

*О.А. Дзусенко  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
Університет економіки та права «КРОК»*

## Проблеми захисту прав на торговельну марку в Україні

*У даному дослідженні розглядаються проблеми захисту торговельних марок на території України. Значна увага приділена ризикам, з якими суб'єкт прав на торговельну марку може зіткнутись при захисті своїх прав, а також діяльності органів, що регулюють питання дотримання прав на інтелектуальну власність.*

**Ключові слова:** торговельна марка, бренд, державна служба інтелектуальної власності України.

*А.А. Дзусенко  
соискатель степени «магистр»,  
Университет экономики и права «КРОК»*

## Проблемы защиты прав на торговую марку в Украине

*В данном исследовании рассматриваются проблемы защиты торговых марок на территории Украины. В исследовании значительное внимание сосредоточено на рисках, с которыми субъект прав на торговую марку может встретиться при защите своих прав, а также на деятельности органов, направленной на повышение эффективности защиты прав на интеллектуальную собственность.*

**Ключевые слова:** торговая марка, бренд, государственная служба интеллектуальной собственности Украины.

*О. Dzusenko  
Master's degree candidate,  
"KROK" University*

## The problems of trademark protection in Ukraine

*The problems of trademark protection in Ukraine are considered in the study. Risks are faced by the subject of trademark rights within the protection of their rights but also activities of the competent authorities are directed to improve the protection of intellectual property rights are focused in this study in particularly.*

**Keywords:** a trademark, brand, State Intellectual Property Service of Ukraine.

### Постановка проблеми

Слід зазначити, що за всю історію незалежної України питання захисту прав на інтелектуальну власність не належало до найважливіших та таких, що потребують нагального вирішення. Не винятком є тор-

говельна марка, що є об'єктом інтелектуальної власності. Відтак не пристосоване до реалій сьогодення вітчизняне законодавство спричинило низку проблем, з якими можна зустрітися, захищаючи права на торговельну марку.

### **Аналіз останніх досліджень і публікацій**

В Україні чимало вчених розглядали окремі аспекти правової охорони торговельних марок, а саме: А.О. Кодинець, О.А. Рассомахіна, М.С. Коваль, П.Ф. Немеша, В.М. Крижна, Г.О. Андрушук, А.А. Герц, Т.С. Демченко та інші. Крім того, проблеми правової охорони частково досліджували у своїх працях І.А. Близнець, В.В. Бонтлаб, В.С. Дроб'язко, А.М. Іщенко, П.Б. Меггс та інші.

### **Не вирішені раніше частини загальної проблеми**

Узагальнюючи результати дослідження, можна сказати, що кожен з авторів не дав чіткого визначення торговельної марки. На жаль, це загальні проблеми не тільки українського законодавства. У світовій практиці є чітке визначення, за яким можна зробити висновок, що не належить до торговельної марки, а не сама дефініція правового явища.

### **Формулювання цілей статті**

Метою дослідження є визначення ризиків та проблем, з якими можна зіштовхнутись, захищаючи права на інтелектуальну власність, а також дій державних органів для запобігання вказаних ризиків.

### **Виклад основного матеріалу дослідження**

Історію виникнення терміна «інтелектуальна власність» часто пов'язують з французьким законодавством кінця XVIII-го століття, хоча перший патентний закон був прийнятий в 1790 році у Сполучених Штатах Америки. Тим не менше у дослідженні Зеніна І.О. [1] стверджується, що саме в патентному законі, прийнятому у Франції 7 січня 1791 року, велику роль відіграла ст. 1, в якій зазначалося, що будь-яке відкриття або винахід є власністю його автора та має бути захищеним відповідно до умов та строків цього закону. При цьому у вступній частині закону наголошувалося на тому, що будь-яка нова ідея, проголошення та здійснення якої може бути корисним для суспільства, належить її авторові, і було б обмеженням прав людини не роз-

глядати промисловий винахід як власність його творця.

Характеризуючи поняття інтелектуальної власності, не можна залишити поза увагою розгляд цього питання міжнародними угодами. В Конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної власності зазначено, що інтелектуальна власність включає права, які стосуються: літературних, художніх і наукових досягнень, виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх галузях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх інших прав, що відносяться до інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах [2]. Отже, можна визначити, що термін «інтелектуальна власність» використовується як збірне поняття, позначаючи собою усі права на результати творчої діяльності і деякі прирівняні до них об'єкти.

