

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Навчально-науковий інститут права
Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«До захисту у ЕК допустити»
Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
д.ю.н., проф. Кодинець А.О.

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

Правовий режим добре відомих торговельних марок

Студентки 2 року навчання ОР «Магістр»
1 групи «Правова охорона й захист прав
інтелектуальної власності»
Навчально-наукового інституту права
Заочної форми навчання
Спеціальність: 081 «Право»
Березної Анастасії Миколаївни

Науковий керівник: кандидат юридичних
наук, доцент кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права Кронда
Ольга Юріївна

Рецензент:

Київ – 2022

ЗМІСТ

Магістерське завдання	3
Календарний план	4
Анотації роботи та список ключових слів	6
Вступ	8
Розділ I. Загальна характеристика поняття «добре відома торговельна марка»	11
1.1. Становлення поняття «торговельна марка» та її функції	11
1.2. Виникнення та зміст поняття «добре відома торговельна марка», порівняльний аналіз даного поняття з терміном «торговельна марка»	19
Розділ II. Правовий режим добре відомих торговельних марок в Україні	28
2.1. Правове регулювання та механізм визнання торговельних марок добре відомими в Україні	28
2.2. Проблемні аспекти правової охорони добре відомих торговельних марок в національному праві	37
Розділ III. Правовий режим добре відомих торговельних марок у світі	46
3.1. Аналіз національного законодавства різних країн світу в частині правового регулювання добре відомих торговельних марок	46
3.2. Проблематика захисту прав на добре відомі торговельні марки	54
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства в частині охорони та захисту добре відомих торговельних марок	59
Висновки	61
Список використаних джерел	64

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
доктор юридичних наук, проф.
Кодинець А.О.

« ___ » _____ 2022 року

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ

Березна Анастасія Миколаївна, студентка 2 року навчання ОР «Магістр»
заочної форми навчання за освітньою програмою «Інтелектуальна власність»

1. Тема роботи: Правовий режим добре відомих торговельних марок.
2. Термін здачі роботи керівнику для підготовки відгуку: 15 вересня 2022 року.
3. Робота виконується на базі: Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4. Теоретичне завдання: аналіз спеціальної юридичної наукової літератури, законодавства України та окремих зарубіжних держав у сфері правового режиму добре відомих торговельних марок.
5. Практичне завдання: створення шляхів удосконалення законодавства у сфері правового регулювання добре відомих торговельних марок.
6. Сфера застосування результатів роботи: наукова діяльність, навчальний процес, правозастосовна діяльність.
7. Завдання вручено студенту: 10 лютого 2022 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач кафедри інтелектуальної
власності та інформаційного права
доктор юридичних наук, проф.
Кодинець А.О.

«__» _____ 2022 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Березна Анастасія Миколаївна, студентка 2 року навчання ОР «Магістр»
заочної форми навчання за освітньою програмою «Інтелектуальна власність»

Тема роботи: Правовий режим добре відомих торговельних марок.

№	Види робіт	План	Фактично
1.	Підбір наукової літератури та нормативних актів за темою роботи		
2.	Розробка змісту роботи та його погодження		
3.	Підготовка вступу та подання його на перевірку		
4.	Підготовка першого розділу роботи та подання його на перевірку		
5.	Підготовка другого розділу роботи та подання його на перевірку		

6.	Підготовка третього розділу роботи та подання його на перевірку		
7.	Доопрацювання роботи на підставі зауважень керівника		
8.	Підготовка анотацій		
9.	Підготовка висновків до роботи		
10.	Підготовка остаточного варіанта роботи та її технічне оформлення		
11.	Подання роботи на кафедру		

Студентка 2 року навчання ОР «Магістр»
1 групи «Правова охорона й захист прав інтелектуальної власності»
Навчально-наукового інституту права
Заочної форми навчання
Березна Анастасія Миколаївна

Анотації

Правовий режим добре відомих торговельних марок

Магістерське дослідження спрямоване на аналіз правового регулювання добре відомих торговельних марок як в Україні, так і у світі. Автором досліджено еволюцію виникнення та розвитку торговельної марки, а також становлення даного поняття та закріплення його на законодавчому рівні. Окрім того, розкрито зміст поняття «добре відома торговельна марка» та здійснено її порівняльний аналіз із звичайною торговельною маркою. В роботі виокремлено функції, які виконує торговельна марка та розкрито їх сутність. В процесі дослідження присвячено увагу аналізу критеріїв, які висуваються до торговельної марки, яка визнається добре відомою в Україні, а також процедури визнання такою останньої. Детально розкрито особливості визнання торговельної марки добре відомою як Апеляційною палатою, так і в судовому порядку. Окрім того, проаналізовано окремі рішення Апеляційної палати та судів і виявлено проблемні аспекти, з якими стикаються власники торговельних марок при визнанні їх добре відомими. Автором вивчено проблематику правового регулювання добре відомої торговельної марки та виявлено недоліки у національному законодавстві, спрямованому на регулювання даного питання. Досліджено міжнародні угоди, ратифіковані Україною та їх вплив на регулювання добре відомих торговельних марок в національному праві. Важливим аспектом роботи є вивчення та аналіз особливостей законодавства зарубіжних країн у сфері визнання та захисту добре відомих торговельних марок. В процесі дослідження детально розглянуто судову практику іноземних держав, а також проведено порівняльний аналіз законодавства України та законодавства інших країн. В результаті зробленого дослідження запропоновано шляхи усунення законодавчих недоліків у правовому регулюванні добре відомих торговельних марок в Україні.

Ключові слова: торговельна марка, добре відома торговельна марка, бренд, Апеляційна палата, правове регулювання, інтелектуальна власність.

Legal regime of well-known trademarks

Master's research is aimed at analyzing the legal regulation of well-known trademarks, both in Ukraine and in the world. The author studied the evolution of the emergence and development of a trademark, and also disclosed the content of the concept of a well-known trademark and its comparative analysis with a conventional sign for goods and services. In the course of the study, attention is paid to the analysis of the criteria that are put forward for a trademark that is recognized as well-known in Ukraine, as well as the procedure for recognizing such a latter. An important aspect of the work is the study and analysis of the peculiarities of the legislation of foreign countries in the field of recognition and protection of well-known trademarks. As a result of the research, the ways of eliminating legislative shortcomings in the legal regulation of well-known trademarks in Ukraine have been proposed.

Key words: trademark, well-known trademark, brand, Court of Appeal, legal regulation, intellectual property.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Плоди розумової діяльності високо цінувалися у всі часи і ще здавна суспільство розуміло, що важливо захищати не лише матеріальні об'єкти, а й продукти інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальна власність є комерційним застосуванням творчої думки для розв'язання технічного або художнього завдання. Вона не є продуктом сама по собі, а являє собою особливу ідею, що стоїть за цим продуктом, або спосіб, яким ця ідея виражена, або ж відмітний характер того, як цей продукт названий або описаний¹.

Із розвитком ринкової економіки суспільство зрозуміло, що без законодавчого врегулювання інтелектуальної власності неможливо розвивати власний бізнес, адже чим більший попит, тим більше конкурентів, які нерідко замість створення власного продукту обирають варіант скористатися чужим. Дана проблематика не обійшла стороною і такий об'єкт інтелектуальної власності як торговельна марка.

Наразі спостерігається істотне зростання вартості торговельних марок, стають все більш численними канали збуту товарів і послуг. Отож споживачеві все важче розібратися в розмаїтті запропонованих йому товарів і послуг та обрати серед них ті, що задовольняють його потреби та можливості. Теж саме стосується і виробників, тому висока конкуренція на ринку спонукає їх вигадувати ще більш привабливі торговельні марки, щоб орієнтувати споживачів саме на свою продукцію та виділити свої товари й послуги серед інших виробників однорідних товарів і послуг. Отже, саме торговельна марка є орієнтиром, своєрідною візитівкою на ринку товарів і послуг².

Враховуючи те, що власники торговельних марок в процесі своєї діяльності набувають відповідної репутації для своїх позначень, то це стає

¹ Козьякова Т.В. Інтелектуальна власність як економічна категорія/Т.В. Козьякова//Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2008. – Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4540/1/6.pdf>

² Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право/Т. Коваленко//Теорія і практика інтелектуальної власності.– 2016. – №4. – С.51-58. – Режим доступу: <http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/11/kovalenko416.pdf>

наслідком недобросовісності конкурентів, які бажають скористатися репутацією таких марок та продавати свій товар або послуги без значних зусиль. І якщо такий сценарій для звичайних торговельних марок явище нечасте, то для власників добре відомих ТМ постійне порушення їх прав на добре відому торговельну марку стає звичною справою із якою потрібно боротися.

Таким чином, успішність добре відомих торговельних марок, їх репутація, популярність, впізнаваність та прихильність споживачів вимагає надійного захисту для них, що, в свою чергу, тягне за собою створення особливого механізму правового регулювання. Враховуючи те, що з кожним роком з'являється дедалі більше добре відомих торговельних марок, потрібно розуміти особливості визнання їх добре відомими, їх правове регулювання та захист, що робить дану тематику дослідження актуальною та вартою уваги.

Метою дослідження є комплексний аналіз правової та наукової бази, спрямований на розкриття змісту поняття «добре відома торговельна марка», на всебічне, достовірне вивчення процесу визнання, використання та захисту добре відомої торговельної марки як в Україні, так і у світі та внесення пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства в сфері регулювання даного питання.

Згідно з поставленою метою, **завданням** дослідження є:

- розкрити виникнення та еволюцію становлення поняття «торговельна марка»;
- дослідити функції торговельної марки;
- встановити зміст поняття «добре відома торговельна марка» та провести порівняльний аналіз між цим поняттям та «торговельною маркою»;
- визначити критерії визнання торговельної марки добре відомою в Україні;
- дослідити порядок визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою в Україні;

- дослідити визнання торговельної марки добре відомою в Україні в судовому порядку;

- виявити проблемні аспекти захисту прав на добре відому торговельну марку в Україні;

- проаналізувати особливості правового регулювання добре відомої торговельної марки в різних країнах світу;

- провести аналіз міжнародних договорів та конвенцій, спрямованих на врегулювання добре відомих торговельних марок;

- виявити проблемні аспекти захисту прав на добре відому торговельну марку в світі;

- виявити недоліки в правовому регулюванні добре відомої торговельної марки в Україні;

- внести свої пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері регулювання добре відомих торговельних марок в Україні.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у зв'язку із визнанням, використанням та захистом добре відомих торговельних марок.

Предметом магістерського дослідження є поняття добре відомої торговельної марки, її особливості та правовий режим, а також міжнародно-правове регулювання та практика різних країн світу в цій сфері.

Магістерське дослідження спрямоване на розуміння механізму правового регулювання добре відомих торговельних марок, виявлення недоліків у законодавстві України, інших країн світу з метою їх усунення. Окрім того дана робота спрямована на виявлення проблематики захисту прав на добре відому торговельну марку з метою зменшення кількості спорів між їх власниками, що виникають на практиці та спрямована на вдосконалення наукової бази в розрізі даної сфери.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ДОБРЕ ВІДОМА ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА»

1.1. Становлення поняття «торговельна марка» та її функції

Розуміння сутності торговельної марки та її застосування було актуальним ще з давніх часів. Реалізуючи свої товари ремісники та майстри прагнули індивідуалізувати їх, задля встановлення зв'язку між товаром та власним іменем.

Становлення поняття торговельної марки пройшло тернистий шлях, адже незважаючи на те, що законодавче закріплення даного терміну відбулося аж у ХІХ столітті, перші згадки про позначення на речах своєрідних символів з метою встановлення з ними зв'язку датуються ще до нашої ери.

Уже стародавні римляни, греки та єгиптяни користувалися ярликами ремісників і художників, що служили позначеннями походження чи приналежності товарів певної майстерні або міста. Майже за 4 тис. років до н.е. майстри Ассирії та Вавилону вирізали на кам'яних стінах збудованих ними споруд свої фірмові знаки. Ці знаки, знайдені археологами у ХХ ст., можна вважати попередниками товарних знаків. Тобто, прототипи сучасних знаків з'явилися у період рабовласницького ладу. Розвиток ремесла та торгівлі зумовили швидке зростання ролі і значення клеймування товарів та позначення послуг. Вже в ті давні часи товарні знаки мали особливе значення для виробництва товарів для експорту. Зокрема у Англії, задовго до виникнення промисловості, вироби з металу та дорогоцінних металів (зброя, столові прибори тощо) мали на собі позначення англійських виробників³.

