

УДК 347.21(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633>

Г.В. ТКАЧУК,

аспірант юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2032-0098>

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

G.V. TKACHUK,

Postgraduate Student of a Ph.D., Faculty of Law, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2032-0098>

DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE ABOUT REALIZATION AND PROTECTION OF RIGHTS ON TRADEMARKS

Постановка проблеми

В умовах глобалізації економічних відносин, поглиблення конкуренції зростає потреба в належній індивідуалізації товарів і послуг шляхом застосування торговельних марок. Найбільш ефективним засобом індивідуалізації виступають торговельні марки. Станом на 01.01.2017 року в Україні зареєстровано 221221 свідоцтво на знаки для товарів і послуг, з яких чинними є 172015 [1, с.16]. Такі позначення виконують функцію розрізнення товарів і послуг на ринку, втілюють ділову репутацію виробника, вказують на джерело походження товарів і послуг, є обов'язковим елементом реклами. З огляду на це, держава має забезпечувати надійну правову охорону прав на торговельні марки з метою створення умов для ефективної реалізації і захисту прав та інтересів виробників товарів і послуг, споживачів, розвитку добросовісної конкуренції.

Ефективність охорони прав на торговельні марки залежить, насамперед, від законодавчої основи регулювання цих відносин. Національне законодавство з питань охорони прав на торговельні марки включає сукупність норм, які містяться у ст.ст.157, 158 Господарського кодексу України (далі – ГК України), главі 35, 44 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Законах України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розміщення правових норм про торговельні марки у різних нормативно-правових актах у деяких випадках є виправда-

ним з огляду на необхідність окремого комплексного регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції, проте в більшості інших випадках (ГК України, ЦК України, спеціальний Закон) – породжує необґрунтовані суперечності, фрагментарність, неповноту регулювання. Так, у чинному законодавстві вживається різна термінологія стосовно даних об'єктів інтелектуальної власності ("знак для товарів і послуг", "торговельна марка"), правової природи прав ("право власності на знак", "майнові права інтелектуальної власності"), назви договорів щодо розпорядження правом ("договір про передачу права власності на знак", "договір про передання виключних майнових прав"); не врегульовані належним чином способи реалізації прав на торговельні марки, зокрема, шляхом передання цих прав в заставу, внесення до статутного капіталу господарських товариств; відсутні спеціальні норми про особливості укладання, виконання і припинення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, а також особливості реалізації передбачених ЦК України способів захисту прав інтелектуальної власності стосовно саме торговельних марок.

У науковому середовищі різні аспекти охорони прав на торговельні марки розглядаються багатьма авторами. Зокрема, А.О. Козинець обґрунтовує пропозиції щодо вирішення колізії між правом на торговельні марки та промислові зразки. Н.М. Мироненко розглядає окремі проблеми

реалізації способів захисту прав на торговельні марки. У працях П.Ф. Немеш розкривається поняття та зміст правової охорони прав на торговельні марки. О.А. Рассомахіна досліджує питання правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. В зарубіжній науці також активно досліджуються різні аспекти охорони прав на торговельні марки. Зокрема, І. Хоффман (I. Hoffman) вивчає використання торговельних марок у торгівлі за законодавством США [2]. Чарлі Бонд (C. Bond) розглядає загальні принципи і підходи при реєстрації торговельних марок за законодавством Великобританії [3]. Андреас Бейліг (A. Bielig) аналізує реєстрацію торговельних марок і законодавчі недоліки у цій сфері в Німеччині [4].

Разом із тим, питання системного удосконалення українського законодавства про торговельні марки відповідно до сучасних реалій економічного розвитку країни не втрачають своєї гостроти та актуальності з огляду на постійне ускладнення сфер і способів використання торговельних марок, а також враховуючи, що євроінтеграційні процеси вимагають підвищення стандартів правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на це, мета статті полягає в обґрунтуванні найбільш важливих напрямів удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки для забезпечення системності, узгодженості і повноти правового регулювання у цій сфері. Її новизна полягає у виявленні недоліків законодавчого регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки і обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення національного законодавства з цих питань. Завданням роботи є: аналіз норм чинного законодавства щодо узгодженості термінології в сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки; визначення недоліків законодавчого регулювання способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав; формулювання пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань здійснення і захисту прав на торговельні марки.

