al and customer-oriented, the life cycle of the product has been significantly reduced and its moral rapid aging has become dominant in its renewal.

It was noted that there was a need to improve the legislation on industrial designs and the preliminary scientifically sound justification of strategic direction (from patenting to registration) and privacy before elaboration of relevant proposals and bills. The efficiency of legal protection of industrial designs in enterprises depends on the degree of perfection of the legislative framework.

First of all, it is analyzed what violations of patent holders' rights can arise and what ways of overcoming them can be applied to reduce the negative impact of such violations on the economic growth of the enterprise. Please note that it is now very often necessary to identify major conflicting or problematic situations in granting legal protection to industrial designs and trademarks, as well as the question of the legislative and enforceable distribution of two types of exclusive rights. Often there are disputes about the relation between the legal protection of the industrial design and the trademark. This issue has been analyzed and specific proposals are made for amending existing legislation on industrial designs.

Also considered are the types of patent strategies developed by major corporations in Japan, the US and Western Europe, such as: patent flood strategy, patent blocking strategy, combined patent strategy. And, based on this analysis, we recommend that they be put into practice by business entities to protect and safeguard their intellectual property rights.

Key words: intellectual property, industrial design, legal protection, patent strategy, industrial property, economic activity, enterprise.

DOI: 10.36695/2219-5521.1.2020.48

УДК 347.772:347.774

С.Ю. ПЕТРЯЄВ, Н.Д. КОГУТ

*Сергій Юрійович Петряєв, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського**

ORCID: 0000-0002-8951-8601

*Наталія Дмитрівна Когут, кандидат юридичних наук, старший викладач НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського***

ORCID: 0000-0001-6990-8752

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ І КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Торговельні марки та комерційні найменування є основними засобами індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів та послуг, тому належне правове регулювання, відсутність прогалин, колізій та аномалій у цій сфері є дуже важливими. В Україні існують суттєві проблеми щодо розмежування і правильного застосування комерційних найменувань та найменувань юридичних осіб. Крім того, торговельні марки крупних підприємств нерідко потребують захисту на міжнародному рівні, що вимагає узгодження законодавства різних країн чи міжурядових організацій, а також аналізу можливостей реєстрації та охорони торговельних марок станом на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням правового регулювання та правової природи комерційних найменувань займалися такі науковці, як Л.В. Андрейчук, Ю.В. Кеєр, А.С. Мартюк та інші, а правові питання використання торгових знаків розглядалися в працях О.А. Рассомахіної, О.С. Шевченко та інших науковців. Проте станом на сьогодні не повною мірою проаналізовано проблемні аспекти правового регулювання торговельних марок та комерційних найменувань як основних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу/товарів та послуг, а також питання їх взаємозв'язку.

Мета статті: розкрити основні проблемні аспекти правового регулювання торговельних марок та комерційних найменувань в Україні і Європейському Союзі, проаналізувати їх співвідношення та взаємозв'язок з метою формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Чинне українське і європейське законодавство передбачає різні засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, частина з яких захищається в складі права інтелектуальної власності, а саме права промислової власності. Комерційні найменування та торговельні марки можуть не мати особливого творчого задуму чи оригінальності, як всі інші об'єкти права інтелектуальної власності, проте за способом правового захисту їх прирівняли до об'єктів права інтелектуальної власності. Географічні зазначення взагалі є географічними назвами і не мають жодного стосунку до інтелектуальної творчої діяльності особи, яка реєструє їх як засіб індивідуалізації товарів та послуг, які ця особа виробляє чи надає. Через таку специфіку зазначених об'єктів права інтелектуальної власності важко до них застосувати особисті немайнові

© С.Ю. Петряєв, Н.Д. Когут, 2020

* *Sergii Petriayev, Ph.D. in Law, Associate Professor of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

** *Natalya Kogut, Ph.D. in Law, Senior Lecturer of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

права інтелектуальної власності. Адже автор географічних зазначень (назв) і суб'єкт права на них різні, торговельні марки та комерційні найменування можуть бути загальноновживаними словами, тому законодавство не містить положень щодо особистих немайнових прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти.

У цілому можна виділити два види засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг: 1) засоби, які визнані об'єктами права інтелектуальної власності; 2) засоби, які не віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

До першого виду засобів індивідуалізації належать:

1. Комерційні найменування (фірмові найменування).

