

## **ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

*НТУ «Дніпровська політехніка»*

**Піддубна Марія Олександрівна**

**Науковий керівник: д.ю.н., проф. Пушкіна Олена Вікторівна**

Кожен бізнесмен бажає, щоб його підприємство відрізнялося від конкурентів і мало конкурентну привабливість перед своїми потенційними клієнтами. Деякі підприємці користуються маркетинговими та піар-агенціями, розробляючи певні стратегії з просування своїх послуг або товарів. Однак в обранні будь-якої стратегії все починається однаково — з розробки логотипу. Докладається чимало зусиль для створення унікальної та привабливої «картинки», яка одразу б запам'ятовувалася, асоціювалася з певною компанією та її діяльністю. Ця «картинка», цей логотип є нічим іншим як торговельною маркою або знаком для товарів і послуг, що також потребує захисту від посягань недобросовісних конкурентів.

Як театр починається з гардеробу, так і захист свого логотипу, своєї торговельної марки починається з державної реєстрації та отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг. Тільки за наявності документа державного зразка можна з впевненістю стверджувати, що цей логотип належить конкретній фізичній або юридичній особі. Отже, першим та основним способом захисту торговельної марки, на розробку та просування якої зазвичай витрачається чимало часу та коштів (у разі залучення спеціалістів певних галузей), є державна реєстрація.

Звертаючись за реєстрацією торговельної марки, не слід обмежуватися лише зображенням чи словесним позначенням, краще використовувати комбінацію з малюнка (графічне зображення) та слова або словосполучення. Також для більш ефективного захисту (наприклад, у судовому порядку) краще реєструвати торговельну марку за кількома класами Міжнародного класифікатора товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Трапляються непоодинокі випадки, коли торговельні марки реєструють за усіма класами. Це пов'язано з тим, коли в результаті звернення до суду з позовом про заборону використання позначення, зареєстрованого за певними класами МКТП, суд встановить, що відповідач використовує позначення у зовсім іншому сегменті ринку. Такі обставини можуть призвести до відмови у задоволенні позову.

Наявність свідоцтва на знак для товарів та послуг надає його власнику виключне право дозволяти використання торговельної марки або, навпаки, заборонити її використання, а також розраховувати на відшкодування шкоди, якої завдало неправомірне використання торговельної марки. Виключно правовласники мають можливість вчиняти дії проти осіб, які порушують їхні права, та компенсувати збитки, які були спричинені внаслідок цих порушень.

Отже, можна зробити висновок, що реєстрація торговельної марки як спосіб її захисту породжує не тільки права у її власника, але й певні обов'язки — запобігати неправомірному використанню торговельної марки, а також стежити за належним використанням торговельної марки у разі надання права на її

використання іншій особі за відповідним договором. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) має виявляти порушників та вживати заходів для усунення таких порушень.

У разі виявлення такого порушника, який неправомірно використовує торговельну марку, видаючи її за свою власну чи імітуючи її зображення або словесне позначення, просуває власний аналогічний товар чи послуги, прямий обов'язок власника — розпочати дії, спрямовані на припинення зазначеного порушення. Іноді доцільним є направлення претензії порушнику, а не одразу звернення до суду, адже особа може виконати вимоги претензії добровільно після її отримання. У такому випадку власник торговельної марки заощадить час та грошові кошти на судові витрати. Звісно, якщо вимоги претензії не були виконані, а порушення надалі триває, то без звернення до суду не обійтись.

Власник торговельної марки, звертаючись до суду за захистом своїх порушених прав, що прямо пов'язано із захистом своєї торговельної марки, а не рідко й репутації (іншими словами, «доброго імені» виробника або надавача певних послуг), може вимагати заборонити «кривднику» будь-яке використання своєї торговельної марки.

Цивільним кодексом України (ст. 16) та Господарським кодексом України (ст. 20) передбачені класичні способи захисту порушених прав. Окрім загальних способів захисту порушених прав, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачені спеціальні способи, з огляду на правову природу правовідносин. Найчастіше суд просять заборонити нанесення зображення торговельної марки на товар, його упаковку, етикетку, бірку тощо, заборонити використовувати зображення торговельної марки в рекламі, в тому числі використовувати зображення марки в мережі Інтернет, заборонити та вилучити з обігу такий товар.