Країни з ринковою економікою давно усвідомили значення застосування і належної охорони результатів творчої діяльності, об'єднаних у понятті «інтелектуальна власність», для темпів соціального, економічного та промислового розвитку. Сьогодні в Україні цей інститут фактично переживає період становлення, оскільки радянська доктрина цивільного права ґрунтувалася на визнанні та регулюванні прав авторів творів літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій як таких, що мають головним чином відносний, а не абсолютний характер. У радянському законодавстві не використовувався термін «інтелектуальна власність». Уперше він був позначений в останні роки існування СРСР – у Законі СРСР від 6 березня 1990 р. «Про власність в СРСР» [3].

Початком становлення українського законодавства про інтелектуальну власність можна вважати прийняття Закону «Про власність» [4], який містить спеціальний розділ «Право інтелектуальної власності». Першим спеціальним актом у цій га-

лузі є Закон України від 21 квітня 1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» [5]. Можна вважати, що саме він заклав початок формування системи спеціального законодавства України про інтелектуальну власність.

Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність містяться у ст. 41 Конституції України, яка передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності [6]. Стаття 54 Конституції України гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості [6]. Отже, держава гарантує захист інтелектуальної власності авторських прав громадян, їхніх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з інтелектуальною діяльністю.

На сьогоднішній день інтелектуальна творчість активно використовується для успішної реалізації продукції та збільшення попиту на неї. Важливу роль відіграє індивідуалізація бренду за допомогою спеціальних позначень, що своєю чергою розрізняє ту чи іншу продукцію між конкурентами. Позначення з такими функціями називають торговельною маркою, і вони виконують роль не лише символу для ідентифікації товару (послуг), а також як символ вираження гарантії якості виготовленого продукту. По всьому світу торговельна марка вже давно є невід'ємною частиною торгових відносин між споживачем та виробником, в той час як в Україні тільки починають надавати такому поняттю, як «торговельна марка», більшої уваги. За цих умов виникає потреба для детальнішого підходу в законотворчій діяльності в зазначеному напрямі, щоб забезпечити виробника надійною охороною знаку бренду та створити ефективну систему для захисту прав його власників. У Цивільному Кодексі України (надалі ЦК України), а саме ст. 492. ч. 1. надається таке визначення торговельної марки: «як будь-якого позначення або будь-якої комбінації позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів

(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [7]. На відміну від ЦК України, в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що регулює правову охорону торговельної марки, замість поняття «торговельна марка» застосовується визначення «знак»: позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [8].

Варто підкреслити, що у ст. 420 Цивільного Кодексу України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до переліку об'єктів права інтелектуальної власності [7]. Тому вказані поняття визначаються ЦК України як тотожні.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, як зазначено у ст. 494 ЦК України, засвідчується свідоцтвом, в якому визначається обсяг правової охорони торговельної марки. Виключенням є лише випадки, коли права інтелектуальної власності на торговельну марку мають міжнародну реєстрацію або визначені в установленому законом порядку як добре відомою [7].

Досить часто в літературі та засобах масової інформації використовують поняття «бренд» замість «торговельна марка», з метою підкреслити, що торговельна марка має певний авторитет та ділову репутацію фірми, що виготовляє той чи інший товар.

З моменту набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 495 ЦК України) у власника виникають певні майнові права, а саме: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти або перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки [7].

Але в реаліях сьогодення майже ніхто не може бути повністю захищеним від несанкціонованого використання торговельної марки третіми особами, що в подальшому може негативно вплинути на репутацію виробника, а також сприяти зниженню фінансової вигоди власника прав на торговельну марку. Тому актуаль-

ним є правове забезпечення захисту торговельної марки.

Практика показує, що однією з проблем у захисті прав на торговельну марку в Україні є те, що багато власників таких прав не мають формального і чіткого розуміння, що таке торговельна марка, її економічна цінність, які існують способи захисту власних прав. Лише посягання або неправомірне використання їхньої інтелектуальної власності, що призводить до втрати фінансової вигоди, або загроза настання репутаційних ризиків власників таких прав дають поштовх до детальнішого вивчення цього питання.

Так, нещодавно набула широкого розголосу справа Народного артиста України А. Данилка, а саме його позов проти компанії Монастирський квас та ТОВ «Дарл», що протягом десяти років використовували образ «Верки Сердючки» для популяризації власного продукту. Виявити порушення прав інтелектуальної власності А. Данилку допомогли фани його творчості, оскільки сам артист жодного разу не пересікався з продукцією даної компанії. З цього можна виокремити іншу проблему, а саме: кожен із власників прав на торговельну марку може не усвідомлювати того, що порушуються його права.