Між тим, при розкопках у Помпеї були знайдені вивіска з „тавром” м'ясника, на якій було зображено п'ять окостів, вивіска молочника з брельєфом кози, пекаря із зображенням млина. Існують також документальні свідоцтва щодо появи торговельних марок на грецьких і римських світильниках. У Римі використання товарних знаків було вже не епізодичним, а постійним явищем.

³ Бабенко В.А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В.А. Бабенко// Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. - №1. – С. 91-97.

Римляни полюбили маркування у вигляді бджоли, серця, ініціалів. Звичайно, що такі позначки носили характер функції відокремлення своїх речей від чужих, а люди які користувалися чужими позначеннями піддавались суворим покаранням⁴.

Досить цікавим є факт, що виробники ще в стародавні часи розуміли, що для захисту від недобросовісних конкурентів потрібно індивідуалізувати свій продукт та створити знак, який би асоціювався в інших людей саме з продукцією даного виробника.

З назв і торгових марок, які були виявлені на уламках глиняних ламп можливо було б скласти цілий список римських лампових виробників. Написи на таких лампах складаються з простих торгових марок, прізвищ творців або місця і міста, де вони були сфабриковані. Вони були про гончарство або про власників гончарних виробів, містили дату мануфактури, відданість божествам, акламації, які використовувалися в публічних іграх, подіях або фактах. Не існує дуже великої різноманітності символів і ті, що були знайдені є найпростішими, зокрема це кола, півмісяці, друк з людської стопи, коліс, пальмових гілок або листя виноградної лози⁵.

Із розвитком суспільних відносин розвивалася й торгівля, а тому поодиноким продавцям та виробникам стало важко самостійно конкурувати на ринку і вони почали об'єднуватись у цехи та гільдії.

У кожній гільдії була своя, легко впізнана торговельна марка, яка на той період гарантувала якість товару, пов'язуючи його при цьому безпосередньо з ім'ям конкретного виробника. Поступово маркування товарів у період середньовіччя ставало обов'язковим⁶.

Такі знаки були відомі як «виробничі знаки» та служили для покарання виробників товарів низької якості за невідповідність стандартам гільдії та для

⁴ Тараненко С.С. Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка/С.С. Тараненко// Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття. – 2012. - Режим доступу: <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=495>

⁵ Rogers. E. S. Some Historical Matter concerning Trade-Marks/E.S. Rogers//Michigan law review. – 1910. - №1. – С.29-43.

⁶ Тараненко С.С. Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка/С.С. Тараненко// Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття. – 2012. - Режим доступу: <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=495>

підтримки монополії членів гільдії. Ці знаки виробництва допомагали споживачам ідентифікувати неякісні продукти, які мали невелику вагу, виготовлялися з неякісних матеріалів, а також виготовлялися з нижчою майстерністю. Враховуючи те, що ці знаки були нанесені з примусу чи зобов'язання, а не з власного бажання та власних інтересів, вони стали відомі як «поліцейські знаки» або «знаки відповідальності». Вони діяли не лише для розрізнення джерела товарів, а також служили індикатором якості. Зрештою, цим символи відрізнялися від сучасних знаків, вони з'явилися на користь цехів, а не на користь виробничої марки власника⁷.

Як бачимо, «знаки відповідальності» у середньовіччі не є аналогами тих торговельних марок, які відомі суспільству сьогодні.

Так, перший законодавчий акт про торговельні марки був прийнятий у 1266 році англійським парламентом і містився у Статуті, що вимагав, щоб пекарі маркували виготовлений ними хліб. Якщо хліб був випечений недостатньої ваги, то було відомо, хто в цьому винен. Підробка знаків або зловживання ними суворо каралися. Едиктом короля Карла П'ятого від 1544 року за підробку маркування передбачалося виключення з професії чи гільдії, відсікання правої руки, а французький Королівський Едикт 1564 року встановив за це смертну кару⁸.

Економічні відносини розвивалися і товаровиробники шукали нові ринки збуту, торгівля поступово ставала не лише внутрішньою, а й зовнішньою. Якщо раніше була нагальна потреба у захисті торговельних марок у межах своїх країн, то із розвитком міжнародної торгівлі потреба захисту своїх прав на торговельну марку в інших країнах ставало необхідністю. Враховуючи те, що виникнення нових суспільних відносин завжди тягне за собою відповідну правову регламентацію, то і подібні відносини не стали виключенням.

Еволюція розвитку торговельної марки поступово підійшла до прийняття надважливого міжнародного документу. 20 березня 1883 року в Парижі була

⁷The history and development of trademark law. - Режим доступу: <https://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf>

⁸Бабенко В.А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В.А. Бабенко// Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. - №1. – С. 91-97.

підписана Паризька конвенція про охорону промислової власності. Паризька конвенція, прийнята в 1883 році, поширюється на промислову власність у найширшому розумінні, включаючи патенти, торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі, знаки обслуговування, торгові найменування, географічні зазначення та придушення недобросовісної конкуренції. Ця міжнародна угода була першим серйозним кроком, зробленим для того, щоб допомогти творцям забезпечити захист їхніх інтелектуальних робіт в інших країнах (Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), 2004 р.)⁹.

В оригінальному тексті цієї Конвенції використовується термін «фабрична марка». Саме у ХІХ ст. почали вживати і термін «торговельні марки» (або торгові марки, товарні знаки, знаки для товарів і послуг)¹⁰.

Після прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності знаковою подією стає прийняття Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року¹¹. Дана угода забезпечила створення механізму, який дозволяє надавати захист для торгового знака в усіх договірних країнах одночасно. Такий механізм робить захист прав на торгові знаки на міжнародному рівні доступнішим, адже дозволяє економити час заявника та є простим у своїй реалізації.

Звернемо увагу на те, що в усіх вищезазначених нормативно-правових актах поняття «торговельна марка» не мало юридичного закріплення і лише в 1936 році постановою «Про промислові марки і товарні знаки», прийнятою Центральним виконавчим комітетом і Радою народних комісарів СРСР було вперше запропоновано термін «торговельна марка», який могли використовувати

⁹ Damson A. Paris Convention for the protection of industrial property, 1883 / A. Damson // Analysis of the Paris Convention. - 2019. - Режим доступу: https://www.academia.edu/39353899/PARIS_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_OF_INDUSTRIAL_PROPERTY_1883

¹⁰ Бабенко В.А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В.А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. - 2014. - №1. - С. 91-97.

¹¹ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків: міжнародний договір від 14 квітня 1891 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text

торгові підприємства, які реалізовували продукцію, виготовлену за їх спеціальним замовленням¹².

Уже в незалежній Україні 15 грудня 1993 року приймається Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який діє і до сьогодні. В даному законі у редакції від 15 грудня 1993 року торговельна марка згадується як «знак», дефініцією даного терміну є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Окрім того, ч. 2 ст. 5 даного Закону встановлено, що об'єктом торговельної марки можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається¹³.

22 травня 2003 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» з вищезазначеної дефініції слово «однорідних» виключається¹⁴.

І лише 21 липня 2020 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» були внесені зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а зокрема термін «знак» був замінений на термін «торговельна марка» без зміни його значення¹⁵. Проте, варто зауважити, що по тексту Закону поняття було змінене, проте в самій назві, так і залишилося

¹² Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності / О.В. Козерацька// науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - №28. – С. 132-135.

¹³ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 15 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

¹⁴ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України в редакції від 19 листопада 2012 року// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №35. – Ст. 271.

¹⁵ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями. Закон України 21 липня 2020 року №815-IX// Відомості Верховної ради України. – 2020. - №51. – Ст.481.

формулювання «знак для товарів та послуг», тому варто змінити і саму назву Закону, що прибере плутанину понять.

Поряд з тим, 16 січня 2003 року приймається Цивільний кодекс України, в якому вживається саме термін «торговельна марка»¹⁶.

Таким чином варто звернути увагу на те, що як поняття «знак», так і поняття «торговельна марка» за своїм змістом є ідентичними і спрямовані на виконання одних і тих же функцій, а зокрема ідентифікації та розрізнення товарів на ринку.

Необхідно підкреслити, що на сьогоднішній день торговельну марку часто в суспільстві називають брендом підприємства, ототожнюючи ці поняття, що з теоретичної точки зору є помилковим.

Визначення бренда лише як відчуття, асоціації, товару, символу та сукупності раціональних та емоційних переваг є недостатнім за сучасних трансформаційних процесів в економіці. Бренд – це не лише асоціація, а й нематеріальний ресурс підприємства, який здатний підвищити конкурентоспроможність підприємства, покращити його фінансовий стан, корпоративну культуру та залучитися більшою кількістю лояльних споживачів¹⁷.

Сутність вищевикладеного зводиться до того, що торговельну марку можуть мати і ті підприємства, у яких якість продукції є невисокою, а самі виробники є маловідомими, а от що стосується бренду, то така продукція має вищу ціну і стає брендовою саме через високу якість, впізнаваність і довіру споживача. Тому, хоч на перший погляд бренд та торговельна марка здаються тотожними, насправді, вони мають різний характер.

Для розуміння сутності та призначення торговельної марки слід розуміти, які функції вона виконує. Враховуючи те, що законодавчого закріплення чіткого переліку функцій торговельної марки немає, існує чимало поглядів серед теоретиків з приводу цього питання.

¹⁶ Цивільний кодекс України: Закон України в редакції від 16 січня 2003 року//Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №40-44. – Ст.356.

¹⁷Гриценюк В.В. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства/В.В. Гриценюк//Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019. - №12.

Одні вчені вважають, що торговельні марки виконують наступні функції: розрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, гарантійну, психологічну. Інші фахівці дещо інакше визначають основні функції торговельної марки: позначення виробника чи продавця (розрізняльна функція), реклама товарів і послуг (рекламна функція), підвищення якості товарів (стимулююча функція), захист прав виробника чи продавця (охоронна функція), позначення певного виду товарів (індивідуалізуюча функція), впорядкування випуску і збуту товару (регулятивна функція), естетичне виховання (культурно-просвітницька) функція¹⁸.

Основоположною функцією є розрізняльна, оскільки саме завдяки їй серед великої кількості родових продуктів споживач вирізняє товар конкретного виробника. Інформативна функція дає можливість отримати через торговельну марку інформацію про сам продукт, про його виробника, про якість. Дану функцію можна назвати ще асоціативною, адже конкретна торговельна марка створює у споживача ряд асоціацій з продуктом, що робить в подальшому його унікальним, не схожим на інші. Будь-яке візуальне сприйняття споживачем торговельної марки дозволяє нагадати йому про товар, з цього випливає рекламна функція.

Гарантійна функція, в свою чергу, надає для споживача впевненість в тому, що він отримує продукт від того виробника, який йому потрібний, а обслуговування та якість продукту будуть на відповідному для цієї торгової марки рівні.

Функція гарантії якості передбачає, що споживачі використовуватимуть торгові марки для того, аби ідентифікувати товари, з якими вони мають задовільний досвід. Крім того, якщо вони будуть бачити цю ж торговельну марку на різних товарах, вони будуть виходити зі свого минулого досвіду щодо якості товарів з цією позначкою і думатимуть, що новий товар буде такої ж якості, як і попередні товари, з якими споживач уже знайомий, хоча товари є різні за своєю

¹⁸Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок/Л. Романадзе//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. - №5. – С. 82-88.

природою. В основі такої поведінки лежить очікування, що всі товари, продані під однією торговельною маркою будуть однакової якості¹⁹.

Аналізуючи вищевикладене, можна зрозуміти, що у разі, якщо споживач, до прикладу, придбав ноутбук торговельної марки LG і був задоволений його якістю та роботою, то в подальшому, коли у нього виникне потреба придбати мобільний телефон він, обираючи серед торговельних марок Nokia та LG, обере останню, адже уже мав позитивний досвід із продукцією цього бренду і довіряє йому.

Не варто забувати й про психологічну функцію, яка дозволяє впливати на біль клієнта і через торговельну марку доносити інформацію про те, що продукт йому потрібний, адже може вирішити якусь його проблему, до прикладу, якщо клієнт відчуває голод – втамувати його, якщо є потреба в нових емоціях – отримати їх.

