

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти міжнародно-правової охорони торговельних марок досліджували такі українські вчені, як Г. Андрощук, Ю. Бошицький, П. Немеш, О. Рассомахіна [1–4] та ін.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства деякі правові позиції вимагають переосмислення та подальшого розгляду, адже донині залишається неоднозначною правова позиція щодо застосування принципу вичерпання прав на торговельну марку.

Метою статті є дослідження сучасного стану міжнародного регулювання прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Матеріали та методи. Методологічну основу дослідження становили такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як діалектичний, системно-функціональний, порівняльно-логічний та ін. Інформаційну базу – міжнародні договори щодо охорони торговельних марок, ратифіковані Україною, та праці вітчизняних науковців.

Результати дослідження. Реалізація міжнародних зобов'язань України вимагає розробки нових правових норм з метою вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері охорони торговельних марок, яке на сьогодні не забезпечує ефективного комплексного правового регулювання. Велика кількість порушень прав інтелектуальної власності в державі завдають значної моральної та матеріальної шкоди як окремим правоволодільцям, так і національній економіці та іміджу країни. Надійний захист інтелектуальної власності в Україні дозволить компаніям, які виводять на ринок новий продукт, реалізовувати свої права в повному обсязі, що надасть можливість збільшити надходження інвестицій та зміцнити авторитет держави на міжнародній арені.

Перед державною системою охорони інтелектуальної власності постають спрямовані на подальше поширення міжнародних та європейських стандартів завдання оптимізації правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, необхідність проведення державної політики, спрямованої на поширення відповідних знань у цій сфері серед різних верств населення. У науковій літературі також існує точка зору про те, що надзвичайно важливу роль у розбудові економічно незалежної держави, формуванні культури та поваги до прав інтелектуальної власності відіграють державні органи та впровадження ними різних заходів як усередині держави, так і на міжнародному рівні [5, с. 213].

Міжнародно-правова система охорони права на торговельні марки спрямована на формування єдиних інструментів забезпечення прав осіб, які на законних підставах володіють та розпоряджаються ними у різних країнах. Основою системи міжнародних договорів про охорону торговельних марок є: Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р.; Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності – ТРІПС (*TRIPS, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) 1994 р.; Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. [6–8]. У 2006 р. прийнято Сінгапурський договір про право

товарних знаків, який запровадив єдині процедурні норми і правила та застосовується до всіх видів торговельних марок (крім колективних), що можуть бути зареєстровані в цій юрисдикції, а також санкціонував використання електронних засобів передання повідомлень [9]. Основними ж документами, які визначають порядок міжнародної реєстрації, є Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. і Протокол до неї 1989 р., а також Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р. [10–12]. Аналізуючи положення вказаних міжнародно-правових актів, очевидним є те, що більшість з них спрямовані переважно на регулювання відносин, пов'язаних з реєстрацією торговельних марок та запобіганню порушень майнових прав володільців.

Один з перших актів з уніфікації правил щодо промислової власності в цілому і торговельних марок зокрема, стала Паризька конвенція про охорону промислової власності, в якій не визначається зміст поняття «товарний знак», але за умовами якої почали застосовувати саме цей термін для характеристики товарних позначень.

Конвенція покликана полегшити умови надання взаємної охорони торговельним маркам у країнах, які підписали і тим утворили Паризький Союз (далі Союз) з охорони промислової власності. Згідно з її нормами будь-яка особа, що належним чином подала заявку на товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом шести місяців. Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до дво- чи багатосторонніх угод, укладених між його країнами. Паризька конвенція визначає, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Конвенції, і використовується для ідентичних або схожих продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним [6].

Ці положення відображено і в подальших міжнародних актах. Угода ТРІПС, яка визначає мінімальні стандарти міжнародної охорони об'єктів інтелектуальної власності, у статті 15 містить норму, згідно з якою у випадку, коли позначенню не притаманна здатність відрізнити відповідні товари та послуги, члени Угоди можуть запровадити реєстрацію залежно від розрізнявальної здатності, що набувається у процесі використання [8].

Загалом Паризька конвенція визначає вичерпний перелік випадків, коли торговельні марки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними:

- якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де потрібна охорона;
- якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно зі знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або тих, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де потрібна охорона;
- якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Згідно з положеннями міжнародного договору на будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком, накладається арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких цей знак має право на законну охорону. Також арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування, або в країнах, куди був ввезений продукт [6].