2. Знаки для товарів та послуг. *Іх ще називають товарні (торговельні) знаки чи торговельні (торгові) марки.* ЦК України оперує поняттям «торговельні марки», що, на наш погляд, найбільшою мірою відповідає світовому поняттю «trademark», проте слід було б уніфікувати назву в усіх нормативно-правових актах.

3. Географічні зазначення.

До другого виду засобів індивідуалізації належать: найменування юридичних осіб; підписи уповноважених осіб юридичних осіб, цифровий електронний підпис, печатка тощо. Деякі засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг можуть охоронятися в складі товарних знаків чи комерційних найменувань, такі як ярлики (бірки) та логотипи. Фірмові бланки, а також зовнішнє оформлення продукції та упаковки можуть охоронятися як об'єкти авторського права або ж захищатися як від недобросовісної конкуренції (зокрема імітації¹, яка в багатьох країнах регулюється в складі права промислової власності). У деяких країнах спосіб упаковки та її зовнішнє оформлення і навіть запах, що виділяється при розпаковуванні товару, можуть бути частиною зареєстрованої торговельної марки. Також торговими марками в певних країнах реєструють музичні звуки, голограми та об'ємні зображення. Детальна інформація про види торгових марок, які можуть бути зареєстровані з розбивкою по більшості країн світу, як і інформація про особливості реєстрації, підтримання та захисту прав на них, міститься в Звіті Світової організації інтелектуальної власності 2010 року².

Для реєстрації торговельної марки заявка подається в Український інститут інтелектуальної власності (далі – Укрпатент), експерти якого будуть обов'язково проводити *кваліфікаційну експертизу* для того, щоб визначити:

1) чи не зареєстроване або раніше заявлене на реєстрацію аналогічне чи схоже позначення в межах української чи міжнародної реєстрації;

2) чи не визнана заявлена торговельна марка добре відомою в судовому порядку;

3) чи не охороняється заявлена торговельна марка в країні, з якою Україна підписала договір про охорону торговельних марок;

4) чи не порушує заявлене позначення ряд інших, у т. ч. авторських прав тощо.

У всіх перелічених вище випадках заявнику у реєстрації знака для товарів і послуг відмовляється. Торговельна марка також не реєструється, якщо вона носить описовий характер або є загальним позначенням для даного виду товару чи послуг³.

Комерційні найменування і торговельні марки є різними об'єктами права інтелектуальної власності, проте слова та комбінація слів можуть бути як комерційним найменуванням, так і торговельною маркою. Паризька конвенція містить положення про те, що комерційні найменування мають охоронятися незалежно від того, чи зареєстровані вони та чи є частиною товарного знака (ст. 8 Конвенції)⁴. Положення про неонов'язковість реєстрації комерційних найменувань та відсутність правоохоронного документа (свідомства) на них нехарактерне для права промислової власності і створює цілу низку проблем при проходженні кваліфікаційної експертизи заявленого товарного знака. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.⁵ товарними знаками не можуть бути зареєстровані фірмові найменування, а згідно з ч. 2 ст. 489 Цивільного кодексу України⁶ (далі – ЦК України) права на комерційні (фірмові) найменування виникають з моменту їх першого використання. Тож експертам дуже складно вести пошук на предмет, яка підприємницька юридична особа чи фізична особа-підприємець коли-небудь використала якесь позначення в якості комерційного (фірмового) найменування. Це алогічне ускладнення захисту засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг⁷. Відповідно до узагальнення судової практики⁸ важливим є не лише факт першого використання, а й принцип постійності використання комерційного (фірмового) найменування. Це важливе положення, яке слід додати в главу 43 ЦК України. *Оскільки невикористання торговельної марки протягом трьох років тягне за собою припинення прав на торговельну марку, то, логічно, щоб таке ж положення можна було застосувати і до комерційних (фірмових) найменувань.*

Крім того, положення ч. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» некоректно виписані, а саме: «не можуть бути зареєстрованими як знаки позначення, які є тотожними або схожими, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів або послуг». Проте комерційні (фірмові) найменування не поділяються на класи товарів і послуг, як це має місце щодо торговельних марок, вони стосуються ідентифікації юридичної особи в цілому. Однакові торговельні марки можуть бути зареєстровані щодо різних класів товарів і послуг, невикористання в одному класі призводить до втрати прав на торговельні марки лише у цьому класі (Директива № 2008/95/ЕС⁹).

