

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

Факультет № 6

Кафедра цивільного права та процесу

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни «Захист інтелектуальної
власності»

вибіркових компонент
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

125 Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)

за темою – «**Захист прав на об'єкти індивідуалізації учасників цивільного
обігу**»

Харків (Вінниця) 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 30.08.2023 № 7

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6
Протокол від 25.08.2023 №7

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
Протокол від 29.08.2023 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри цивільного права та процесу (протокол від 23.08.2023 № 8)

Розробник:

1. Доцент кафедри цивільного права та процесу, канд. юрид. наук, доцент
Кириченко Тетяна Сергіївна

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доцент Зайцев Олексій Леонідович.
2. Професор кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, професор Борисова Валентина Іванівна.

План лекції

1. Загальна характеристика інституту індивідуалізації учасників цивільного обігу.
2. Торгівельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності.
3. Комерційне найменування.
4. Географічне зазначення походження товару.

Рекомендована література:

Основна

1. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К. : Національна академія управління, 2014. – с. 278.
2. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / за ред. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. 140 с.
3. Бурлаков С. Ю. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності (предмет і метод). Форум права. 2013. № 3. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.him_2013_3_13.pdf
4. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник/ І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 237с.
5. Гілевич С. Історичні аспекти формування системи захисту права інтелектуальної власності. Митна справа. 2012. № 4. Ч. 2. Кн. 1. С. 318–324.
6. Дмитришин В. С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу: співвідношення понять та правова природа / В. С. Дмитришин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 199-202.
7. Енциклопедія інтелектуальної власності / за ред. проф. П. П. Крайнева. – К. : Старт-98, 2012. – 660 с. 82. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та закордоном: монографія / О. В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 280 с.
8. Ісмаїлов К. Інформаційно-правова відповідальність в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3 (64). С. 87-93.
9. Кіжаєв С. Інтелектуальна власність. 2017. Дніпро. ДВНЗ УДХТУ. 64 с.
10. Лазебний В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. 2011. Київ. Ліра-К. 150 с.
11. Москалюк Н. Право інтелектуальної власності. 2017. Тернопіль. ТНЕУ. 200 с.
12. Крижна, В.М. Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна. - Х. : Право, 2010. - 112 с. Крижна, В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України : юрид. журн. - 2011. - № 3. - С. 60 - 65.

- Кузнєцова Ю. В. Актуальні питання правової охорони та правового захисту об'єктів права інтелектуальної власності в Україні URL: <http://ves.pstu.edu/article/view/133627> (дата звернення: 01.09.2021).
13. Орлюк, О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України : юрид. журн. - 2011. - № 3. - С. 4 - 20.
 14. Право інтелектуальної власності : підручник / О.І. Харитонов, Є.О. Харитонов, Т.С. Ківалова, В.С. Дмитришин, О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 544 с.
 15. Пашков В. Питання патентного захисту, або проблеми застосування окремих положень Угоди TRIPS щодо фармацевтичної 201 продукції у міжнародній практиці. АРТЕКА.UA URL: <https://www.apteka.ua/article/250191> (дата звернення: 20.05.2020);
 16. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.
 17. Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.
 18. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. с 233-234.
 19. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юрид. журн. - 2011. - № 3. - С. 45 - 59.
 20. Ульянова Г. Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату. Автореферат. дис. док. наук. 12.00.03. 2015. Одеса. НУ «ОЮА». 35 с.
 21. . Цивільне право України: альбом схем : навч. посіб. : рекомендовано МОН України : . / за заг. ред. Є.О. Мічуріна. - Харків : ФОП Мічуріна Н.О., 2010. - 448 с.
 22. Швець, Д.В. Місце дисципліни "Право інтелектуальної власності" в системі професійної підготовки кадрів для Національної поліції України // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О.А. Пушкіна (м. Харків, 24 трав. 2019 р.). - С. 77-80.
 23. Шишка Р. Право інтелектуальної власності і погляд на проблеми. Часопис Київського університету права. 2010. №1 С. 164-170. 172. Юхно О. Теорія та практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ. 2010. Одеса. Інтерпрінт. с. 48. 173. Яворська О. Інтелектуальне право України. 2016. Тернопіль. Підручники і посібники. С. 608.
 24. Харитонов О. І. Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 329–335.
 25. Харитонов О. І. Суб'єкти правовідносин в мережі Інтернет. Традиції та новації юридичної науки: минуле сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. від 19 травня 2017 року. С. 633–635.

