

УДК 34.347.4

Минюк Олена Юріївна,кандидат юридичних наук, доцент,
в. о. доцента кафедри приватного права
Державного податкового університету,
м. Ірпінь, Україна,
ORCID ID 0000-0002-4524-7010**Коваленко Олександр Миколайович,**здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Державний податковий університет,
м. Ірпінь, Україна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стаття присвячена аналізу правового регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг в Україні та Європейському Союзі. З метою врегулювання суспільних відносин щодо набуття та здійснення захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні (фірмові) найменування як засоби використання індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг постає потреба у прийнятті спеціального законодавчого акта, який би регулював зазначені відносини.

Ключові слова: засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг, правове регулювання, законодавство України та Європейського Союзу, порівняльна характеристика.

Посилення конкуренції між підприємцями, що працюють в одній або суміжних галузях, призводить до зростання значення та ролі спеціальних ідентифікаторів, які використовуються виробниками для відокремлення та індивідуалізації себе та результатів своєї діяльності. Такими ідентифікаторами є засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Останнім часом у національному законодавстві спостерігається тенденція до створення нового правового інституту для творчих результатів, а саме інституту індивідуалізації.

Аналіз стану законодавчої регламентації правової охорони торговельних марок, географічних зазначень та фірмових найменувань свідчить про відсутність цілісного, узгодженого законодавчого регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

Серед засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг слід виділити торговельну марку, яка надає нам можливість відрізнити товари та послуги, одних суб'єктів від інших й визнається в усьому світі невід'ємним еле-

ментом ринкових відносин, виконує багато функцій, спрямованих на певне правове забезпечення ефективності товарного ринку.

У розумінні Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” торговельний знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [1]. На відміну від норм цього закону, Цивільний кодекс України (надалі – ЦК України) містить поняття “торговельна марка”. Це повною мірою стосується й інших засобів індивідуалізації товарів та послуг. На відміну від ЦК України (ст.ст. 501 – 504), де вживається термін “географічне зазначення” [2], в Законі України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” вживається термін “зазначення походження товарів” [3], у ст. 229 Кримінального кодексу України (далі – КК України) – “кваліфіковане зазначення походження товару” [4]. За відсутності спеціального закону правове регулювання охорони прав на комерційне найменування регулюється нормами ЦК України та інших нормативних актів.

Незважаючи на Рекомендації парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” [5], вказані правові колізії не приведені у відповідність до цього часу. Приведення сучасного нормативного матеріалу у відповідність до загальних підходів, визначених ЦК України, має відповідати вимогам та стандартам охорони прав інтелектуальної власності, відповідно до укладеної Угоди між Україною та ЄС, підрозділ 2 Глави 9 (статті 193–200), вимоги якої містять процедури реєстрації, прав, пов’язаних із торговельною маркою, порядок використання, підстави для анулювання та строки охорони торговельної марки. [6.]. Це також стосується відшкодування моральної (немайнової) шкоди за порушення прав інтелектуальної власності. Жоден із нормативних актів не містить чіткого його визначення. Не повною мірою вирішує це питання і судова практика. На відміну від України, де правове регулювання інтелектуальної власності здійснюється нормами спеціальних законів та шляхом основних положень Цивільного кодексу України, дещо іншим шляхом щодо охорони прав інтелектуальної власності пішли країни ЄС.

Географічні зазначення тісно пов’язані з торговельними марками. На відміну від торговельної марки, яка несе інформацію про виробника, географічне зазначення несе в собі інформацію про географічне місце, з якого походить товар. Географічне зазначення – це певний показник гарантії відповідної якості товару, певної ідентифікації культури нації, регіону, держави.

Крім забезпечення приватних інтересів виробників, географічні зазначення та їх належна охорона необхідні ще й для збереження місцевих традицій і культурного різноманіття [7, с. 13].

Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” охоплює (об’єднує) терміни: просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару. На відміну від простого зазначення походження товару, правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС термін “географічне зазначення” (статті 201–211) можна вживати у широкому значенні, що охоплює й прості та кваліфіковані зазначення. Перелік географічних зазначень ЄС, які охороняє Україна

відповідно до Угоди, наведений у Додатках XXII-C, XXII-D до Угоди [6]. Проте національний режим охорони географічних зазначень в Україні відрізняється від законодавства ЄС, у якому не існує загальних положень, які б стосувалися охорони географічних зазначень для усіх видів товарів, як у вітчизняному законодавстві.

Термін “географічне зазначення” з’явився в Регламенті Ради ЄС “Про охорону географічних зазначень та найменувань походження для сільськогосподарських та харчових продуктів” від 14.04.1992. Відповідно до положень Регламенту Ради ЄС, “географічне зазначення” означає назву регіону, специфічного місця або, у виняткових випадках, країни, що використовуються для позначення сільськогосподарських або харчових продуктів, які походять із цього регіону, специфічного місця або країни, які мають специфічну якість, репутацію або інші характеристики, визначені цим географічним походженням, виробництво та/або переробка і/або підготовка яких має місце у визначеному географічному районі [8]. Географічне зазначення згадується також у Паризькій конвенції про охорону промислової власності, Мадридській угоді стосовно припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів та Лісабонській угоді про захист зазначень місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації. Відповідно до положень Лісабонської угоди, зазначення місця походження означає географічну назву країни, району або місцевості, яка використовується для позначення виробу, якість і властивості якого визначаються винятково або значною мірою географічним середовищем, у тому числі природними та етнографічними факторами [9]. Крім зазначених нормативних документів, особливу увагу слід звернути на положення з охорони географічних зазначень, які надаються Угодою TRIPS. Згідно зі ст. 22.1 Угоди, “географічне зазначення” – це зазначення, що вказує на походження товару з території певної держави або регіону чи місцевості на цій території, коли якість, репутація чи інша характеристика товару по суті зумовлені цим географічним походженням [10].

Загалом законодавство України щодо реєстрації географічних зазначень та прав на зареєстровані географічні зазначення не суперечить законодавству ЄС. Недоліком нормативного регулювання охорони географічних зазначень є те, що не існує специфікації товарів, які позначаються географічним зазначенням, це виключає для вітчизняних суб’єктів господарювання змогу отримати охорону вітчизняних географічних зазначень на теренах ЄС. Неузгодженим питанням правового регулювання вітчизняного і законодавства ЄС є обсяг правової охорони географічного зазначення щодо послуг. Згідно з частиною другою ст. 501 ЦК України, обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення, тоді як законодавство ЄС не оперує вимогами щодо послуг.

Викладене свідчить про необхідність гармонізації вітчизняного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС, із обов’язковим формуванням груп так званих відомих для українського споживача географічних зазначень. Таких як “Київський торт”, “Український борщ”, “Ніжинські огірки”, “Яготинське масло” та багато інших. У цілому правова охорона

географічних зазначень повинна відповідати запропонованій моделі охорони інтелектуальної власності, запропонованого німецьким юристом А. Хіммельрайхом, який виділяє такі основні напрями гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності: принцип надання національного режиму; уніфікації змістової частини законодавства держави шляхом встановлення мінімального обсягу охоронюваних прав; спільна робота держав у процесі подачі заявок та реєстрації об'єктів інтелектуальної власності; створення “супернаціональних” систем за рахунок регіональних угод [11, с. 67].

До недоліків охорони прав на географічні зазначення слід віднести розгалужену систему уповноважених державних органів влади, задіяних у визначенні контролю певних якостей та інших характеристик товарів. На проблемність законодавчого регулювання охорони прав на географічні зазначення звертають увагу і представники іноземних держав.

