування на ринку, місця на відповідному ринку, наявності нагород (наприклад, за участь у конкурсі «Народний бренд» [155]), економічні результати діяльності тощо),

- тривалість вчинення правопорушення,

- сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів),
- поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду,
- ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки,
- зниження вартості нематеріальних активів; слід зазначити, що процентне співвідношення вартості нематеріальних активів до матеріальних, наприклад, у портфелі компанії «Coca-Cola» становить 96 : 4; у «IBM» – 83 : 17; «British Petroleum» – 69 : 29; важливість установлення вартості торговельних марок як нематеріальних активів визначається тим, що капіталовкладення на створення нематеріальних активів у низці галузей перевищують витрати на придбання матеріальних активів, тому в оцінку акцій компаній фондовий ринок включає вартість нематеріальних активів [156, с. 146];
- інші критерії, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати.

Таким чином, зазначене свідчить, що для забезпечення максимально повного захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки в нормах Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доцільно закріпити низку положень, які регламентують особливості відшкодування немайнової шкоди у разі порушення прав на торговельні марки:

- 1) передбачити право на компенсацію немайнової (моральної) шкоди у випадку будь-якого посягання на торговельну марку, в тому числі вчинені під час укладення або виконання договору, якщо це шкодить діловій репутації правовласника (у вигляді приниження ділової репутації чи неправомірного використання) або розрізняльній здатності торговельної марки;
- 2) визначити зміст немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку – немайнові втрати, пов'язані із

зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки;

3) конкретизувати критерії (фактори), якими слід керуватись при визначенні грошової компенсації такої шкоди (перераховані вище).

Запропоновані положення здатні значно посилити можливості суб'єкта господарювання у захисті своїх економічних інтересів щодо використання торговельних марок, зміцнити ділову репутацію, місце на ринку.

Поряд з відшкодуванням збитків і моральної шкоди до заходів господарсько-правової відповідальності належать і оперативно-господарські санкції. Це передбачені законодавством або договором заходи оперативного впливу на правопорушника, спрямовані на припинення або попередження повторення господарського правопорушення, що використовуються самими сторонами договірних зобов'язань в односторонньому порядку. Вони застосовуються безпосередньо самими суб'єктами господарських правовідносин незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання [117, с. 100].

Заходи оперативного впливу можуть застосовуватися сторонами ліцензійного договору, договору комерційної концесії, іншого договору щодо розпоряджання правами на торговельну марку. При цьому згідно ч. 2 ст. 235 ГК України до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Це, зокрема, одностороння відмова від виконання зобов'язання, відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином та інші (ст. 236 ГК України).

Досліджуючи застосування оперативно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності, М. Ю. Потоцький доходить висновку, що не всі види оперативно-господарських санкцій можна адаптувати на сферу інтелектуальної власності, але все, що стосується зобов'язань, можна брати на озброєння суб'єктам господарювання у сфері інтелектуальної власності. Оскільки застосування інституту оперативно-господарських санкцій у сфері



інтелектуальної власності не потребує внесення змін в чинне законодавство, а тільки волевиявлення суб'єктів господарювання, вчений надає суб'єктам такі рекомендації: передбачати в договорах в сфері інтелектуальної власності можливість застосування таких санкцій; конкретно вказувати у договорі види санкції, керуючись статтею 236 ГК України; пам'ятати, що даний перелік не є вичерпним; закріпити в договорі порядок застосування оперативно-господарських санкцій [157, с. 152].

Як зазначалось вище, окрім заходів господарсько-правової відповідальності, захист прав на торговельні мари може здійснюватися і за допомогою інших загальних і спеціальних способів господарсько-правового захисту.

Серед загальних способів захисту прав, які передбачені ч. 2 ст. 16 ЦК України і ст. 20 ГК України найбільш застосовуваним на практиці є спосіб захисту - припинення дії, яка порушує право. Так, типовим прикладом є звернення до суду з вимогою про припинення неправомірного використання торговельної марки. Прикладом є спорі щодо неправомірного використання торговельної марки «GLOBO» відповідачу заборонено здійснював продаж приймачів супутникового телебачення (виробництва польської фірми «GLOBO POLSKA Sp. z o.o.»), маркованих позначенням «GLOBO» без дозволу власника цієї торговельної марки [158].

Оскільки об'єкти інтелектуальної власності істотно відрізняються від речей нематеріальним характером, порушення прав на ці об'єкти вимагають іншого впливу, застосування інших способів захисту для відновлення порушених прав. З цією метою в ч. 2 ст. 432 ЦК України передбачено групу способів захисту саме прав інтелектуальної власності:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Разом з тим, у спеціальних нормах Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначені способи захисту не конкретизовані з точки зору особливостей порядку їх застосування саме у разі порушень прав на торговельні марки. Так, законом не визначено порядок реалізації способу захисту «опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення», а саме такі питання: в якому саме засобі масової інформації має здійснюватися публікація про порушення, хто визначає цей засіб (позивач, суд), особливо беручи до уваги випадки, коли правопорушення не пов'язано з певним засобом масової інформації [159].

Уявляється, що це питання має бути чітко регламентовано в законі, виходячи з основної мети опублікування відомостей про порушення – доведення до споживачів інформації про неправомірне використання певної торговельної марки задля зменшення продажів контрафактної продукції і захисту ділової репутації правовласника торговельної марки.

Без належної конкретизації особливостей стосовно порушень прав на торговельні марки деякі способи захисту взагалі не можуть бути застосовані. Найбільш гостро ця проблема стосується застосування разового грошового

стягнення (п. 5), оскільки ЦК України вказує, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, а в спеціальному Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» це питання взагалі не регламентується. Цей факт є підставою відмови судових органів у застосуванні такого виду стягнення за порушення прав на торговельні марки [160].

Слід звернути увагу, що редакція статті вказаного Закону не змінювалась ще з 2003 року, а ЦК України набув чинності у 2004 році і то цього часу його положення щодо спеціальних способів захисту прав інтелектуальної власності не були розвинуті в нормах спеціального закону. Протягом 16 років законодавець не привів норми спеціального закону у відповідність до більш прогресивних норм ЦК України, не забезпечив їх застосування завдяки запровадженню спеціальних положень щодо захисту прав на торговельні марки.

У цьому контексті варто зазначити, що в останні роки до Верховної Ради України було внесено низку законопроектів про удосконалення різних аспектів охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі торговельні марки. 21 липня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Проте аналіз цих змін свідчить, що вони не стосуються визначення поняття порушення прав на торговельні марки і способів захисту цих прав (ст. ст. 20, 21).

Отже, наразі залишається проблемою системність удосконалення положень про захист прав на торговельні марки.

Слід звернути увагу, що в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (2258/П від 01.11.2019 р.). [161] пропонувалось передбачити положення такого

змісту: «Суд може постановити рішення про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки. Розмір стягнення визначається судом від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення».

Наразі для захисту авторських і суміжних прав законодавець вже відмовився від прив'язки разового грошового стягнення до мінімальних заробітних плат, і визначив новий підхід – береться за основу сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права (п. г ч. 2 ст. 52 вказаного Закону). Тобто за такого підходу ставиться мета забезпечити умовну компенсацію неотриманого потерпілим власником торговельної марки прибутку.