Відповідно до ч. 4 ст. 489 ЦК України «особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються». Для уникнення різноманітних спорів щодо прав на комерційні найменування слід це питання врегулювати аналогічно як із торговельними марками. Комерційні (фірмові) найменування мають підлягати

обов'язковій реєстрації і, на наш погляд, як найменування юридичних осіб, так і комерційні (фірмові) найменування не мають збігатися з найменуваннями інших юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми. Оскільки поділити юридичні особи за видами їх діяльності, як торговельні марки за класами товарів і послуг, є недоцільним, оскільки у статутних документах юридичних осіб може бути зафіксовано багато видів економічної діяльності і не має значення, займаються вони в певний проміжок часу певним видом діяльності чи ні, вони при цьому не позбавляється права займатися ним у майбутньому без проходження будь-яких додаткових процедур.

У чинному законодавстві терміни «комерційне найменування», «комерційне (фірмове) найменування» та «фірмове найменування» вживаються як синонімічні поняття¹⁰. Відповідно до ч. 3 ст. 489 ЦК України відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом, проте такий порядок та реєстр не встановлені. Згідно з узагальненням судової практики *найменування юридичної особи та комерційне найменування – це різні юридичні категорії*. Проте законодавство не регулює, чи має право юридична особа використовувати комерційне найменування, яке не зареєстроване як найменування юридичної особи в ЄДР¹¹, у господарських договорах без посилання на найменування, яке внесене в ЄДР (Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). До того ж, відповідно до законодавства, реєструється та охороняється найменування юридичної особи з вказівкою на організаційно-правову форму та вид діяльності. Проте саме назва, а не найменування, виконує ідентифікуючу функцію і має захищатися від недобросовісної конкуренції тощо.

Отже, виходячи з норм чинного законодавства, назва юридичних осіб в межах України може повторюватися по кожній організаційно-правовій формі юридичної особи. Наразі існує 14 видів підприємств, п'ять господарських товариств, шість об'єднань підприємств¹², всі з яких є різними організаційно-правовими формами юридичних осіб, *тому можуть мати однакову назву, але найменування буде різним, тому що найменування включає в себе організаційно-правову форму юридичної особи*. Це ускладнює як ідентифікацію юридичних осіб, так і захист від недобросовісної конкуренції на основі використання назви юридичної особи в якості торговельної марки іншим підприємством спорідненого виду діяльності, що не заборонено законодавством (адже назви в різних підприємств можуть бути однакові, на відміну від найменувань).

Крім того, якщо юридична особа використовувала торговельну марку без реєстрації (що не заборонено) до реєстрації її іншою особою, то вона зберігає право на її подальше комерційне використання *за правом попереднього користування*, але без права надання дозволів (ліцензій) на користування нею іншими особами (йдеться про один клас товарів чи послуг). Тому, на наш погляд, варто внести зміни в європейське та національне законодавство *щодо захисту лише зареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань, а в українському законодавстві захищати назви юридичних осіб, а не найменування* (що включають організаційно-правову форму юридичної особи).

Також виникають труднощі щодо захисту «похідних» від комерційних найменувань, таких як доменні імена, оскільки різні суб'єкти на законних підставах можуть користуватися однаковими назвами та комерційними найменуваннями. Одне та друге, на наш погляд, слід прибрати. *Як назви юридичних осіб, так і комерційні найменування мають бути унікальними для кожного суб'єкта господарювання*. Доменні імена не належать до засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу як об'єктів права інтелектуальної власності, тому оспорити використання в доменному імені чужого позначення у вигляді комерційного найменування доволі складно. Це можна зробити, керуючись положеннями законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, однак, якщо сфера діяльності, яка описана на сайті, не стосується діяльності підприємства-правовласника, то зробити це ще складніше. До того ж, для реєстрації доменних імен не потрібно подавати жодних документів на підтвердження прав на комерційні найменування, торговельні марки чи взагалі на підтвердження реєстрації юридичної особи. У багатьох країнах є чітка заборона на реєстрацію чужих позначень (комерційних найменувань, торговельних марок) в національних доменних іменах¹³. В Україні існує заборона на використання в доменних іменах без згоди правовласника тотожних чи схожих на зареєстрований торговельний знак позначень щодо такого ж або спорідненого класу товарів і послуг (ч. 2 п. 1 ст. 20 та п. 5 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). У разі якщо вебсайт зареєстрований на українських серверах, то витребувати інформацію про власника вебсайту, який порушує права на торговельні знаки, можна, зокрема, у Об'єднання підприємств «Український інформаційний центр» (далі – ОП УМІЦ), проте, якщо вебсайт не належить до українського сегменту Інтернету, то отримати інформацію про власника сайту доволі складно¹⁴.