Окремо слід виділити охоронну функцію, яка дозволяє на законодавчому рівні захистити власника торговельної марки від недобросовісної конкуренції. До того ж, використовуючи торговельну марку, її володілець може проставляти попереджувальне маркування у вигляді латинської літери «R» обмеженої колом або поєднання літер «TM». Застосування попереджувального маркування поруч із позначенням, що зареєстроване як торговельна марка інформує споживачів товарів та інших учасників комерційного обороту, інших зацікавлених осіб про наявність правоохоронних документів на цю торговельну марку, а також застерігає необмежене коло осіб від порушень прав її законного власника²⁰.

Вважаю, що торговельна марка виконує ще доменну функцію. Зокрема тому, що лише власник свідоцтва України на торговельну марку має право зареєструвати верхній домен на неї²¹. До прикладу, є чимало бажаючих

¹⁹ Ilanah Simon. The Functions of Trade Marks and their Role in Parallel Importation Cases -- What Can the EU and Japan Learn from Each Other's Experiences?/ Simon Ilanah// Institute of Intellectual Property. – 2007. – 10 с. – Режим доступу: https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_16.pdf

²⁰ Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок/Л. Романадзе//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. - №5. – С. 82-88.

²¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

zareestruvati domen UA, проте без реєстрації торговельної марки це не вдасться зробити.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що торговельна марка пройшла тернистий шлях, допоки отримала законодавчо визначену правову охорону, водночас, проходячи через різні історичні періоди, торговельна марка еволюціонувала, внаслідок чого значно розширила перелік виконуваних нею функцій.

1.2. Виникнення та зміст поняття «добре відома торговельна марка», порівняльний аналіз даного поняття з терміном «торговельна марка»

В процесі використання торговельних марок чимало виробників продукції мають успіх розвинути свою діяльність так, аби про неї дізналися якомога більше людей, внаслідок чого продукція стає відомою в певному секторі суспільства. Таким чином, торговельна марка, маючи популярність та попит серед відповідних верств населення, може отримати статус «добре відомої».

В. Крат зазначав, що залежно від популярності торговельні марки класифікуються на:

а) звичайні, тобто будь-які оригінальні дистинктивні позначення товарів (послуг), що виробляються (надаються) певною особою;

б) добре відомі, тобто такі позначення, що відомі широкому колу осіб завдяки їх інтенсивному використанню для позначення певних товарів (послуг), які виробляються (надаються) певною особою²².

В свою чергу, перша згадка поняття «добре відома торговельна марка» відбулася із прийняттям 20 березня 1883 року Паризької конвенції про охорону промислової власності. Згідно ст. 6 bis даної Конвенції добре відома торговельна марка зазначається як «загальновідомий товарний знак», який користується привілеями цієї Конвенції. Зокрема, згідно даної статті країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається

²² Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності/В. Крат//МЕН. – 2017. -№5(95). – С. 142-154.

законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнати недійсною реєстрацію і заборонити 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 цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним²³.

Важливо звернути увагу на те, що хоч у Паризькій конвенції про охорону промислової власності і було вперше згадано про загальновідомі знаки, однак критерії та процедура визнання їх такими Конвенцією не регламентовані. Таким чином, можна зробити висновок, що вищезазначені питання повинні повністю визначатися та закріплюватися у національному законодавстві кожної держави окремо, що свідчить про те, що критерії визнання знаку загальновідомим різними країнами визначаються самостійно.

У 1994 році була прийнята надзвичайно важлива Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), що адмініструється Світовою Організацією Торгівлі. Положення даної Угоди значно розширили коло об'єктів для позначення яких використовується торговельна марка. Зокрема, якщо раніше торговельна марка використовувалася для позначення лише товарів, то даною Угодою було встановлено, що для індивідуалізації послуг також можна використовувати торговельну марку. Окрім того, статтею 16 вищезгаданої Угоди зазначається, що при застосуванні статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності необхідно враховувати, що при визначенні чи є торговий знак широко відомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідних верств населення про цей торговий знак, у тому числі знання на території

²³ Паризька конвенція про охорону промислової власності: міжнародний договір від 20 березня 1883 року// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

відповідного члена, отримані в результаті просування торгового знаку. Поряд з тим, Угодою встановлено, що стаття 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності підлягає застосуванню у випадку завдання шкоди інтересам власника зареєстрованого торгового знаку, внаслідок використання його іншою особою щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких зареєстровано торговий знак, за умови якщо використання цього торгового знаку стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого торгового знаку²⁴.

Таким чином, Угодою ТРІПС розширено права власників загальновідомих знаків, порівняно із положеннями Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Що стосується національного законодавства України, то Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 року №433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» містять норми, які регулюють відносини, що виникають з приводу добре відомих торговельних марок.

Зокрема, статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» регламентується охорона прав на добре відому торговельну марку²⁵. Наказ №433, в свою чергу, регулює порядок визнання торговельної марки добре відомою в Україні²⁶.

Проте, слід звернути увагу, що вищезазначені нормативно-правові акти конкретного визначення поняття «добре відома торговельна марка» не містять.

²⁴ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародна угода в редакції від 06 грудня 2005 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018/ed20051206#Text

²⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

²⁶ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text>

Власюк М.М. зазначає, що поняття добре відомого знака в Законі та міжнародних актах не визначено, але з аналізу їх змісту добре відомий знак можна визначити як знак, який став відомим на Україні в певному секторі суспільства як знак певної особи і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції²⁷.

Проте, є держави, у яких даний термін закріплено на законодавчому рівні, але враховуючи те, що кожна держава самостійно підходить до формулювання змісту поняття «добре відома торговельна марка», то і визначення у кожній із різняться.

Звернемо увагу, що у В'єтнамі в 2001 році урядовим декретом № 06/2001/ND про перегляд та внесення змін до деяких положень декрету 63/CP про охорону прав промислової власності було додано новий пункт до статті 2 вищезгаданого декрету, яким було визначено поняття добре відомої торговельної марки як торгової марки, яка постійно використовувалася для престижних товарів і послуг, завдяки чому така торгова марка стала широко відомою. Це був перший раз, коли визначення добре відомих торгових марок було кодифіковано безпосередньо у в'єтнамському законодавстві²⁸.

Слід зазначити, що згідно даної дефініції для того, аби торговельна марка стала відомою вона повинна постійно використовуватися для престижних товарів і послуг, однак таке визначення є досить спірним, адже торговельна марка стає широко відомою не завдяки її використанню для престижної продукції, а тому, що певна категорія населення тривалий час є обізнаною про реалізацію продуктів чи послуг під її маркуванням.

Що стосується Індії, то в Законі про товарні знаки 1999 року, добре відома торговельна марка по відношенню до будь-яких товарів або послуг є знаком, який має стати таким для значного сегмента громадськості, який користується

²⁷ Власюк М.М. Правова охорона добре відомих торговельних марок/М.М. Власюк//Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – 2015. – С. 50-52.

²⁸ Phan Ngoc Tam. Well-known trademark protection in Vietnam/ Tam Phan Ngoc //WIPO-WTO Colloquium Papers.– 2016. – С. 97-110.

такими товарами або отримує такі послуги, що використання такого знака по відношенню до інших товарів чи послуг, ймовірно, буде прийнято як таке, що вказує на зв'язок у процесі торгівлі чи надання послуг між цими товарами чи послугами та особою, яка використовує знак по відношенню до перших зазначених товарів або послуг²⁹.

Vijay Awana & Dr. Yogendra Singh у своїй роботі звертають увагу, що визначення добре відомої торговельної марки в Законі про товарні знаки 1999 року не відповідає угоді ТРІПС, є дуже розпливчастим і викликає питання двозначності. Терміни «значний сегмент громадськості, яка користується такими товарами або отримує такі послуги» у визначенні є дуже розпливчастими, оскільки, згідно даного визначення марка є добре відомою лише, коли про неї знає значна частина суспільства або люди в певній конкретній сфері, у якій торгова марка добре відома³⁰.

Аналізуючи вищезазначене можна дійти висновку, що через відсутність визначення добре відомої торговельної марки у міжнародних договорах, а зокрема у Паризькій конвенції про охорону промислової власності та Угоді ТРІПС держави мають труднощі при самостійному тлумаченні даного поняття на національному рівні, внаслідок чого відсутній єдиний підхід до розуміння змісту добре відомої торговельної марки на міжнародному рівні.

Істотним є те, що у Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу та у Директиві Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок вживається поняття «торговельна марка з репутацією»³¹.

²⁹ The Trade Marks Act: Indian Act, December, 30, 1999// Department for Promotion of Industry and Internal Trade. - №47. - Режим доступу: <https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/TM-ACT-1999.html>

³⁰ Vijay Awana, Dr. Yogendra Singh. Critical analysis of well-known trade mark and transborder reputation and need for change in India/ Awana Vijay, Singh Dr. Yogendra // AD VALOREM. – 2018. - №3. – С.17-21.

³¹ Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок: директива ЄС від 16 грудня 2015 року// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_031-15#Text

Торговельну марку з репутацією можна визначити як зареєстровану марку, захищену поза принципом спеціалізації, відому значній частині громадськості, зацікавленої позначеними товарами чи послугами під час реєстрації та в значній частині держави-члена³².

З аналізу викладеного можна зрозуміти, що основною відмінністю добре відомої торговельної марки від торговельної марки з репутацією є те, що остання захищається поза принципом спеціалізації.

Звернемо увагу, що у Справі General Motors, C-375/97 об'єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду справедливості на підставі положень статті 177 Договору про заснування Європейської Спільноти (зараз: стаття 234 Договору) Господарським судом м. Турне (Бельгія), із метою отримання у рамках справи, що розглядається даним органом судової влади, між General Motors Corporation та Yplon SA, тлумачення щодо положень частини 2 статті 5 Директиви 89/104/ЄЕС Європейської Ради від 21 грудня 1998 р., так званої Першої директиви щодо гармонізації законодавств Держав-членів у сфері торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1). зазначається, що ані буква, ані дух частини другої статті 5 Директиви не дозволяють вимагати від торговельної марки обізнаності визначеним відсотком загалу. Вважається, що було досягнуто необхідного рівня відомості, коли значна частина загалу, зацікавленого товарами чи послугами, щодо яких використовується відповідна торговельна марка, знає цю торговельну марку. Аналізуючи дану вимогу, національний суддя має враховувати усі належні елементи матеріалів справи, зокрема квоту на ринку, яку займає ця торговельна марка; інтенсивність, географічне поширення та тривалість її використання; важливість інвестицій, зроблених даним суб'єктом господарювання для промотування цієї торговельної марки³³.

З цього зрозуміло, що при визначенні чи є торговельна марка добре відомою значній кількості громадськості, не слід звертати увагу на відсоток усього

³² Y. Basire. The Protection of the Marks with Reputation in Europe and in Japan/ Basire Y./Institute of Intellectual Property. – 2017. – 14 с. – Режим доступу: https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2017/e29_06_Basire.pdf

³³ Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, 2016 – Справа № C-375/97.

населення, якому вона відома, головну роль відіграє саме те, щоб вона була відома значній кількості тих людей, яким адресовані товари чи послуги, які позначаються такою маркою.

Таким чином, проаналізувавши низку нормативно-правових актів, міжнародних договорів та наукових робіт можна дійти висновку, що добре відома торговельна марка – це позначення, яке тривалий час використовується для товарів та послуг, має свою цінність, при цьому певні верстви суспільства обізнані про нього та, яке відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності визнається добре відомим.

В процесі дослідження було встановлено, що залежно від популярності торговельної марки виділяються звичайні та добре відомі торговельні марки, таким чином, поняття «торговельна марка» є значно ширшим та охоплює поняття «добре відома торговельна марка». Для глибшого розуміння змісту обох понять слід провести порівняльний аналіз.