Ще одним важливим кроком для подолання розбіжностей у правовому регулюванні прав інтелектуальної власності на торговельні марки є укладення Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, якою було засновано Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків і яка дозволила спростити процедуру реєстрації торговельних марок та витребування їх охорони у декількох країнах одночасно. У статті 1 Мадридської угоди вказується, що громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях цієї Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності при посередництві відомства зазначеної країни походження. При цьому кожна країна наділяється правом у будь-який час письмово повідомити про те, що охорона, яка виникає внаслідок міжнародної реєстрації, буде поширюватися на дану країну лише за спеціальною заявою власника знака. Заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася зазначеною можливістю, що надається статтею *3bis*, повинна бути спеціально зроблена в заявці на міжнародну реєстрацію.

Відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони, мають право заявити, що охорона не надаватиметься цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності, застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строк, передбачений їх національним законодавством, але не пізніше закінчення

строку в один рік від дати міжнародної реєстрації знака чи заяви про поширення охорони.

Така система має велике практичне значення, оскільки власник міжнародної марки з дати реєстрації чи з дати поширення охорони може розраховувати на те, що його торговельній марці буде надаватися така ж правова охорона в певній країні, як у випадку безпосереднього подання заявки до цієї країни (ст. 4) [10].

Наявність міжнародної реєстрації не завжди може забезпечити правоволодільців від порушення їх прав. За загальним правилом використання торговельної марки, яке здійснюється не безпосередньо власником відповідного свідоцтва, міжнародної реєстрації чи особою, торговельна марка якого визнана добре відомою, потребує отримання дозволу на її використання. При цьому положення статті 21 угоди ТРПС вказують, що власник зареєстрованої торговельної марки має право передавати право на неї як разом з передачею підприємства, якому належить торговельна марка, так і без такої передачі [8]. Саме за власником свідоцтва на торговельну марку передбачено право здійснювати перший продаж виробленого та позначеного його торговельною маркою товару або дозволяти це іншим особам шляхом укладення відповідних договорів. Це відкриває для нього можливість визначати умови дистрибуції своєї продукції, включаючи територію продажів, ціну й обсяги її реалізації. Надання ним чіткої й недвозначної згоди на впровадження виробленого товару в оборот є умовою подальшої його правомірності [13, с. 254].

Це правило містить декілька винятків, одним з яких є вичерпання прав. Поняття «вичерпання прав» передбачає відсутність у правоволодільця права забороняти іншим особам використання своєї торговельної марки, яка нанесена на відповідний товар, після того, як ним особисто або з його згоди товар було введено в цивільний обіг. Наслідком стає можливість вільної реалізації права власності на товар та відсутність перешкод для його вільного обігу на ринку. Іноді таке обмеження називають «доктрина першого продажу» [14].

Наразі немає єдиного підходу до того, якою мірою продаж товару, що охороняється правом інтелектуальної власності закордоном, може вичерпати права інтелектуальної власності стосовно цього ж товару в умовах внутрішнього законодавства. В юридичній науці прийнято виділяти три види такого вичерпання:

- національне (право забороняти подальший продаж позначеного торговельною маркою товару вичерпується після його першого продажу, проте лише в межах території країни, виключаючи, випадки експорту (вивезення)/імпорту (ввезення);
- міжнародне (після першого продажу подальша реалізація товарів можлива без згоди правоволодільця як усередині країни, так і при здійсненні експорту (вивезення)/імпорту (ввезення) [13, с. 255];

- регіональне (це право вичерпується в межах певного регіонального політико-економічного утворення держав, прикладом якого є, зокрема, Європейський Союз).

В Україні серед науковців немає єдиної правової позиції щодо того, який саме вид вичерпання прав на торговельну марку закріплений у чинному законодавстві, яке вказує, що «виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на ... використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення його стану після введення в цивільний оборот» [15]. Редакція вказаної норми не дозволяє визначити, який з видів вичерпання прав встановлено в Україні, оскільки з тексту Закону це безпосередньо не випливає.

Прихильники наявності в Україні національного вичерпання відштовхуються від територіального принципу чинності виключних прав на торговельну марку. Відповідно до цієї позиції, якщо дія виключних прав має територіальний характер, охоплюючи лише межі країни, то й їх вичерпання має відбуватися в цих межах [16]. Позиція ж прихильників міжнародного вичерпання зводиться до того, що вони розглядають світ як відкритий ринок, де введення товару в одній з країн мало б означати вичерпання прав на торговельну марку в інших [13, с. 255].