Як засіб індивідуалізації важливим елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами виступає комерційне (фірмове) найменування, яке є своєрідним відображенням ділового реноме фірми, складовою її престижу та авторитету, фактором економічної стабільності і добробуту. За відсутності спеціального законодавчого акта правова охорона комерційних найменувань в Україні регулюється нормами різних галузей права, Паризькою конвенцією з охорони промислової власності та іншими нормативно-правовими актами.

Варто зазначити, що у нормах статей ЦК України вживається два терміни “комерційне (фірмове) найменування” (ст. 90) та “комерційне найменування” (ст. 489), в Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції” – “комерційне (фірмове) найменування, в господарському кодексі вживається термін “комерційне найменування”, тоді як в кримінальному кодексі є вживаним термін “фірмові найменування”, що відповідає Паризькій конвенції з охорони промислової власності, в статтях 8, 9, 10 якого вживається термін “фірмові найменування”. На жаль, жоден із перерахованих вище законодавчих актів не містить визначення вказаних понять, хоча зазначене питання є принциповим як з наукового, так і практичного погляду.

Отже, розвиток ринкових відносин, вихід українських товаровиробників на ринки ЄС свідчить про зростаюче значення використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг у діяльності господарюючих суб'єктів. Проте прогалини і суперечності правового регулювання засобів використання індивідуалізації призводять не тільки до їх незаконного використання, а й до значної кількості конфліктів між виробниками, що проявляється в недобросовісній конкуренції, введенні в оману споживачів, розгляду спорів у судових інстанціях та в Антимонопольному комітеті України. Регулювання різними законодавчими актами аналогічних відносин щодо засобів використання індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, які застосовуються в господарській діяльності, викликає істотне дублювання та певну колізію норм, не дає можливості суб'єктам господарювання комплексно сприйняти ці норми і належним чином застосувати законодавство з метою захисту охоронюваних законом інтересів.

З метою врегулювання суспільних відносин щодо набуття та здійснення захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, географічні

зазначення та комерційні (фірмові) найменування як засобів використання індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг постає потреба у прийнятті спеціального законодавчого акта, який би регулював ці відносини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII-ВР. Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV-ВР. Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
3. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV-ВР. Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 32. Ст. 267.
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III-ВР / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
5. Рекомендації парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”: постанова Верховної Ради України від 27.06.2007. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 45. Ст. 524.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 15.10.2021).
7. Echols M. *Geographical Indications For Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives*. Austin: Wolters Kluwer Law Business, 2007. 315 p.
8. Про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів: Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14.07.1992. *Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство*. С. 757–772.
9. Лісабонська угода про захист зазначень місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 року (переглянута в Стокгольмі 14.07.1967. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b11 (дата звернення: 15.10.2021).
10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 15.10.2021).
11. Химмельрайх Антье. К истории влияния международных процессов гармонизации права интеллектуальной собственности на правовое регулирование в России. *Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы*: сб. ст. / под. ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 296 с.

REFERENCES

1. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh. “On the protection of rights to marks for goods and services”: Law of Ukraine of December 15, 1993 No. 3689-XII-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1994. No. 7. Art. 36. [In Ukrainian].
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. “Civil Code of Ukraine”: Law of Ukraine of January 16, 2003 No. 435-IV-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2003. No. 40–44. Art. 356. [In Ukrainian].
3. Pro okhoronu prav na zaznachennia pokhodzhennia tovariv. “On protection of rights to indicate the origin of goods”: Law of Ukraine of June 16, 1999 No. 752-XIV-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1999. No. 32. Art. 267. [In Ukrainian].
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. “Criminal Code of Ukraine”: Law of Ukraine of April 5, 2001 No. 2341-III-VR. Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. No. 25–26. Art. 131. [In Ukrainian].
5. Rekomendatsii parlamentykykh slukhan “Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. “Recommendations of the Parliamentary Hearings “Protection of Intellectual Property Rights in Ukraine: Problems of Legislative Support and Law Enforcement””: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of June 27, 2007. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2007. No. 45. Art. 524. [In Ukrainian].

6. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”: Agreement of 16 September 2014 No. 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Date of Application: 15.10.2021) [In Ukrainian].

7. *Echols M.* (2007). Geographical Indications For Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives. Austin: Wolters Kluwer Law Business. 315 p. [In English].

8. Pro zakhyst heohrafichnykh oznachen ta naimenuvan pokhodzhennia silskohospodarskykh produktiv ta prodovolchyykh tovariv. “On the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs”: Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14.07.1992. Intellectual property law of the European Union and legislation. P. 757–772 [In Ukrainian].

9. Lisabonska uhoda pro zakhyst oznachen mist pokhodzhennia vyrobiv ta yikh mizhnarodnoi reyestratsii 1958 roku. “Lisbon Agreement for the Protection of Designations of Origin and International Registration of 1958 (revised at Stockholm on 14.07.1967). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b11 (Date of Application: 15.10.2021) [In Ukrainian].

10. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of April 15, 1994”. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (Date of Application: 15.10.2021) [In Ukrainian].

11. *Khimelraikh Antie.* (2008). K istorii vliianiia mezhdunarodnykh protsessov harmonizatsii prava intelektualnoi sobstvennosti na pravovoie rehulirovaniie v Rossii. “On the history of the influence of international processes of harmonization of intellectual property rights on legal regulation in Russia”. Intellectual property in Russia and the EU: legal problems: under ed. M.M. Bohuslavskiy, A.H. Svetlanova. Moscow: Wolters Kluwer. 296 p. [In Russian].

UDC 34.347.4

Myniuk Olena,Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor, State Tax University,
Irpın, Ukraine,
ORCID ID 0000-0002-4524-7010**Kovalenko Oleksandr,**Applicant of the second (master’s) level of Higher Education,
State Tax University, Irpin, Ukraine

**LEGAL REGULATION OF INDIVIDUATING MEANS FOR THE
PARTICIPANTS OF THE CIVIL TURNOVER OF GOODS AND SERVICES:
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE LEGISLATION IN
UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION**

The article deals with the analysis of the legal regulation of individualization means for participants of the civil turnover of goods and services in Ukraine and in the European Union. Analysis of the legislative regulation status of legal protection for trademarks, geographical indications and trade names indicates the lack of a holistic, coherent legislative regulation of means of individualization of participants of civil turnover, goods and services in Ukraine in accordance with the requirements of the European Union (hereinafter the EU).

Despite the recommendations of the parliamentary hearings “protection of intellectual property rights in Ukraine: problems of legislative support and law

© Myniuk Olena, Kovalenko Oleksandr, 2021

DOI (Article): [https://doi.org/10.36486/np.2021.4\(54\).10](https://doi.org/10.36486/np.2021.4(54).10)

Issue 4(54) 2021

<http://naukaipravoohorona.com/>

enforcement”, these legal conflicts have not yet been brought into line. Gaps and contradictions in the legal regulation of the means of using individualization leads not only to their illegal use, but also to a significant number of conflicts between producers, which manifests itself in unfair competition, misleading consumers, consideration of disputes in courts and in the Antimonopoly Committee of Ukraine. Regulation by various legislative acts of similar relations regarding the means of using the individualization of participants in civil turnover, goods and services, causes significant duplication and a certain conflict of norms and does not make it possible to comprehensively perceive these norms and properly apply legislation in order to protect legally protected interests.

In order to regulate public relations regarding the acquisition and protection of intellectual property rights to trademarks, geographical indications and commercial (brand) names, as means of using the individualization of participants in civil turnover, goods and services, there is a need to adopt a special legislative act that would regulate these relations.

Keywords: individuating means for the participants of the civil turnover of goods and services, legal regulation, legislation of Ukraine and the European Union, comparative characteristics.

Отримано 03.12.2021