26. Юскаєв В. Б. Інтелектуальна власність: навчальний посібник у двох частинах / В. Б. Юскаєв. – Суми : Видавництво СумДУ, 2010. – Ч. 2. – 148 с.
27. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / О. О. Ястремська. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с.

Додаткова

1. Москаленко, К. Доступ до основних лікарських засобів крізь призму прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - 2019. - № 12. - С. 47-50.
2. Гордеюк А. О. Проблема вдосконалення правового регулювання веб-сайтів і доменних імен в умовах інформатизації суспільства. Гуманітарний часопис. 2019. № 2. С. 73–83.
3. Гордеюк А. О. Проблема вдосконалення правового регулювання веб-сайтів і доменних імен в умовах інформатизації суспільства. Гуманітарний часопис. 2019. № 2. С. 73–83.
4. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Положення про департамент розвитку сфери інтелектуальної власності» від 28.12.2019 № 842. База даних Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: <http://me.gov.ua/Files/DownloadFile?id=e3082794-8c85-47de8a82-b394617232d2> (дата звернення: 13.04.2020).
5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // ВВР України. – 1996 – № 30 – Ст. 141.
6. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
8. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
10. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 року // ВВР України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
11. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 року // ВВР України. – 1999. – № 32. – Ст. 267.
12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 24 квітня 1993 року // ВВР України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

13. 19. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.
14. 20. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // ВВР України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
15. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23 березня 2000 року // ВВР України. – 2000. – № 24. – Ст. 183.
16. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 року // ВВР України. – 2002. – № 17. – Ст. 121.
17. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 31– 32. – Ст. 263.
18. Про наукову і науко-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 року // ВВР України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.
19. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України – 1994. – № 16. – Ст. 93.
20. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // ВВР України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
21. Про суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 27 квітня 2014 року // ВВР України. – 2014. – № 27. – Ст. 904.
22. Про дію міжнародних договорів в Україні: Закон України від 22 грудня 1993 року // ВВР. – 1994. – № 50. – Ст. 473.
23. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 1994 року // ВВР України. – 1994. – № 10. – Ст. 45
24. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 56. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 18 – 22. – Ст. 144.
25. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // ВВР України. – 2004. – № 40 – 41, 42. – Ст. 492.
26. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року // ВВР України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.
27. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року // ВВР України. – 2013. – № 9 – 10, № 11 – 12, 13 – Ст. 88.
28. Положення про Державну службу інтелектуальної власності України: постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 19 листопада 2014 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Цивільний кодекс України : станом на 18 листоп. 2019 р.. - Харків : Право, 2019. - 447 с. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051/page.
2. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_769.
3. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_770.
4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_134.
5. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (вчинено в Римі 26 жовтня 1961 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_763.
6. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року. Проект (неофіційний текст) від 29.08.2014. База даних «Законодавство України»/Ліга-Закон. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/NT1009> (дата звернення: 28.05.2020). Нечипорук Ю. Суб'єктний та об'єктний склад інформаційних правовідносин. Юридична Україна. 2012. № 6. С. 39-44.
7. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з Атомної Енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Розділ VII. Договори у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua/kmudocsEA00_Ukraine
9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15 квітня 1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
10. Женевський договір про міжнародну реєстрацію наукових відкриттів від 7 березня 1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/999_005.

11. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_856.

Текст лекції

1. Загальна характеристика інституту індивідуалізації учасників цивільного обігу.

Поглиблення суспільного поділу праці, глобалізація економіки та постіндустріальні перетворення розвинених країн підвищують роль і значення засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання, а також виробленої ними продукції, виконаних робіт та наданих послуг, покликаних допомогти споживачам зробити свій вибір.

Найважливішими критеріями віднесення засобів індивідуалізації до об'єктів інтелектуальної власності є їх охороноспроможність та оборотоздатність – можливість відокремлення від конкретної юридичної чи фізичної особи (крім географічних зазначень). За умов загострення конкурентної боротьби знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, географічні зазначення набувають істотної економічної цінності, оскільки забезпечують зростання обсягів збуту продукції та підвищення прибутків фірм.

Відповідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції. Через понад століття з часу прийняття цього акта можна констатувати, що з права промислової власності виокремилася група об'єктів, які створюють окрему групу прав — правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. До останніх належать: комерційні найменування, торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та географічні зазначення. Мета зазначених об'єктів — виокремити учасників цивільного обороту, їх товари та послуги з-посеред інших. У зв'язку з цим, на відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, які є результатами творчої діяльності, на комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення не виникають особисті немайнові права інтелектуальної власності.