Визначення виду вичерпання прав має значення також і для сучасної правозастосовної практики. Вищий господарський суд України (ВГСУ) дотримується такої позиції, що положення цитованої вже частини 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не пов'язує вичерпання прав власника торговельної марки з введенням товару ним особисто або за його згодою в цивільний оборот виключно на території України. За відсутності територіальних обмежень норми чинного законодавства вказують про застосування в Україні міжнародного принципу вичерпання прав. Цим же листом ВГСУ підтвердив застосування на практиці саме міжнародного принципу вичерпання прав на торговельну марку, висловивши позицію, що у справі про заборону використання позначення «*BLUM*» за міжнародною реєстрацією № 1171363 при здійсненні пропонування до продажу товарів *JULIUS BLUM GmbH* у мережі Інтернет, суди помилково вдавалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилерами в Україні) товару під належним йому знаком для товарів і послуг (який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України [17–18].

Висновки. Міжнародно-правова система регулювання прав інтелектуальної власності на торговельні марки має достатньо механізмів для вирішення завдань щодо надання правової охорони та реєстрації товарних знаків, запобігання порушенням майнових прав володільців, при цьому майже не врегульовуючи зобов'язальні відносини щодо торговельних марок.

Ратифікація Україною міжнародних договорів у сфері охорони торговельних марок не повною мірою сприяла усуненню існуючих у законодавстві прогалин. Проблемним залишається питання вичерпання виключних прав на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію. Наразі в Україні можна констатувати існування законодавчо закріпленого лише одного винятку з правила про вичерпання виключного права на торговельну марку – існування у правоволодільця вагомих підстав забороняти використання своєї торговельної марки, зокрема – у разі зміни або погіршення стану позначеного нею товару після введення його в цивільний оборот. Цей принцип неоднозначно тлумачиться науковцями та практиками, а це по-різному впливає на господарську діяльність правоволодільцями торговельних марок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрощук Г. О. Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС. Часопис Київ. ун-ту права. 2015. № 2. С. 235–241.
2. Бошицький Ю. Л. Шляхи модернізації та оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні. Часопис Київ. ун-ту права. 2014. № 4. С. 164–170.
3. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. 2016. № 1. С. 92–98.
4. Рассомахіна О. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС. Юрид. Україна. 2013. № 2. С. 50–53.
5. Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання. Часопис Київ. ун-ту права. 2013. № 1. С. 213–217.
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності : міжнар. док. від 20.03.1883. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
7. Договір про закони щодо товарних знаків : міжнар. док. від 27.10.1994. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102.
8. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : міжнар. док. від 15.04.1994. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
9. Сінгапурський договір про право товарних знаків : міжнар. док. від 27.03.2006. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54.
10. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків : міжнар. док. від 14.04.1891. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134.
11. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : міжнар. док. від 28.06.1989. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583.
12. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків : міжнар. док. від 15.06.1957. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066.
13. Савич С. С. Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні. Часопис Київ. ун-ту права. 2013. № 2. С. 254–257.

14. International Exhaustion and Parallel Importation URL : http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm.
15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України 15.12.1993 № 3689-XII. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
16. Пахаренко О. В. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії. Інтелектуальна власність. 2011. № 5. С. 13–19.
17. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності : оглядовий лист Вищ. госп. суду України від 28.02.2017 № 01-06/521. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17.
18. Постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 904/2029/15. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52489825>.

Стаття надійшла до редакції 02.06.2017.

Koreniuk O. The international legal regulation of trademarks turnover.

Background. *In Ukraine, since 2011, there has been intensive dynamics of trademark registrations by foreign manufacturers. In this context, today there is a significant increase of interest in trademarks not only on the part of lawyers, but also on the part of the international community, entrepreneurs, government officials, media, etc.*

Analysis of recent research and publications. *Many domestic scholars focused the attention to the problems of international legal guard of trademarks. We studied various aspects of the international regulation of intellectual property rights on trademarks.*

The purpose of the article is to examine the present state of international regulation of intellectual property rights on trademarks.