Термінологічні прогалини законодавства в сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки

Законодавство України про торговельні марки (знаки для товарів і послуг) почало формуватися з розбудовою в країні засад ринкової економіки і конкуренції на початку 90-х років. У

Законі України "Про власність" (1991 р.) знаки для товарів і послуг визнавалися об'єктами права власності (ст.13). Згодом у прийнятому в 1993 р. Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" цей об'єкт отримав окреме комплексне регулювання як об'єкт інтелектуальної власності. Цей Закон було призначено регулювати відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням і захистом права власності на знаки для товарів і послуг. При цьому, якщо на початку становлення правової охорони знаків для товарів і послуг цей законодавчий акт задовольняв потреби економічного обороту, то сьогодні з розвитком і ускладненням господарських відносин, його норми не здатні вирішити більшість питань, які виникають у сфері реалізації і захисту прав на цей об'єкт. Слід зауважити, що останні змістовні зміни в цей Закон вносились у 2008 р.

У 2004 році прийнято ЦК України і ГК України, обидва з яких включають відповідні глави і статті про торговельні марки. ЦК України регулює правовий режим торговельної марки в частині визначення поняття торговельної марки, суб'єктів, видів і строку чинності майнових прав на торговельну марку, а також закріплює загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення про захист прав і договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності. ГК України, у свою чергу, обмежується визначенням поняття використання торговельної марки і наводить визначення торговельної марки, право на яку належить кільком особам.

Згідно із ст.492 ЦК України, *торговельна марка* – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" поняття "знак для товарів і послуг" визначено як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст.1 зазначеного Закону). Враховуючи однаковий зміст наведених понять, можна дійти висновку, що застосування в законодавстві різних термінів з однаковим значенням є необґрунтованим, оскільки створює невизначеність при застосуванні норм, зумовлює заяві суперечності при укладанні договорів.

Невиправданим слід визнати й різне ставлення в чинному законодавстві до правової природи і змісту прав на торговельні марки. Так, відповідно до ст.495 ЦК України майновими

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

У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вживається інша назва прав – право власності на знак (ч.3 ст.5), при цьому зміст права розкривається через право використовувати знак (ч.2 ст.16) і право забороняти іншим особам використовувати знак (ч.5 ст.16). Отже, існує потреба в узгодженні правових норм щодо правової природи прав на торговельні марки. У цьому зв'язку слід зазначити, що торговельна марка як нематеріальний об'єкт не може бути об'єктом права власності, тому сутності торговельної марки більшою мірою відповідає підхід ЦК України, відповідно до якого на результати інтелектуальної діяльності виникає особливе право – виключне право, яке позначається в чинному законодавстві як право інтелектуальної власності. При цьому слід погодитись з І.Ф. Коваль, яка обґрунтовує, що перелік "майнових прав на торговельну марку" в ст.495 ЦК України і "прав, що впливають із свідоцтва на знак" (ст.16 Закону) слід розглядати як окремі правомочності єдиного суб'єктивного права на об'єкт інтелектуальної власності [5, с.39]. На користь цього слід зазначити, що у главі 16 ГК України з назвою "Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності" вживається саме словосполучення "правомочність щодо використання торговельної марки" (ст.157).

Недоліки законодавчого регулювання способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав

Серед способів здійснення прав на торговельні марки законодавство регулює фактично два (виходячи з переліку майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки): використання торговельної марки і розпорядження правом на торговельну марку. При цьому в частині розпорядження правом ЦК України передбачає загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення щодо ліцензійного договору, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договору комерційної концесії.

Натомість, як свідчить практика господарювання, в економічному обороті стають затребу-

ваними й інші способи реалізації майнових прав на торговельну марку, зокрема шляхом внесення цих прав до статутного капіталу господарських товариств, до спільної діяльності, використання як предмета застави і т.д. Так, науковці визнають, що відсутність спеціальних норм про особливості застави зумовлює виникнення спорів при реалізації цих відносин [6, с.245].

У законодавстві є певні розбіжності у визначенні поняття використання торговельної марки. Так, у ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку визнається: нанесення на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування знаку в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет.

У ч.2 ст.157 ГК України використання торговельної марки у сфері господарювання – застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Порівняння визначень поняття "використання" торговельної марки в нормі ГК України і спеціального закону свідчить, що у спеціальному законі до способів використання торговельної марки віднесено більш широке коло дій, що відображає реальні потреби застосування торговельних марок під час імпорту, експорту продукції, в мережі Інтернет, в домену числі у доменних іменах.

Спеціальний режим має колективна торговельна марка. Стаття 7 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності (Знаки: колективні знаки) зобов'язує країни "приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного

знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам".