До правових засобів індивідуалізації товарів, послуг та учасників цивільного обігу за законодавством України належать такі об'єкти права інтелектуальної власності:

- 1) комерційне (фірмове) найменування;
- 2) торговельна марка (знак для товарів і послуг);
- 3) географічне зазначення.

Спільною рисою, що поєднує вказані об'єкти і водночас відрізняє їх від інших об'єктів права інтелектуальної власності, є їхнє призначення. Вони індивідуалізують

товарів, послуг та учасників цивільного обігу. Комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує самого суб'єкта, а торговельні марки та географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів (послуг).

Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення є об'єктами цивільних прав саме завдяки тому, що дозволяють індивідуалізувати певного суб'єкта, товар чи послугу. Це відрізняє їх від багатьох інших об'єктів права інтелектуальної власності, що виступають в цивільних відносинах як результати творчої діяльності (твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції та ін.). Це позначається на особливостях правового режиму засобів індивідуалізації:

1) Оскільки комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення не є результатами творчої діяльності у відносинах, що виникають з об'єктів, немає такого суб'єкта, як творець. Відповідно, щодо таких об'єктів не передбачено особистих немайнових прав. Зміст права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації становлять лише майнові права;

2) оскільки основна функція цих об'єктів полягає в індивідуалізації певної особи, товару чи послуги, законодавство до певної міри обмежує оборотоздатність майнових прав на них. Так, право на комерційне найменування може передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом чи його частиною. Право на торговельну марку може передаватися іншій особі, але за умови, що це не вводитиме в оману споживача. Географічне зазначення взагалі не є об'єктом чийх-небудь виключних прав, а тому право на географічне зазначення не може переходити до іншої особи за договором.

2. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності.

Поняття «торговельна марка» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. До прийняття ЦК України цей об'єкт права інтелектуальної власності мав назву «знак для товарів і послуг». Водночас ст. 420 ЦК України називає серед об'єктів права інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг».

Основними джерелами правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд із Конституцією України та ЦК України є Закон України від 15 грудня 1993р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Україна є учасницею низки важливих міжнародно-правових актів із питань охорони торговельних марок, які є частиною національного законодавства відповідно до ст. 9 Конституції України. Йдеться про такі міжнародні договори, як Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р., Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р., Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р.

Поняття «торговельна марка» міститься у ЦК України. Під торговельною маркою розуміють згідно зі ст. 492 ЦК України будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначає поняття «знак для товарів і послуг», а містить лише критерії, за якими певне позначення може визнаватися знаком для товарів чи послуг. Зокрема, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.

Водночас цей Закон встановлює перелік підстав для відмови в наданні правової охорони. Всі підстави можна умовно поділити на такі групи.

До першої групи належать позначення, які можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Це позначення, складовими яких є: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних Міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

До другої групи належать позначення, у складі яких є елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Це позначення, які:

- 1) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання. До позначень, що не мають розрізняльної здатності, належать позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; загальноновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільні характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів;
- 2) складаються лише з позначень, що є загальноновживаними це позначення товарів і послуг певного виду. До них належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того самого товару або товару такого самого виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями;
- 3) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До них належать, зокрема, прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей

товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер; зазначення матеріалу складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників;

4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

5) складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами. До позначень, які є загальноновживаними символами, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності. Ними є товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки

5) відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, необхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, що входять до цієї групи (крім тих, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу), можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення у зображенні знака.

Третю групу становлять позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з такими знаками: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6^{bi5} Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

До четвертої групи належать позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена,

псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

Суб'єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Суб'єктами права на торговельну марку законодавство України визнає:

- а) фізичних осіб;
- б) юридичних осіб.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Водночас іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих у встановленому порядку.

З огляду на призначення торговельної марки – індивідуалізацію товарів (послуг), суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку мали б визнаватися лише ті фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Та, на жаль, у ЦК України, була збережена позиція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка визнає суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень. Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг теж не передбачено необхідність подання заявником документів, що підтверджували б за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності. На нашу думку, такий підхід не відповідає природі інституту торговельної марки.