Запозичення для розрахунку разового грошового стягнення прив'язки до мінімальної заробітної плати видається недоцільним стосовно торговельних марок, оскільки такий показник, як мінімальна заробітна плата не має ніякого відношення до сфери використання торговельних марок, не може відобразити обсягу негативних майнових наслідків, заподіяних суб'єкту господарювання порушенням прав на торговельні марки.

Вочевидь, варто орієнтуватись на інші показники. Корисним у цьому контексті є вивчення зарубіжного досвіду. У зарубіжному законодавстві застосовуються різні підходи для розрахунку компенсації за незаконне використання товарних знаків, яка передбачена як альтернатива відшкодуванню збитків. Зокрема, в ч. 6 ст. 44 Закону Республіки Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» передбачено, що власник при доведенні факту правопорушення має право замість відшкодування збитків вимагати від порушника виплати компенсації в розмірі, що визначається судом, виходячи з характеру порушення, ринкової вартості однорідних (оригінальних) товарів, на яких товарний знак, або позначення, схоже з ним до ступеня змішання, розміщені

за згодою власника [81]. Отже, в Республіці Казахстан не встановлено заздалегідь визначеної суми компенсації, а наводяться критерії, якими має керуватися суд при її визначенні. При цьому такі критерії пов'язані, насамперед, з вартістю оригінальних товарів, що цілком обґрунтовано, враховуючи, що кожен контрафактний товар витісняє з ринку оригінальний товар.

Також корисним є досвід російського законодавства, відповідно до якого передбачено розмір компенсації за незаконне використання товарного знаку: 1) в розмірі від десяти тисяч до п'яти мільйонів рублів, що визначається на розсуд суду, виходячи з характеру порушення; 2) у двократному розмірі вартості товарів, на яких незаконно розміщений товарний знак, або в двократному розмірі вартості права використання товарного знаку, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання товарного знаку (ч. 4 ст. 1515 Цивільного кодексу РФ) [162].

Наведені положення зарубіжного законодавства підтверджують, що при визначенні компенсації (разового грошового стягнення) доцільно виходити з факторів, які прямим чином пов'язані з майновими втратами потерпілого власника торговельної марки, а не мінімальної заробітної плати, як пропонують автори вищезазначеного законопроекту. З огляду на зарубіжний досвід, доцільно запропонувати два способи визначення розміру стягнення за порушення прав на торговельну марку (на вибір власника торговельної марки):

1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки,

2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку.

Запропоновані пропозиції сприятимуть забезпеченню правової визначеності у питаннях застосування способів захисту прав на торговельні марки і в цілому підсиленню рівня такого захисту.

З вимогою про захист права на торговельну марку має звертатись, насамперед, правовласник, який має весь комплекс правомочностей, що становлять зміст права на торговельну марку. Крім власника свідоцтва, вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Це прямо передбачено у ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таке правило слід визнати цілком доречним, оскільки суб'єкт господарювання, який отримав права на використання торговельно марки, має власні інтереси, пов'язані із здійсненням господарської діяльності під даною торговельною маркою.

Тому слушно зазначає О. В. Кохановська, що якщо об'єкт права інтелектуальної власності (зокрема, торговельна марка) передається для використання третій особі, то остання, зазвичай, за договором наділяється самостійними можливостями по захисту порушеного виключного права, оскільки порушення цього права може суттєво зачіпати інтереси такої особи. Обсяг таких можливостей визначається угодою з правоволодільцем [163, с. 345].

Порядок застосування досліджених вище способів захисту прав на торговельні марки залежить від конкретного способу захисту. Окремі з них можуть застосовуватись виключно в судовому порядку, зокрема, вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

У позасудовому порядку в порядку самозахисту може бути заявлено вимогу правовласником до порушника про відшкодування збитків, моральної шкоди, припинення неправомірних дій тощо. При цьому більш оптимальним, швидким і дешевим є саме досудовий порядок захисту прав. У цьому контексті слід зазначити, що за Угодою про асоціацію з ЄС забезпечення верховенства права та кращого доступу до правосуддя повинно включати доступ як до

судових, так і до позасудових методів врегулювання спорів. Наявність розвиненої системи альтернативних процедур врегулювання спорів, пріоритет мирного позасудового врегулювання спорів є невід'ємною складовою демократичної правової держави. Сфера господарювання є найбільш сприятливою для впровадження альтернативних способів врегулювання спорів [164, с. 54]. Йдеться про медіацію, переговори та інші способи альтернативного врегулювання спорів.

В європейській практиці застосовуються такі форми позасудового вирішення конфліктів: третейський суд або арбітраж (arbitration) – вирішення спору за допомогою незалежної, нейтральної особи – арбітра (або групи арбітрів), який уповноважений винести обов'язкове для сторін рішення; посередництво або медіація, що передбачає врегулювання правового конфлікту за допомогою незалежного, нейтрального посередника, який сприяє сторонам у досягненні згоди; переговори або негоціація – спосіб врегулювання економіко-правового спору безпосередньо сторонами без участі інших осіб [165, с. 163].

Як зазначає В.В. Рєзнікова, переваги медіації (конфіденційність, відносна швидкість вирішення спору, економність, узгодження інтересів кожної зі сторін тощо), порівняно із захистом прав суб'єктів господарювання в судовому порядку, має сприяти, з одного боку, розширенню практики її застосування, з іншого – зменшенню навантаження на судові органи. Водночас, важливо пам'ятати, що медіація не є якоюсь панацеєю, вона може стати допоміжним засобом, дієвим альтернативним способом вирішення господарського спору лише тоді, коли сторони будуть готові й спроможні взяти участь у медіації [166, с. 13].

Повною мірою зазначене може бути поширено на застосування медіації для врегулювання спорів про порушення прав на торговельну марку. Тим більше, що спори у цій сфері тісно пов'язані з діловою репутацією учасників спору, а тому публічний їх розгляд може негативно вплинути на їх ділову репутацію і мати серйозні негативні наслідки економічного характеру.

Судовий порядок захисту також має свої переваги. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України, у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Згідно ст. 20 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов'язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

...;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;



б) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Узагальнюючи вищевикладене, можна дійти висновку, що ефективність захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки залежить від багатьох чинників, серед яких: доведеність порушення прав, вибір належного і ефективного способу захисту, вибір форми і порядку захисту, застосування комплексу відповідних способів захисту.

### ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 3

Запропоновано змінити назву правомочності, що входить до складу права на торговельну марку, «виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання» на більш широке та усталене формулювання «право захищати право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорування, створення загрози порушення права».

Доопрацьовано класифікацію видів порушень прав на торговельні марки залежно від таких критеріїв:

1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення;

2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою;

3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг;

4) за характером неправомірних дій - порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») і акт недобросовісної конкуренції (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») [167].

Уточнено визначення поняття «порушення прав на торговельні марки» – вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта.

Уточнено положення щодо розрахунку компенсації за порушення прав на торговельну марку. Запропоновано передбачити право суб'єкта господарювання обирати один з наступних способів визначення розміру компенсації:

1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки,

2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку [167].

