

УДК 347.77

МАНЬГОРА Т.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права
Вінницького Національного аграрного університету.
МОГИЛЕВИЧ А., магістр Вінницького Національного аграрного університету.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА, ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. В статті проаналізовано історичну ретроспективу зародження та становлення торговельних марок. Поняття інтелектуальної власності як самостійної правової категорії виникло у другій половині XIX століття, а також було визнано необхідність у юридичному захисті знаків індивідуалізації товару і товаровиробника. В українському законодавстві використовуються різні терміни, такі як “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка”, “торговельний знак” і т. д., що викликає певні ускладнення в інтерпретації та застосуванні відповідних правових норм. На основі положень чинного законодавства та наукових доробків різних авторів було сформовано авторське визначення поняття “торговельна марка”, окреслено його ознаки та ключові функції. З'ясовано, що законодавство України не наводить вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Замість цього, в законодавстві встановлюється загальний принцип “розрізняльної здатності”. На практиці така абстрактність є негативним явищем, оскільки не дає особам, що бажають зареєструвати торговельну марку чітких критеріїв відповідності. Досліджено процедуру реєстрації торговельної марки. Відповідно особа, яка бажає зареєструвати певне позначення як торговельну марку, звертається до Національного органу інтелектуальної власності і подає заяву на реєстрацію. Робиться висновок, що свідоцтво на торговельну марку є офіційним документом, що підтверджує виключні права заявника на використання торговельного знака щодо конкретних товарів або послуг, зазначених у ньому.

Ключові слова: торговельна марка, інтелектуальна власність, Національний орган інтелектуальної власності, знак, свідоцтво, право власності.

Summary. The article analyzes the historical retrospective of the origin and development of trademarks. The second half of the nineteenth century saw the emergence of intellectual property as an independent legal category, and the need for legal protection of marks of individualization of goods and producers was recognized. It is established that Ukrainian legislation uses various terms, such as “mark for goods and services”, “trademark”, “trade mark” etc. This is a negative aspect, as it may cause certain misunderstandings and complications in the interpretation and application of the relevant legal provisions. Based on the provisions of current legislation and scientific works of various authors, the author formulates the definition of the concept of “trademark”, and outlines its features and key functions. It is established that Ukrainian legislation does not provide an exhaustive list of designations which may be registered as trademarks. Instead, the legislation establishes the general principle of “distinctiveness”. In practice, such abstraction is a negative phenomenon, since it does not provide persons wishing to register a trademark with clear criteria of compliance. The author analyzes the trademark registration procedure. According to this procedure, a person wishing to register a certain designation as a trademark applies to the National Intellectual Property Authority and files an application for registration. The author concludes that a trademark certificate is an official document confirming the applicant's exclusive rights to use a trademark in respect of specific goods or services specified therein.

Keywords: Trademark, intellectual property, National Intellectual Property Authority, mark, certificate, property right.

Постановка проблеми. В даний час в умовах науково-технічного прогресу та глобалізації зростає кількість пропонованих споживачеві товарів. Для успішного здійснення підприємницької діяльності виробнику необхідно виділити свою продукцію з множини однорідних товарів різних виробників. Цю проблему покликані вирішити засоби індивідуалізації, одним із яких є торговельна марка (далі – ТМ).

Основним призначенням ТМ відповідно до Цивільного кодексу України є індивідуалізація товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців. Будучи візитною карткою для покупця, частиною корпоративного стилю, найбільш яскравою складовою будь-якого підприємства, що запам'ятовується, ТМ дозволяє легко ідентифікувати продукцію конкретного виробника, основні напрямки його діяльності, модні тенденції в дизайні, тощо у період розробки ТМ.

Торговельна марка – динамічно розвивається, як засіб індивідуалізації, що заслуговує на серйозну увагу з точки зору його правового регулювання. У світі число реєстрованих ТМ безперервно зростає. ТМ становлять значну частину активів великих українських та міжнародних компаній. Збільшення кількості реєстрацій ТМ породжує велику кількість суперечок, пов'язаних, зокрема, з виникненням численних колізій прав на різні об'єкти інтелектуальної власності. Насправді має місце існування різних, часом навіть суперечних одна одній, правових позицій. Такий стан речей вказує на необхідність удосконалення законодавчо встановленого механізму вирішення спорів, який, з низки причин, далеко не у всіх випадках є чітко визначеним.

Сучасні потреби правового регулювання ТМ вимагають модернізації з метою забезпеченості та сприятливості реалізації суб'єктами своїх виняткових прав. У зв'язку з цим об'єктивна необхідність проведення комплексного дослідження ТМ як засобу індивідуалізації є досить актуальною в даний час.

