

Ліна Віталіївна ЛЕОНТЬЄВА

к.ю.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5336-3134>e-mail: [alinaliontieva777@gmail.com](mailto:alinaliontieva777@gmail.com)

## ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

У статті наведено правові основи становлення поняття «торговельна марка», розглянуто теоретичні аспекти та основні функції. Зроблено аналіз основних законодавчих актів, які містять базові поняття торговельних марок, як одного із видів інтелектуальної власності: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України тощо. Також розглянуто основні закони України стосовно торговельних марок: «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» тощо. Здійснено правовий аналіз таких нормативно-правових актів: Державного патентного відомства України; Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України); Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні (указ Президента) тощо. Серед міжнародних актів виділено: Паризька конвенція про охорону промислової власності та Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

**Ключові слова:** торговельна марка, знаки товарів і послуг, господарська діяльність, інтелектуальна власність, законодавство України

## ВСТУП

Створення позначень на товарах виникло досить давно, і не є новим явищем. Звернувши увагу на історію виникнення поняття торговельної марки, знаходимо згадування про певні знаки та ярлики, наявні ще з давніх часів (у греків, римлян, єгиптян). Саме вони застосовували певні позначення для виокремлення своїх виробів, виготовлення творів гончарства, написання картин тощо. Так вказували, де саме вироблявся товар і кому він належав. Саме тоді починає з'являтися таке поняття, як товари і послуги, а також необхідність розрізнення цих товарів. На сьогодні саме поняття позначень на товарах і послугах досить жваво розвивається у науковій літературі і отримало багато дефініцій і роз'яснень. Саме законодавство дає змогу власникам і виробникам охороняти свої права на марку і логотип. Також питанням вивчення функцій, видів, законодавчого закріплення, захисту торговельної марки як одного із інститутів інтелектуальної власності займаються досить багато науковців: А.Б. Авер'янова, Г.О. Андрощук, О.М. Бандурка, А.Т. Комзюк, О.Д. Левічева, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, О.Ф. Скакун, О.І. Харитонова, Р.Б. Шишка та ін.

## МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Теоретичну базу дослідження складають законодавчі і нормативно-правові акти, що визначають напруги та особливості закріплення та правової охорони торговельної марки в Україні, міжнародні правові акти, наукові праці вітчизняних фахівців з інтелектуальної власності, а саме вивчення питання охорони торговельних марок, позначень та надання послуг.

Застосовано такі методи наукових досліджень: структурно-логічний, метод порівняльного аналізу, узагальнюючий, формально-логічний, та інші загальнонаукові й спеціальні методи пізнання.

## МЕТА СТАТТІ

Торговельна марка та її правова охорона в Україні стали актуальними, тому що в Україну залучається велика кількість інвесторів і відповідно зростає потреба

в їхньому захисті з одного боку, та виокремлення поняття торговельна марка серед інших видів інтелектуальної власності. Правова охорона, яка надається торговельній марці в Україні відповідно до чинного законодавства, має низку певних підстав, умов та обмежень. Необхідно з'ясувати, що саме мають на увазі у визначенні поняття торгової марки, які функції покладено на цей інтелектуальний продукт та основні види.

## РЕЗУЛЬТАТИ

Однією із проблем діючої системи інтелектуальної власності є те, що держава встановлює особливі вимоги до діяльності суб'єктів права інтелектуальної власності, а саме визнання за ними юридичного закріплення торговельних марок, виокремлення їх функцій та вирізнення їх на ринку товарів і послуг. Тривала практика визначає, що досить важко юридично визначити і розрізнити, якій конкретній особі належать їхні права на результати інтелектуальної діяльності у сфері виробництва. На сьогодні питання торговельної марки розглядається на законодавчому рівні більш ніж у 170 країнах світу. Саме законодавство дає змогу власникам і виробникам охороняти свої права на торговельну марку і логотип.