Аналізуючи положення п. 4 ст. 489 ЦК України щодо того, що «особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводять в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються» слід зазначити, що воно має ряд недоліків. По-перше, комерційне найменування, як правило, не розшифровує вид діяльності підприємства. По-друге, визначити, чи вводять в оману споживачів комерційне найменування, тобто з яким підприємством вони більше асоціюють відповідне найменування, можна шляхом проведення соціологічного опитування, можливість проведення якого з юридичними наслідками щодо встановлення правовласника визначено лише щодо торговельних марок (щодо визнання товарних знаків добре відомими в судовому порядку: п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Це в цілому не позбавляє правозастосовні органи права використовувати ці положення за аналогією закону.

Передати права на комерційні найменування в тимчасове користування можна за ліцензійним договором або за договором комерційної концесії (франчайзингу). Відчужити майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування можна лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або з частиною цілісного майнового комплексу (ч. 2 ст. 490 ЦК України). Права на комерційні най-

менування припиняються з ліквідацією юридичної особи, а отже, такі позначення можуть отримати «повторне життя» як комерційне найменування іншого суб'єкта господарювання¹⁵.

Відповідно до п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва, що засвідчує право власності на знак для товарів і послуг, може передати право власності на знак будь-якій особі повністю або відносно частини товарів і послуг (новому власнику видається нове свідоцтво, інформація про це публікується в офіційному бюлетені Укрпатенту). Проте відчуження прав на знак не допускається, якщо воно може стати причиною введення в оману споживачів щодо підприємства чи товарів і послуг, які він надає. Законодавство в цій частині не містить положення про введення в оману через нижчу чи неналежну якість товарів і послуг порівняно з тими, які надавав первинний правовласник, як це має місце щодо регулювання передачі прав на знак у користування за ліцензійним договором. Цікавим є також те, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не вживає термін «майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг», а оперує поняттям «власник свідоцтва» та «право власності на знак», що є юридично некоректним, оскільки об'єкти права інтелектуальної власності не є об'єктами права власності в класичному розумінні, а свідоцтво є лише правоохоронним документом, яке посвідчує права інтелектуальної власності вказаного в ньому суб'єкта (суб'єктів) на вказаний у ньому об'єкт права інтелектуальної власності, в даному випадку – знак для товарів і послуг.

Згідно зі змінами до Закону України «Про рекламу», внесеними 12 листопада 2019 р.¹⁶, порівняльна реклама може містити зображення торговельних марок чи комерційних (фірмових) найменувань, якщо при цьому не дискредитує конкурента та не містить неправдивої чи неточної інформації як про конкурента, так і про рекламодавця. Для цього забороняється використовувати оціночні поняття щодо смаку, якості тощо, які не можна вирахувати, натомість можна застосовувати кількісні показники, показники про склад продукції тощо. Отже, торговельні марки та комерційні (фірмові) найменування апriori не є об'єктами права власності, а лише об'єктами права промислової власності, де, як і в авторському праві, законодавство містить перелік випадків вільного (безоплатного та неліцензійного) використання цих об'єктів у чітко обумовлених законом межах.

Комерційні найменування можуть мати лише суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні та фізичні особи. Торговельні марки призначені для комерційної (торговельної) діяльності, проте фізичним особам – не суб'єктам підприємницької діяльності не заборонено реєструвати торговельні марки. Також немає обмежень щодо кількості торговельних марок, що можуть бути зареєстровані на одну особу. Такий стан речей нерідко призводить до реєстрації торговельних марок, що містять назву відомого продукту (особи, персонажу тощо) з надією на подальший перепродаж власнику цього продукту або введення в оману потенційних споживачів, зокрема, шляхом кібесквотінгу на перспективу чи домейнінгу (використання в доменних іменах популярних назв з метою перепродажу). Формально існує заборона на реєстрацію відомих в Україні осіб та персонажів як торговельних марок, проте на практиці кваліфікаційна експертиза не завжди може охопити весь масив таких імен (назв), до того ж існує імовірність реєстрації до прем'єри фільму в Україні чи до набуття популярності певного персонажу (особи, продукту тощо). Законодавство не містить надійного механізму вирішення цього питання. Проте доцільніше було б встановити право на оскарження торговельної марки за наслідком її невикористання за певним класом товарів чи послуг у значно менші строки (не три роки, а один рік) у разі наявності подібного чи аналогічного з торговельною маркою персонажу, продукту тощо у особи, яка реально використовує його в своєму фільмі, продукції тощо, особливо у разі, якщо таке використання передувало реєстрації торговельної марки з подібною (аналогічною) назвою (що може свідчити про кіберсквотінг на перспективу тощо).