Звернемо увагу, що набуття прав на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні не вимагає засвідчення свідоцтвом, в той час як для набуття прав на звичайну торговельну марку таке свідоцтво є необхідністю. Поряд з тим, строк дії свідоцтва становить 10 років з моменту подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, тоді як термін дії для добре відомої торговельної марки не встановлюється, що є значною перевагою останньої. Що стосується суб'єкта, до якого адресується заява, то для отримання свідоцтва особа звертається до НОІВ, а для визнання торговельної марки добре відомою особа звертається із заявою до Апеляційної палати НОІВ, після чого може оскаржити затверджене рішення в судовому порядку. Звертаємо увагу й на те, що для визнання торговельної марки добре відомою вона має відповідати певним критеріям, а зокрема: має бути відповідний ступінь відомості, тривалість, цінність, географічний район, в межах якого торговельна марка отримала своє

визнання серед суспільства та інше, в той час як процедура реєстрації звичайної марки значно простіша та не вимагає її відповідності таким критеріям³⁴.

Відмінністю між добре відомою і звичайною торговельними марками також є те, що добре відома може визнаватися не з дня, коли приймається відповідне рішення, а з дати, про яку просить заявник, що дозволяє визнавати торговельну марку добре відомою фактично «заднім числом».

Перевагою добре відомої торговельної марки є те, що її правова охорона поширюється і на ті товари та послуги, які не є однорідними до тих, стосовно яких зареєстрована така марка, за умови, що інтересам власника зареєстрованої торговельної марки, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання³⁵.

Проте, звернемо увагу на судові рішення In the TOSCA Case (T-150/04), Mühlhens GmbH & Co KG, де заявник, який був власником не зареєстрованої торговельної марки, яка була добре відома в Німеччині для парфумів виступив проти реєстрації подібного торгового знака для одягу. Заявник зазначав, що заявка щодо неподібних товарів повинна бути відхилена, якщо використання подібного торгового знака завдає шкоди репутації добре відомої незареєстрованої марки. Він зазначав, що законодавство Німеччини надає ширший захист незареєстрованим маркам, які є добре відомими у значенні статті 6 bis Паризької конвенції. Проте, суд зауважив, що зі схеми статті 8 Регламенту № 40/94 зрозуміло, що загальновідомий знак у значенні статті 6 bis Паризької конвенції для якого не надається доказ реєстрації, користується захистом лише від ризику змішання щодо ідентичних або подібних товарів чи послуг. Крім того, Регламент № 40/94 з цього приводу узгоджується зі статтею 16(3) Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (Додаток 1 С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі) (OJ 1994 L

³⁴ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

³⁵ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародна угода в редакції від 06 грудня 2005 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018/ed20051206#Text

336, р. 214), яка розширює застосування статті 6 bis Паризької конвенції до ситуацій, коли товари чи послуги, про які йдеться, не є подібними, однак за умови, що попередня марка була зареєстрована³⁶.

Таким чином, виходячи із вищезазначеного можна дійти висновку, що для того, аби правова охорона добре відомої торговельної марки поширювалася також на неподібні товари та послуги така торговельна марка обов'язково повинна бути зареєстрованою.

Окрім того, добре відома торговельна марка має значну цінність як актив, оскільки у разі передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на неї, її вартість буде значно вищою, порівняно із звичайною торговельною маркою.

Тому, можна дійти висновку, що добре відома торговельна марка має ряд переваг, оскільки займає привілейоване становище поряд із звичайними торговельними марками та має розширені межі правової охорони, що сприяє заохоченню власників бізнесу отримувати статус добре відомих торговельних марок для своїх позначень.

³⁶Judgment of the court of first instance (Second Chamber) in Case T-150/04 11 July 2007. – Режим доступу:<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62397&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1230231>

РОЗДІЛ II. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

2.1. Правове регулювання та механізм визнання торговельних марок добре відомими в Україні

Механізм визнання торговельних марок добре відомими на законодавчому рівні закріплений в Україні. Кабінетом Міністрів України визначено, що державна організація “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Звернемо увагу, що дана організація була створена зовсім нещодавно, оскільки лише 28 жовтня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження «Деякі питання національного органу інтелектуальної власності»³⁷.

В складі даного органу діє Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України. Звернемо увагу, що ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріплено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні³⁸.

³⁷ Деякі питання національного органу інтелектуальної власності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#Text>

³⁸ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

Сутність вищевикладеного свідчить про те, що в Україні торговельну марку можна визнати добре відомою двома шляхами: шляхом звернення до Апеляційної палати або шляхом звернення до суду.

У першому випадку особа складає та подає заяву про визнання торговельної марки добре відомою в Україні до Апеляційної палати. Заява викладається письмово в довільній формі державною мовою, підписується подавцем заяви або її представником. Одним із додатків до заяви є фото торговельної марки. Заява та додатки до неї подаються до Укрпатенту безпосередньо, через ІТС Укрпатенту або надсилаються засобами поштового зв'язку до Апеляційної палати на адресу Укрпатенту в одному примірнику³⁹.

За подання до Апеляційної палати заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні необхідно сплатити збір у розмірі 24 000 гривень⁴⁰. В порівнянні з сумою зборів за інші дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності вищезгадана сума є найвищою, причиною чого є мета звузити коло суб'єктів звернення, задля того, аби власники торговельних марок не зловживали даною можливістю і зверталися для визнання торговельних марок добре відомими лише в тому випадку, коли такі торговельні марки дійсно відповідають усім необхідним критеріям і в перспективі можуть стати добре відомими.

Заява про визнання торговельної марки добре відомою в Україні реєструється в день її надходження до Укрпатенту, після чого перевіряється її відповідність усім заявленим вимогам. Розгляд заяви по суті відбувається в засіданні з розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Про хід засідання складається протокол, який веде секретар. За результатами розгляду заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання

³⁹ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n637>

⁴⁰ Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#n13>

торговельної марки добре відомою в Україні колегія приймає рішення Апеляційної палати⁴¹.

Звернемо увагу, що ч.2 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися наступні фактори: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою⁴².

Зауважимо, що згідно зі ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим⁴³.

⁴¹ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n637>

⁴² Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

⁴³ Спільна рекомендація відносно положень про охорону добре відомих знаків: рекомендація ВОІВ від 20-29 вересня 1999 року. – Режим доступу: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf>

При ухваленні рішення Апеляційна палата досліджує усі надані заявником докази для встановлення відповідності торговельної марки вищезазначеним критеріям.

Звернемо увагу на рішення Апеляційної палати від 21.12.2021 року, де подавець заяви – компанія РЕД БУЛЛ ГмбХ просить визнати торговельну марку «Red Bull, зобр.» добре відомою в Україні для товару 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «енергетичні напої» станом на 01 січня 2016 року. В даному рішенні заявник надав докази відповідності торговельної марки «Red Bull, зобр.» абсолютно усім вищезгаданим критеріям, внаслідок чого Апеляційна палата задовольнила заяву та визнала дану торговельну марку добре відомою⁴⁴.

А от у рішенні Апеляційної палати від 20.12.2019 року заявники –ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» та ПРАТ «КИЇВХЛБ» у заяві від 10.10.2019 просять визнати знак «КИЇВСЬКИЙ ДАРУНОК» добре відомим в Україні для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «торти» станом на 28 квітня 2017 року, проте, колегія Апеляційної палати відмовила у задоволенні заяви⁴⁵. Проаналізувавши дане рішення стає зрозумілим, що заявники майже на кожен критерій наводили одні й ті ж аргументи – участь в ярмарках, споживчих конференціях та різних акціях, проте для визнання торговельної марки добре відомою необхідний комплекс доказів по кожному з критеріїв.

З аналізу рішень Апеляційної палати можна зробити висновок, що для підтвердження ступеню відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства заявники надають звіти про соціологічне опитування, дипломи із конкурсів торговельних марок, нагороди та відзнаки, маркетингові дослідження, Інтернет-публікації, результати рейтингів, кількість відвідувань персонального веб-сайту і т.д.

⁴⁴Рішення Апеляційної палати від 22 грудня 2021 року . – Режим доступу: https://ukrpatent.org/atachs/Red_Bull-res-2021.pdf

⁴⁵Рішення Апеляційної палати від 20 грудня 2019 року. – Режим доступу: <https://ukrpatent.org/atachs/kiyvsky-darunok-wk-res-2020.pdf>

Що стосується тривалості, обсягу та географічного району будь-якого застосування торговельної марки, то доказами можуть виступати бухгалтерські довідки обсягу реалізованої продукції, річний обсяг реалізації, договори поставок, каталоги Інтернет-магазинів, довідки про кількість та перелік дистриб'юторів, а також регіональні пошукові запити, якщо це торговельна марка певного веб-сайту.

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів, щодо яких така торговельна марка застосовується підтверджується витратами на рекламу, ефірними довідками про показ рекламного ролика на телеканалах, договорами з рекламними агентами, рекламою на просторах Інтернету, статтями в журналах та ефірами на радіо, організацією різноманітних заходів з метою просування власного бренду.

Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки заявники підтверджують, шляхом надання інформації щодо реєстрації такої торговельної марки як в Україні, так і закордоном.

При доведенні свідчень успішного відстоювання прав на торговельні марки надаються копії рішень суду різних інстанцій, витяги з рішень патентних відомств та судів окремих держав про відмову у реєстрації торговельних марок, які становили імітацію/відтворення даної марки та докази визнання торговельної марки добре відомою в інших країнах.

Вартим уваги є відстоювання заявниками ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощуком О.В. прав на свою торговельну марку “СУЛЬСЕНА” на території України. ТОВ “Амальгама Люкс” звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Мірнова А.А. про визнання недійсним свідоцтва України № 90300 на знак для товарів і послуг “ДИСУЛЬСЕН”, позов було задоволено, свідоцтво України № 90300 на знак для товарів і послуг “ДИСУЛЬСЕН” визнано недійсним повністю.

Згодом ТОВ “Фарма Груп Експорт”, компанії “Діандра Інтерпрайзис Лімітед”, ПП “Фармацевтична фабрика “Науково-виробниче об’єднання “Ельфа”, ТОВ “ДЦ Україна”, ТОВ “Дрогері Україна” почали використовувати у своїй господарській діяльності позначення “СУЛЬЦИН”, “СУЛЬСЕН”, “СУЛЬСЕНОВЫЙ”, після чого ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощук О.В. звернулися до них із позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомий знак “СУЛЬСЕНА” та знак “СУЛЬСЕН” за свідоцтвом України № 180629, за результатами судового розгляду визнано недійсними повністю свідоцтва України № 198653 та № 205792. Заборонено ТОВ “Фарма Груп Експорт”, компанії “Діандра Інтерпрайзис Лімітед”, ПП “Фармацевтична фабрика “Науково-виробниче об’єднання “Ельфа”, ТОВ “ДЦ Україна”, ТОВ “Дрогері Україна” використовувати у господарській діяльності позначення “СУЛЬЦИН”, “СУЛЬСЕН”, “СУЛЬСЕНОВЫЙ”. В подальшому ТОВ “Амальгама Люкс” та Ярмощук О.В. звертаються з позовом до тих же товариств про відхилення реєстрації знаків для товарів та послуг за заявками та визнання повністю недійсним патенту на промисловий зразок. У зв’язку з численними порушеннями прав заявників щодо знака “СУЛЬСЕНА” у 2016 році ТОВ “Амальгама Люкс” внесено до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності знаки “СУЛЬСЕНА”, “СУЛЬСЕН”, “SULSEN”, “СУЛЬСЕНОВАЯ”⁴⁶.

Таким чином, заявники постійно захищали свої права на торговельну марку від численних порушень з боку конкурентів, внаслідок чого постійно були втягнуті в судові процеси, проте цілком успішно відстояли свої права.

Звертаємо увагу, що при встановленні цінності, що асоціюється із торговельною маркою заявники надають річні звіти про найцінніші міжнародні бренди, дані відомих рейтингів і т.д.

Варто зауважити, що під час прийняття рішення ніхто не має права бути присутнім у залі засідання з розгляду заяви про визнання торговельної марки

⁴⁶Рішення Апеляційної палати від 06 лютого 2018 року . – Режим доступу: <https://ukrpatent.org/atachs/sulsena-wk-res-2018.pdf>

добре відомою в Україні, крім членів колегії. Члени колегії не мають права розголошувати хід обговорення та міркування, висловлені під час прийняття рішення⁴⁷. Це схоже на таємницю нарадчої кімнати при судовому розгляді і забезпечує безсторонність та незалежність колегії при прийнятті рішення.

Торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Укрпатентом, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність»⁴⁸.