Доволі багато праць присвячено визначенню поняття торговельна марка. Досить вдало закріплено це поняття у законодавстві. Якщо розглядати на рівні національного законодавства, звертаємо увагу до Цивільного Кодексу України (ЦКУ), – поняття «торговельна марка» застосовується у гл. 44, як і «знак для товарів і послуг», а саме у 2 абз. ст. 420 ЦКУ. Також можемо зазначити, що терміни є не тільки у ЦКУ, а й інших законодавчих актах. Такі словосполучення, як «торговельна марка» (гл. 44 ЦКУ) [1]; «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» застосовуються і в абз. 5 ч. 1 ст. 155 Господарського Кодексу України [2]; «знак для товарів і послуг» у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3]; «знак торгової марки» п.п. 185 та 225 п. 1 ст. 14 Податкового Кодексу України [4]; «зареєстровані

торговельні марки (знаки на товари і послуги)» логотип (фірмовий, торговий знак) зазначено в абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»[5].

На міжнародному рівні у договорах вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого фірмового позначення, зокрема у Паризькій конвенції про охорону промислової власності: «товарний знак» (п. 1 ст. 6), «знак обслуговування» (ст. 6); «знак» (п. 2 ст. 6), а також в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст. 16) [6].

Однією із основних проблем у визначенні того, що саме є торговельною маркою, є вирішення одних товарів від інших та знаків обслуговування, які повинні відрізняти одні послуги від інших. А також виникає питання, які саме торговельні марки охоплюють позначення товарів, а які стосуються послуг. Про це свідчить вживання законодавцем у ст. 492 ЦКУ таких слів, як «товарів (послуг)». Тому вважаємо правильним вживання термінів «торговельна марка» та «знак для товарів та послуг» як такі, що мають однакове смислове навантаження. Також необхідно зауважити, що відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків терміном «послуги» охоплює собою і «роботи». Але потрібно зауважити, спираючись на вищевикладене, що не існує підстав і є неможливим у законодавстві щоб терміни визначали одне й те саме поняття і належали одному й тому самому об'єкту. Тому і виникає досить часто питання, що невідомі (нові) торговельні марки застосовують вже знайомі на ринку назви для покупців.

Відносно видів торговельних марок, то ми вважаємо за необхідне розглядати її з критеріїв економічної складової – як сукупність певних властивостей, асоціацій, образів, що дозволяють товару цієї торгової марки виділятися на ринку від конкурентів. Торговельні марки не повинні вводити в оману споживачів і повинні стати гарантом для викорінення фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції [7]. Саме ст. 418 ЦКУ пропонує три види об'єктів замість одного: результати інтелектуальної діяльності; результати творчої діяльності; інші об'єкти, визначені ЦКУ або законом [1].

Якщо розглядати види торговельних марок, то у своєму символі вона повинна містити слово або словосполучення, зображення, або комбінацію всього перерахованого вище. Власник (фізична чи юридична особа підприємця) повинен застосовувати індивідуальний знак, який дає змогу виокремлювати свою продукцію між інших в рамках однієї галузі.

Досить вагомим є поняття індивідуалізації своєї пропозиції на ринку товарів і послуг, тобто це ведення чесної конкуренції в рамках однієї галузі на ринку товарів і послуг. Тобто це повинно бути інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою. Торгова марка по суті повинна являти собою розкриття її якостей, цінності та індивідуальності. У вивченні питання видів та назв торговельних марок на ринку послуг і товарів ми спостерігаємо, що досить часто торговельні марки дуже схожі зовні за назвою, за формою написання, за інформацією, що надається у рекламі продукту, та застосовуються для позначення однакових товарів, але вони належать різним суб'єктам господарювання.

Ось в цьому і полягає основне питання у захисті суб'єктами господарювання своїх прав на торговельні марки і торговельні знаки, які зареєстровані в установленому законі порядку. Саме тому і виникає необхідність у виділенні та індивідуалізації товарів і послуг різних суб'єктів господарювання.

У законодавстві закріплено такі види торговельних марок: словесні марки (марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз); зображувальні марки (позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині); об'ємні марки (це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах: довжина, висота і ширина); комбіновані торговельні (марки, які поєднують декілька позначень із вищезазначених); колективна торговельна марка (позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб).