Українське та європейське законодавство також не містять чіткого врегулювання щодо можливості чи заборони реєстрації торговельними марками перекладів вже зареєстрованих торговельних марок, приміром з англійської мови українською. Як правило, такий переклад не є перепороною для реєстрації торговельної марки, оскільки реєстрації підлягають літери, символи та їх послідовність, а не сам зміст назви як торговельної марки. А от дії у сукупності, що включають копіювання зовнішнього вигляду товару, зовнішнього вигляду торгових точок, емблем та логотипів, що не зареєстровані як торговельні марки тощо, можуть становити *склад правопорушення у формі недобросовісної конкуренції*. Проте чіткого складу правопорушення у цьому разі законодавство не передбачає, якщо при цьому не використано однакове комерційне найменування, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, рекламних матеріалів (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.¹⁷). Однаковий вигляд товарів може бути кваліфікуючою ознакою правопорушення лише якщо це не зумовлено функціональним застосуванням виробу (що є доволі оціночними поняттями). Звісно, що копіювання виробів, якщо при цьому відтворюється зареєстрований промисловий зразок, є окремим правопорушенням у сфері патентного права.

Залежно від виду реєстрації торговельні марки можуть мати різну територію (юрисдикцію) правового захисту. Реєстрація торговельної марки в Україні передбачає її правову охорону лише в межах України. *Існують різні види міжнародної (регіональної) реєстрації торговельних марок:*

1. Європейська система реєстрації торговельних марок через Організацію інтелектуальної власності Європейського Союзу (далі – ЄС), з головним офісом в Іспанії (Аліканте). Ця система надає можливість подання єдиної заявки і сплати єдиного мита в зазначеній організації з поширенням правової охорони на зареєстрований знак у всіх країнах ЄС одночасно. Також ця система позбавлена ризику скасування реєстрації в одній країні за наслідками невикористання торговельної марки в інших країнах ЄС, тобто використання в одній країні ЄС є достатнім для захисту в інших країнах – членах ЄС.

2. Реєстрація торговельних марок резидентами країн-учасниць Мадридської угоди або Мадридського протоколу через Світову організацію інтелектуальної власності (WIPO – World Intellectual Property Organiza-

tion). З 1 вересня 2008 р. для країн, які ратифікували обидві угоди, застосовуються лише положення Мадридського протоколу. Світова організація інтелектуальної власності перевіряє відповідність поданих матеріалів уніфікованим вимогам, включаючи правильність обрання переліку класів товарів чи послуг, оплату, після чого направляє реєстраційні справи до обраних для реєстрації країн, які в межах 12 чи 18 місяців (за Мадридським протоколом) приймають рішення про надання правової охорони торговельній марці або про вмотивовану відмову в її правовій охороні на своїй території¹⁸.

3. Охорона торговельних марок одночасно на території всіх країн Бенілюксу (Бельгія, Люксембург, Нідерланди) на підставі укладеного ними Договору про торговельні марки (The Benelux Treaty on Trade-marks).

4. Право пріоритету за Паризькою конвенцією (177 країн-учасниць) надає право кожному заявнику торговельної марки на подання заявки на торговельну марку в будь-якій з країн-учасниць конвенції в межах шести місяців після первинної подачі заявки в одній з країн-учасниць Паризької конвенції. Проте процедура реєстрації, національні платежі та мова поданих матеріалів будуть застосовуватися залежно від законодавства кожної з країн-учасниць Паризької конвенції.

5. Африканська регіональна система реєстрації торговельних марок поділена на дві організації залежно від колоніального минулого, а саме мови спілкування: англійська чи французька. Існує ARIPO (African Regional Property Organization) та OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)¹⁹.