Удосконалено правові засади відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а саме [168]:

1) запропоновано закріпити в законі, що суб'єкт прав на торговельну марку має право на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника (у вигляді приниження ділової репутації чи неправомірного використання) або розрізняльній здатності торговельної марки;

2) конкретизовано зміст немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку як – немайнові втрати суб'єкта господарювання, пов'язані із зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки;

3) конкретизовано фактори, що мають враховуватися при визначенні розміру немайнової (моральної) шкоди:

- рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, який у свою чергу визначається з урахуванням: часу існування на ринку, місця на відповідному ринку, наявності нагород, економічні результати діяльності),

- тривалість порушення прав на торговельну марку,

- сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів),

- поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду,

- ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки,

- зниження вартості нематеріальних активів;

- інші фактори, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати.

Зазначені положення доцільно закріпити в ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

## ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження питань здійснення і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки вирішено наукове завдання, яке полягає в розробці нових положень, науково обґрунтованих результатів щодо здійснення і захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а також формулюванні пропозицій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства із зазначених питань.

Основні висновки знайшли вираження в таких положеннях:

1. Обґрунтовано, що бренд – якісна характеристика (образ в свідомості споживача) товару або послуги, що впливає на споживача і спонукає його придбати такий товар або послугу. Мета кожного суб'єкта господарювання полягає у перетворенні торговельної марки в бренд.

Виокремлено відмінності торговельної марки (ТМ) і бренду:

1) ТМ завжди є об'єктом правової охорони (засвідчується свідоцтвом), яка діє протягом встановленого законом терміну, а строк “життя” бренду не обмежується терміном, а існує поки бренд здатен забезпечувати конкурентні переваги виробнику;

2) до ТМ не ставляться вимоги щодо її зовнішнього вигляду, ступеню відомості, емоційно-психологічного впливу на споживача, тоді як бренд формується лише за умови тривалого існування таких ознак;

3) ТМ, на відміну від бренду, не пов'язана з певним рівнем якості товару і послуги, а бренд завжди є свідченням високого рівня якості;

4) охорона ТМ поширюється лише на товари і послуги, які вказані в свідоцтві, або споріднені, а охорона бренду не обмежена певними товарами і послугами;

5) бренд це результат сприйняття товару (послуги) споживачами (почуття, емоції, асоціації прихильність споживачів), тоді як ТМ може існувати формально, не використовуватись;

6) бренд завжди має ідею (місію) щодо товару і виробника;

7) ТМ завжди має правову охорону і захист як об'єкт інтелектуальної власності, а бренд – лише якщо він охороняється як ТМ (zareєстрований або визнаний загальновідомою торговельною маркою в установленому законом порядку);

8) правовласником торговельної марки може бути будь-яка фізична або юридична особа, тоді як бренд належить переважно суб'єктам підприємницької діяльності.

З урахуванням наведених відмінностей між торговельною маркою і брендом і для розмежування позначення, що охороняється як торговельна марка, від інших позначень, що використовуються в господарському обороті для вирізнення товарів і послуг, запропоновано уточнити закріплене в законодавстві (ст. 492 ЦК України) визначення торговельної марки як “будь-яке позначення або комбінація позначень (слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами”, а саме: після слова “які” додати “охороняються законом”.

Обґрунтовано доповнення функцій, які виконують торговельні марки, такою функцією, як: формування і захист ділової репутації суб'єкта господарювання. Виокремлення цієї функції матиме значення не лише для більш повного розуміння її цінності для суб'єкта господарювання, при укладанні господарських договорів щодо надання права на використання торговельної марки, а й у випадках порушення прав на торговельну марку і визначення моральної (немайнової) шкоди, заподіяної суб'єкту господарювання знеціненням торговельної марки, зокрема через її неправомірне використання на товарах, що мають нижчий рівень якості, ніж оригінальний товар.

2. Встановлено, що майнове право на торговельну марку у сфері господарювання може виступати як:

- суб'єктивне право, що реалізується суб'єктом господарювання в процесі здійснення господарської діяльності (шляхом використання торговельної марки або передання права на неї інших суб'єктам)
- частина майна підприємства (нематеріальний актив),
- об'єкт господарського обороту (у разі передання прав за договором, внесення до статутного капіталу господарського товариства),
- об'єкт захисту (у випадку порушення прав на торговельну марку).

Конкретизовано поняття “реалізація права суб'єкта господарювання на торговельну марку” - юридично значимі правомірні дії правоволодільца або уповноваженої ним особи щодо використання торговельної марки, надання дозволу на використання торговельної марки іншим суб'єктам, перешкоджання неправомірному використанню торговельної марки, вчинення інших дій з метою задоволення інтересів правоволодільца та інших зацікавлених осіб.

Узагальнено принципи реалізації прав на торговельну марку: 1) суб'єкт господарювання на торговельну марку здійснює це право вільно, на власний розсуд в межах, передбачених законом, з урахуванням принципу “дозволено все те, що не заборонено законом”; 2) нездійснення права на торговельну марку (невикористання протягом певного строку без поважних причин) може бути підставою припинення права; 3) суб'єкт господарювання може відмовитись від права на торговельну марку повністю або частково в передбаченому законом порядку – на підставі заяви, поданої до Установи; 4) суб'єкт господарювання може передати своє право на торговельну марку лише за відплатним договором; 5) право на торговельну марку здійснюється з урахуванням презумпції добросовісності дій суб'єкта господарювання.

3. Доопрацьовано напрями удосконалення законодавства України, що регулює реалізацію і захист прав на торговельні марки: 1) наповнення змісту Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” спеціальними нормами, які мають встановлювати максимально детальні приписи щодо способів і правових форм здійснення прав на торговельні

марки, підстав і способів захисту прав на торговельні марки; 2) узгодження норм ЦК України і Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про види договорів, пов’язаних із розпорядженням правами на торговельні марки; 3) зближення національного законодавства з відповідними положеннями актів ЄС шляхом внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в частині закріплення кола дій, що є підготовкою до порушення прав; Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки у порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки.

4. Уточнено, що право на торговельну марку має надавати можливість її використання будь-яким способом, пов’язаним із введенням товару, який марковано торговельною маркою, в господарський оборот, або надання послуги, що не суперечить закону, а при визначенні способів використання вживати в законодавстві конструкцію відкритого переліку – “використанням торговельної марки визнається, зокрема: ...”.

Уточнено положення щодо примусового припинення права на торговельну марку, які гарантують дотримання і належний захист інтересів правовласників та врахування суспільних інтересів, а саме: особа, що звертається до суду має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки. До заінтересованих осіб можуть бути віднесені виробники однорідних товарів (робіт, послуг), щодо яких (або однорідних їм) подано заяву про дострокове припинення правової охорони торговельної марки, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй господарській діяльності і здійснили необхідні підготовчі дії до такого використання.

Доопрацьовано поняття “використання торговельної марки суб’єктом господарювання” як способу реалізації права інтелектуальної власності на торговельну марку – вчинення суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою комплексу юридичних і фактичних дій, які пов’язані з втіленням торговельної марки в певних товарах або при наданні послуг (в рекламі, документації тощо) та введенням таких товарів до господарського обороту.

Обґрунтовано положення щодо удосконалення правових засад застави прав на торговельну марку: 1) права на торговельні марки, які належать спільно декільком особам, можуть бути передані у заставу лише за згодою всіх цих осіб; 2) запровадження обов’язкового нотаріального посвідчення договору застави прав на торговельні марки і державної реєстрації застави прав на торговельні марки (державна реєстрація має здійснюватися Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, до компетенції якого належить і державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності).