Стосовно вичерпного переліку позначень законодавство України не дає, які саме торговельні марки можуть бути зареєстровані в Україні. Детально необхідно приділити увагу дослідженню функцій, які виконує торговельна марка та розглянути їх зміст, що має важливе значення для розуміння особливостей її правового захисту. Основними функціями торгової марки є вирішення товару або послуг серед інших подібних, що перебувають у цивільному обігу; вказівка на походження товару або послуг; вказівка на певну якість товару і послуг; рекламування товару і послуг [8, с. 302].

Відносно функцій, які виконує торговельна марка, науковці стверджують, що необхідна система і функції мають знаходитись в ієрархії за значенням. Якщо є зміни, які зумовлюють видову характеристику торговельної марки, то це порушує індивідуальність самої торговельної марки чи знаку. Заміна чи доповнення може призвести до трансформації марки в інший різновид товарних позначень. Торговельні марки мають на меті конкретизувати та індивідуалізувати товари і послуги, й не повинні вводити в оману споживачів. Саме торговельна марка повинна стати гарантом для викорінення фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції [9].

Серед основних функцій законодавець виділяє: дистинктивну (розпізнавальна) функцію – здатність ідентифікувати товар і дозволяти споживачу розпізнати цей знак і товар серед однорідної продукції різних виробників; ідентифікаційну (допомагає власнику у реалізації товарів, а споживачу – в їх виборі поміж подібних); гарантійну (у виборі продукції, якість якої відома споживачу і дає гарантію досвіду та якості, до якої звик споживач); інформаційну (завдяки тісному зв'язку між товарами та знаком ми отримуємо інформацію про товари і цим самим власники знаків й марок отримують стимул зі зберігання попиту на ці товари).

Можемо виділити одну з основних функцій – розпізнавальну функцію, і розглянути її більш детально. Саме вона дає гарантію і можливість ототожнювати, відрізняти або індивідуалізувати товари і послуги. Розпізнавальна функція необхідна для змоги відрізняти від інших торговельну марку або торговий знак будь-якої форми, – інакше кажучи, дати змогу конкретному суб'єкту господарювання відрізнити послугу чи продукцію від конкурентів на ринку послуг і товарів, тобто зробити їх легко розпізнаваними. Якщо буде індивідуалізовано товари і в них будуть високі

розпізнавальні властивості, що притаманні конкретній торговельній марці або відповідному позначенню, це надасть безліч переваг для суб'єктів господарювання, яким належить торгова марка.

У законодавстві України і на міжнародному рівні зазначено використання будь-яких символів, що позбавляє права торговельної марки мати розрізняльну здатність. Саме це позбавляє торговельну марку і знак виконувати функції засобу відрізнення. Також стосовно розрізняльної здатності є визначення у ч. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності, що не можуть одержати правову охорону позначення, торговельні знаки і торговельні марки, які не мають розрізняльної здатності. Стосовно особи, яка заявляє про свої права як власник торгової марки або знаку, закріплено, що йому може бути відмовлено у реєстрації. Це тоді, якщо його торговельна марка не містить або позбавлена яких-небудь відмінних ознак, складається з родового найменування або є суто описовою ним.

Відповідно до Правил подання та розгляду, складання, заявки на видачу свідоцтва на території України на знак для товарів і послуг під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як торговельний знак, на предмет наявності підстав для відмови у наданні правової охорони такій торговельній марці відповідно до п. 2 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлюється, чи не є позначення таким, що, зокрема, не має розрізняльної здатності [10, п. 4.3.1.3].

Однією із основних функцій торговельної марки та знаку є його ідентифікаційна функція (розпізнання серед інших). Саме ця функція працює з двох боків: по-перше, допомагає власнику (суб'єкту господарювання) у реалізації товарів; по-друге, гарантує і допомагає споживачу (фізичній чи юридичній особі) зробити правильний вибір поміж подібних товарів і послуг. Цю функцію спрямовано на те, щоб споживач не сплутав товари, не був введений в оману і отримував бажані послуги.