Таким чином, для того, аби Апеляційна палата визнала торговельну марку добре відомою необхідно пройти конкретно визначену законом процедуру, в ході якої довести, що торговельна марка дійсно відповідає критеріям і готова отримати статус добре відомої, на даному шляху заявники проходять конкретні етапи, а зокрема: збирають усі необхідні докази, подають заяву, оплачують збір, очікують на розгляд заяви, прийняття рішення Апеляційною палатою, видачу наказу Міністерства розвитку та публікацію в бюлетені «Промислова власність».

Що стосується визнання торговельної марки добре відомою, шляхом звернення до суду, то слід зауважити, що у випадку виникнення спору через порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, позивач може просити суд за наявності відповідних доказів визнати її добре відомою.

У п.3 ч.2 ст.20 Господарського процесуального кодексу України зазначається, що справи про визнання торговельної марки добре відомою розглядаються Вищим судом з питань інтелектуальної власності⁴⁹.

⁴⁷ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n637>

⁴⁸ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n637>

⁴⁹ Господарський процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від 07 травня 2022 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – Ст.56.

Проте, слід звернути увагу на те, що станом на сьогоднішній день Вищий суд з питань інтелектуальної власності і досі не функціонує.

У вересні 2017 року указом Президента України було утворено Вищий суд з питань інтелектуальної власності, далі Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на зайняття вакантних посад у цьому суді. Конкурс мав на меті відібрати 21 особу, яка буде відповідати всім необхідним критеріям для виконання повноважень судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. На даному етапі склад Вищого суду з питань інтелектуальної власності так і не сформований⁵⁰.

Аналізуючи довгий процес створення даного суду слід зазначити, що це негативно впливає на судову систему, оскільки через затягування із створенням вищого спеціалізованого суду розгляд справ щодо прав інтелектуальної власності покладається, в залежності від суб'єктного складу, на господарські суди та суди загальної юрисдикції, що створює велику завантаженість останніх. Окрім того, важливим залишається й те, що в господарських судах та судах загальної юрисдикції працюють судді, які часто не мають жодного досвіду в сфері інтелектуальної власності, а тому не можуть забезпечити справедливий та професійний розгляд справ такого характеру, що впливає на якість судочинства.

Звернемо увагу, що при визнанні торговельної марки добре відомою через суд, власники торговельних марок переслідують не лише мету отримання нового статусу для торговельної марки, а й одночасно захист від недобросовісних конкурентів. Зокрема, у рішенні Північного апеляційного господарського суду в справі № 910/20752/20 від 21 вересня 2021 року позивач – ДП "Роял Фрут Гарден Іст" звертається з позовом до Укрпатенту та ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання знака для товарів та послуг добре відомим. В процесі судового розгляду суд встановлює, що торговельна марка позивача "Збітень" відповідає усім критеріям та визнає її добре відомою в Україні, зобов'язуючи Державне

⁵⁰ Кісліцина І.О. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання/І.О. Кісліцина// Підприємництва, господарство і право. – 2020. - №7. – С.383-393.

підприємство "Український інститут промислової власності" внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок відомості про те, що торговельна марка "Збітень" є добре відомою в Україні. Поряд з тим, суд визнає, що ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» порушує права позивача та забороняє відповідачу використовувати позначення "Збітень" в своїй господарській діяльності⁵¹.

Таким чином, поряд із вирішенням спору про припинення порушень прав інтелектуальної власності позивач може одночасно визнати торговельну марку добре відомою.

Справи про визнання торговельної марки добре відомою, як уже зазначалося, розглядаються і судами загальної юрисдикції, одна з таких справ стосується торговельної марки «ЦИТРАМОН». В 2021 році Позивач АТ «Лубнифарм» звернувся до суду з позовною заявою до фізичної особи про заборону вчинення дій та визнання торговельної марки добре відомою. Відповідач використовував позначення «ЦИТРАМОЛ», що є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомою торговельною маркою позивача. В процесі судового розгляду судом було встановлено, що торговельна марка «ЦИТРАМОН» ще з 01.01.1992 року відповідає усім критеріям добре відомої торговельної марки щодо АТ «Лубнифарм». Таким чином, суд визнав позначення «ЦИТРАМОН» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1992 року та заборонив фізичній особі використовувати позначення «ЦИТРАМОЛ»⁵². Оскільки однією із сторін у справі є фізична особа, то дану справу розглядав суд загальної юрисдикції.

Таким чином, можна дійти висновку, що для того, аби визнати торговельну марку добре відомою необхідно звернутися до Апеляційної палати, однак, якщо існує порушення прав на торговельну марку зі сторони іншої особи і наявний спір між останніми, то власник такої торговельної марки може звернутися до

⁵¹Постанова Північного апеляційного господарського суду, 2021. – Справа № 910/20752/20. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100268350>

⁵²Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, 2021. – Справа № 539/2612/21. - Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98562116>

суду для вирішення спору та визнання торговельної марки добре відомою в Україні, незалежно від факту її реєстрації у нашій державі.

2.2. Проблемні аспекти правової охорони добре відомих торговельних марок в національному праві

Добре відомі торговельні марки мають ряд переваг в аспекті правової охорони та займають привілейоване становище поряд із звичайними марками, проте статус добре відомої торговельної марки на території України не гарантує для її власника відсутність порушення прав на неї та судових тяганин. Звернемо увагу, що товаровиробники часто зловживають і задля популяризації свого продукту використовують торговельні марки, які відтворюють ті ж самі кольори чи слова, що є складовою добре відомих торговельних марок. Подібні дії, в свою чергу, часто вводять споживачів в оману.

Яскравим прикладом введення в оману є справа №910/11487/18. З матеріалів справи вбачається, що позивач МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані є власником добре відомої торговельної марки "Mc" для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов'язаних з громадським харчуванням станом на 01.06.2009 року, що підтверджується рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України. Загалом, позивач є власником 89 торговельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc (Mac)", зареєстрованих на території України. При цьому, позивач використовує належні йому позначення у комбінаціях з переважно червоного, жовтого та білого кольорів. На даний час торговельні марки «Mc», «MacCorn» фактично використовуються відповідачем - ТОВ "Асканія-Трейдінг" на ринку для маркування продуктів швидкого харчування - попкорну для мікрохвильової печі з 2011 року. Дані торговельні марки «Mc», «MacCorn» відповідач використовує з поєднанням червоного, жовтого та білого кольорів. Позивач зазначає, що "Mc`Corn" та "Mac`Corn" є оманливими тому, що можуть породити помилкову асоціацію із позивачем та належною йому сім'єю (серією) торговельних марок зі

спільним словесним елементом - префіксом "Mc(Mac)", в тому числі з огляду на фактичне використання спірних торговельних марок відповідачем у поєднанні з комбінацією червоного, жовтого і білого кольорів для таких же самих та споріднених з ними товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідні асоціації породжують небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари громадського харчування або надає послуги ресторанів. Сторони надали суду висновки судових експертів, які суперечили один одному, внаслідок чого суд першої інстанції за власною ініціативою призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Судовою експертизою було встановлено, що торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати, окрім того торговельні марки "Mc`Corn" та "Mac`Corn" можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США). За результатами розгляду справи суд першої інстанції визнав порушення прав позивача, проте відмовив у задоволенні позову, керуючись тим, що строк позовної давності пропущено, проте апеляційна скарга позивача була задоволена, а рішення суду першої інстанції повністю скасоване⁵³.

З аналізу даного рішення слід зазначити, що для встановлення того чи може ввести в оману певна схожість у кольорах та назві двох торговельних марок необхідні спеціальні знання, а тому слід проводити судові експертизи об'єктів інтелектуальної власності, які допомагають суду встановити чи впливатиме ця схожість на сприйняття споживачем товару та чи викликатиме у нього труднощі при диференціації конкретного продукту.

Підтверджує вищесказане постановою Верховного Суду у справі № 910/2503/18 від 06 лютого 2020 року, де зазначається, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; чи є

⁵³ Постанова Північного апеляційного господарського суду, 2020. – Справа № 910/11487/18. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93496228>

підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта⁵⁴.

Слід зазначити, що законодавством передбачається можливість укладення ліцензійних договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності і добре відомі торговельні марки не є виключенням.

Зокрема, ч.7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачається, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору⁵⁵. На перший погляд здається, що, укладаючи договір сторони захищають себе, оскільки встановлюють свої умови договору, однак на практиці ситуація зовсім інша.

Звернемо увагу на справу № 760/18843/15-ц, де між позивачем ПРАТ «ХЛАДОПРОМ» та відповідачем фізичною особою було укладено ліцензійний договір від 03.03.2015 року, за яким останньому було надано право на використання знаку «КАШТАН» за свідоцтвом України №37310 щодо всіх зареєстрованих товарів та послуг, а також покладено ряд обов'язків, в тому числі із продовження дії свідоцтва України №37310. Позивач дізнався, що дія свідоцтва України №37310 на знак для товарів і послуг припинена у зв'язку із несплатою збору за продовження його дії, оскільки відповідач як власник ліцензії за ліцензійним договором, не виконав свої зобов'язання та не вчинив дії

⁵⁴Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, 2020. – Справа №910/2503/18. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>

⁵⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 14 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.

спрямовані на продовження дії вказаного свідоцтва. Окрім того, відповідач, розуміючи, що термін дії свідоцтва на торговельну марку «КАШТАН» уже сплинув, подав заявку на реєстрацію спірного позначення. В ході судового розгляду було встановлено, що на дату подання відповідачем заявки спірне позначення уже було добре відомим в Україні відносно позивача, внаслідок чого суд задовольнив позов та визнав торговельну марку позивача «КАШТАН» добре відомою станом на 29.09.2000 року, тобто заднім числом, а Державну службу інтелектуальної власності України зобов'язав відхилити реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою відповідача⁵⁶.

Проаналізувавши дану ситуацію, слід звернути увагу, що якби судом не було визнано торговельну марку позивача добре відомою, то відповідач мав би усі можливості для того, аби зареєструвати торговельну марку на себе, позбавивши позивача подальшої можливості отримати повторно свідоцтво на торговельну марку «КАШТАН». З цього можна зробити висновок, що перекладання відповідальності ліцензіаром за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку на ліцензіата тягне за собою можливості зловживання останнім наданими йому повноваженнями. Таким чином, оскільки законодавцем не встановлено прямої заборони на передачу ліцензіату обов'язку продовження строку дії свідоцтва, то задля забезпечення охорони своїх прав на торговельну марку, ліцензіар повинен самостійно займатися цим питанням.

Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в ст. 4 встановлено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що

⁵⁶Рішення Солом'янського районного суду міста Києва, 2015. – Справа №760/18843/15-ц. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/54029560>

призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання⁵⁷.

Слід зауважити, що власники торговельних марок можуть звертатися за захистом своїх прав на них не лише до суду, а й до Антимонопольного комітету України.

До прикладу, міжнародна корпорація «Diageo Scotland Limited» зверталася до суду, а згодом і до Антимонопольного комітету України, зазначаючи про недобросовісну конкуренцію у діях ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» під час виробництва і реалізації алкогольного напою rum/напій алкогольний міцний «Тростиновий» «CAPTAIN JACK» на території України. На думку заявника, зовнішнє оформлення етикеток Напою 1 та Напою 2, виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», є схожими із зовнішнім оформленням етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», а саме Рому 1 та Рому 2 виробництва заявника відповідно. Окрім того, станом на 2012 рік торговельна марка заявника «CAPTAIN MORGAN» визнана добре відомою в Україні для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) «Алкогольні напої». Аналіз зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», а саме Рому 1 та Рому 2, виробництва заявника та зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN JACK», а саме Напою 1 та Напою 2, виробником якої є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: основний фон, загальна композиція етикетки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої гами кольорів. Комітет визнав, що ТОВ «Сімферопольський виноконьячний завод» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»⁵⁸.

⁵⁷ Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України в редакції від 16 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №36. – Ст.164.

⁵⁸Рішення Антимонопольного комітету України, 2016. – Режим доступу: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_content/5d690c3c87379.pdf

Таким чином, слід зауважити, що на початковому етапі, коли особа лише починає свою господарську діяльність їй слід відповідально віднестися до вибору торговельної марки. Необхідно слідкувати за тим, аби на ринку не було інших виробників із зареєстрованим позначенням, яке містить подібні слова або ж кольори, оскільки у разі виявлення такої подібності ще на етапі подачі заявки на реєстрацію торговельної марки у її задоволенні може бути відмовлено. Окрім того, використання подібної торговельної марки може розцінюватися як недобросовісна конкуренція, що в свою чергу у разі прийняття відповідного рішення Антимонопольним комітетом України потягне за собою накладення штрафу та призведе до заборони використання такої торговельної марки порушником.