Суб'єктами права на одну і ту саму торговельну марку можуть бути декілька осіб (ч. 2 ст. 493 ЦК України). Це положення відповідає ст. 7^{bi5} Паризької конвенції про охорону промислової власності, де йдеться про надання охорони колективним знакам. Вимоги щодо заявки, поданої об'єднанням осіб, на реєстрацію торговельної марки для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками визначені пунктами 2.1.31, 2.1.32 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. До заявки обов'язково додається статут колективного знака, який повинен містити: а) повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака; б) повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак; в) умови використання колективного знака і відомості щодо прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знака.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку не виникає на підставі самого лише факту першого його використання, як це має місце, наприклад, для комерційного найменування. Для набуття прав на торговельну марку вона має бути внесена компетентним державним органом до відповідного реєстру, а особа повинна отримати охоронний документ – свідоцтво. Органом, який здійснює реєстрацію торговельної марки та видачу свідоцтва, сьогодні виступає Державний департамент інтелектуальної власності, який діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Порядок оформлення прав на торговельну марку врегульований Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів

і послуг, Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Правова охорона надається не самій торговельній марці як певному позначенню, а завжди із прив'язкою до певних видів товарів і послуг, для вирізнення яких ця торговельна марка призначена. Відповідно, і обсяг наданої свідоцтвом правової охорони визначається, з одного боку, зображенням торговельної марки, і водночас тим переліком товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована. Тому власник свідоцтва має виключне право забороняти використання позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для позначення тих товарів і послуг, що охоплюються переліком товарів і послуг, для яких цю торговельну марку зареєстровано. Відповідно, використання іншою особою позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для тих самих товарів і послуг без дозволу власника свідоцтва вважатиметься порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Згідно із ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона торговельної марки поширюється також на випадки використання:

- а) зареєстрованого знака стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- б) зареєстрованого знака стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- в) позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- г) позначення, схожого 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.

Законодавством України передбачено два випадки, коли виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не потребує реєстрації торговельної марки та одержання свідоцтва: якщо торговельна марка має міжнародну реєстрацію; якщо торговельна марка визнана добре відомою.

Міжнародна реєстрація торговельних марок передбачена міжнародно-правовими актами, учасницею яких є Україна: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1989 р. Система міжнародної реєстрації торговельних марок передбачає, що громадянин будь-якої держави-учасниці Мадридської угоди (чи особа, яка має постійне місце проживання або має дійсне і серйозне підприємство на території держави-учасниці) вправі забезпечити собі в інших державах-учасницях правову охорону торговельної марки, зареєстрованої у країні походження, шляхом подання міжнародної заявки через відомство країни походження до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З моменту проведення міжнародної реєстрації торговельної марки Міжнародним бюро у кожній зацікавленій договірній країні такій торговельній марці надається така ж правова охорона, як ніби вона пройшла національну реєстрацію у кожній з цих країн (ст. 4 Мадридської угоди). Водночас для того, аби міжнародна реєстрація надавала правову охорону торговельній марці на території України, заявник повинен спеціально вказати серед країн, де він хотів би одержати правову охорону, Україну.

У другому випадку надання правової охорони торговельній марці без реєстрації здійснюється, якщо торговельна марка визнана у встановленому порядку добре відомою. Закріплене у ЦК України поняття «добре відома торговельна марка» є відповідником передбаченого ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності поняття «загальновідомий товарний знак». Це впливає зі ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання такої торговельної марки добре відомою.

Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Свідоцтво надає його власникові виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Свідоцтво надає його власникові право використовувати знак та інші права, визначені законом.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію; на використання знака та передавати право на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений зміст. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки є такі дії:

- 1) 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);
- 2) застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
- 3) застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Доменне ім'я – ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак 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;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- 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.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

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

- використання знака для товару, введеного під цим знаком 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 обіг;

- використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

- некомерційне використання знака;

- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

У статті 500 ЦК України закріплене право попереднього користувача на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку виникає за наявності одночасно таких умов:

- 1) особа повинна в інтересах своєї діяльності використати торговельну марку або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання;
- 2) вказані дії мають бути вчинені добросовісно;
- 3) названі вище дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;
- 4) використання торговельної марки чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

У законодавстві передбачено обмеження щодо можливості відчуження права попереднього користувача та переходу його до інших осіб. Воно 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. Такий перехід можливий, зокрема, в порядку реорганізації, купівлі-продажу майнового комплексу підприємства. В усіх інших випадках це право не може передаватися чи переходити до інших осіб.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

До інших майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, встановлених законом, належить закріплене ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власника свідоцтва на розташування поряд із торговельною маркою попереджувального маркування, що вказує на реєстрацію знака в Україні. Закон не визначає вимог до такого маркування. На практиці часто використовуються поряд із торговельною маркою значки ® (від англ. registered – зареєстровано), ™ (від англ. trademark – товарний знак), SM (від англ. Service mark – знак обслуговування).

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає зі свідоцтва.

Вказані вище майнові права належать також власнику міжнародної реєстрації та особі, торговельну марку якої визнано добре відомою в Україні.