Метою статті є визначення історичних, теоретичних та практичних аспектів запровадження та дії торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Використання ТМ та клейм на території України налічує багатовікову історію. Ще за часів Київської Русі майстри використовували маркування для позначення своїх виробів та ідентифікації своєї майстерності.

Гончари були одними з перших, хто почав використовувати ТМ в Україні. Гончарські вироби часто маркувалися спеціальними символами, знаками або клеймами, що дозволяло розпізнати виробника та його продукцію. Згодом, використання ТМ розповсюдилося серед представників інших професій, таких як ковалі, столяри, ювеліри та інші ремісники. Маркування виробів допомагало ідентифікувати виробника, відрізнити його вироби від інших та гарантувати якість. Ця практика залишалася актуальною і в подальших періодах історії України, включаючи часи Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Польської та радянської держав. Використання ТМ продовжувалося, надаючи можливість ідентифікувати виробника та забезпечувати якість товарів.

Беручи до уваги те, що території України історично входили до складу тих чи інших держав, можемо відзначити, що перше офіційне згадування про ТМ зустрічається в російському законодавстві XVII століття. У 1667 році був прийнятий “Новоторговий Статут”, який встановлював правила щодо внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Згідно з цим статутом, висувалася вимога позначати певні товари клеймом, щоб відрізнити російські товари від іноземних. Клеймо також свідчило про сплату мита [1, с. 16].

У 1774 році був прийнятий “Статут про промисловість”, який передбачав обов'язкове клеймування всіх російських товарів спеціальними фабричними або заводськими знаками. Це сприяло ідентифікації виробника та його продукції, а також забезпечувало контроль якості [2, с. 129].

В подальшому, були прийняті ряд законів, що регулювали охорону прав на ТМ. У 1830 році був прийнятий Закон “Про товарні клейма”, який вимагав власників певних видів виробництва, таких як суконні фабрики, паперові фабрики та інші, мати спеціальні клейма для позначення своїх виробів. Це сприяло ідентифікації виробників і забезпеченню визнання їх продукції.

Останнім дореволюційним актом, що стосувався торговельних марок, був закон “Про товарні знаки” від 26 лютого 1896 року. Цей закон залишався чинним до Жовтневої революції. Однак після революції всі підприємства були націоналізовані, і потреба в торговельних марках втратила свою актуальність.

В період непу (Нової економічної політики) в СРСР відбулося відродження торговельних марок. У 1922 році було прийнято декрет “Про товарні знаки”, який став основоположним законодавчим актом у галузі охорони прав на торговельні марки. Протягом наступних років, у СРСР було прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на регулювання торговельних марок і знаків обслуговування.

У 1936 році був прийнятий закон про обов’язкове нанесення “виробничої марки” на продукцію. Ця марка слугувала ідентифікаційним знаком підприємства-виробника і наносилася на вироби.

У 1965 році СРСР ратифікував Паризьку конвенцію про охорону промислової власності та Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію товарних знаків. Це сприяло встановленню міжнародних стандартів у галузі охорони ТМ [3, с. 8].

У 1991 році був прийнятий Закон СРСР “Про товарні знаки і знаки обслуговування”, який передбачав багато нововведень в системі охорони торгових марок. Проте, розпад СРСР унеможливив набрання цим законом законної сили, оскільки кожна новостворена незалежна держава почала формувати власне законодавство щодо ТМ.

Першим законодавчим актом в Україні, що регулює використання і охорону товарних знаків, було “Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”, затверджене 18 вересня 1992 року [4]. Це положення стало важливим кроком у створенні правової бази для охорони товарних знаків в Україні.

У 1993 році був прийнятий закон “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [5]. Цей закон надав правовий механізм для реєстрації та охорони товарних знаків відповідно до вимог національного законодавства. З цього часу почалася сучасна епоха ТМ в Україні.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, ТМ може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, які є придатними до вирізнення товарів або послуг, вироблених або наданих однією особою, від товарів або послуг, вироблених або наданих іншими особами. Такими позначеннями можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів та інші елементи, які дозволяють вирізнити товари або послуги однієї компанії від інших. Важливо, щоб така марка достатньо відрізнялася та була індивідуальною, щоб виділятися на ринку та ідентифікувати конкретного виробника чи постачальника [6].

Відсутність єдиного терміну в українському законодавстві для позначення об’єктів, пов’язаних з інтелектуальною власністю, як “знак для товарів і послуг”, “торговельна марка”, “торговельний знак” тощо, створює певні складнощі.

Використання різних термінів є проблемою правової техніки і може бути розглянуто як недолік законодавства. Відсутність єдиного терміну ускладнює єдність та уніфікацію правових норм, а також може створювати плутанину в юридичній практиці.