Натомість у національному законодавстві правовий режим колективних знаків чітко не визначений. Згідно ст.493 ЦК України, ч.3 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суб'єктами права на торговельну марку можуть виступати одночасно декілька фізичних і (або) юридичних осіб. Передбачено подання заявки на реєстрацію знаку з боку об'єднання осіб (ч.5 ст.5 Закону). В ч.1 ст.158 ГК України застосовується поняття "торговельна марка, право на яку належить кільком особам" – "марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом".

Із наведених норм слідує, що треба відрізняти торговельну марку, яка належить декільком особам (співвласникам), і колективну торговельну марку. Остання має належати об'єднанню підприємств як єдиному власнику з наданням права на використання торговельної марки кожному члену об'єднання. У цьому контексті корисним є досвід Республіки Казахстан. У Законі "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товару" під колективним товарним знаком розуміється знак асоціації (союзу) або іншого об'єднання юридичних осіб чи індивідуальних підприємців, який призначений позначати товари (послуги), які мають єдині якісні або інші характеристики. Учасники об'єднання складають угоду про використання знаку, устав колективного товарного знаку [7].

Пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання захисту прав на торговельні марки

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

му числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України".

Аналіз наведених положень свідчить, що загальне визначення порушення прав інтелектуальної власності і спеціальне визначення порушення прав на торговельні марки мають суттєві розбіжності у характеристиці порушення, оскільки воно розкривається через різні поняття ("посягання", "готування до вчинення дій", "невизнання права") без застосування єдиного підходу до їх співвідношення. Крім того, недоцільним слід визнати прив'язку до статті 16 у визначенні порушення в спеціальному Законі, оскільки стаття 16 передбачає не всі права, які виникають стосовно торговельної марки, зокрема, не охоплює прав на добре відому торговельну марку, яка охороняється без отримання свідоцтва.

Проблемною у законодавчому регулюванні у сфері захисту прав на торговельні марки є відсутність конкретного переліку неправомірних дій, які вважаються порушенням, та дій щодо готування до їх вчинення. Це ускладнює кваліфікацію порушень на практиці і застосування до порушників заходів відповідальності, оскільки юридична відповідальність може бути застосована лише за дії, передбачені законом (принцип законності). В літературі цілком справедливо підкреслюється, що дії, які можуть бути вчинені з охоронюваними торговельними марками, є багатограними і різноманітними та мають велику чисельність [8, с.24]. Тому в спеціальному законі потрібно передбачити види неправомірних дій, які визнаються порушенням прав на торговельні марки, і окремо види дій, що становлять загрозу порушення.

Спеціальним способом захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності присвячена ст.432 ЦК України, яка передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту

матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Разом із тим, у спеціальних нормах Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відсутні жодні положення про порядок і особливості застосування цих способів захисту для захисту прав на торговельні марки. Найбільш гостро ця проблема стосується застосування разового грошового стягнення, оскільки ЦК України вказує, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, а в спеціальному законі про охорону прав на знаки для товарів і послуг відповідні положення про розмір одноразового грошового стягнення відсутні. Як свідчить практика, цей факт є підставою відмови судових органів у застосуванні такого виду стягнення за порушення прав на торговельні марки [9].

Також законом не конкретизовано порядок реалізації способу захисту "опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення", а саме такі питання: в якому саме засобі масової інформації має здійснюватись публікація про порушення, хто визначає цей засіб (позивач, суд), особливо беручи до уваги випадки, коли порушення прав не пов'язано з певним засобом масової інформації. Уявляється, що це питання має бути чітко регламентовано в спеціальному законі, виходячи з основною мети опублікування відомостей про порушення – доведення до споживачів інформації про неправомірне використання певної торговельної марки задля зменшення продажів контрафактної продукції і захисту ділової репутації правовласника торговельної марки.

Для забезпечення системності та узгодженості правового регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповнити відповідними нормами, які мають детально врегулювати вищезазначені питання щодо особливостей здійснення і захисту прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки). Треба зазначити, що в зарубіжних країнах поширеною є практика регулювання відносин щодо торговельних марок

саме у спеціальних законах. Наприклад, як зауважує Данголе Климкевичюте (Danguolė, Klimkevičiūtė), Закон Словаччини про торговельні марки, Закон Польщі про промислову власність, Закон Історії про торговельні марки. Закон Латвії про торговельні марки і т.д. [10, с.236–237].