Майнові права на торговельну марку охороняються протягом 10 років від дати, наступної за датою подання заявки, якщо інше не встановлено законом. Особливістю терміну чинності майнових прав на торговельну марку є передбачена законом можливість його продовження щоразу на 10 років. Тобто термін чинності прав на торговельну марку можна продовжувати на 10 років скільки завгодно разів. Продовження терміну чинності прав на торговельну марку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності за клопотанням власника свідоцтва. Вимоги, яким має відповідати таке клопотання, закріплені п. 2.5 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10. При цьому продовження чинності прав на торговельну марку здійснюється за умови сплати заявником збору.

Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним.

Підставою для дострокового припинення чинності майнових прав на торговельну марку є перетворення торговельної марки у загальноновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Це зумовлено необхідністю виконання торговельною маркою основної функції – індивідуалізації товарів і послуг. Виконання цієї функції стає можливим лише за умови дистинктивності торговельної марки, тобто її здатності вирізняти товари і послуги певної особи серед товарів і послуг інших осіб. Відповідно, втрата торговельною маркою дистинктивності є підставою для дострокового припинення її правової охорони. Наприклад, такі назви, як Xerox (ксерокс), Linoleum (лінолеум), Gellorhane (целофан) спочатку були торговельними марками, але з часом вони втратили свою дистинктивність, оскільки перетворилися у загальноновживані позначення певних видів товарів.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Тобто передбачено судовий порядок дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у зв'язку із перетворенням її у загальноновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Варто звернути увагу на те, що перетворення торговельної марки у загальноновживане позначення певного виду товарів чи послуг є підставою для дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у тому випадку, якщо це мало місце після дати подання заявки (на це прямо вказується у ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Річ у тім, що позначення, яке є загальноновживаним для товарів і послуг певного виду, не може одержати правову охорону як торговельна марка (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Тому, якщо позначення було загальноновживаним для товарів чи послуг до дати подання заявки і в процесі використання не набуло дистинктивності, то це є підставою для визнання прав на торговельну марку недійсними (ст. 499 ЦК України; ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), а не для дострокового припинення чинності цих прав.

Дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку може мати місце також з ініціативи власника свідоцтва за умови, що це не суперечить умовам договору. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність». Вимоги до заяви передбачені п. 2.6 Положення про

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відмова власника свідоцтва від нього не повинна суперечити умовам договору. Це застереження спрямоване на захист інтересів особи, з якою власник свідоцтва уклав договір щодо торговельної марки. Іншими підставами дострокового припинення прав на торговельну марку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є:

1) несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності до кінця поточного періоду терміна дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 6 останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату – надійти до Державного департаменту інтелектуальної власності протягом 6 місяців після встановленого терміна. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50%. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду терміна дії свідоцтва, за який збір не сплачено;

2) невикористання торговельної марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Для зазначених цілей використання знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. В такому випадку 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. Поважними причинами, зокрема, є: а) обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, наприклад, обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; б) можливість введення в оману щодо особи, що виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, щодо яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

У статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено право повторної реєстрації торговельної марки, відповідно до якого ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом 3 років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1–3 ст. 18 цього Закону.

Підстави та порядок визнання недійсним свідоцтва визначені ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Підстави для визнання недійсним свідоцтва па торговельну марку такі:

а) невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

б) наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Часто підставою для визнання недійсними майнових прав на торговельну марку є невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється виключно в судовому порядку. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Державний департамент інтелектуальної власності повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Визнання недійсними прав на торговельну марку потрібно відрізнити від дострокового припинення чинності цих прав (ст. 497 ЦК України). Відмінність між цими інститутами виявляється таким чином: 1) у підставах (див. статті 18, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); 2) у порядку (визнання недійсними прав на торговельну марку здійснюється завжди в судовому порядку, тоді як дострокове припинення їх чинності в одних випадках здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності, в інших – судом); 3) у правових наслідках (на відміну від дострокового припинення чинності прав на торговельну марку, у випадку визнання недійсними ці права вважаються недійсними від дати подання заявки, тобто від самого початку).

3. Комерційне найменування.