Дещо протилежною є справа №910/13908/17, АТ «Фармак» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про визнання недійсним свідоцтва України № 49087 на знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця». Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що торговельна марка «Корвалол-Дарниця» за свідоцтвом України № 49087 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою «Корвалол Corvalolum», яка раніше отримала охорону для таких самих товарів і використання торговельної марки «Корвалол Corvalolum» іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ним та власником добре відомого знака (позивачем у справі) й інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоду таким використанням. Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Судами було встановлено, що рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім'я ПАТ "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 № 1037 є такими, що не набрали чинності від дати їх прийняття. Таким чином, позначення

"Корвалол Corvalolum" не отримувало правової охорони як знак, визнаний добре відомим в Україні. До того ж, Апеляційним судом було зазначено, що якщо позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг, містить назву, логотип відповідного виробника фармацевтичних препаратів, воно вказує на той факт, що саме цим виробником здійснюється виробництво лікарського препарату, що маркується цим позначенням, тобто, з позиції пересічного споживача відповідного товару, вказує на розрізняльну здатність такого позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг, чому мав надати оцінку судовий експерт. Таким чином, елемент "Дарниця" у позначенні "Корвалол-Дарниця" вказує на конкретного виробника фармацевтичних препаратів - відповідача-3, та має виключати можливість виникнення у пересічного споживача думки про те, що товари (фармацевтичні препарати), які марковані знаком "Корвалол-Дарниця", виробляються ПАТ «Фармак» (позивачем)⁵⁹. Верховним Судом рішення попередніх інстанцій залишено без змін⁶⁰.

Таким чином, якщо в одному випадку наявність однакового слова в двох конкурентних торговельних марках призводить до того, що суд задовольняє позов і забороняє одній із сторін використовувати відповідну марку, то в іншому випадку включення назви виробника у торговельну марку виключає в споживача думку про те, що товари марковані торговельними марками "Корвалол-Дарниця" та «Корвалол Corvalolum» належать одному виробнику. Це свідчить про те, що кожна ситуація індивідуальна та підлягає повному вивченню судом усіх необхідних обставин справи та доказів для ухвалення справедливого рішення.

У справі № 760/27626/14-ц АСОС Плс. (Велика Британія) звернулося з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Лейбл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські торговельні марки», фізичної особи, Товариства з

⁵⁹ Постанова Північного Апеляційного господарського суду, 2018. – Справа №910/13908/17. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78981248>

⁶⁰ Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, 2019. – Справа №910/13908/17. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80786722>

обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна» про визнання торговельної марки «ASOS» добре відомою в Україні, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним повністю, припинення незаконного використання добре відомої торговельної марки «ASOS» в доменних іменах asos.ua, asos-asos.com.ua, передачу доменів asos.ua, asos-asos.com.ua на користь АСОС Плс. Зважаючи на нижчевикладений висновок експерта суд ухвалив рішення, яким повністю задовольнив позовні вимоги АСОС Плс. (Велика Британія)⁶¹.

Звернемо увагу на висновок експерта у цій справі № 032/15, у якому він зазначає, що при дослідженні семантичних ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 та знака «ASOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні було встановлено, що слово яке є зображенням знака є вигаданим. Знаки для товарів і послуг, які є фантазійними не тільки відносно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, але взагалі є штучно створеними словами, володіють високим рівнем дистинктивності. Наслідком цього є те, що смислове значення таких знаків починає асоціюватися саме з конкретним виробником і його товарами/послугами, який вигдав таке позначення та почав ним маркувати власні вироби і послуги. Отже, слово «ASOS» є вигаданим словом, що має високий рівень дистинктивності та може асоціюватися у споживачів з конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме особою, яка вперше почала застосовувати таке позначення для маркування власних товарів і послуг. На підставі цього, експерт вважає, що торговельна марка відповідача «ASOS» за свідоцтвом України №1 від 10 липня 2013 року є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу під торговельною маркою «ASOS», яку позивач просить визнати добре відомою в Україні⁶².

⁶¹Рішення Солом'янського районного суду міста Києва, 2015. – Справа № 760/27626/14-ц. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/52447577>

⁶²Висновок експерта, 2015. - № 032/15. – Справа № 760/27626/14-ц. - Режим доступу: <https://uatm.ua/statyi/torgovaya-marka-v-ukraine/primer-ekspertnogo-zaklyucheniya-po-torgovoyu-markedomenufirmennomunaimenovaniyu>

Таким чином, експерт у висновку звертає увагу на те, що слово «ASOS» не має жодного перекладу і є вигаданим, а отже, свого роду, є індивідуальним задумом позивача, внаслідок чого асоціюється у споживачів саме з конкретним виробником. У даному випадку, вигаданий характер цього слова надає торговельній марці позивача унікальність та надійний захист від конкурентів, про що свідчить задоволення позову.

З аналізу судової практики у сфері інтелектуальної власності можна дійти висновку, що кількість торговельних марок, які визнаються добре відомими в Україні шляхом звернення до суду досить значна. Проте, слід зауважити, що до розгляду кожної справи суд підходить індивідуально, а тому для успішного захисту торговельної марки слід підготувати ряд доказів, які б підтверджували її добре відомість та залучити експерта, задля встановлення факту подібності торговельної марки з позначенням конкурента.

РОЗДІЛ III. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У СВІТІ

3.1. Аналіз національного законодавства різних країн світу в частині правового регулювання добре відомих торговельних марок

Знаючи як функціонує механізм визнання та охорони добре відомих торговельних марок в українському законодавстві, важливим залишається аналіз законодавства інших держав з метою встановлення особливостей правового регулювання добре відомих торговельних марок в світі. Даний аналіз дозволить виявити недоліки та переваги в іноземному законодавстві, що допоможе вдосконалити правове регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні.

Візьмемо до уваги Сполучені Штати Америки, де основоположним документом, який встановлює правове регулювання торговельних марок є Федеральний закон про товарні знаки або його ще називають Законом Ленхема.

З самого початку Закон Ленхема вітався як значна перемога для повсякденного бізнесу. Едвард С. Роджерс у своїй передмові до книги Дафні Лідс «Новий посібник із товарних знаків» стверджував, що Закон Ленхема є втіленням мети забезпечити кожному бізнесменові переваги, які дає йому суспільна прихильність до його товарів і захистити його у винятковому праві на імена та знаки, які увічнюють добру волю, яка зароблена його заслугами. Озираючись на п'ятдесят років назад, ми бачимо, наскільки правдивими були слова містера Роджерса. Краса Закону Ленхема, як і Конституції, полягає в його здатності відповідати часу. Незважаючи на величезні та непередбачувані зміни в суспільстві і, зокрема, в бізнесі, Закон забезпечив гнучку правову основу в рамках якого врегульовано конкуренцію на ринку⁶³.

Згідно параграфу 43 Закону Ленхема, знак є відомим, якщо він широко визнаний широкою громадськістю Сполучених Штатів як позначення джерела

⁶³ Joseph D. Garon. The Lanham Act: A Living Thing/ Garon D. Joseph// Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. - 1996. - №1. - С. 55-58. Режим доступу: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol7/iss1/5>

товару або послуги власника знака. При визначенні того, чи має знак ступінь визнання, суд може розглянути всі відповідні фактори, включно з наступним:

(i) Тривалість, обсяг і географічне охоплення реклами та розголосу знака, незалежно від того, рекламується чи оприлюднюється власником або третіми особами.

(ii) Сума, обсяг і географічний масштаб продажів пропонованих товарів або послуг під маркою.

(iii) Ступінь фактичного визнання знака.

(iv) Чи була марка зареєстрована відповідно до Закону від 3 березня 1881 р. чи Закону від 20 лютого 1905 р. або за головним реєстром⁶⁴.

Звертаємо увагу, що на відмінну від українського законодавства в американському не міститься вимоги про ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства, проте замість даного критерію міститься фактор масштабу продажів пропонованих товарів, що є значно ефективнішим, оскільки ступінь відомості марки у конкретному секторі є досить оціночним і викликає чимало дискусій з приводу того, який сектор суспільства має бути обізнаний із торговельною маркою та в якій кількості людей для того, аби відповідати такому критерію, в той час як кількість продажів є точною, а не оціночною.

Окрім того одним із факторів, які встановлюються судом, згідно закону Ленхема є факт реєстрації торговельної марки, в той час, як в українському законодавстві торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від її реєстрації.

В Законі Ленхема виділяється нове для нас поняття «розбавлення шляхом запламування», що виникає внаслідок схожості між маркою чи торговою назвою та відомою маркою, що завдає шкоди репутації відомого знаку.

Згідно з принципами справедливості, власник відомої торговельної марки через її набутий розрізняльний характер має право на заборону проти іншої

⁶⁴ Trademark Act: USA Act, November 25, 2013 // U. S. Patent & Trademark Office. – 1946. Режим доступу: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

особи, яка в будь-який час після того, як марка власника стала відомою, починає використання торгової марки або торгової назви в торгівлі, що може призвести до розмиття або розмивання через потьмяніння відомого знака, незалежно від наявності чи відсутності фактичної чи ймовірної плутанини, конкуренції чи фактичної економічної шкоди⁶⁵.

Звернемо увагу, що розбавлення шляхом заплямування має місце в тому випадку, коли використання подібної торговельної марки послаблює у споживачів асоціацію з добре відомою торговельною маркою, незалежно від того чи вводить таке використання споживачів в оману.

Що стосується Сполученого Королівства, то законом, який регулює захист відомих торговельних марок є Закон про торговельні марки 1994 року. Згідно розділу 56 даного Закону посилення на торговельну марку, яка має право на охорону відповідно до Паризької конвенції чи угоди СОТ як добре відома торгова марка належать до марки, яка добре відома у Сполученому Королівстві як марка особи, яка:

(а) є громадянином країни-учасниці Конвенції, або

(б) проживає або має справжнє та ефективне промислове чи комерційне підприємство в країні Конвенції, незалежно від того, чи веде ця особа бізнес або має будь-яку гудвіл у Сполученому Королівстві. Посилання на власника такого знака слід тлумачити відповідним чином. (2) Власник торгової марки, яка має право на захист відповідно до Паризької конвенції або Угоди СОТ як добре відома торгова марка має право забороняти використання в Сполученому Королівстві торговельної марки, яка або основна частина якої є ідентичною або подібною до його знаку по відношенню до ідентичних або подібних товарів чи послуг, якщо використання може спричинити спантеличеність⁶⁶.

⁶⁵ Trademark Act: USA Act, November 25, 2013 // U. S. Patent & Trademark Office. – 1946. Режим доступу: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

⁶⁶Trade Marks Act: United Kingdom Act, May, 10, 2008// WIPO IP Portal. -1994. - Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/en/text/180800>

Таким чином, власник добре відомої торговельної марки може звернутися до суду з метою заборони використання її конкурентом, щодо ідентичних або схожих товарів.

У Японії правова охорона торговельних марок регламентується Законом Японії про товарні знаки 1959 року із внесеними змінами. Згідно даного Закону жодна торгова марка не може бути зареєстрована, якщо вона є ідентичною або схожою на товарний знак іншої особи, який добре відомий споживачам як такий, що позначає товари чи послуги, пов'язані з діяльністю особи, якщо така торгова марка використовується у зв'язку з такими товарами чи послугами або товарами чи послугами, подібними до них. Окрім того, не може бути зареєстрована торговельна марка, яка є ідентичною або схожою на товарний знак, який добре відомий серед споживачів у Японії або за кордоном як такий, що вказує на товари чи послуги, що належать бізнесу іншої особи, якщо така торговельна марка використовується в нечесних цілях (мається на увазі мета отримання нечесного прибутку, мета заподіяння шкоди іншій особі або з будь-якою іншою несправедливою метою)⁶⁷.

Законодавством Японії встановлено привілейоване становище добре відомих торговельних марок та надано відповідний захист, окрім того Законом визначено поняття «використання в нечесних цілях», що на практиці широко трактується та дозволяє охоплювати широке коло недобросовісних дій з боку конкурентів.