Конкретизовано, що у разі передання прав на торговельну марку в процесі реорганізації юридичної особи спеціальна умова переходу прав полягає в необхідності реального виробництва юридичної особи, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована, щоб не допустити введення в обману споживачів і уникнути ризиків дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку внаслідок її фактичного невикористання.

З урахуванням цього запропоновано в Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” закріпити окрему статтю “Перехід права на торговельну марку в процесі реорганізації”, в якій передбачити особливості переходу права на торговельну марку для кожного виду реорганізації (перетворення, виділ, поділ, злиття, приєднання).

5. Доопрацьовано положення щодо ліцензійного договору на використання торговельної марки:



- уточнено істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір;

- запропоновано змінити передбачене у ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» положення про умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови, на «право ліцензіара контролювати відповідність якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, вимогам ліцензіара».

Запропоновано замість формулювання «зміна торговельної марки» як підстави для розірвання договору комерційної концесії передбачити, що у разі настання підстав для припинення права на торговельну марку правовласник зобов'язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову торговельну марку; невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку.

6. Запропоновано змінити назву правомочності, що входить до складу права на торговельну марку, «виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання» на більш широке та усталене формулювання «право захищати право інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорування, створення загрози порушення права».

Доопрацьовано класифікацію видів порушень прав на торговельні марки залежно від таких критеріїв:

1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення;

2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою;

3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг;

4) за характером неправомірних дій - порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») і акт недобросовісної конкуренції (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Уточнено визначення поняття «порушення прав на торговельні марки» – вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта.

7. Обґрунтовано положення щодо розрахунку компенсації за порушення прав на торговельну марку. Запропоновано передбачити право суб'єкта господарювання обирати один з наступних способів визначення розміру компенсації:

1) сума винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки,

2) двократний розмір ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку.

Обґрунтовано положення щодо удосконалення правових засад відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав суб'єктів господарювання на торговельні марки, а саме:

1) закріпити в законі, що суб'єкт господарювання має право на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника (у вигляді приниження ділової

репутації чи неправомірного використання) або розрізняльній здатності торговельної марки;

2) визначити зміст немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням права на торговельну марку як – немайнові втрати суб'єкта господарювання, пов'язані із зниженням, погіршенням, приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання, зниженням розрізняльній здатності торговельної марки;

3) конкретизувати фактори, що мають враховуватися при визначенні розміру немайнової (моральної) шкоди:

- рівень ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, який у свою чергу визначається з урахуванням: часу існування на ринку, місця на відповідному ринку, наявності нагород, економічні результати діяльності),
- тривалість порушення прав на торговельну марку,
- сфера використання торговельної марки (товари широкого споживання або товари для вузькоспеціалізованої групи споживачів),
- поведінка, реакція порушника на звернення щодо припинення порушення, наміри добровільно вирішити спір, компенсувати немайнову шкоду,
- ступінь зменшення розрізняльної здатності торговельної марки,
- зниження вартості нематеріальних активів;
- інші критерії, що можуть підтверджувати нематеріальні втрати.

Зазначені положення доцільно закріпити в ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Forbes назвав найдорожчі бренди світу. URL: <https://www.unian.ua/economics/other/forbes-oprilyudneno-reyting-naydorozhchih-brendiv-svitu-ostanni-novini-11093408.html> (дата звернення 02.08.2020).
2. Укрпатент: всього зареєстровано станом на 1 серпня 2020 року. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/vsjogo> (дата звернення 10.08.2020).
3. Шеремета Н. Правнича термінологія української мови та процеси її творення. URL: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22791/1/28-120-123.pdf> (дата звернення 15.02.2019).
4. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 544 с.
5. Господарський кодекс: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №18, №19-20, №21-22. Ст. 144.
6. Цивільний кодекс: Закон України від 16.01.2003 р. №№ 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №40. Ст. 356.
7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
8. Іолкін Я. О. Право на торговельну маку в Україні : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.04. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2009. 190 с.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21 липня 2020 року. *Офіційний вісник*. 2020. №67. Ст. 2148.
10. Рассомахіна О.А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями. *Форум права*. 2007. № 3. С.212-223. URL: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi->

bin/irbis\_nbu/cgiirbis\_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP\_meta&C21COM=S&2\_S21P03=FILA=&2\_S21STR=FP\_index.htm\_2007\_3\_34 (дата звернення 15.03.2019).

11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їїніми державами-членами, з іншої сторони. *Офіційний вісник України*. 2014 р. № 75. Ст. 2125.

12. Перша Директива Ради ЄС від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС) (ОВ L 040, 11.02.1989 р., с. 1). URL: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994\\_352](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_352) (дата звернення 15.03.2019).

13. Старженецкий В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики к разрешению споров. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2007. № 3. С. 15-27.

14. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 1104 с.

15. Ярмач В.Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу. *Теорія і практика правознавства*. 2018. Вип. 1 (13). URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp\\_2018\\_1\\_23](http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23) (дата звернення 12.11.2019).

16. Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія Право. 2014. Випуск 28. Том 1. С. 132-135.

17. Козинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2006. 218 с.

18. Савич С. С. Розрізняльна здатність торговельної марки: до питання визначення поняття. *Історико-правовий часопис*. 2014. № 2. С. 69–74.

19. Булгакова О.В. Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Випуск 13 (1). Ч. 1. С. 31-36.
20. Попова Н.О. Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища. *Форум права*. 2013. №3. С. 486-489. URL: [http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP\\_index.htm\\_2013\\_3\\_81.pdf](http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_81.pdf) (дата звернення 12.02.2019).
21. Tkachuk G.V. The Concept of a Trademark and its Function. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P. 102-106.
22. Годин А.М., Годин А.А. Товарный знак и бренд в современных экономических условиях. *Вестник Института экономики Российской академии наук*. 2014. № 5. С. 90-100.
23. Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении. М. : Юрид. лит. 1974. 340 с.
24. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2007. 768 с.
25. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 640 с.
26. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л. : ЛГУ, 1959. 87 с.
27. Копейчиков В. В. Стадии реализации прав и свобод личности. Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. М.: Наука, 1983. С. 196-207.
28. Атаманова Ю.Е. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта. Х., 2004. 208 с.
29. Лазарев В. В. Общая теория права и государства. М.: Юристъ, 1996. 472 с.
30. 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. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Х., 2018. 192 с.

31. Стефанчук Р.О. Цивільне право України. Навчальний посібник. Київ.: Прецедент 2005. URL: [http://www.ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk\\_tsivpu/part3/301.htm](http://www.ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part3/301.htm) (дата звернення 12.02.2019).

32. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А. Васильев. Изд-е третье, перераб. и доп. М.: Международные отношения, 1993. 973 с.

33. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2005. 416 с.

34. Булат С.А. Концептуальні засади правової охорони інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів: монографія. К-Д.: Пороги, 2017. 300 с.

35. Басай О.В. Підстави виникнення цивільних прав на обов'язків у сфері інтелектуальної власності (проблеми теорії): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2015. 35 с.

36. Господарське право: практикум. А.Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю.О. Моїсєєв, Ю.П. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.

37. Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. *Гражданское общество и развитие гражданского права*: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Наталии Семеновны Кузнецовой. Отв. ред. Р.А. Майданик и Е.В. Кохановская. – К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014. С. 259-276.

38. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: Статут, 2001. 411 с. URL: <https://texts.news/pravo-rossii-grajdanskoe/pravo-zaschitu-kak-odno-pravomochiy.html> (дата звернення 12.11.2019).

39. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2016. 536 с.
40. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: учебное пособие. – Харьков. 2000. 172 с.
41. Головань І.В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів господарювання: дис...канд. юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2003. 216 с.
42. Хрімлі О.Г. Інститут захисту прав інвесторів: автореф. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. К., 2017. 32 с.
43. Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. К., 2009. 19 с.
44. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Офіційний вісник України*. 2010. № 72/1. ст. 2598.
45. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. № № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
46. Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід. *Право України*. 2011. № 3. С. 30-39.
47. Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». К., 2008. 19 с.
48. Hoffman I., B.A., J.D. What is a “use in commerce” for trademark purposes? URL: <http://www.ivanhoffman.com/useincommerce.html> (дата звернення 16.10.2018).
49. Bond C. The Basics Of Trade Mark Law. URL: <http://www.mondaq.com/uk/x/648042/Trademark/The+Basics+Of+Trade+Mark+Law> (дата звернення 16.10.2018).



50. Bielig A. Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999–2009. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-012-9324-5> (дата звернення 16.10.2018).

51. Федик Є.І., Федик С.Є. До питання правового регулювання торговельної марки. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. 2015. Вип. 1. С. 262-277. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau\\_2015\\_1\\_27](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_1_27) (дата звернення 15.03.2020).

52. Олійник О. О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2014. Випуск № 17. С. 243-246.

53. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. № 01-8/974. Вісник господарського судочинства. 2008. № 1. С. 84.

54. Репешко П.І. Міжнародно-правова система охорони права інтелектуальної власності на товарні знаки (знаки для товарів та послуг). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 22. Частина І. Том 1. 2013. С. 212-216.

55. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.). URL : [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123) (дата звернення 11.03.2020).

56. Ніщська угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995\\_066](https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_066) (дата звернення 11.03.2020).

57. Договір про закони щодо товарних знаків: ратифіковано Законом № 380/95-ВР від 13.10.95 URL: [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995\\_102/print](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_102/print) (дата звернення 11.03.2020).

58. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 червня 1957 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_134/print](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print) (дата звернення 11.03.2020).

59. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. *Офіційний вісник України*. 2010. № 84. Ст. 2989.

60. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. *Офіційний вісник України*. 2014 р. № 75. Ст. 2125.

61. Капіца Ю.М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. Випуск 127 (Ч. I). 2016. С. 80-86.

62. Шугурова И.В. Реформа законодательства о товарных знаках Европейского Союза. Инновационный центр развития образования и науки. 2016. URL: <http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-yurisprudentsii-i-puti-resheniya-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno/sektsiya-3-grazhdanskoe-pravo-predprinimatelskoe-pravo-semeynoe-pravo-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-/reforma-zakonodatelstva-o-tovarnykh-znakakh-evropeyskogo-soyuza/> (дата звернення 11.04.2019).

63. Шугурова И. Обеспечение сбалансированной конкуренции по законодательству Европейского Союза о товарных знаках. *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2017. №2. С. 66-73.

64. Hetherington L. L'Oréal v Bellure: Closer to Law of Unfair Competition in Trademark Law? Newsletters July 27 2009. URL: <http://www.internationallawoffice.com/> (дата звернення 11.03.2020).

65. Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2006/114 / ЄС від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу. URL: <http://old.minjust.gov.ua/file/31123.docx> (дата звернення 11.03.2020).

66. Директива № 2005/29/ЕС Европейського парламенту і Ради ЄС о недобросовісній комерційній практиці по відношенню к споживачам на внутрішньому ринку (Директива о недобросовісній комерційній практиці) (Страсбург, 11 мая 2005 года). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_b43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b43) (дата звернення 11.04.2020).

67. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів: Закон України від 23.11.2018. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 49. ст.399.

68. Панаїотіді С. З пустого в порожнє: чому зміни до ПК не вплинуть на роботу АМКУ. *Юридична газета online*. URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/antimonopolne-konkurentne-pravo/z-pustogo-v-porozhne-chomu-zmini-do-pk-ne-vplinut-na-robotu-amku.html> (дата звернення 14.11.2019)

69. Ткачук Г.В. Реалізація прав суб'єктів господарювання на торгівельну марку. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.)*. НМетАУ, УКРНЕТ, НДІПВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. С. 381-385.

70. Ткачук Г.В. Зближення законодавства України про торговельні марки з правом ЄС. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року)*. За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 201-207.

71. Потоцький М. Ю. Господарсько-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Межрегіональна Академія управління персоналом. К., 2014. 30 с.

72. Калюжний Р.А., Шапенко Л.О. Концептуальний зміст суб'єктивного права в умовах правової інтеграції. *Юридичний вісник*. 2019. №4 (53). С. 54-61.

73. Яковенко, О. В. Правовая процедура: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратовская государственная академия права. Саратов, 1999. 21 с.

74. Тарасова А.Г. Юридическая процедура как средство обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина. *Вестник Волгоградского государственного университета*. Серия 5. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-protsedura-kak-sredstvo-obespecheniya-realizatsii-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina> (дата звернення 14.11.2019).

75. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. *Вісник господарського судочинства*. 2012. №6. С. 57.

76. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: ратифікований 17.07.1997 р. *Офіційний вісник України*. 2006. №32. Ст. 2372.

77. У ВСУ підсумували рекомендації щодо захисту права власності. *Закон і бізнес*. 2015. 3 грудня. URL: <https://zib.com.ua/ua/print/120218-u-verhovnomu-sudi-pidsumovali-rekomendacii-schodo-zahistu-pr.html> (дата звернення 11.04.2020).

78. Первомайський О.О. Приватний та публічний інтерес в цивільному обороті. *Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення*: збірник наукових праць. Випуск 2. Беяневич О.А., Берестова І.Е., Гриняк А.Б., та ін. За заг. ред. О.А. Беяневич. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. С. 69-82.

79. Ситдикова Р.И., Ситдигов Р.Б. Общественный интерес в сфере охраны интеллектуальной собственности в гражданском обществе. *Гражданское общество и развитие гражданского права*: Сборник статей к

юбилею доктора юридических наук, профессора Наталии Семеновны Кузнецовой. Отв. ред. Р.А. Майданик и Е.В. Кохановская. К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014. С. 563-576.

80. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. *Патентный поверенный*. 2015. № 6. С. 11.

81. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*. 1999. № 21. Ст. 776; 2004. №17. Ст. 100.

82. Верховний Суд визнав право попереднього користувача на торговельну марку. *Закон і бізнес*. 2019. 20 лютого. URL: [https://zib.com.ua/ua/136516-vs\\_viznav\\_pravo\\_poperednogo\\_koristuvacha\\_na\\_torgovelnu\\_marku.html](https://zib.com.ua/ua/136516-vs_viznav_pravo_poperednogo_koristuvacha_na_torgovelnu_marku.html) (дата звернення 11.04.2020).

83. Рузакова О. Договор залога исключительных прав. ИС. Авторское право и смежные права. 2008. №2. URL: [http://superpressa.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=105&itemid=82](http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&itemid=82). (дата звернення 14.11.2019).