Та незважаючи на використання різних термінів, їх зміст та концепція в основному співпадають, і вони використовуються для позначення об'єкта інтелектуальної власності, який використовується для ідентифікації товарів і послуг конкретного виробника чи постачальника.

ТМ є об'єктами промислової власності і використовуються як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, зокрема виробників та продукції, яку вони виробляють. Вони дозволяють ідентифікувати конкретного виробника чи постачальника товарів і послуг і відрізнити їх від інших учасників ринку [7, с. 83].

Для розкриття змісту поняття ТМ та її функцій, окрім норм права, слід також звернутись до теоретичних джерел. Аналіз наукової літератури підтверджує інтерес багатьох учених до цього поняття.

Так, визначення ТМ, надане О. Марушевою, передає наступну сутність: ТМ є позначенням, що може включати слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів та інші символи або їх комбінації. Вона має на меті відрізнити товари або послуги одних суб'єктів (правовласників) від однорідних товарів або послуг інших суб'єктів. Правовласник ТМ має виключні права на використання цього позначення, надання дозволу третім особам на його використання і захист від незаконного використання третіми особами [8, с. 215].

На думку Ф. Котлера, ТМ є ім'ям, терміном, знаком, символом, малюнком або їх поєднанням, призначеним для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців та для відрізнення їх товарів або послуг від товарів і послуг конкурентів [9].

Зазначене визначення підкреслює два ключові аспекти ТМ – ідентифікацію та диференціацію. Воно вказує, що марка служить для ідентифікації товарів або послуг конкретного продавця або групи продавців, що означає встановлення їх унікальності і розпізнаваності. Крім того, марка використовується для диференціації або відрізнення товарів або послуг від аналогічних товарів і послуг, що надаються конкурентами. Ця диференціація може бути досягнута за допомогою ім'я, знаку, символу, малюнка або їх поєднання.

Автор також зазначає, що сама диференціація між ТМ та конкуренцією є обов'язковою умовою необхідності ТМ. Це означає, що марка має створювати відмінність від товарів і послуг, пропонує конкурентами, і виокремлювати продавця чи групу продавців з ринкової конкуренції.

Аналіз визначень ТМ, які містяться в літературі та нормативно-правових актах, дійсно дозволяє виділити низку істотних ознак, що відрізняють її від інших засобів індивідуалізації та результатів інтелектуальної діяльності, зокрема це:

1) Нематеріальний характер. ТМ є нематеріальним об'єктом, що виявляється у формі позначення, символу, знаку чи їх поєднання, які ідентифікують товари або послуги.

2) Комерційна цінність. ТМ має велике значення для бізнесу, оскільки її використання дозволяє підвищити впізнаваність продукту чи послуги, збільшити конкурентоспроможність і позиціонувати їх на ринку.

3) Інформаційний зміст. ТМ несе інформацію про походження товару або послуги, виробника чи продавця, їх якість, характеристики, асоціації, що допомагають споживачам зробити вибір.

4) Розрізняльна здатність. Однією з головних функцій ТМ є забезпечення розрізнення товарів або послуг одних суб'єктів від однорідних товарів або послуг інших суб'єктів. Вона дозволяє впізнавати і відрізнити товари та послуги, які мають певну марку, від товарів та послуг інших виробників чи продавців.

Правову природу ТМ визначають виконувани нею функції, оскільки напрямки законодавчого регулювання значного обсягу питань щодо правової охорони досліджуваних об'єктів залежать саме від того змісту, який вкладається в поняття функції ТМ.

Так, ТМ виконує функцію ідентифікації, оскільки вона дозволяє споживачам легко впізнавати конкретного виробника чи постачальника товарів чи послуг, з якими вони мають позитивний досвід або до яких вони мають довіру. Така ідентифікація може базуватися на логотипі, назві, символічних елементах або комбінації цих факторів [10, с. 23].

Крім того, ТМ виконує функцію вирізнення, допомагаючи розділити товари та послуги одного виробника від товарів та послуг конкурентів на ринку. Вона дозволяє виробнику позиціонувати свої продукти як унікальні, відрізняючи їх від аналогічних товарів і послуг інших учасників ринку.

З цього приводу слушними є твердження, Г.Ф. Шершеневича, який висловлював думку, що споживачі, оцінюючи якість товарів певного походження, часто знаходять їх за допомогою відмітних ТМ. Згідно з Г.Ф. Шершеневичем, що більшу популярність має певний товар, то більше інших торговців мають спокусу використовувати цю ТМ, щоб повернути до себе частину споживачів шляхом введення їх в оману [7, с. 84].