Висновки

Таким чином, аналіз чинного законодавства про торговельні марки свідчить, що сукупність правових норм, які містяться в різних нормативно-правових актах, не узгоджена між собою за термінологією, обсягом і змістом правового регулювання. Це вказує на відсутність системності правового регулювання відносин, які складаються щодо здійснення і захисту прав на торговельні марки. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповнити максимально конкретними положеннями, які визначають особливості різних способів реалізації прав на торговельні марки і захисту цих прав.

Із цього, перспективними напрямками удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки, є:

1) забезпечення системного законодавчого регулювання відносин, які складаються щодо торговельних марок, шляхом наповнення змісту Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" положеннями щодо всіх аспектів набуття, здійснення і захисту прав на торговельні марки;

2) узгодження і деталізація законодавчих положень про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки, особливості їх виконання, припинення, визнання недійсними;

3) закріплення конкретного переліку порушень прав на торговельні марки та дій, які становлять загрозу порушення прав;

4) закріплення можливості правовласника вимагати застосування разового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку замість відшкодування шкоди, і розміру такої компенсації;

5) регламентація підстав компенсації моральної (немайнової) шкоди за порушення прав на торговельні марки, критеріїв визначення розміру такої компенсації; презумпції компенсації моральної (немайнової) шкоди у разі порушення прав на загальновідомі торговельні марки.

Впровадження запропонованих положень у чинне законодавство буде сприяти більш повному, системному, детальному регулюванню відносин, які виникають стосовно введення торговельних марок в господарський оборот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Річний звіт за 2016 р. Державна служба інтелектуальної власності. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf. 2. Hoffman I., B.A., J.D. What is a "use in commerce" for trademark purposes? URL: <http://www.ivanhoffman.com/useincommerce.html>.
3. Bond C. The Basics of Trade Mark Law. URL: <http://www.mondaq.com/uk/x/648042/Trademark/The+Basics+Of+Trade+Mark+Law>.
4. Bielig A. Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999–2009. *European Journal of Law and Economics*. 2015. V. 39. Issue 3. PP. 607–622. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9324-5>.
5. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 640 с.
6. Олійник О. О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право"*. 2014. Вип. 17. С. 243–246.
7. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 № 456. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*. 2004. № 17. Ст. 100.
8. Гордейчук В. В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2018. № 2. С. 20–26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>.
9. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/974. *Вісник господарського судочинства*. 2008. № 1. С. 84.
10. Danguolė Klimkevičiūtė. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Social Sciences Studies*. 2010, 3(7): p. 229–256.

REFERENCES

1. *Richnyy zvit za 2016 r. Derzhavna sluzhba intelektual'noyi vlasnosti* [Annual report for 2016 State Service for Intellectual Property]. Retrieved from: http://www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf (in Ukr.).
2. Hoffman, I., B.A., J.D. What is a "use in commerce" for trademark purposes? Retrieved from: <http://www.ivanhoffman.com/useincommerce.html>.
3. Bond, C. The Basics Of Trade Mark Law. Retrieved from: <http://www.mondaq.com/uk/x/648042/Trademark/The+Basics+Of+Trade+Mark+Law>.
4. Bielig, A. Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999–2009. *European Journal of Law and Economics*. 2015. V. 39. Issue 3. PP. 607–622. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9324-5>.
5. Koval, I. F. (2013). *Hospodars'ko-pravove rehulyuvannya vidnosyn u sferi promyslovoyi vlasnosti: monohrafiya* [Economic and legal regulation of relations in the field of industrial property: a monograph]. Donetsk: Yuho-Vostok (in Ukr.).
6. Oliynyk, O. O. (2014). *Dohovir zastavy maynovykh prav intelektual'noyi vlasnosti na torhovel'nu marku* [Contract of pledge of proprietary intellectual property rights to a trademark]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya "Pravo"*, (17). 243–246 (in Ukr.).
7. *O tovarnykh znakakh, znakakh obsluzhivaniya i naimenovaniyakh mest proiskhozhdeniya tovarov* [On trademarks, service marks and appellations of origin]. *Zakon Respubliki Kazakhstan* (26.07.1999 No 456). *Vedomosty Parlamenta Respubliki Kazakhstan*, 2004. (17). 100 (in Russ.).
8. Hordeychuk, V. V. (2018). *Protypravni diyi shchodo torhovel'nykh marok yak ob'yektyvna storona porushennya vyklyuchnykh prav* [Misdemeanors as Trademarks as an Objective Side to Violation of Exclusive Rights]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). 20–26. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513> (in Ukr.).
9. *Pro praktyku zastosuvannya hospodars'kymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na ob'yekty intelektual'noyi vlasnosti* [On the practice of applying commercial law courts on the protection of intellectual property rights]: *Ohlyadovyy lyst Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrayiny* (14.12.2007 No 01-8/974). *Visnyk hospodars'koho sudochynstva*. 2008. № 1. S. 84 (in Ukr.).
10. Danguolė, Klimkevičiūtė. (2010). The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Social Sciences Studies*, 3(7). 229–256.