84. Ухвала господарського суду м. Києва від 26 листопада 2011 р. у справі № 59/259. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20530956>; (дата звернення 15.12.2019). Постанова Київського апеляційного господарського суду від 12 лютого 2013 р. Справа № 17/297. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29380960>. (дата звернення 15.12.2019).

85. Кодинець А. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження. *Адміністративне право і процес*. URL: <http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/422-dohovir-zastavy-maynovykh-prav-intelektualnoyi->

vlasnosti-normatyvne-rehulyuvannya-ta-teoretychne-doslidzhennya-kodynets-a-o  
(дата звернення 15.12.2019).

86. Носік Ю. В. Звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності у виконавчому провадженні. К., 2017. 40 с.

87. Бельтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2019. 183 с.

88. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. ст. 542.

89. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/57. *Офіційний вісник України*. 2012. № 17. Ст. 632.

90. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2001 р. №576. *Офіційний вісник України*. 2001. № 34. Ст. 1615.

91. Якубівський Є.І. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства. URL: <http://www.pravnuk.info/urukrain/1012-pravovi-zasadi-vnesennya-majnovix-prav-intelektualno%D1%97-vlasnosti-do-statutnogo-kapitalu-gospodarskogo-tovaristva.html> (дата звернення 15.12.2019).

92. Коваль І.Ф. Правові аспекти внесення прав на об'єкти промислової власності до уставного капіталу господарської організації. *Наука і правоохорона*. 2012. №4. С. 183-189.

93. Бачур В. И. Правовое регулирование внесения в уставный фонд хозяйственного общества имущественных прав интеллектуальной собственности. *Вестник Одесского национального университета*. 2009. Том 14. Выпуск 9. «Правознавство». С. 75-80.

94. Щодо «ноу-хау» у статутному фонді: Лист Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2002 р. *Податки та бухгалтерський облік*. 2002. № 98 (9 грудня).

95. Бельтюкова Є.М. До питання про передачу прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. №6. С. 78-81.

96. Васильева Е.Н. Сделки, обеспечивающие коммерциализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и в Украине (сравнительно-правовой анализ). *Гражданское общество и развитие гражданского права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Наталии Семеновны Кузнецовой*. Отв. ред. Р.А. Майданик и Е.В. Кохановская. К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014. С. 591-610.

97. Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальна власність в інноваційній сфері: економіко-правовий аспект. URL: <http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19663>. (дата звернення 15.12.2019).

98. Чичкало-Кондрацька І. Б. Світовий ринок інтелектуальної власності у системі міжнародної торгівлі. URL: [http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/406/1/Chichkalo\\_tezu.pdf](http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/406/1/Chichkalo_tezu.pdf) (дата звернення 15.06.2020).

99. Договорное право. Общие положения (книга 1) (3-е издание, стереотипное). Брагинский М.И., Витрянский В.В. «Статут», 2001. URL: [https://private-right.ru/wpcontent/uploads/Dogovornoe\\_pravo\\_T1.pdf](https://private-right.ru/wpcontent/uploads/Dogovornoe_pravo_T1.pdf) (дата звернення 15.08.2019).

100. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2014 р. у справі № 3/64. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41978779> (дата звернення 15.08.2019).

101. Чорна Ж.Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. *Університетські наукові записки*. 2017. №63. С. 106-116.

102. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.

103. Іолкін Я. До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. №6. С. 39-43.

104. Новосельцев О. Оценка коммерческой концессии. *Хозяйство и право*. 2000. № 3. С. 99-115.

105. Про оцінку майна, майнових прав та професійну та оціночну діяльність: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 47. Ст. 251.

106. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185. *Офіційний вісник України*. 2007. № 75. Ст. 2792.

107. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджений Наказом Фонду державного майна України від 25 червня 2008 р. № 740. *Офіційний вісник України*. 2008. № 60. Ст. 2042.

108. Тоцкий О. Стоимость продуктов творчества и производственные отношения социализма. *Вопросы экономики*. 1990. №8. С. 124-130.

109. Ткачук Г.В. Окремі питання використання торговельних марок: // *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (27.09.2019, м. Київ): ел. збірник*. КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2019. С. 319-326.

110. Ткачук Г. Щодо договорів про передання прав на торговельну марку. *Economic and Law Paradigm of Modern Society. Scientific Journal by Open Europe*. 2019. №1. С. 51-57.



111. Коваль І.Ф., Ткачук Г.В. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. №2. С. 31-38.
112. Словник української мови: в 11 томах. Том 6. 1975. 832 с.
113. Общая теория права и государства: Учебник. Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1996. 472 с.
114. Сенюта С.Я. Поняття та підстави захисту прав суб'єктів господарювання. *Приватне право і підприємництво*. 2016. Вип. 15. С. 143-146.
115. Хозяйственное право Украины: учебник. Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. Изд. четвертое, с изм. и доп. Х.: Одиссей, 2009. 488 с.
116. Зельдіна О.Р., Хрімлі О.Г. Судовий захист прав суб'єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти: монографія. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. К.: Юрінком Інтер, 2015. 176 с.
117. Картавцева Ю.В. Господарсько-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності. *Наукові праці МАУП*. 2017. 52(1). С. 99–102.
118. Галянтич М. Актуальні питання охорони та захисту прав на об'єкти промислової власності. *Юридична Україна*. 2003. №3. С. 22-33.
119. Боднар Т. В. Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов'язаннях. *Університетські наукові записки*. 2007. №2(22). С. 113-118.
120. Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Національний університет внутрішніх справ. Х., 2004. 37 с.
121. Зелена О. В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київський національний університет внутрішніх справ МВС України. К., 2007. 216 с.
122. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : в 2-х томах. М.: Изд-во БЕК, 1994. Т. 1: Общие положения: курс лекций. 312 с.

123. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія. К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. 320 с.

124. Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід. *Право України*. 2011. №3. С. 30-39.

125. Про авторське право і суміжні права: Закон України в редакції від 11 липня 2001 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 43. Ст. 214.

126. Аушева О. В. Захист прав суб'єктів господарювання від порушення органами державної влади: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Донецьк, 2007. 18 с.

127. Гордейчук В.В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. *Форум права*. 2018. №2. С.20-26.

128. Іолкін Я. О. Право на торговельну маку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2009. 18 с.

129. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 12.12.2014 у справі № 3/64 URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41978779> (дата звернення 15.12.2019)

130. Касьянов І. «Знакові спори» у сфері інтелектуальної власності. *Юридична газета*. 2020. №12. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/znakovi-spori-u-sferi-iv.html> (дата звернення 25.06.2020).

131. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.

132. Звіт Антимонопольного комітету України за 2018 рік: затверджений Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.03.2019. URL: <http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=148160&schema=main> (дата звернення 11.05.2020).

133. Рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 р. у справі 12/121. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/20524865> (дата звернення 15.12.2019).

134. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012 р. № 44-45; № 46-47; № 48. Ст. 552.

135. Постанова Львівського апеляційного суду від 26.02.2020 р. у справі № 461/7089/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87887467> (дата звернення 07.06.2020).

136. Коваль І.Ф., Беяневич О.А. Щодо захисту прав промислової власності. *Economic and law paradigm of modern society*. 2020. №2. С.74-79.

137. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин промислової власності: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Донецьк, 2014. 34 с.

138. Андрейцева О. Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2009. 222 с.