6. Регіональна реєстрація в країнах Південної Америки по Андському пакту (Andean Pact), що включає Болівію, Колумбію, Еквадор та Перу. Особливістю правової охорони торговельних марок у цих країнах є те, що правовласник торговельної марки однієї з цих країн може подати оскарження на використання схожої торговельної марки в іншій країні-учасниці цього Пакту.

Отже, існує багато варіантів національної та міжнародної/регіональної реєстрації торговельних марок, проте, якщо реєстрація здійснюється за Мадридським протоколом або Паризькою конвенцією, то правова охорона в різних країнах буде відрізнятися, оскільки законодавства різних країн мають власні правові положення, які можуть значно різнитися один від одного. Відрізнятися можуть: 1) об'єкти (позначення), які можуть бути зареєстровані як торговельні марки; 2) особливості подачі документів, мова оформлення; 3) процедура судового захисту тощо.

Для визначення, в межах яких класів товарів і послуг будуть захищатися конкретні торговельні марки та для міжнародної уніфікації цих класів Світовою організацією інтелектуальної власності розроблена Класифікація товарів і послуг для цілей реєстрації торговельних марок (Nice Classification under Nice Agreement). Класи з 1 по 34 об'єднують товари, а з 35 по 45 – послуги. Ці класи регулярно переглядаються та додаються нові види товарів і послуг, класи згруповані також в алфавітному порядку для зручності користування класифікатором.

Тож правова охорона торговельних марок залежить від: 1) виду реєстрації (національна, регіональна, міжнародна); 2) законодавства кожної країни, в якій охороняється торговельна марка; 3) переліку класів товарів і послуг, щодо яких вона зареєстрована. Захист торговельних марок в Україні може здійснюватися в господарських судах, Вищому суді з інтелектуальної власності (ще не повністю сформований), в адміністративних судах в разі порушень з боку органів влади та місцевого самоврядування.

Висновки. Проаналізувавши чинне українське і європейське законодавство щодо охорони прав на комерційні найменування та торговельні марки, слід зазначити, що попри універсальність та уніфікованість правових положень існують недосконалі норми права. Тож пропонуємо вдосконалити законодавство в цій сфері, а саме:

1) уніфікувати назву щодо торговельних марок, оскільки існують різні назви в різних нормативно-правових актах, це ж стосується і комерційних (фірмових) найменувань;

2) вдосконалити європейське та національне законодавство щодо захисту лише зареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань, оскільки в іншому разі виникає багато труднощів при проведенні кваліфікаційної експертизи при реєстрації торговельних марок та спорів між різними правовласниками щодо комерційних найменувань;

3) захищати назви юридичних осіб, а не найменування (що включають організаційно-правову форму юридичної особи), оскільки саме назви виконують ідентифікуючу функцію. Як назви юридичних осіб, так і комерційні найменування мають бути унікальними для кожного суб'єкта господарювання і не повторюватися навіть щодо різних організаційно-правових форм юридичних осіб, тому що види діяльності у них можуть бути однаковими або суміжними (як станом на день реєстрації, так і в перспективі);

4) встановити право на оскарження торговельної марки за наслідком її невикористання за певним класом товарів чи послуг у значно менші строки (не три роки, а один рік) за наявності подібного чи аналогічного з торговельною маркою персонажу, продукту тощо у особи, яка реально використовує його в своєму фільмі, продукції тощо, особливо у разі, якщо таке використання передувало реєстрації торговельної марки з подібною (аналогічною) назвою з метою ефективної боротьби з кіберсквотінгом на перспективу.

У подальшому доцільним є дослідження судових проваджень щодо спорів між правовласниками однакових комерційних найменувань та правовласниками схожих торговельних марок.

¹ Шевченко О.С. Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії та перспективи. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 2. С. 195–200.

² Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6). Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indicators. WIPO / STRAD/INF/1 Rev.1. January 25, 2010. Geneva. 196 p. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_1_rev_1.pdf

- ³ Рассомахіна О.А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних країнах. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 2. С. 176–182.
- ⁴ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., ратифікована Україною 25 грудня 1991 р. *Збірник чинних міжнародних договорів України*. 1990. № 1. С. 320.
- ⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
- ⁶ Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № № 40–44. Ст. 356.
- ⁷ Мартюк А.С. До питання цивільно-правової відповідальності за порушення прав на комерційні найменування. *Dictum factum*. 2018. № 2. С. 3–7.
- ⁸ Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28 лютого 2017 р. № 01-06/521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17
- ⁹ Директива № 2008/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування», Страсбург, 22 жовтня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_930
- ¹⁰ Кеєр Ю.В. Щодо співвідношення понять комерційного найменування, фірмового найменування, найменування юридичної особи. *Правничий часопис Донецького університету*. 2013. № 1. С. 271–280.
- ¹¹ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31–32. Ст. 263.
- ¹² Класифікатор організаційно-правових форм господарювання станом на 16 грудня 2017 р. URL: <https://zkg.ua/klasifikator-orhanizatsijno-pravovyh-form-hospodaryuvannya-kopfl/>
- ¹³ Мацкевич О. Співвідношення комерційних найменувань та доменного імені. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 3. С. 45–53.
- ¹⁴ Рассомахіна О.А. Відповідальність за порушення прав на торговельні марки у мережі Інтернет. *Соціально-гуманітарний вісник*. 2019. Вип. 28. С. 105–107.
- ¹⁵ Андрейчук Л. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. *Вісник Львівського університету*. 2017. Вип. 65. С. 124–133 (Серія «Юридична»).
- ¹⁶ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу: Закон України від 12 листопада 2019 р. *Офіційний вісник України*. 2019. № 98. Ст. 3260.
- ¹⁷ Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
- ¹⁸ Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989. URL: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484
- ¹⁹ International Trademark Rights, updated March 2019. INTA International Trademark Organization. URL: <https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/InternationalTrademarkRightsFactSheet.aspx>

Резюме

Петряєв С.Ю., Козут Н.Д. Торговельні марки і комерційні найменування: проблемні аспекти правового регулювання.

У статті досліджуються торговельні марки та комерційні найменування, а також недоліки їх правового регулювання. Автори наголошують на необхідності встановлення правової охорони лише зареєстрованих торговельних марок та комерційних найменувань, а також на необхідності передбачення унікальності назв та комерційних найменувань у всіх суб'єктів господарювання. У статті також досліджуються питання захисту доменних імен, захисту від недобросовісної конкуренції та питання використання порівняльної реклами. Основна увага авторів приділяється виникненню та захисту прав на торговельні марки і комерційні найменування.

Ключові слова: торговельні марки, знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, реєстрація торговельних марок, клас товарів і послуг.

Резюме

Петряев С.Ю. Козут Н.Д. Торговые марки и коммерческие наименования: проблемные аспекты правового регулирования.

В статье исследуются торговые марки и коммерческие наименования, а также недостатки их правового регулирования. Авторы настаивают на необходимости обеспечения правовой охраны только зарегистрированных торговых марок и коммерческих наименований, а также на необходимости предусмотреть уникальность названий и коммерческих наименований для всех субъектов хозяйствования. В статье также исследуются вопросы защиты доменных имен, защиты от недобросовестной конкуренции, вопросов использования сравнительной рекламы. Основное внимание авторов уделяется возникновению и защите прав на торговые марки и коммерческие наименования.

Ключевые слова: торговые марки, знаки для товаров и услуг, коммерческие наименования, регистрация торговых марок, класс товаров и услуг.

Summary

Sergii Petriaiiev, Natalya Kogut. Trademarks and Commercial Names: Trouble Aspects of Legal Regulation.

Trademarks and commercial names, their regulation drawbacks are investigated in the article. The main attention the authors pay to appearance right to trademarks and commercial names and their protection. Possibility to protect commercial names after their first using without procedure of registration that is provided by Paris Convention led to plenty claims and issues about its correct using and right owners. Also, it is forbidden to register as a trademark any sign which was ever used by any kind of entity or individual entrepreneur as a commercial name despite of how long ago it was. The law doesn't anticipate that using should be constant and any kind of possibility to annul right on commercial name under its non-use for some period of time as it is done for trademarks (three years of non-use is the ground to annul right on trademark). Besides Ukrainian law protects name of the entity together with its legal form but exactly name, not the legal form, has an identifying role, that's why the authors propose to provide legal norms, which will ban a possibility to register the same names for different entities despite of their legal form.