Цивільний кодекс України серед об'єктів інтелектуальної власності зазначає «комерційне найменування». Водночас національне законодавство більшості країн світу передбачає охорону «фірмового найменування» або «фірми». Фірмове найменування закріплене у низці міжнародно-правових актів, учасницею яких виступає Україна, у тому числі у Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ст. 2), у Паризькій конвенції про охорону промислової власності (статті 1,8). Згідно з останньою фірмове найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації. Слід зазначити, що хоча з положень Конвенції випливає автоматичне надання правової охорони найменуванню, у більшості країн надання такої охорони вимагає застосування найменування у комерційній діяльності. Доречно згадати і те, що у 1967 р. Об'єднаним міжнародним бюро з захисту інтелектуальної власності (BIRPI), що пізніше було реорганізоване у ВОІВ, був прийнятий Модельний закон для країн, що розвиваються, щодо марок, фірмових найменувань та актів недобросовісної конкуренції. Зазначений Модельний закон визначав фірмове найменування (trade name) як найменування або зазначення, що ідентифікує підприємство фізичної або юридичної особи. Забороняється використання найменування або зазначення, якщо воно як таке або у зв'язку з використанням суперечить суспільній моралі або публічному порядку та, зокрема, може ввести в оману торговельні кола або публіку щодо суті підприємства, позначеного таким найменуванням'.

Водночас допускається використання фірмових найменувань, що не мають розрізняльної здатності. Вони можуть складатися з поширеного прізвища або опису підприємства. Такі найменування захищаються до або без реєстрації проти будь-яких незаконних дій третьої сторони. Зазначене стосується і фірмового найменування, що використовується третьою стороною як торговельна марка. У випадку, коли найменування містить прізвище, інша особа, яка має таке саме прізвище, має додати до найменування такі вирізняльні елементи, що виключать введення в оману. Те саме стосується описових найменувань підприємств. У свою чергу підприємства можуть мати тотожні назви за умови не введення в оману публіки. Зазначене не буде мати місця за віддаленості підприємств одне від іншого, зокрема, якщо вони містяться в різних

частинах країни та кожне з них відоме локально. З іншого боку, розташування в одному й тому ж місці головних офісів компаній або розмір компанії може призвести до плутанини ¹. Відповідно до ст. 489 ЦК правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб'єктів — учасників цивільного обороту.

Доречно звернути увагу, що у главі 43 ЦК, присвяченій праву інтелектуальної власності на комерційне найменування, відсутня відповідь, хто є суб'єктом зазначених прав, а лише в положеннях про юридичні особи зазначається, що юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування (ч. 2 ст. 90 ЦК). Господарський кодекс України (далі — ГК) закріплює, що комерційне найменування може мати суб'єкт господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець. При цьому останній має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. У зв'язку з цим, на наш погляд, у ЦК потрібно закріпити, що суб'єктами прав на комерційне найменування можуть бути юридичні і фізичні особи — підприємці. Отже, комерційні найменування — це найменування, під якими підприємницькі юридичні особи і фізичні особи — підприємці виступають у цивільному обороті і які індивідуалізують цих осіб серед інших його учасників. На відміну від інших правових засобів індивідуалізації (торговельних марок та географічних зазначень), для набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування не вимагається виконання формальних дій. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним із моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (ч. 2 ст. 489 ЦК). Легкість набуття прав інтелектуальної власності зазвичай спричиняє складність їх захисту. Про це, зокрема, свідчить практика захисту авторських прав. Так, автор не завжди може довести своє авторство на творчий результат та дату виникнення прав на нього. Аналогічна ситуація з доведенням наявності прав на комерційне найменування. Щоб захистити права, потрібно довести першість у використанні позначення як комерційного найменування. Тому правоволодільцям уже на перших етапах доцільно фіксувати факти використання комерційного позначення доречними способами. Зокрема, на практиці трапляються випадки, коли в статуті поряд із 402 Глава 19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування назвою юридичної особи зазначають комерційне найменування. Звичайно, такі дії свідчать лише про намір використовувати певне позначення як комерційне найменування, а тому потрібні також інші докази (вивіски, реклама, оголошення тощо). ГК у ч. 2 ст. 159 передбачає можливість внесення відомостей про комерційне найменування до реєстрів, порядок ведення яких визначається законом. Незважаючи на те, що вчинення таких дій є факультативним, ГК закріплює, що суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включене до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включене до реєстру пізніше. Звідси випливає, що якщо особа своєчасно не зареєструвала своє комерційне найменування, а інша особа вчинила такі дії, то правоволодільцю буде досить важко захистити свої права. Вважаємо, що таке формулювання фактично зводить нанівець положення про виникнення права на комерційне найменування без реєстрації, що є не зовсім доречним у світлі положень ЦК. Оскільки основна функція як комерційного найменування, так і

торговельної марки — індивідуалізуюча, то виникає потреба їх розмежування. Традиційно в літературі зазначається, що на відміну від торговельної марки фірмові найменування відрізняють одне підприємство від інших цілком незалежно від тих товарів і послуг, які реалізує або пропонує це підприємств. Однак навіть стосовно комерційного найменування інколи доводиться вирішувати питання з урахуванням товарів та послуг, які особа виготовляє чи надає. Так, відповідно до ч. 4 ст. 489 ЦК України особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються. Інакше кажучи, можна мати тотожні комерційні найменування за умови різних сфер діяльності. Якщо комерційне найменування суб'єкта є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки (ч. 4 ст. 159 ГК).