139. Рабінович П. Ефективність заходів юридичної відповідальності: методика вимірювання. *Юридична Україна*. 2010. №7. С. 4-8.

140. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16 травня 2017 р. у справі № 910/398/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66626776> (дата звернення 15.12.2019).

141. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16 травня 2017 р. у справі № 910/398/17. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66626776> (дата звернення 15.12.2019).

142. Рішення Господарського суду Чернівецької області від 22 січня 2013 р. у справі № 5027/861/2012. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28790366> (дата звернення 15.12.2019).

143. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку): Оглядовий

лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/847. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v\\_847600-06](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_847600-06) (дата звернення 05.03.2020)

144. Директива № 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС об обеспечении прав на интеллектуальную собственность (Страсбург, 29 апреля 2004 года) URL: [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_b39](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39) (дата звернення 10.06.2020).

145. Мельничук М. Відшкодування моральної шкоди у сфері підприємницької діяльності. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. №2. С. 85-88.

146. Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 48. Ст.436.

147. Богач Ю.В. Способи захисту торговельних марок від паразитичного використання. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2018. №1. Том 25. С. 13-28.

148. Рішення Господарського суду Луганської області від 05.12.2007 р. у справі № 13/668пн (18/271пн) URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1253795> (дата звернення 15.12.2019)

149. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. *Голос України*. 12 червня.

150. О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда: Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 4 от 31 марта 1995 г. *Юридичний вісник України*. 2001. № 9.

151. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 9.07.2007 р. у справі № 5/190. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/831783> (дата звернення 20.06.2019).

152. Ухвала Господарського суду Запорізької області від 4.04.2016 у справі № 908/5215/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57063656> (дата звернення 20.06.2019).

153. Постанова Вищого господарського суду України від 23 березня 2010 р. у справі № 16/66-09. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8551522>; (дата звернення 20.12.2019).  
Постанова Вищого господарського суду України від 8 листопада 2011 р. у справі № 21/118-10. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19173435> (дата звернення 20.12.2019).

154. Петренко В. Поняття та зміст моральної шкоди за чинним законодавством. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. №4. С.60-64.

155. Народний бренд – 2019. URL: <https://brand.20.ua/vn/end.html> (дата звернення 07.06.2020).

156. Кундря-Висоцька О. П., Вагнер І. М. Особливості аудиту об'єктів інтелектуальної власності у вітчизняній практиці. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. 2016. № 2 (118). С. 146-150.

157. Потоцький М. Ю. Оперативно-господарські санкції у сфері інтелектуальної власності. *Європейські перспективи*. 2013. №8. С. 147-153.

158. Постанова Вищого господарського суду України від 06 квітня 2010 р. у справі № 3/202-09. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8882085> (дата звернення 15.12.2019).

159. Ткачук Г.В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. *Форум права*. 2018. № 4. С. 95–101. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP\\_index.htm\\_2018\\_4\\_9.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_9.pdf). (дата звернення 12.02.2019).

160. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. № 01-8/974. *Вісник господарського судочинства*. 2008. № 1. С. 84.

161. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом: законопроект від 1.11.2019 р. № 2258/П.

URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67270](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67270) (дата звернення 05.04.2020).

162. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. Принят 18.12.2006 г. *Собрание законодательства РФ*. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

163. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. К.: Видавничо–поліграфічний центр „Київський Університет”, 2006. 463 с.

164. Руденко Л.Д., Семко Д.С. До питання про досудове врегулювання господарських спорів. *Правові горизонти*. 2019. С.54-58.

165. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України. Приватне право і підприємництво: збірник наукових праць. Випуск 8. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2009. С. 162–166.

166. Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Юридичні науки. 2012. № 90. С. 10-15.

167. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. *Часопис Київського університету права*. 2018. №3. С. 222-226.

168. Ткачук Г.В. До питання про захист прав на торговельні марки шляхом компенсації немайнової (моральної) шкоди. *Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 237-240.

## ДОДАТКИ

### Додаток А

Проект

#### **Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо торговельних марок**

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У **Господарському кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) у статті 157:

частину 2 викласти в такій редакції:

«способи використання торговельної марки визначаються законом».

у статті 375:

частину першу викласти в такій редакції:

«У разі настання підстав для припинення права на торговельну марку правовласник зобов'язаний негайно повідомити про це користувача і узгодити питання про набуття прав на нову торговельну марку; невиконання такого обов'язку правовласником є підставою для розірвання договору користувачем в односторонньому порядку».

2. У **Цивільному кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) у статті 492:

у частині четвертій після слова «які» додати слова «охороняються законом».

2) у статті 495:

пункт третій частини першої викласти в такій редакції:

«право на захист права інтелектуальної власності на торговельну марку у разі його порушення, невизнання, оспорювання, створення загрози порушення права»;

3. У **Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»** (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36 із наступними змінами):

1) у статті 16;

абзац перший частини четвертої доповнити словом «зокрема:».

абзац перший частини восьмої доповнити реченням такого змісту:

«Істотними умовами ліцензійного договору є: предмет (право на використання торговельної марки певним способом), розмір винагороди, строк, а також інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди».

абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:

«Ліцензійний договір може передбачати, що ліцензіар має право контролювати відповідність якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, вимогам, визначеним договором».

доповнити частиною 12 такого змісту:

«Передання прав на торговельну марку в процесі реорганізації юридичної особи допускається за умови, що юридична особа, до якої переходить право на торговельну марку, здійснює виробництво або підготовку до виробництва товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована».

2) у статті 18:

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

«Особа, яка звертається до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково має доводити факт невикористання торговельної марки правовласником, а також наявність своєї заінтересованості (законного інтересу) у припиненні дії свідоцтва і використанні цієї торговельної марки, а правовласник – наявність поважних причин невикористання торговельної марки. До заінтересованих осіб можуть бути особи, що мають реальний намір використовувати спірне позначення в своїй господарській діяльності і здійснили необхідні підготовчі дії до такого використання».

3) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

«Порушенням прав на торговельні марки визнається вчинення без дозволу суб'єкта прав на торговельну марку дій щодо використання позначення, яке є тотожним або схожим до охоронюваної торговельної марки, одним або декількома способами, стосовно товарів і послуг, для яких торговельна марка зареєстрована, або споріднених ним, окрім дій, які можуть вчинятись вільно без згоди цього суб'єкта».



## 4) статтю 21:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Власник свідоцтва на торговельну марку, а також суб'єкт, що використовує торговельну марку на підставі відповідного договору, має право вимагати застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання торговельної марки. Стягнення сплачується в розмірі:

1) суми винагороди, яка була б сплачена, якби порушник отримав дозвіл на використання торговельної марки,

2) двократного розміру ціни контрафактних товарів, на яких незаконно розміщено торговельну марку».

доповнити частиною третьою наступного змісту:

«Власник свідоцтва на торговельну марку, а також суб'єкт, що використовує торговельну марку на підставі відповідного договору, має право на відшкодування немайнової (моральної шкоди), заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, якщо це шкодить діловій репутації правовласника або розрізняльній здатності торговельної марки;

доповнити частиною четвертою наступного змісту:

«Розмір грошового відшкодування немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушення прав на торговельну марку, визначається, зокрема, залежно від рівня ділової репутації власника свідоцтва на торговельну марку, тривалості порушення прав на торговельну марку, сфери використання торговельної марки, поведінки порушника щодо припинення порушення, ступеня зменшення розрізняльної здатності торговельної марки, зниження вартості нематеріальних активів».