Звернемо увагу, якщо зареєстрована торговельна марка добре відома споживачам як така, що вказує на конкретні товари бізнесу власника такої торговельної марки, власник може зареєструвати відому торговельну марку як захисний знак для охоплення інших ідентифікованих товарів або послуг, аніж ті, що перераховані в первинній реєстрації, за умови, що знак «добре відомий

⁶⁷Trademark Act: Japan Act, October 1, 2020//WIPO IP Portal. – 1959. - №127. - Режим доступу: <https://wipo.int/ru/text/580211>

споживачам» та, що можливе сплутування, якщо знак використовується на цих додаткових товарах або послугах третьою стороною⁶⁸.

Таким чином, Японія на відмінну від інших країн надає для власника добре відомої торговельної марки право не лише звернутися до суду з метою заборонити використання конкурентом подібної чи ідентичної торговельної марки, а й можливість зареєструвати так званий оборонний знак для інших товарів та послуг з метою захисту добре відомої торговельної марки від можливого сплутування в подальшому.

У Швейцарії власник відомої торговельної марки може заборонити іншим використовувати його торговельну марку для будь-якого типу товарів або послуг, якщо таке використання загрожуватиме розрізняльній функції такого знаку, здійснюватиме використання або завдання шкоди його репутації. Права, придбані до того, як торговельна марка стала відомою, залишаються незмінними⁶⁹.

Дане положення в швейцарському законодавстві свідчить про те, що власники торговельних марок мають право забороняти використовувати іншим свою торговельну марку щодо будь-яких товарів та послуг, а не лише щодо ідентичних, як визначається в національному законодавстві більшості країн.

Відома торговельна марка повинна вважатися відомою широкій громадськості Швейцарії. Недостатньо, якщо тільки цільові клієнти конкретних продуктових ліній знайомі з позначкою. На практиці значній кількості знаків не вдалося подолати цей поріг. Хоча офіційно не вимагається, але варто надавати суду опитування щодо знання громадськістю знака. У зв'язку з цим в 2004 році Верховний суд постановив, що товарний знак, який відомий лише 45 відсоткам швейцарської громадськості не кваліфікується як відома торговельна марка. В інших справах було припущено, що відома торговельна марка повинна бути

⁶⁸Trademark Act: Japan Act, October 1, 2020//WIPO IP Portal. – 1959. - №127. - Режим доступу: <https://wipo.int/ru/text/580211>

⁶⁹ Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source: Switzerland Act, January, 1, 2022// The publication platform for federal law. - 1992. - Режим доступу: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/en

відома щонайменше 70 відсоткам широкої громадськості, щоб відповідати кількісному порогу. Тим не менш, кількісний фактор лише один з критеріїв. Суд також бере до уваги відмінність, використання, рекламу та публічність, географічні фактори та поширення каналами торгівлі⁷⁰.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що отримати статус добре відомої торговельної марки у Швейцарії справа не з легких, адже, на практиці встановлено досить високий відсотковий показник відомості в суспільстві, внаслідок чого привілейований статус добре відомої торговельної марки отримує невелика кількість власників позначень.

Закон про охорону торговельних марок та інших знаків Німеччини визначає, що підставою для охорони торговельної марки є: внесення знака як торгової марки до Реєстру, який веде Німецьке відомство з патентів і торгових марок; використання знака в торгівлі, оскільки знак отримав публічне визнання як торгова марка в торгових колах, які зазнали впливу; або торгова марка, яка є загальновідомою маркою у значенні статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. До того ж, торгова марка повинна бути виключена з реєстрації, якщо вона ідентична або схожа на більш ранню торгову марку, яка добре відома в Німеччині у значенні статті 6bis Паризької конвенції. В свою чергу, право, встановлене реєстрацією торговельної марки, використанням торговельної марки або фактом того, що вона є добре відомою може передаватися або переходити до інших щодо всіх або частини товарів чи послуг, для яких торгова марка користується охороною⁷¹.

Торговельна марка вважається добре відомою, якщо її визнає більша частина відповідної громадськості. Раніше певний відсоток розпізнавання був приближений від 30% до 50%. Але в Справі Фаберже (ZR 100/99) у 2001 році Верховний суд заявив, що інші критерії включають, серед іншого: інтенсивність

⁷⁰ Gregor Bühler. Switzerland Protection of famous trademarks/ Bühler Gregor // Building and enforcing intellectual property value. – 2007. – С. 230-232. – Режим доступу: <http://www.buildingipvalue.com/07eu/p.230-232%20Switzerland.pdf>

⁷¹ Act on the Protection of Trade Marks and other Signs: German Act, August 10, 2021// BGBl. – 1994. - Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/

використання; витрати на рекламу і географічну область використання. Тому докази у вигляді опитування, що показує рівень визнання знаку відповідною громадськістю не є обов'язкові. Однак на практичному рівні, такі опитування є найнадійнішим способом доведення, що марка добре відома і вони зазвичай використовуються власниками торгових марок⁷².

Таким чином, практично в усіх державах торговельна марка визнається добре відомою не за одним критерієм, а за сукупністю факторів, які в кожній країні визначаються індивідуально.

Згідно з законодавством Китаю, власник торгової марки, яка добре відома відповідній громадськості, може подати запит на захист відомого товарного знаку, якщо він вважає, що його права були порушені. Якщо товарний знак ідентичного чи подібного виду товарів є відтворенням, імітацією або перекладом добре відомої торгової марки іншої особи, не зареєстрованої в Китаї та може спричинити плутанину громадськості, заявка на його реєстрацію не може бути подана, і його використання заборонено. Якщо товарний знак іншого або несхожого виду товарів є відтворенням, імітацією або перекладом добре відомої торгової марки іншої особи, не зареєстрованої в Китаї і він вводить громадськість в оману, внаслідок чого інтереси власника добре відомої торговельної марки можуть бути порушені, жодна заявка на її реєстрацію не може бути надана, а його використання забороняється. Виробники та суб'єкти господарювання не можуть вказувати слова «добре відома торгова марка» на товарах, упаковці чи контейнерах товарів, а також використовувати їх для рекламної, виставкової чи іншої комерційної діяльності⁷³.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що статус добре відомої торговельної марки надається особі для отримання особливого захисту торговельної марки і уникнення її недобросовісного використання

⁷² Kay-Uwe Jonas and Catherine Pröm. Evolution of German law on well-known marks/ Jonas Kay-Uwe and Pröm Catherine//World trademark review. - 2008. – С. 70-71. – Режим доступу: file:///D:/Master/Downloads/pwell-known-and-famous-trademarksp%20(5).pdf

⁷³ Trademark Law of the People's Republic of China: China Act, April 23, 2019// WIPO IP Portal. – 1982. - Режим доступу: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/579988>

конкурентами, проте отримувати прихильність споживача через використання на товарах слів «добре відома торгова марка» забороняється, з огляду на те, що подібні дії будуть дискримінувати товари інших виробників в очах споживачів.

Закон Саудівської Аравії про товарні знаки 2002 року та його імплементовані Правила взагалі не містять жодних критеріїв чи ілюстративних факторів, які були б корисними для визначення чи є марка «добре відомою». Проте, Закон GCC про товарні знаки, який вступив в силу в 2016 році розширив концепцію добре відомих торговельних марок, зазначаючи, що такими є ті знаки, чия слава виходить за межі їхньої першої країни реєстрації і встановлює ряд критеріїв, які слід враховувати при визначенні того, чи є марка добре відомою. Це визначення чітко визнає географічну присутність торгової марки в інших країнах, на відміну від закону Саудівської Аравії про товарні знаки 2002 р., який встановлює репутацію знака лише в межах конкретної місцевої території. У багатьох судових справах, прийнятих до ухвалення Закону GCC про товарні знаки, судом зазначено, що наріжним каменем у визначенні того чи можна вважати торговельну марку добре відомою чи ні є репутація знака виключно в Саудівській Аравії. Якщо товарний знак є добре відомий на міжнародному рівні, але не в Саудівській Аравії, його не можна вважати добре відомим, отже тому він не користуватиметься спеціальним захистом, наданим добре відомим торговим маркам. Ця позиція закону Саудівської Аравії про товарні знаки 2002 року є в повній суперечності, передбаченій ст. 4(1) Закону GCC, який визначає добре відомі торгові марки як ті, репутація яких виходить за межі перших країн реєстрації. Оскільки Закон GCC про товарні знаки набув чинності наприкінці 2016 року, широкі повноваження суд більше не може застосовувати, оскільки суд тепер керується чіткими критеріями, викладеними в GCC Законі про товарні знаки⁷⁴.

⁷⁴ Rakan F. Well-known or not well-known trademark that is the question: an examination of well-known trademarks regulation in Saudi Arabia/F.Rakan//Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2021. - №2. – С. 1-13. - Режим доступу: <https://www.abacademies.org/articles/Well-known-or-not-well-known-trademark-1544-0044-24-2-654.pdf>

З вищевикладеного слід зазначити, що Закон GCC став величезним проривом в правовому регулюванні добре відомих торговельних марок в Саудівській Аравії, оскільки саме завдяки даному акту суди були обмежені в праві суб'єктивно підходити до визнання торговельних марок добре відомими. Це є позитивним явищем, оскільки встановлення чітких критеріїв добре відомої торговельної марки зробили судовий розгляд справедливим.

Таким чином, слід зауважити, що кожна держава індивідуально підходить до правового регулювання добре відомих торговельних марок. В одних державах порушенням є використання подібної або ідентичної торговельної марки для маркування як схожих, так і різних товарів/послуг, а в інших - використання однакових чи подібних торговельних марок є порушенням, лише у випадку маркування ними схожих товарів/послуг. Усі країни висувають свої індивідуальні критерії при визнанні торговельної марки добре відомою і в кожній з них дана категорія торговельних марок закріплена на законодавчому рівні.

3.2. Проблематика захисту прав на добре відомі торговельні марки

В даному розділі проаналізуємо іноземну судову практику для глибшого розуміння механізму захисту прав на добре відому торговельну марку за кордоном. Окрім того, це допоможе зрозуміти, які проблеми при захисті прав на добре відому торговельну марку виникають на практиці.

Візьмемо до уваги спір, який виник між The Polo/Lauren Company LP та Guangzhou Qualitex Trading Co. Ltd., де перший подав заперечення проти всіх товарів заявки на торговельну марку Європейського Союзу № 18 064 035 для фігуративного знака, який зовні є схожим до торгового знака The Polo/Lauren Company LP, який є добре відомим. Згідно зі статтею 8(5) EUTMR, у разі заперечення власника зареєстрованої раніше торговельної марки у значенні статті 8(2) EUTMR, оскаржувана торгова марка не буде зареєстрована, якщо вона ідентична або подібна до попередньої торгової марки, незалежно від того, чи є товари чи послуги, для яких вона заявлена, ідентичними, схожими чи

неподібними до тих, для яких зареєстрована попередня торгова марка, де, у випадку попередньої торгової марки Європейського Союзу, торговельна марка має репутацію в Союзі або, у випадку попередньої національної торговельної марки, торгова марка має репутацію у відповідній державі-члені, і якщо використання без належної причини оскаржуваної торговельної марки призвело б до несправедливої вигоди, або завдало шкоди відмінному характеру або репутації попередньої торгової марки. Попередній знак складається із зображення гравця в поло верхи на коні у русі готового вдарити молотком для поло, весь у чорному. Оспорюваний знак складається з двох гравців у поло на конях, які спрямовують свої молотки в землю, і м'яча для гри в поло, весь у чорному кольорі. Зокрема, відповідний споживач чітко розпізнає та запам'ятає обидві марки як зображення гравців у поло. Дуже детальні відмінності, ймовірно, залишаться непоміченими середнім релевантним споживачем і, отже, не можуть переважити загальну візуальну подібність, яка існує між знаками. Цю подібність не можна назвати незначною (06/06/2012, R 2316/2010-2, SAN DIEGO POLO CLUB (FIG. MARK) / BEVERLY HILLS POLO CLUB (FIG. MARK), § 30; 06/05/2013, R 892/2012-2, WELLINGTON POLO CLUB (ФІГУРАТИВНИЙ ЗНАК) / BEVERLY HILLS POLO CLUB (ФІГУРАТИВНИЙ ЗНАК) *та ін.*, § 28; 18/05/2011, T-376/09, Polo Santa Maria, EU:T: 2011:225, § 29-38). Концепція отримання неправомірної вигоди «стосується ризику того, що імідж марки з репутацією або характеристиками, які вона демонструє, будуть перенесені на товари, охоплені заявкою на марку, в результаті чого маркетинг цих товарів полегшиться завдяки асоціації з попереднім знаком, що має репутацію» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46). За результатами розгляду справи, було вирішено, що оскаржувана торгова марка має бути відхилена для всіх оспорюваних товарів⁷⁵.