4. Географічне зазначення походження товару.

Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

До позначень, що індивідуалізують виробника, продукцію, належать географічні зазначення. Вони є своєрідною прив'язкою виробника до місця виготовлення товару. Адже певною мірою географічне розташування, національні та соціально-економічні умови, пов'язані з виробництвом продукції, безпосередньо впливають на якість продукції, товарів та інші показники, що відрізняють їх від однорідної продукції, товарів. Так, деякі назви товарів асоціюються з певними місцевостями, що підкреслює особливі природні властивості або традиції виготовлення цих товарів. Наприклад, назви мінеральної води «Моршинська», «Рогатинська» безпосередньо пов'язані з природними властивостями води у цих регіонах та індивідуалізують їх виробника і названий товар серед інших однорідних товарів. Тому географічні зазначення належать до об'єктів промислової власності.

Водночас право на користування географічним зазначенням, на відміну від права на торговельну марку, не є виключним правом лише одного суб'єкта інтелектуальної власності. Загалом будь-яка особа — суб'єкт підприємницької діяльності, що знаходиться в конкретному географічному місці, може використовувати географічне зазначення для позначення виготовленої продукції, яка пов'язана з природними властивостями певного регіону. Ці властивості також можуть перебувати в зв'язку з так званим людським фактором. Наприклад, традиціями передання секретів виготовлення продукції, яка пов'язана з природними умовами. Вказівка на походження товару має важливе значення в багатоукладному обороті. Адже попит на товар значною мірою залежить від географічного місця його походження. Це пояснюється різними причинами: природними умовами, навичками та вмінням фахівців — жителів саме певної місцевості, які впливають на якісні характеристики товару. Так всесвітньо відомі вина, виготовлені з винограду в Токайській долині (Угорщина). Аналогічна ситуація щодо виробів з хохломськими розписами, які свідчать про високу майстерність художників з цієї місцевості і відповідно високу якість виготовленої продукції.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом. Практика свідчить, що в більшості випадків суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є саме виробники. Це пояснюється тим, що виробники заінтересовані в охороні своєї продукції в умовах ринкової економіки, їхня мета — не

допустити підробок, фальсифікації товарів, під виглядом продукції, виготовленої у регіонах з особливими природними умовами чи поєднанням таких умов з людським фактором. Отож вони, у першу чергу, зацікавлені у виокремленні і захисті товарів, виготовлених у таких місцевостях. Тому географічне місце виготовлення такої продукції обмежене адміністративними межами. Це може бути населений пункт, район, область. Однак не завжди географічне зазначення збігається з адміністративно-територіальним поділом. Це може бути певний регіон, не обмежений адміністративно-територіальними межами. Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в інших місцевостях, не мають права користуватися географічними зазначеннями, які не мають стосунку до регіону їхньої діяльності. Так, для продукту мінеральної води, який зареєстрований в м. Львові, не можна використовувати географічне зазначення «Трускавецька».

Обсяг правової охорони географічного зазначення характеризується не лише назвою географічного місця його походження, але й характеристиками товару (послуги). Адже географічне зазначення має свідчити про особливі природні властивості виготовленого товару або поєднуватися з людським фактором безпосередніх виконавців. Наприклад, виготовлення текстильних виробів жодною мірою не може пов'язуватися з використанням географічного зазначення, властивого особливостям природного середовища, яке має вплив на вирощення винограду і виготовлення вина з нього в певних регіонах (в тій самій Токайській долині). Отже, використання географічного зазначення залежить від виду товару, на якісні показники якого впливають природні умови і пов'язаний з ними людський фактор.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» поділяє їх на два види:

- просте зазначення походження товарів;
- кваліфіковане зазначення походження товарів.

Просте зазначення походження товару – *будь-яке словесне* чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

Кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;
- географічне зазначення походження товару.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Надання правової охорони географічним зазначенням.

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими,

що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації.

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

- а) вона є назвою географічного місця, з якого цей товар походить;
- б) вона вживається як назва цього товару чи як складова цієї назви;
- в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;
- г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для цього географічного місця людським фактором;
- д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного географічного місця.