Гарантійну функцію торговельної марки спрямовано на забезпечення, що споживачі, які застосовують продукцію звичної їм торговельної марки, правильно виберуть продукцію, товари чи послуги, якість яких їм відома зі споживацького досвіду. У майбутньому вони віддають перевагу товару тієї ж торговельної марки, і вважають, що він буде тієї ж якості, як і раніше. Метою власника кожної торговельної марки повинно стати збереження якості товару незалежно від країни виробника і ким саме вони виготовлені. Це і є гарантією безумовної якості. Власники торговельних марок повинні стимулювати викорінення недобросовісної конкуренції та, надаючи звичну для споживачів якість продукції, зберігати попит на свої товари. Торговельний знак має стати запорукою якості, якщо він має гарантійну функцію і повинен виступати гарантом для споживача знайомої їм якості товарів. Це працює з двох боків: по-перше, надається правова охорона торговельного знака і самого суб'єктів господарювання; по-друге, забезпечується право споживачів і покупців на якісні товари і послуги, які він бажає і очікує отримати.

Рекламна функція торговельної марки – це т.зв. «двигун» і головний продавець товару, полягає в тому, щоб більшою мірою розкрити якості товару, популяризувати торговий знак або марку. Саме завдяки рекламі, споживачі і покупці дізнаються про якості, здібності товарів та послуг. Реклама повинна приваблювати нових покупців і споживачів, змушуючи слідкувати за новими товарами, рекомендувати друзям та близьким. Зовсім необов'язково наносити знак на товар, аби зловживати популярністю чужої марки.

Основні функції торговельні марки (розпізнавальна, ідентифікаційна, рекламна та гарантійна) повинні стати на захисті суб'єктів господарювання у захисті своєї продукції від недобросовісної конкуренції на ринку товарів і послуг. На сьогодні у вивченні питання законодавчого закріплення функціонування торговельної марки в Україні науковці стверджують, що неможливо встановити контроль за товарними знаками. Великою проблемою є схожість торговельних марок та знаків. Ще однією проблемою виділяють те, що товарні знаки, які складаються з трьох і більше складників, призводять до спотворення і загального вжитку елементів і знаків у реєстрації і застосуванні в майбутньому. Саме застосування наближених або ідентифікованих знаків у рекламуванні товарів й їх найменувань вводить в оману споживачів, що користуються такими послугами.

## ВИСНОВОК

У вивченні питання стосовно законодавчого закріплення на національному та міжнародному рівні торговельної марки, можемо зазначити, що необхідним є вдосконалення та розширення поняття «торговельна марка», «торговельний знак» та «надання послуг». Саме питання, що ці поняття є тотожними, дають змогу виокремити види та функції торговельних марок. Також необхідним є розуміння того, що сама назва повинна містити те, які функції покладено на такий інтелектуальний продукт. Необхідною умовою для впровадження нових технологій є імплементація міжнародного законодавства, приведення норм національного законодавства до рівня міжнародних правових актів, а також залучення з боку держави вітчизняних та міжнародних інвестицій. Держава повинна сприяти за допомогою створених спеціальних органів подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів і досягнень та дати впевненість інвесторам, що їх особисті та матеріальні права будуть захищатись на національному рівні. Необхідним є створення спеціальних програм розвитку у сфері інтелектуальної діяльності та залучення інвестицій.

У розгляді питання стосовно забезпечення права на торговельну марку як об'єкта інтелектуальної власності можемо згадати основний принцип сучасної, демократичної, правової держави, де зазначено, що органи державної влади повинні допомагати та сприяти людині у здійсненні нею прав і законних інтересів, охороні та захисту їх у разі порушення. Якщо розглядати питання правової охорони та захисту торговельної марки, можемо спостерігати, що цей процес вимагає приведення національного законодавства до норм міжнародного права, цивілізованого прогресу.

### Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 01.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 Дата оновлення: 19.08.2022 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 11.12.2019 № 3689-XII. Дата оновлення: 14.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
4. Податковий кодекс України: Закон України від 2.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення: 05.03.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
5. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 № 3760-XII. Дата оновлення: 01.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text>
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>. (дата звернення 1.03.2023 р.)
7. Леонтєва Л.В. Правова охорона торговельної марки в Україні на рівні національного законодавства. *Економіка. Фінанси. Право.* 2021. № 11. URL: <http://efp.in.ua/uk/journal-item/317>
8. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / І.М. Бенедисюк та ін. Київ, 2018. 424 с.
9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.1996 № 237/96 Дата оновлення: 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text>
10. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Держпатент України від 28.07.95 № 116. Дата оновлення: 25.07.2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>

### References

1. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV. Date of update: 01.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (in Ukrainian).
2. Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 16.01.2003 No. 436 Date of update: 19.08.2022 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua> (in Ukrainian).
3. On protection of rights to signs for goods and services: Law of Ukraine dated 11.12.2019 No. 3689-XII. Date of update: 14.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (in Ukrainian).
4. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated December 2, 2010 No. 2755-VI. Date of update: 03/05/2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (in Ukrainian).
5. On television and radio broadcasting: Law of Ukraine dated 12.21.1993 No. 3760-XI. Date of update: 01.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text> (in Ukrainian).
6. Paris Convention on the Protection of Industrial Property dated March 20, 1883. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws> (in Ukrainian).
7. Leontieva L.V. Legal protection of a trademark in Ukraine at the level of national legislation. *Economics. Finances. Law.* 2021. No. 11. URL: <http://efp.in.ua/en/journal-item/317> (in Ukrainian).
8. Guide for judges on intellectual property / I.M. Benedysiuk et al. Kyiv, 2018. 424 p. (in Ukrainian).
9. On protection against unfair competition: Law of Ukraine of June 7, 1996, No. 237/96 Date of update: October 16, 2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text> (in Ukrainian).
10. On the approval of the Rules for drawing up and submitting an application for the issuance of a certificate of Ukraine for a mark for goods and services: order of the State Patent Office of Ukraine dated 07.28.95 No. 116. Date of update: 07.25.2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (in Ukrainian).

#### **Lina LEONTIEVA**

PhD in Legal Sciences, Associate Professor, Kharkiv National Automobile and Highway University

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5336-3134>

e-mail: [alinalleontieva777@gmail.com](mailto:alinalleontieva777@gmail.com)

## **BASIC FUNCTIONS AND TYPES OF TRADE MARKS IN UKRAINE**

*The legal basis for the formation of the concept of "trademark", theoretical aspects are considered, and the main functions are given in the paper. The analysis of basic legislative acts that contain the base concepts of trademarks is done, as one of types of intellectual property: the Civil code of Ukraine, Commercial code to Ukraine, Internal revenue code of Ukraine and other basic Laws of Ukraine are also considered in relation to trade marks: "On the guard of rights on signs for commodities and services", "On protecting from an unfair competition", "On an advertisement", etc. The legal analysis of normatively-right acts is done: Rules of stowage, presentation and consideration request on certification of Ukraine on sign for commodity and service (ratified by the order of the State patent department of Ukraine); Position about the State register of certificates of Ukraine on signs for commodities and services (order of Department of education and science of Ukraine); on temporal position about the legal safeguard of objects of industrial property and the Madrid Agreement on the International Registration of Marks.*

*The main purpose of using trademarks is the individualization of goods and services of business entities. However, in today's conditions, you can see a lot of trademarks that are very similar in appearance and are used to denote identical categories of goods, although they belong to different economic entities. It is necessary to find out what exactly is meant when defining the concept of a trademark, what functions are assigned to this intellectual product and the main types. It is mandatory to consider the national legislation regarding the provision of legal protection of trademarks. The problems arising in the field of legal regulation of trademarks in Ukraine have been studied and the aspects of legal methods of protecting the ownership of trademarks have been highlighted, as well as ways of improvement and the most optimal methods and effective mechanisms of protection have been determined. The concept of a trademark as an object of intellectual property law is also considered separately.*

**Keywords:** trademark, signs of goods and services, economic activity, intellectual property, legislation of Ukraine