Порушенням прав власника торговельної марки також вважається її використання без згоди власника в доменних іменах. У цьому випадку суд просять визнати дії особи з використання доменного імені такими, що порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, припинити делегування реєстраторами доменних імен, в яких неправомірно використовуються знаки для товарів і послуг чи їх складові, зобов'язати реєстратора припинити технічне обслуговування такого доменного імені, зобов'язати реєстратора переделегувати доменне ім'я власнику свідоцтва для товарів і послуг тощо. Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріплено, що на вимогу власника свідоцтва на знак для товарів і послуг порушення повинно бути припиненим, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Нерідко трапляються випадки, коли зареєстрована колись торговельна марка взагалі не використовується чи не використовується вже протягом тривалого часу, оскільки втратила свою актуальність для власника. Такі «сплячі» торговельні марки часто заважають активним суб'єктам господарської діяльності у просуванні своїх товарів чи послуг на ринку. В такому випадку особа, яка бажає використовувати дуже схожу чи навіть аналогічну торговельну марку, може звернутися до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на

знак для товарів і послуг, тобто свідоцтва «неактивної» торговельної марки. Такі дії також є способом захисту прав особи на торговельну марку.

Право на звернення до суду із зазначеним позовом передбачається ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг». Відповідно до цієї норми, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом 3 х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. З аналізу наведеної норми закону випливає, що презумпція доказування покладається на відповідача, свідоцтво на знак для товарів і послуг якого просять скасувати повністю або частково. Саме він повинен довести поважність причини такого невикористання. Однак перед зверненням до суду з таким позовом все ж таки слід уважно перевірити наявність обставин і впевнитися, що торговельна марка не використовується та не була передана у використання іншій особі.

Серед спеціальних способів захисту торговельних марок варто відзначити визнання знака добре відомим. В цьому випадку необхідно звернутися до положень «Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності». Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів та/або послуг, щодо яких він використовується, повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Відповідно до «Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності», використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про види маркування товарів та/або застосування знака у процесі надання послуг, експонування товарів на виставках, ярмарках (зокрема, міжнародних та/або національних). При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставкових павільйонів, використання знака в рекламі, комерційне використання знака в мережі Інтернет, заходи щодо просування знака тощо.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися такими відомостями: про обсяг реалізації товарів та/або послуг, щодо яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, де здійснювалася реалізація таких товарів та/або послуг; про середню кількість споживачів товарів та/або послуг на дату, вказану в заяві, яка була подана для визнання знака добре відомими; про коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів та/або послуг; про положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; про обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методику оцінки знака визначає його власник).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання. Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про способи

рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації (включаючи Інтернет), кількість споживачів такої реклами та витрати на рекламування (зокрема, фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу).

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Також заявник може надати інші відомості, що свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів та/або послуг, які він виробляє чи надає. Визнання знака добре відомим також може слугувати інструментом, спрямованим на відновлення ділової репутації його власника, права якого були порушені.

Митні органи також відіграють не останню роль у захисті торговельних марок, адже завданням митних органів, окрім інших, є захист економіки держави та споживачів від потрапляння на територію держави, її внутрішній ринок неякісних товарів. Митні органи здійснюють боротьбу з правопорушеннями, зокрема, з фальсифікацією продукції, незаконним використанням торговельних марок, які визнані загальновідомими, загальноновизнаними. Митні органи є достатньо ефективним бар'єром потрапляння на ринок контрафактних і фальсифікованих товарів та вивезення за її межі такого товару. Для цього в Україні діє Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності України. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг може звернутися до Державної фіскальної служби із заявою про сприяння захисту майнових прав. У заяві зазначаються відомості про торговельну марку, інформація про виробника товару, транспортування, ознаки тощо. Також у разі наявності такої інформації вказують відомості про контрафактні товари. Після внесення відомостей до Реєстру митні органи повинні вжити засоби з метою недопущення перетину кордону контрафактних товарів.

Однак слід зауважити, якщо торговельна марка була зареєстрована тільки за певним класом МКТП, то продукція іншого суб'єкта з аналогічним маркуванням, але за іншою групою товарів (іншим класом МКТП), не буде розцінена як контрафакт, оскільки в розумінні чинного законодавства порушення прав інтелектуальної власності не відбулося. З метою недопущення таких обставин варто зауважити, що реєстрацію знака для товарів і послуг недостатньо здійснювати за одним чи двома класами МКТП, як зазначалося раніше.

Підсумовуючи, необхідно сказати, що кожна особа має право на захист свого порушеного права, зокрема, неправомірного використання торговельної марки. Знаючи та активно використовуючи надані законодавцем інструменти, можна не допустити й захистити права на торговельну марку. Водночас не слід забувати про обов'язки належного використання таких торговельних марок — надавати споживачам виключно якісні товари й послуги, відстежувати та припиняти діяльність «копіювальників».

Викладені у цьому дослідженні способи захисту торговельних марок не є вичерпними, але вони найбільш популярні у своєму використанні. Залежно від торговельної марки та способу посягання на неї, варто обирати той захист, який

буде найбільш ефективним. Отже, до цього питання потрібно підходити індивідуально.

**Список використаних джерел та літератури:**

1. Басай О.В. Підстави набуття прав на торговельні марки. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип.72. С.141-147
2. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
3. Кисель А. С. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах ЄС. Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. 2018. – Т.23. Вип. 1. С. 11-124
4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. URL: [http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15)