Розвиток ринку товарів та послуг призводить до розширення функцій ТМ. Крім основної функції ідентифікації та вирізнення товарів або послуг одного виробника від інших, ТМ також виконують інші функції, що становлять комплекс функцій. Існує різноманітність поглядів щодо функцій ТМ [11, с. 92], тому ми проаналізувавши наукові положення, окреслили наступні функції ТМ:

1. Розрізняльна функція. ТМ допомагає розрізнити товари або послуги одного виробника від товарів або послуг інших виробників.

2. Інформативна функція. ТМ містить інформацію про виробника, постачальника або характеристики товару, що допомагає споживачам приймати рішення про покупку.

3. Рекламна функція. ТМ може виконувати рекламну роль, привертаючи увагу споживачів та підтримуючи відповідний образ товару чи бренду.

4. Охоронна функція. ТМ дозволяє виробнику або продавцю захистити свої права на використання марки та запобігти незаконному використанню або підробці.

5. Гарантійна функція. ТМ може служити як гарантія якості або походження товару, спонукаючи споживачів довіряти конкретній марці та пов'язувати її зі стандартами якості.

6. Психологічна функція. ТМ може створювати певну психологічну асоціацію, викликаючи в споживача певні емоції, інтерес або лояльність до бренду.

Наступним варто відзначити те, що ні Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” [5], ні Цивільний кодекс України [6] не наводять вичерпного переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як ТМ. Однак обидва законодавчі акти встановлюють обов'язкову вимогу до позначень, які заявляються на реєстрацію як знаки для товарів і послуг – вони повинні мати розрізняльну здатність. Це означає, що позначення повинні бути придатними для вирізнення товарів чи послуг одного суб'єкта від інших суб'єктів.

Згідно з чинним законодавством України, умовні позначення різних форм відображення, такі як звукові, світлові, кольорові чи їх поєднання, можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг. Однак, реєстрація таких знаків залежить від технічної можливості їх внесення до Реєстру та оприлюднення інформації про їх реєстрацію. Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) вирішує

питання реєстрації цих знаків з урахуванням таких технічних обмежень та вимог до проведення реєстраційних процедур [12, с. 32].

Класифікація позначень ТМ на традиційні і нетрадиційні є одним із підходів, запропонованих В. Крижною. Згідно з цією класифікацією, традиційні позначення включають візуально сприймаючі словесні та зображувальні елементи, а також комбіновані позначення, що поєднують словесні та зображувальні елементи. Вони є традиційними, оскільки використовуються з самого початку для вирізнення товарів і послуг.

Нетрадиційні позначення, згідно з цією класифікацією, з'явилися пізніше і мають особливості порівняно зі словесними та зображувальними позначеннями. Вони поділяються на візуальні та невізуальні. Візуальні нетрадиційні позначення можуть мати незвичайну форму, кольори, фігури тощо. Невізуальні нетрадиційні позначення можуть включати звукові елементи, запахи, текстури, характеристики товару, а також інші елементи, що не мають візуального вияву [13, с. 45-49].

За формою свого відображення знаки для товарів і послуг можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані тощо.

Словесні знаки для товарів і послуг є одним із видів позначень і ТМ. Вони представляють собою оригінальні слова, словосполучення і фрази. Словесні знаки набули значної популярності через їх високу ефективність. Вони легко запам'ятовуються, зручні для реклами і легко помітні. Часто вони мають особливий смисловий зміст і вдалий звучання, що сприяє виникненню приємних асоціацій у споживачів.

Словесні знаки для товарів і послуг можуть бути дуже різноманітними. У минулому часто обиралися імена відомих людей, героїв художніх творів, міфологічних персонажів, назви тварин, птахів, рослин, дорогоцінних каменів, природних явищ, небесних тіл, географічних об'єктів тощо. Використання словесних знаків, похідних з давніх мов або штучно утворених слів (неологізмів), також є поширеним [16, с. 196].

У сучасних умовах також часто використовуються словесні знаки, що пов'язані з фірмовими найменуваннями комерційних організацій. Деякі словесні знаки можуть складати суттєві елементи фірмових найменувань. Також словосполучення і короткі фрази можуть бути зареєстровані як словесні знаки, при цьому охороняється не лише саме слово чи словосполучення, а й їхнє шрифтове рішення.

Зображувальні знаки для товарів і послуг представляють собою різноманітні візуальні елементи, такі як значки, малюнки, орнаменти, символи, зображення тварин, птахів, предметів і т.д. Вони можуть бути створені на основі відомих пам'яток історії та культури, архітектурних споруд, географічних об'єктів, народних орнаментів, а також можуть відображати зовнішній вигляд юридичної особи або продукції, яку вона пропонує на ринку [15, с. 47].