In addition, Ukrainian and European legislation allow protecting trademarks under the ground of announcing them well known through courts. Such procedure isn't provided for commercial names but the law doesn't forbid to use the same commercial names by different entities in different kinds of activity. However, any entity may freely change or extend its activity without any special procedure and commercial names cannot be registered because there is no registration and even Paris Convention doesn't provide different classes of products and services for commercial names as it is done for trademarks (*Nice Classification under Nice Agreement*). Ukraine has more than 25 kinds of legal forms of entities and their unions all of them may have the same name despite of kind and sphere of their activity, this leads to troubles with protection against unfair competition and troubles with identification of different entities. Thus, the authors propose to protect only registered trademarks and commercial names and to provide unique names and unique commercial names for every entity.

Problems of domain names protection, defense against unfair competition and cybersquatting are investigated. In Ukraine exists ban for using in domain names the same or very similar signs with registered trademark in connection with the same or similar class of products and services. But there is no ban for using in domain names the same or very similar sign with existing commercial name. It needs revising both for protecting commercial name owners and consumer rights against mislead. It is also worth to provide a possibility to protest cybersquatting in meaning to protest the same with famous character or product trademark registration ones using of its sign preceded the trademark registration by another person than the person who registered it.

Key words: trademarks, signs for products and services, commercial names, trademarks registration, class of trades and services.

DOI: 10.36695/2219-5521.1.2020.49

UOT 341:347.78

A.T. SAFAROV

*Azer Tofiq Safarov, Ph.D. in Law, Lecturer of Baku State University (Azerbaijan)**

ORCID: 0000-0002-6634-6368

FEATURES OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE SPHERE OF COPYRIGHT PROTECTION

One of the main directions of the intellectual property right is a copyright. In the modern world, no boundary can prevent the spread of creative works. Therefore, the copyright became such a field that its center point is in each part of the world and has no circle. All these are of utmost importance in the development of international trading of cultural blessings and such mutual performance security must be provided¹.

Protection of copyright is one of the top priorities in the protection of intellectual property rights, and the basis for the successful development of science, literature and art is not only the recognition of copyright, but also the provision of reliable protection of these rights. Copyright does not allow other persons to use the product of his creative activity without the permission of the author². On the other hand, in the context of globalization, with the expansion of innovation to a qualitatively new level, the pace of change of economic and industrial processes around the world, the spread of innovative novelties, the unprecedented acceleration of their application in industry, copyright infringement in many countries (Russia, China, Kazakhstan, Ukraine, Brazil, etc.) is growing rapidly. Experts note that the main reason for such violations in these countries is the economical factor³. Azerbaijan is a country with ancient and rich culture. There are rich traditions related to the preservation and promotion of spiritual culture traditions, intellectual property, creative achievements. The intellect, the most important wealth of the nation, is always based on creativity as its source. Creative, scientific, literary and artistic works have played a pivotal role in promoting human culture throughout history, and their preservation has led to cultural reproduction. From this point of view, it is necessary to note the centuries-old traditions of the Azerbaijani people. As you know, Gutenberg's discovery of the printing method is the beginning of the formation of modern copyright. Creation of rights to the results of intellectual activity has been shaped in the XV century, with the development of society and technical progress, on the one hand, the economic significance of the consequences of the activity of the radicalism, on the other, the simplification of copying of works of art and technology⁴. At that time, the books were published in a large scale in the Republic of Venice. Thanks to the active foreign relations of the countries of Ak Koyunlu and Safavid states with the Western European countries, especially the Republic of Venice, the work of the Azerbaijani author was published in 1594 in Rome in the "Medichi" printing house. This book was Tahriri-Oqilidis, which was written in 1248 by the great Azerbaijani scientist Nasreddin Tusi and was the best textbook on geometry and algebra in Asian and Eastern countries in the XIX century and in the case of manuscripts since 1248. This work was later re-published in 1598 in Medichi printing-house, then translated into Latin and re-published in 1657 in London. This book was used as a textbook in European schools until our time⁵. From the XVII century, in the Safavid era, which has been actively promoting book publishing, copyright in Azerbaijan was adopted in modern terms and its regulation was carried out under ordinary law. In the Safavid State, the book was first published in the Azerbaijani language in the 18th century, and then by the lithography method in Tabriz, and the first book published in Azerbaijani was "Leyli and Majnun" work by M. Fuzuli⁶. Apparently, the history of copyright and book publishing in Azerbaijan is about five centuries. Professor Kamran Imanov notes that these organic relationships "from the