За останні роки можемо бачити збільшення судової практики у сфері захисту прав на торговельну марку, про це свідчить статистика Вищого спеціалізованого суду України, але не завжди спір був пов'язаний із виявленням порушення права однієї зі сторін. Частіше випадки звернень до суду були пов'язані з поданням заяв про скасування свідоцтва на торговельну марку за фактом порушення умов надання охорони на неї.

Так, на практиці Державна служба інтелектуальної власності (надалі ДСІВ), що проводить експертизу заяв для реєстрації товарного знака та має перевіряти відповідність знака вимогам законодавства, не може гарантувати, що у суді не буде доведено інше. При цьому Вищий господарський суд України зазначив, що суд не вправі виступати експертом та не може встановлювати схожість знака на власний

розсуд, а висновки, надані спеціалістами поза судом, не можуть вважатися висновком експерта та не можуть оцінюватися на загальних підставах.

Слід зазначити, що за останні роки можна виявити тенденції покращення в роботі ДСІВ. Так, у 2016 році було проведено п'ять семінарів з низки питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю, сім круглих столів, в яких брали участь і міжнародні організації, відбулися конференції з питань інтелектуального права, співробітники відомства брали участь у міжнародних тренінгах, за участю ДСІВ пройшла Arzinger International Intellectual Property Conference, де обговорювались процеси реформування сфери інтелектуальної власності, діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності, проблеми авторського права та прав промислової власності, а також можливість створення спеціалізованих судів у галузі інтелектуальної власності [9].

Останнє з питань є найактуальнішим, оскільки на сьогодні в Україні немає можливостей для розгляду справ про захист прав інтелектуальної власності суддями з відповідною кваліфікацією, що в подальшому може вплинути на кінцеве рішення.

Так, одним із таких випадків була судова справа «Новий канал» проти «1+1» («Ревізор» проти «Інспектор Фреймут»), яка тривала протягом двох років. 17 лютого 2016 року Верховний суд України визнав, що програмою «Інспектор Фреймут» (виходила на каналі 1+1) було незаконно використано формат програми «Ревізор» (Новий канал). Однією з проблем розгляду вказаної справи було те, що подібний прецедент у незалежній Україні був лише двічі, якщо враховувати випадок із телепрограмою «Кунсткамера», хоч там в основі спору були авторські права на саму назву. Відтак першою та єдиною судовою справою був позов І. Кондратюка до телеканалу ТРК про порушення авторських прав на сценарій телепередачі як на літературний витвір. Відтоді мало що змінилось в законодавстві, яке регулює інтелектуальне право, тому, як і десять років тому, проблема полягає у відсутності трактування норм

законодавства щодо об'єкту інтелектуальної власності, а саме, формату, дизайну або концепції (у даному прикладі, як ідея ТБ-проекту). Тому в першому та в другому випадках судді тих чи інших інстанцій віддавали перевагу відповідачеві за наявності фактів порушення авторського права.

Для зменшення вказаних ризиків основним шляхом подолання є створення спеціалізованих судів з інтелектуальної власності.

На сьогодні в межах судової реформи були прийняті поправки до Конституції України, а також до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 липня 2016 року, який вступив у силу 30 вересня 2016 року. Відповідно до цього закону протягом 12 місяців має бути створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності [10]. Враховуючи міжнародну практику, Патентні суди давно вже займа-

ли нішу в судовій системі Великобританії, Німеччини, Австрії, Швейцарії та Російської Федерації. Завдяки Патентним судам було поліпшено якість розгляду справ з інтелектуальної власності та вдалося значно скоротити період їхнього розгляду.

### **Висновки**

За декілька останніх років можна бачити тенденції для покращення захисту прав на торговельну марку та інтелектуальну власність в цілому. Відтак, у 2017 році має розпочати роботу Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Державна служба інтелектуальної власності почала активніше працювати з міжнародними організаціями для покращення та спрощення реєстрації прав на інтелектуальну власність, а також виконує системну і послідовну роботу щодо поширення інформації з питань захисту прав інтелектуальної власності, залучаючи широку аудиторію.

### **Література**

1. Зенин И.А. «Гражданское и торговое право зарубежных стран» / И.А. Зенин. – Издательство Юрайт, 2013. – 282 с.
2. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 // Підписана у Стокгольмі 14 липня 1967 року зі змінами 2 жовтня 1979 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\\_169](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_169).
3. Закон СРСР «Про власність в СРСР» від 06.03.90 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/>.
4. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 20. – Ст.249.
5. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 21. – Ст. 218.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 36.
9. Звіти про роботу Державної служби інтелектуальної власності України за 2016 рік // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://sips.gov.ua/ua/zvity\\_dsiv\\_2016](http://sips.gov.ua/ua/zvity_dsiv_2016)
10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 31. – Ст. 545.