Надійшла 29.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Ткачук Г. В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 95–101. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_9.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633>

Досліджено стан законодавства України про торговельні марки і обґрунтовано напрями його удосконалення в частині реалізації і захисту прав на торговельні марки. До напрямів удосконалення віднесено: наповнення спеціального закону положеннями щодо всіх аспектів набуття, здійснення і захисту прав на торговельні марки; узгодження і деталізація норм про види договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки, особливості їх виконання, припинення, визнання недійсними; закріплення переліку порушень прав на торговельні марки та дій, які становлять загрозу порушення; закріплення права правласника вимагати застосування разового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку замість відшкодування шкоди, і розмір такої компенсації; визначення підстави компенсації моральної шкоди за порушення прав на торговельні марки, критерії визначення розміру компенсації, презумпції компенсації моральної шкоди при порушенні прав на загальновідомі торговельні марки.

Ключові слова: системність правового регулювання; виключне право; способи здійснення прав на торговельну марку; порушення прав на торговельні марки; способи захисту прав; разове грошове стягнення

Ткачук Г.В. Направления совершенствования законодательства Украины о реализации и защите прав на торговые марки

Исследовано состояние законодательства Украины о торговых марках и обоснованы направления его совершенствования в части реализации и защиты прав на торговые марки. К направлениям совершенствования отнесены: написание специального закона положениями по всем аспектам приобретения, осуществления и защиты прав на торговые марки; согласование и детализация норм о видах договоров о распоряжении правами на торговые марки, особенностях их выполнения, прекращения, признания недействительными; закрепление перечня нарушений прав на торговые марки и действий, представляющих угрозу нарушения; закрепление права правообладателя требовать применения разового денежного взыскания за нарушение прав на торговую марку вместо возмещения вреда, размера такой компенсации; определение основания компенсации морального вреда за нарушение прав на торговые марки, критерии определения размера компенсации, презумпции компенсации морального вреда при нарушении прав на общеизвестные торговые марки.

Ключевые слова: системность правового регулирования; исключительное право; способы осуществления прав на торговую марку; нарушение прав на торговые марки; способы защиты прав; разовое денежное взыскание

Tkachuk G.V. Directions of Perfection of the Legislation of Ukraine about Realization and Protection of Rights on Trademarks

The state of the Ukrainian legislation on trademarks is investigated and directions of its improvement in the part of realization and protection of rights on trademarks are substantiated. The aggregate of legal norms contained in various normative legal acts is not harmonized in terms of terminology, volume, and content of legal regulation. It specifies the absence of the systematic legal regulation of the relations arising from the implementation and protection of rights on trademarks. The Law of Ukraine "About Protection of Rights on Trademarks for Goods and Services" is expediently filled in as much as possible by specific provisions, which determine the peculiarities of different ways of realizing rights on trademarks and protecting these rights. It has been established that there are inconsistencies in the legislation regarding terminology, the legal nature of the rights on trademarks, the notions of a trademark using, the names of contracts about the disposal of the right on a trademark. Terminology and legal regime of the collective trademark are separately studied. It is proposed to distinguish the collective trademark from the trademark, which belongs to several rights holders. Directions for improvement include: filling the special law with provisions on all aspects of the acquisition, implementation and protection of trademark rights; coordination and detailing of the norms on the types of contracts on the disposal of trademark rights, their implementation, termination, invalidation; fixing the list of violations of rights on trademarks and actions representing a threat of violation; fixing the right of the right holder to demand the use of a single monetary penalty for violation of rights on a trademark instead of compensation for harm, the amount of such compensation; determination of the grounds for compensation for moral harm for violation of rights on trademarks, criteria for determining the amount of compensation, presumption of compensation for moral harm in violation of rights to well-known trademarks.

Key words: systematic legal regulation; exclusive right; ways of exercising trademark rights; infringement of trademark rights; methods of protecting rights; singularity monetary recovery