Досить поширеними є абстрактні зображення і різноманітні символи. Успіх зображувальних знаків для товарів і послуг визначається їхньою простотою, помітністю, ефектністю та можливістю використання на різних матеріалах. Важливо, щоб такі знаки були легкі для сприйняття і мали сильне смислове навантаження. Натомість, складні й перевантажені зайвими деталями знаки зазвичай є менш ефективними.

Об'ємні знаки для товарів і послуг є зображеннями, які мають тривимірну форму. Вони включають в себе довжину, висоту і ширину знака. Об'ємний знак може бути створений на основі оригінальної форми самого виробу або його упаковки. Наприклад, це може бути унікальна форма мила, свічки, пілюлі або оригінальна форма пляшки для напою.

Важливо зазначити, що об'ємний знак не повинен просто повторювати зовнішній вигляд виробу. Він має містити якийсь новий елемент або особливість, що робить його відрізняючим. Форма виробу, яка використовується як об'ємний знак, повинна бути оригінальною і спроможною виділити товар конкретного виробника серед подібних товарів на ринку [16, с. 197].

Один з найвідоміших прикладів об'ємного знаку для товару є оригінальна форма пляшки Соса-Сола. Форма пляшки стала візуальною ідентифікацією бренду і надзвичайно впізнаваною серед споживачів. Це є прикладом успішного використання об'ємного знаку для товару.

Комбіновані знаки для товарів і послуг є поєднанням словесних і зображувальних елементів. Це можуть бути комбінації малюнка і слова, малюнка і букв, малюнка і цифр, а також поєднання слів і цифр. В таких знаках словесні та зображувальні елементи співіснують і доповнюють один одного, створюючи єдину композицію.

Комбіновані знаки часто мають смислове навантаження, де слова і зображення взаємодіють, пояснюючи і доповнюючи один одного. Бажано, щоб словесна і зображувальна частини знаку утворювали єдину цілісність і були композиційно і сюжетно пов'язані між собою [15, с. 50].

Одним з найпоширеніших видів комбінованих знаків для товарів і послуг є етикетки. На етикетках часто поєднуються словесні та зображувальні елементи, де слова вказують на назву товару або бренду, а зображення доповнюють ілюстрацією або символікою, пов'язаною з товаром. Крім того, кольорове виконання етикеток також може мати значення для створення візуальної привабливості та відрізнення від інших товарів на полиці.

За ступенем популярності знаки для товарів і послуг розподіляються на звичайні та добре відомі (загальновідомі). Звичайними є будь-які нові позначення товарів, що відповідають усім критеріям охороноспроможності. Добре відомим знаком для товарів і послуг визнається таке позначення, яке знайоме широкому колу споживачів. Спір про те, чи є певний знак на території України добре відомим, вирішується судом. При цьому вирішальне значення має думка споживачів [16, с. 198].

Тобто, можемо коротко узагальнити, що вітчизняне законодавство не обмежується конкретним переліком позначень, які можуть бути зареєстровані як ТМ. Заявники мають широку свободу вибору знаків для реєстрації як ТМ, які можуть бути словесними, зображувальними, комбінованими, об'ємними, світловими та іншими видами знаків.

Для набуття права на ТМ, необхідно пройти процедуру реєстрації. Вона полягає в тому, що особа, яка бажає зареєструвати певне позначення як ТМ, звертається до НОІВ і подає заявку на реєстрацію.

До переваг реєстраційної системи набуття права власності на ТМ можемо віднести:

1) Фіксацію об'єкта правової охорони. Реєстрація ТМ є офіційним актом, який дозволяє закріпити правову охорону для певного позначення. Це означає, що власник марки має ексклюзивні права на використання цього позначення для вирізнення певних товарів або послуг.

2) Інформування інших осіб про права власника. Реєстрація ТМ є способом повідомлення іншим особам, таким як споживачі, виробники і т.д., про набуття власником виключних прав на певне позначення. Це здійснюється шляхом публікації про видачу свідоцтва на ТМ. Державна реєстрація знака в Реєстрі додає додаткову вагу і визнання його правового статусу.

3) Реєстрація ТМ є обов'язковою умовою для проведення міжнародної реєстрації ТМ на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. [17, с. 216].

Отож, процедура реєстрація права на ТМ включає наступні кроки. Так, найперше, що має зробити особа, яка бажає отримати свідоцтво на ТМ, повинна подати заявку до НОІВ. Заявку може бути подано особисто або через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна стосуватися лише одного знаку. Вона повинна бути написана українською мовою і містити наступні елементи:

1. Заяву про реєстрацію знаку, в якій зазначається бажане зареєстроване позначення.

2. Зображення позначення, яке заявляється для реєстрації.

3. Перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак. Товари і послуги повинні бути груповані за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

4. Зазначення заявника (заявників) та його (їх) адреси [18].

Якщо заявник бажає отримати охорону кольору або поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знаку, він має виконати наступні вимоги:

- заявник повинен заявити про це і вказати в заяві конкретний колір або поєднання кольорів, охорону яких він просить;

- у заявці повинні бути подані кольорові зображення вказаного знаку.

При поданні заявки на реєстрацію ТМ, заявник повинен сплатити збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, якими охоплюються товари і послуги, зазначені в заявці [19].

З моменту подання заявки на реєстрацію ТМ особа набуває певних прав та можливостей:

1. Право пріоритету. Згідно зі статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, особа, яка подала заявку на реєстрацію ТМ в одній країні-учасниці, має право пріоритету для подання подібної заявки в інших країнах-учасницях. Це означає, що протягом певного періоду (зазвичай 6 місяців) особа може подати подібну заявку в інших країнах і матиме пріоритет перед іншими заявниками, що подали подібні заявки пізніше [20].

2. Можливість подати міжнародну заявку. Згідно зі статтею 3 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, особа, яка подала заявку на реєстрацію ТМ в своїй країні, може подати міжнародну заявку для отримання міжнародного реєстраційного захисту своєї марки в різних країнах-учасницях Мадридської угоди. Це спрощує процес подання заявок у багатьох країнах шляхом подання єдиної міжнародної заявки [21].

Подача заявки на реєстрацію ТМ обмежує реєстрацію тотожної або схожої ТМ на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") [5].

Після подання заявки на реєстрацію ТМ проводиться її експертиза, яка включає дві основні складові: формальну експертизу та кваліфікаційну експертизу (експертизу по суті).

Формальна експертиза. Під час формальної експертизи перевіряються вимоги щодо відповідності заявки встановленим формальним вимогам та процедурним правилам. Це

включає перевірку правильності заповнення заявки, наявності всіх необхідних документів, відповідності розміру збору та інших адміністративних вимог.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті). Під час кваліфікаційної експертизи проводиться аналіз позначення, що заявляється, з метою визначення його відповідності вимогам щодо реєстрації ТМ. Експерти оцінюють, чи знак відповідає критеріям відновлюваності, розрізняюваності та незайнятості. Також вони перевіряють, чи не порушує заявка права третіх осіб [22, с. 144-145].

Після проведення експертизи можуть бути прийняті рішення про видачу свідоцтва на реєстрацію ТМ або відмову у реєстрації з підставами, які повинні бути обґрунтовані. У разі отримання відмови заявник може звернутися до НОІВ з клопотанням про перегляд рішення.

Видача свідоцтва на ТМ здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації знака. Після отримання свідоцтва видається, процедура оформлення прав на ТМ вважається завершеною.

Свідоцтво на ТМ є офіційним документом, що підтверджує виключні права заявника на використання торговельного знака щодо конкретних товарів або послуг, зазначених у свідоцтві. Це означає, що заявник отримує ексклюзивні права на використання ТМ в комерційних цілях у відношенні визначених товарів або послуг, а також має можливість захищати свої права на марку в разі порушень інших осіб.

Зміст правових можливостей власника реєстрації позначення, а також межі їх здійснення ґрунтуються на основних принципах правової охорони ТМ, визначених міжнародними договорами та спрямованих на забезпечення бажаного балансу між приватними і державними інтересами, виключними правами і вільною конкуренцією.

Згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), права інтелектуальної власності, включаючи ТМ, вважаються приватними правами. Це означає, що власник ТМ має ексклюзивне право на використання цієї марки і може перешкоджати, забороняти або надавати дозвіл на використання марки іншим особам. Права на ТМ є абсолютними і виключними суб'єктивними правами, що означає, що власник марки має повне контроль над використанням марки. Інші особи не можуть використовувати ТМ, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї [23].

Суть права на використання ТМ полягає у можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів чи послуг, які виробляються, реалізуються або надаються. Використання ТМ охоплює наступні дії:

1. Нанесення марки на товар. Це означає нанесення марки на сам товар, його упаковку, вивіску, етикетку, нашивку, бирку або інший предмет, пов'язаний з товаром.

2. Зберігання товару з нанесеною маркою: Власник марки може зберігати товар з нанесеною на нього маркою з метою його пропозиції для продажу.

3. Пропозиція для продажу, продаж, імпорт чи експорт: Власник марки має право пропонувати товар, на якому нанесена марка, для продажу, а також здійснювати його продаж, імпорт чи експорт.

4. Використання марки для послуг: Якщо марка зареєстрована для позначення послуг, власник марки може застосовувати її під час пропозиції та надання будь-яких зазначених послуг.