Умови правової охорони географічного зазначення походження товару в основному схожі із засадами правової охорони місця походження товару за винятком одного положення, а саме: правова охорона надається у разі, якщо основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та (або) переробляється в межах зазначеного географічного місця. При цьому правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, для запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів. Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Якщо кваліфіковане зазначення походження товару не відповідає перерахованим вище умовам, правова охорона не надається. Так само не буде об'єктом правової охорони кваліфіковане зазначення походження товару, яке суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі або є видовою назвою товару.

Зазначення походження товару є самостійним засобом індивідуалізації вироблених товарів поряд із торговельними марками. Водночас назва місця походження чи географічне зазначення походження товару може бути елементом зареєстрованого в Україні знака для товарів і послуг або складається із цього позначення.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» конкретизує перелік осіб, які мають право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару. До них належать:

- а) особи або групи осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
- б) асоціації споживачів;
- в) установи, що мають безпосередній стосунок до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Отже, право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають за умови

реєстрації цього права виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару до Департаменту з питань інтелектуальної власності подається заявка, яка має стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються:

- а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження та (або) право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
- б) висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
- в) висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості певні якості або інші характеристики товару.

Для іноземців разом із заявкою необхідно подати документи, які підтверджують:

- 1) правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення походження товару у відповідній іноземній державі;
- 2) право іноземного заявника на використання відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Реєстрації передуює науково-технічна експертиза заявки. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляється про відмову.

У разі прийняття рішення, що заявка відповідає вимогам щодо правової охорони, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені установи.

У публікації вказуються:

- 1) відомості про заявника (заявників);
- 2) назва товару, яку містить заявка на реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару;
- 3) межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
- 4) опис основних особливостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
- 5) умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку. Будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки, заплативши збір.

Протягом 6 місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності свої заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це заявника.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та (або) осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. До реєстру, зокрема вносяться такі відомості:

- 1) заявлене зазначення походження товару;
- 2) кваліфікація зазначення: назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару;
- 3) назва товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
- 4) дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження товару або географічного зазначення походження товару;
- 5) відомості про осіб, яким надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару і дата прийняття рішення про надання цього права.

Будь-яка особа має право ознайомитися з відомостями, внесеними до Реєстру, та одержати за плату витяг з нього.

Правовим наслідком реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару є видача протягом місяця від дати реєстрації свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить 10 років, він може бути продовжений на наступні 10 років на підставі заяви поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва за умови надання підтвердження уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження терміна сплачується збір. Заява власника свідоцтва щодо продовження терміна його дії може бути подана протягом 6 місяців після закінчення терміна дії свідоцтва, за умови сплати за цей термін збору, збільшеного на 50 %. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, на відміну від торговельної марки, не забороняє іншим особам реєструвати їхні права на його використання. Отже, кваліфіковане зазначення походження товару в разі наявності передбачених законодавством умов може бути зареєстроване одночасно на кількох осіб.

Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Свідоцтво про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) назва на його використання дає право його власнику:

- а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;
- б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;
- в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

- а) нанесення його на товар або на етикетку;
- б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
- в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару, а також забороняти спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару та (або) право на його використання. Водночас власник свідоцтва зобов'язаний забезпечити відповідність якості особливих властивостей та характеристик товару, що виробляються, їх опису в Реєстрі.

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченої законодавством.

Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» визначені підстави припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та право на його використання. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для цього географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в країні походження. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено: за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом; у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва; у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це; у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

Порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується в перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, передбачене пунктами «б» і «в» ч. 5 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом 12 місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання вважатиметься порушенням прав власника свідоцтва.

Практичне значення реєстрації зазначення походження товару полягає в тому, що власник свідоцтва може використовувати його для позначення виготовлених товарів, на бланках, іншій документації. Крім цього, зазначення походження товару можна використовувати з метою реклами, вказуючи географічне місце походження продукту. Це дає змогу поряд зі знаком для товарів і послуг виокремити товар серед однорідних видів. Це є важливою передумовою захисту прав споживачів, даючи змогу за різними критеріями, в тому числі і за географічним походженням, виокремити певний товар серед подібних.

Як вже зазначалося, право на використання зазначення походження товару може належати водночас кільком суб'єктам, які знаходяться на території з особливими природними властивостями. Тому право на зазначення походження товару не може бути передано іншій особі за ліцензійним договором. Зазначення походження товару може бути зареєстровано також в іноземних державах за умови попередньої реєстрації в Україні.