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту Закону України**  
**«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо**  
**торговельних марок»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Ефективність реалізації і захисту прав на торговельні марки залежить, насамперед, від рівня законодавчого регулювання цих відносин. Національне законодавство із зазначених питань представлено окремими положеннями, які містяться у ст. 157 Господарського кодексу України, главі 35, 44 Цивільного кодексу України, Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У вказаних кодифікованих актах структурно відокремлено положення про права інтелектуальної власності, в тому числі на торговельні марки, проте за умови дії паралельно з кодексами спеціального закону виникають проблеми з правовою визначеністю при регулюванні відносин щодо торговельних марок, яких використовуються у сфері господарювання.

Розміщення правових норм про торговельні марки у різних нормативно-правових актах у деяких випадках є виправданим з огляду на необхідність окремого регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції, проте в більшості інших випадках – породжує необґрунтовані термінологічні суперечності, фрагментарність, неповноту регулювання тощо. В законодавстві вживається різна термінологія стосовно позначень, які вирізняють товари і послуги, правової природи прав на торговельні марки, назви договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки; не визначені належним чином особливості укладання, виконання і припинення договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки, недостатньо відображені в законодавстві правові засади використання торговельних марок, а також специфіка способів захисту прав на торговельні марки.

Важливість удосконалення законодавчої основи регулювання зазначених питань зумовлена також необхідністю приведення норм національного законодавства до більш високих стандартів охорони торговельних марок.

**2. Цілі і завдання прийняття акта**

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення правової визначеності, належної деталізації положень щодо особливостей реалізації і захисту прав на торговельні марки.

З цією метою проектом Закону пропонується:

- визначення істотних умов ліцензійного договору на використання торговельних марок,
- уточнення обов’язків сторін за ліцензійним договором на використання торговельних марок,

- визначення особливостей передання прав на торговельні марки в процесі реорганізації,
- уточнення умов дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку,
- закріплення більш повного визначення порушення прав на торговельну марку,
- конкретизація способів визначення розміру одноразового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку,
- закріплення права на відшкодування немайнової шкоди, заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку,
- закріплення критеріїв визначення розміру відшкодування немайнової шкоди.

### **3. Правові аспекти**

Зазначені суспільні відносини регулюються:

Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

### **4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

### **5. Прогноз результатів**

Прийняття Закону забезпечить більш високий рівень правового регулювання реалізації і захисту прав на торговельні марки в Україні завдяки чіткому визначенню істотних умов ліцензійного договору на використання торговельних марок, уточненню обов'язків сторін за ліцензійним договором, визначенню особливостей передання прав на торговельні марки в процесі реорганізації, умов дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку, визначенню порушення прав на торговельну марку, конкретизації способів визначення розміру одноразового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку, закріплення права на відшкодування немайнової шкоди, заподіяної в тому числі при виконанні договору про розпорядження правом на торговельну марку, закріплення критеріїв визначення розміру відшкодування немайнової шкоди.

Удосконалення зазначених положень буде сприяти формуванню легального і цивілізованого ринку прав на торговельні марки, захисту прав та інтересів учасників відносин у використанні торговельних марок в процесі здійснення господарської діяльності.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВІНАСТРЕЯ»

т21018, м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 189 т. (0432) 53-61-08

Вих. № 1/20 від «20» серпня 2020 року

### ДОВІДКА

про використання результатів дисертаційної роботи

**Ткачука Г.В. на тему «Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки»**

Співробітниками ТОВ «Вінастрія» заслухано доповідь Ткачука Г.В. щодо результатів дисертаційного дослідження на тему «Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки». Встановлено, що наступні висновки мають практичне значення при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Вінастрія», а саме:

- спеціальною умовою передавання прав на торговельну марку в процесі реорганізації юридичної особи є необхідність реального виробництва юридичної особи, до якої переходить право на торговельну марку, товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована;

- розмежування понять «торговельна марка» і «бренд» залежно від вимог, які ставляться до торговельної марки і бренду, їхніх ознак, обсягу і строку правової охорони, наявності ідеї (місії), кола власників;

- класифікація видів порушень прав суб'єктів господарювання на торговельні марки залежно від критеріїв: 1) за способом неправомірного використання торговельної марки – нанесення торговельної марки на товар, упаковку, застосування у рекламі, діловій документації, доменному імені тощо; кожна з цих дій становить самостійне окреме правопорушення; 2) за об'єктом використання – використання тотожного позначення або такого, що можна сплутати із охоронюваною торговельною маркою; 3) за класом товарів і послуг – використання торговельної марки стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві, або стосовно споріднених товарів і послуг; 4) за характером неправомірних дій – порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку і акт недобросовісної конкуренції.

За результатами обговорення зазначених висновків прийнято рішення про використання зазначених пропозицій в процесі здійснення діяльності ТОВ «Вінастрія».

Директор



Макаренко О.В.

**СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ВІНОРБІТ"**

21000 м. Вінниця вул Шевченка, буд. 7, пр. 252, тел. (0432) 53-61-08

ЄДРПОУ 20111279, р/р UA 56 300528 0000026001201324229 у АТ «ОТП Банк» м. Київ

Вих. № 17 від 20 серпня 2020 року

**ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ**

Довідкою засвідчуємо, що результати дисертаційної роботи Ткачука Геннадія Віталійовича на тему «Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки» рекомендовані до використані в діяльності ТОВ «Вінорбіт». Зокрема, враховані положення щодо укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки в частині переліку істотних умов договору, укладення, виконання і припинення договору комерційної концесії, порядку і особливостей застави прав на торговельні марки. Також було рекомендовано до врахування в практичній діяльності ТОВ «Вінорбіт» викладених в дисертації положень щодо визначення змісту немайнової (моральної) шкоди, заподіяної порушенням прав на торговельну марку, факторів, що впливають на визначення розміру такої шкоди.

Директор



Станіславенко С.А.

## СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

### Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Ткачук Г.В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. *Форум права*. 2018. № 4. С. 95–101. URL:[http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP\\_index.htm\\_2018\\_4\\_9.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_9.pdf).
2. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки. *Часопис Київського університету права*. 2018. №3. С. 222–226.
3. Ткачук Г.В., Коваль І.Ф. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. №2. С. 31–38.
4. Tkachuk G.V. The Concept of a Trademark and its Function. *European Reforms Bulletin*. 2020. №2. P.102–106.

### Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:

5. Ткачук Г. Щодо договорів про передання прав на торговельну марку. *Economic and Law Paradigm of Modern Society*. 2019. №1. С. 51–57.

### Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Ткачук Г.В. До питання про захист прав на торговельні марки шляхом компенсації немайнової (моральної) шкоди. *Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції)*, (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 237–240.
7. Ткачук Г.В. Зближення законодавства України про торговельні марки з правом ЄС. *Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня*

2019 року). За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 201-2017.

8. Ткачук Г.В. Окремі питання використання торговельних марок: *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (27 вересня 2019, м. Київ): ел. збірник. КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2019. С. 319-326.

9. Ткачук Г.В. Реалізація прав суб'єктів господарювання на торгівельну марку. *Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності*: збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). НМетАУ, УКРНЕТ, НДІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. С. 381-385.