5. Використання марки в діловій документації, рекламі та в мережі Інтернет: Власник марки може використовувати марку в діловій документації, рекламних матеріалах, а також у доменних іменах в Інтернеті [24, с. 149].

Використання ТМ розглядається не тільки як право, але і як обов'язок власника прав на неї. Законодавство України передбачає можливість припинення дії прав на ТМ у

разі тривалого безперервного невикористання. Згідно зі статтею 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, права на ТМ можуть бути достроково припинені, якщо протягом трьох років підряд марка не використовувалася без обґрунтованої причини. Припинення дії прав на ТМ може бути повним або частковим [5].

Власник свідоцтва також має обов’язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, згідно зі статтею 17 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Крім того, допускається використання ТМ у формі, яка відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки. Це означає, що деякі незначні зміни в марці можуть бути припустимими, якщо загальний характер та відмітні риси марки залишаються незмінними [5].

Варто відзначити, що особою, яка використовує ТМ, може бути як сам власник прав на марку, так і особа, якій такі права надані власником на підставі ліцензійного договору або ліцензії. Ліцензійний договір використовується для тимчасового надання права використання ТМ іншій особі (ліцензіату) власником марки (ліцензіаром) на певних умовах. Умови ліцензійного договору встановлюються сторонами і можуть включати вид ліцензії, платежі, розмір та порядок розрахунків, територію та термін дії договору та інші умови [25].

Однією з обов’язкових умов ліцензійного договору є забезпечення ліцензіатом певного рівня якості продукції, що маркується ТМ ліцензіара. Також ліцензіар має обов’язок здійснювати контроль якості такої продукції. Ці вимоги гарантують споживачам, що товари, позначені ТМ, відповідають певному стандарту якості. Якщо товари ліцензіата не відповідають встановленому стандарту якості, ліцензіар має право заборонити подальше маркування товарів переданою ТМ.

Також, власник свідоцтва на ТМ має виключне право забороняти іншим особам використовувати марку без його згоди в таких випадках:

1. Використання зареєстрованої марки щодо товарів і послуг, які зазначені в свідоцтві. Інші особи не мають права використовувати цю марку для тих самих товарів і послуг, які вказані в свідоцтві власника.

2. Використання зареєстрованої марки щодо товарів і послуг, які є спорідненими з тими, що зазначені в свідоцтві, якщо таке використання може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товари або надає послуги. Це означає, що інші особи не можуть використовувати марку для схожих товарів або послуг, якщо це може призвести до плутанини або оманливого сприйняття споживачами.

3. Використання позначення, яке схоже на зареєстровану марку, щодо товарів і послуг, які зазначені в свідоцтві, якщо таке використання може спричинити плутанину між цим позначенням і зареєстрованою маркою.

4. Використання позначення, яке схоже на зареєстровану марку, щодо товарів і послуг, які є спорідненими з тими, що зазначені в свідоцтві, якщо таке використання може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товари або надає послуги, або може призвести до плутанини між цим позначенням і зареєстрованою маркою [26, с. 92-94].

Власник прав на ТМ має право передати свої виключні майнові права на марку іншій особі, якщо це не суперечить законодавству та не вводить споживачів в оману. Передача прав на ТМ може здійснюватися шляхом укладання цивільно-правового договору, який може бути як платним, так і безоплатним.

Цим договором власник марки відмовляється від подальшого використання марки і передає всі свої права на марку набувачеві, який приймає на себе всі права та обов’язки,

пов'язані з власністю на ТМ. Цей процес називається відчуженням прав на ТМ. Проте існує обмеження, що передача прав на ТМ не допускається, якщо це може ввести споживачів в оману щодо товарів або послуг особи, яка виготовляє ці товари або надає зазначені послуги. Тобто передача марки не повинна спричинити плутанину або оманливе сприйняття споживачами. Це обмеження має на меті захистити споживачів від неправомірного використання марок та забезпечити їхню інформованість і безпеку при покупках.

Висновки.

Аналіз історичної ретроспективи показав, що ТМ з'явилася в епоху середньовіччя як реальна практика. У цей період виникла потреба в ідентифікації товарів та товаровиробників, а маркування продукції з допомогою знаків стало поширеним. Однак, відповідна правова категорія ТМ виникла значно пізніше. Справжній розвиток правового статусу ТМ відбувся у другій половині XIX століття. Цей період відзначився виникненням інтелектуальної власності як самостійної правової категорії, а також визнанням потреби у юридичному захисті знаків індивідуалізації товару і товаровиробника. Законодавство про ТМ було створено для регулювання правового статусу марок, їх реєстрації, використання та захисту.