Materials and methods. *The methodological basis of the research was the following general scientific and special methods as dialectical, system-functional, comparative and logical, and others. The information base for the research was international treaties on the protection of trademarks, which ratified by Ukraine and scientific works of domestic scientists.*

Results. *International legal guard system of trademark rights unifies the instruments to secure the rights of persons that legally own and manage these trademarks in different countries. The basis of international agreements on the protection of trademarks is the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement on Trademark Law, and the TRIPS Agreement. In 2006 the Singapore Treaty on the Law of Trademarks was adopted, which introduced common procedural rules and regulations and applies to all types of trademarks (except Collective) which can be registered in this jurisdiction and authorized the use of electronic means of communication. The basic documents that determine the order of the international registration is Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, and the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Registration of Marks.*

It should be noted that the presence of the international registration may not always protect rights holders of human rights violations. For example, as a rule, the use of the trademark, which is made not directly relevant certificate holder, the international registration or a person whose trademark recognized as well known, requires permission to use it.

Conclusion. *By analyzing the provisions of international legal acts, it is evident that most of all was aim primarily at regulating relations connected with the registration of trademarks and prevent violations of property rights holders. In addition, ratification international agreements by Ukraine in the field of trademarks have not fully contributed to solving the existing legislative gaps. Another problem is the question of exhaustion of the exclusive rights of trademark having international registration.*

Keywords: trademark, intellectual property, exclusive rights, exhaustion of rights.

REFERENCES

1. Androshhuk G. O. Zahyst prav na tovarni znaky (zmishuvannja) v Interneti: doktryna I pravozastosovna praktyka JeS. Chasopys Kyi'v. un-tu prava. 2015. № 2. S. 235–241.
2. Boshyc'kyj Ju. L. Shljahy modernizacii' ta optymizacii' pravovogo reguljuvannja intelektual'noi' vlasnosti v Ukrai'ni. Chasopys Kyi'v. un-tu prava. 2014. № 4. S. 164–170.
3. Nemesh P. F. Osoblyvosti pravovoi' ohorony zvukovyh torgovel'nyh marok u kraihah JeS ta v Ukrai'ni. Sudova apeljacija. 2016. № 1. S. 92–98.
4. Rassomahina O. Osoblyvosti ohorony torgovel'nyh marok za zakonodavstvom Jevropejs'kogo Sojuzu ta derzhav-chleniv JeS. Juryd. Ukrai'na. 2013. № 2. S. 50–53.
5. Boshyc'kyj Ju. L. Intelektual'na vlasnist' v suchasnij Ukrai'ni – aktual'ni pytannja modernizacii' ta pravovogo reguljuvannja. Chasopys Kyi'v. un-tu prava. 2013. № 1. S. 213–217.
6. Paryz'ka konvencija pro ohoronu promyslovoi' vlasnosti : mizhnar. dok. vid 20.03.1883. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
7. Dogovir pro zakony shhodo tovarnyh znakov : mizhnar. dok. vid 27.10.1994. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102.
8. Ugoda pro torgovel'ni aspekty prav intelektual'noi' vlasnosti : mizhnar. dok. vid 15.04.1994. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
9. Singapurs'kyj dogovir pro pravo tovarnyh znakov : mizhnar. dok. vid 27.03.2006. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54.
10. Madryds'ka ugoda pro mizhnarodnu rejestraciju znakov : mizhnar. dok. vid 14.04.1891. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134.
11. Protokol do Madryds'koi' ugody pro mizhnarodnu rejestraciju znakov : mizhnar. dok. vid 28.06.1989. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583.
12. Nicc'ka ugoda pro Mizhnarodnu klasyfikaciju tovariv i poslug dlja rejestracii' znakov : mizhnar. dok. vid 15.06.1957. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066.
13. Savych S. S. Okremi pytannja pravovogo reguljuvannja vycherpannja vykljuchnogo prava na torgovel'nu marku v Ukrai'ni. Chasopys Kyi'v. un-tu prava. 2013. № 2. S. 254–257.
14. International Exhaustion and Parallel Importation URL : http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm.
15. Pro ohoronu prav na znaky dlja tovariv i poslug : Zakon Ukrai'ny 15.12.1993 № 3689-XII. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
16. Paharenko O. V. Paralel'nyj import tovariv i jogo ukrai'ns'ki realii'. Intelektual'na vlasnist'. 2011. № 5. S. 13–19.
17. Pro dejaki pytannja praktyky zastosuvannja gospodars'kymy sudamy zakonodavstva pro zahyst prav na ob'jekty intelektual'noi' vlasnosti : ogljadovyj lyst Vyshh. gosp. sudu Ukrai'ny vid 28.02.2017 № 01-06/521. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17.
18. Postanova Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 20.10.2015 u spravi № 904/2029/15. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52489825>.