В результаті аналізу визначень ТМ в національних нормативних актах, визначення її ознак та функцій сформулюємо своє авторське визначення.

Вважаємо, що під ТМ потрібно розуміти умовне позначення, яке має комерційну цінність у комерційному обороті і несе інформаційний зміст. ТМ може мати як абстрактну, так і конкретну розрізняльність, і вона призначена для індивідуалізації товарів.

Щодо видів ТМ, то вітчизняне законодавство не обмежує конкретним переліком позначення, які можуть бути зареєстровані як ТМ. Заявники мають широку свободу вибору знаків для реєстрації як ТМ, які можуть бути словесними, зображувальними, комбінованими, об'ємними, світловими та іншими видами знаків.

Набуття права на ТМ відбувається шляхом реєстрації марки відповідно до вимог законодавства про охорону прав на знаки для товарів і послуг в країні, де власник бажає отримати захист. Основним кроком у набутті права на ТМ є подання заявки на реєстрацію марки до відповідного органу інтелектуальної власності. Заявка повинна містити необхідну інформацію про марку, включаючи її зображення, опис товарів або послуг, які будуть позначені цією маркою, та інші вимоги, встановлені законодавством. Якщо заявка успішно пройшла реєстраційний процес і не має суперечностей, то власнику марки надається свідоцтво про реєстрацію. Це свідчення про те, що власник має право використовувати марку та захищати її від незаконного використання іншими особами.

Набуття права на ТМ дозволяє власнику використовувати марку у комерційній діяльності, включаючи маркування товарів або послуг, рекламу, продаж та інші дії. Також, власник має право забороняти іншим особам використовувати схожі марки або марки, які можуть спричинити плутанину серед споживачів щодо походження товарів або послуг.

Використана література

1. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні (цивільно-правовий аспект): монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 137 с.
2. Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія:*

Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. Вип. 28. Т. 1. С. 128-131.

3. Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Донецьк, 2001. 19 с.

4. Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.92 р. № 479/92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92#Text> (дата звернення: 01.11.2023).

5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1994. № 7. Ст. 36.

6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-ІV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

7. Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. № 5/2010. С. 82-88.

8. Марушева О.Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. *Право і Безпека*. Харків, 2012. № 5. С. 214-217.

9. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S. *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*. NY: The Free Press, 1997. URL: <http://mobiload.info/the-marketing664838.pdf>

10. Ніколаєнко Л.І., Міняйло Л.А., Топільська Л.В. Знаки для товарів і послуг / за ред. В.Л. Петрова. Київ: Ін Юре, 1999. 116 с.

11. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 218 с.

12. Інтелектуальна власність та патентознавство: підручник / Н.О. Білоусова, Н.В. Гаврушкевич, М.А. Данильченко та ін. / за ред. проф. П.М. Цибульова та доц. А.С. Ромашко. – (НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського). Київ: Вид-во “Політехніка”, 2021. 374 с.

13. Крижна В. Види торговельних марок. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. № 1(39). С. 44-51.

14. Самусь А. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз. *Підприємництво, господарство і право*. 6/2018. С. 61-65.

15. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг: навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. Київ: НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, 2016. 170 с.

16. Тараненко О.М. Види торговельних марок. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право*. 2011. Вип. 16. С. 195-199.

17. Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 1. С. 213-217.

18. Детальніше про торгові марки (товарні знаки) в Україні. – (Михайлюк, Сороколат і партнери). URL: https://www.msp-patent.com.ua/ua/torgovuje_marki.html#star01 (дата звернення: 03.11.2023).

19. Національна реєстрація торгової марки в Україні. – (Юстікон: юридична компанія). URL: <https://justicon.ua/ua/service/nacionalnaa-registracia-torgovoj-marki-v-ukraine.html> (дата звернення: 03.11.2023).

20. Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: набула чинності для України 25 грудня 1991 р. № 995_123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 04.11.2023).

21. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків: міжнар. док. від 14.04.1891 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134 (дата звернення: 04.11.2023).

22. Разумова Г.В. Особливості реєстрації торговельної марки в Україні та зарубіжних країнах. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Вип. 4(15). С. 142-147.

23. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: міжнар. док. від 15.04.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 05.11.2023).

24. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. МЕН № 5 (95), 2017 р. С. 142-154.

25. Ліцензійний договір на торговельну марку в ІТ-індустрії. URL: <https://go-advocate.com/litsenzijnj-dohovir-na-torhovu-marku-v-it-industriji/> (дата звернення: 05.11.2023)

26. Киричук А.С., Топіна Я.Ю. Право інтелектуальної власності на торгову марку. *Економіка і суспільство*. Вип. № 13/2017. С. 89-95.

~~~~~ \* \* \* ~~~~~