⁷⁵ Decision of The Opposition Division European Union Intellectual property office, 2020. Opposition № B 3 097 557. – Режим доступу: <https://www.trademarkers.com/euipo/decisions/018064035.003097557B.DEC.190513.html>

З аналізу вищевикладеного слід зробити висновок, що для використання репутації іншої марки не обов'язково, аби торговельні марки були ідентичними, щоб споживачі їх могли сплутати. Важливу роль відіграє те, що покупець запам'ятовує загальний вигляд торговельної марки, її ідею, кольори і уже при подальших покупках, коли він побачить знайоме зображення чи слово він розумітиме, що це товар/послуга конкретного виробника, в той час як дрібні відмінності залишаться ним непомічені, що, в свою чергу, призведе до сплутування ним товарів різних виробників.

Тому, на етапі створення торговельної марки слід врахувати, що вона не може бути подібною на іншу зареєстровану торговельну марку одночасно за усіма наступними критеріями: за зображенням, поєднанням кольорів, слів та ідеєю.

У рішенні Загального Суду в справі T-60/10, де сторонами виступали Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG та The Royal Shakespeare Company судом було зазначено, що чим сильніший розрізняльний характер попереднього знака, тим більша ймовірність того, що, зіткнувшись із пізнішим ідентичним або подібним знаком, відповідна громадськість асоціюватиме його з цим попереднім знаком. Відповідно, для цілей оцінки наявності зв'язку між знаками, які розглядаються, слід брати до уваги ступінь відмітного характеру попереднього знака. У цьому відношенні здатність торговельної марки ідентифікувати товари чи послуги, для яких вона зареєстрована та використовується, як такі, що походять від власника цієї марки, і, отже, її відмітний характер є ще сильнішими, якщо ця марка є унікальною (див. за аналогією, *корпорація Intel*, пункт 19 вище, пункти 54-56). Однак не обов'язково, щоб попередній знак був унікальним. Торгова марка з репутацією обов'язково має розрізняльний характер, принаймні набутий через використання. Таким чином, навіть якщо попередня марка з репутацією не є унікальною, використання пізнішої ідентичної або подібної марки може послабити відмітний характер цієї попередньої марки. Проте, чим більш «унікальним» виглядає попередній знак, тим більша ймовірність того, що

використання пізнішого ідентичного або схожого знака зашкодить його розрізняльному характеру (див., за аналогією, *Intel Corporation*, пункт 19 вище, пункти 72-74)⁷⁶.

Із вищезазначеного слід зауважити, що розрізняльний характер звичайної торговельної марки виникає за рахунок її унікальності та несхожості на всі інші марки, проте, якщо справа стосується добре відомої торговельної марки, то наявність у неї репутації, навіть, якщо вона не є унікальною за своїм зображенням та словами, надає їй розрізняльного характеру автоматично, оскільки саме завдяки своїй добре відомості на ринку вона, по-суті, витісняє усі подібні до неї марки, оскільки саме вона відклалася на підсвідомому рівні у споживача.

Що стосується поняття «несправедливе використання відмітного характеру або репутації товарного знака», яке також називають «паразитизмом» або «безкоштовним використанням», це стосується не шкоди, завданої знаку, а переваги, отриманої третьою особою в результаті використання тотожного або подібного позначення. Це стосується, зокрема, випадків, коли через перенесення зображення знака або характеристик, які він надає на товари, ідентифіковані ідентичним або подібним знаком, є явне використання репутації іншого знака, про що зазначається у рішенні суду в справі C-487/07 *L'Oréal and Others*⁷⁷.

Тобто, порушенням є не лише використання торговельної марки, яка завдає шкоди для власника добре відомої торговельної марки, але й паразитування на іміджі іншого позначення та розмивання його репутації. Виокремлення такого типу порушення прав власника добре відомої торговельної марки є позитивним явищем, оскільки за відсутності матеріальної шкоди останній, але при використанні її репутації настають негативні наслідки і для споживачів, які, купуючи товар чи отримуючи послугу із знайомою їм маркою,

⁷⁶Judgment of the General Court (First Chamber), 2012. Case T-60/10. – Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2957823>

⁷⁷Judgment of the Court (First Chamber), 2009. Case C-487/07. – Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2980300>

очікують на відповідну якість, обслуговування, а в результаті отримують не те, на що розраховували.

Досить цікавим є питання порівняльної реклами, про яку йдеться у рішенні суду у справі C-112/99 *Toshiba Europe*, де зазначається, що згідно з другим пунктом преамбули Директиви 97/55, порівняльна реклама допоможе об'єктивно продемонструвати переваги різних порівнянних продуктів і, таким чином, стимулюватиме конкуренцію між постачальниками товарів і послуг на користь споживача. Згідно зі статтею 3а(1)(g) Директиви 84/450 зі змінами, порівняльна реклама повинна бути дозволена, якщо, *inter alia*, вона не використовує несправедливу вигоду з репутації торгової марки, торгової назви або відмітних знаків конкурент або найменування походження конкуруючої продукції. Крім того, Суд уже постановив, що використання торгової марки третьою стороною може несправедливо використовувати розрізняльний характер чи репутацію торгової марки або завдати їм шкоди, наприклад, створюючи у громадськості хибне враження про відносини між рекламодавцем і власником торгової марки (див. рішення у справі *BMW*, згадане вище, пункт 40). Відповідно до правильного тлумачення статті 3а(1)(g) Директиви 84/450 з поправками, де номери продуктів (ОЕМ) номери) виробника обладнання, як такі, є розпізнавальними знаками в значенні цього положення, їх використання в каталогах конкуруючого постачальника дозволяє йому отримати несправедливу вигоду з репутації, прикріпленої до цих знаків, лише якщо вплив посилення на них створює у свідомості осіб, на яких спрямована реклама, асоціацію між виробником, продукцію якого ідентифіковано, та конкуруючим постачальником, у якому ці особи асоціюють репутацію продукції виробника з продукцією конкуруючого постачальника⁷⁸.

Таким чином, можна дійти висновку, що використовувати добре відому торговельну марку іншої особи у порівняльній рекламі можна лише за умови,

⁷⁸Judgment of the Court (Fifth Chamber), 2001. Case C-112/99. – Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46783&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2989438>

якщо таке використання не створює у споживача враження, що два виробника взаємодіють між собою, не вводить в оману та не базується на репутації іншої марки.

3.3. Пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства в частині охорони та захисту добре відомих торговельних марок

В процесі дослідження було вивчено національне законодавство України в сфері правового регулювання добре відомої торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності, що, в свою чергу, дає змогу зрозуміти, які недоліки наявні в законодавчому регулюванні даної сфери.

Слід зауважити, що в процесі роботи було виявлено, що перелік знаків для товарів та послуг, які були визнані добре відомими Апеляційною палатою можна знайти на сайті даного органу, де, окрім того, можна ознайомитися з рішеннями Апеляційної палати. Проте, варто зазначити, що єдиного джерела, де зібрані усі визнані в судовому порядку добре відомі торговельні марки - немає, окрім як Єдиного державного реєстру судових рішень, проте пошук таких знаків у даному реєстрі є складним та нераціональним.

Зважаючи на вищесказане, слід створити окремий реєстр торговельних марок, які визнані добре відомими в судовому порядку, що дозволить швидко знаходити такі торговельні марки.

Звернемо увагу, що в процесі аналізу законодавства інших країн було встановлено, що в чималій кількості країн на національному рівні закріплено, що порушенням прав власника добре відомої торговельної марки є використання подібних або ідентичних марок не лише до аналогічних, а й до різного характеру товарів чи послуг. З аналізу судової практики інших країн, було зроблено висновок, що недобросовісні конкуренти використовують добре відому торговельну марку іншої особи для своїх товарів та послуг різних категорій з метою використати репутацію такої марки, викликати у споживача асоціацію із якістю товару чи послуги відомого позначення, що часто може ввести споживачів в оману, внаслідок чого вони вважатимуть, що купують товар зовсім

іншого виробника. Враховуючи це, слід внести до Закону України «Про знаки для товарів та послуг» зміни та закріпити положення, де буде зазначено, що використання торговельної марки для позначення товарів та послуг, які не подібні до тих, стосовно яких іншу торговельну марку визнано добре відомою є порушенням прав власника добре відомої торговельної марки, у випадку, якщо таке використання вводить споживачів в оману або завдає шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки.

Зауважимо, що порядок визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою встановлюється наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» від 02 березня 2021 року №433, в той час як спеціальний документ для регулювання процесу визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку відсутній. Це є значною прогалиною в правовому регулюванні даного питання, оскільки даний процес має свій особливий індивідуальний характер, що потребує застосування відповідних норм.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження було спрямоване на аналіз та вивчення правового режиму добре відомих торговельних марок. В результаті роботи було отримано наступні висновки.

1. Добре відома торговельна марка в Україні – це унікальне позначення для товарів та послуг, яке не потребує засвідчення свідоцтвом, має широкі межі правової охорони, при цьому відоме в певному секторі суспільства та серед відповідних верств населення і якому надано правову охорону відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції.

2. Добре відома торговельна марка займає привілейоване становище поряд із звичайною торговельною маркою, оскільки перша має безстрокову дію, її правова охорона може поширюватися і на ті товари та послуги, які не є однорідними до тих, стосовно яких зареєстрований такий знак, до того ж добре відома торговельна марка є цінним активом та має високу вартість на ринку. Окрім того, добре відома торговельна марка може бути визнана такою не з моменту прийняття рішення Апеляційною палатою чи судом, а з моменту настання її реальної відомості.

3. Торговельну марку за законодавством України можна визнати добре відомою шляхом звернення до Апеляційної палати або шляхом звернення до суду. У першому випадку заявник повинен сплатити збір, заповнити заяву та надати докази відповідності торговельної марки відповідним критеріям "відомості", встановленим законодавством. У випадку звернення до суду, позивач окрім доведення факту відомості своєї торговельної марки повинен довести факт порушення прав на його торговельну марку відповідачем.

4. Власники добре відомих торговельних марок на практиці зустрічаються з великою кількістю порушень їх прав на добре відому торговельну марку зі сторони конкурентів, що проявляється у використанні останніми репутації добре відомих марок, використанні подібних позначень за кольорами, звучанням, зображенням, що в кінцевому підсумку вводить споживачів в оману.

5. Використання вигаданого слова в позначенні добре відомої торговельної марки надає їй індивідуальний характер та робить її унікальною, що надає її власнику переваги в судовому захисті такого знаку від недобросовісних конкурентів.

6. Правове регулювання добре відомих торговельних марок в іноземних державах дещо відрізняється від їх правового регулювання в Україні та має свої особливості. Зокрема, за законами Сполучених Штатів Америки забороняється використання позначення, що може призвести до розмивання добре відомої торговельної марки. За законами Японії власник може зареєструвати відому торговельну марку як захисний знак для товарів чи послуг відмінних від тих, що перераховані в первинній реєстрації. В Швейцарії власники добре відомих торговельних марок можуть забороняти іншим особам використовувати ідентичну торговельну марку до всіх товарів та послуг. В Саудівській Аравії торговельна марка вважається добре відомою лише за умови, що її слава виходить за межі першої країни реєстрації.

7. Пропоную видати нормативно-правовий акт, яким би був створений окремий реєстр торговельних марок, що були визнані добре відомими судовому порядку.

До того ж, пропоную видати постанову пленуму Верховного Суду «Про врегулювання процесу визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку».

Окрім того пропоную внести зміни до ст. 25 Закону України «Про знаки для товарів та послуг» та викласти ч. 1 ст. 25 у наступній редакції:

«Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Використання торговельної марки для товарів і послуг, які не подібні до тих, стосовно яких іншу торговельну марку визнано добре відомою є

порушенням прав власника добре відомої торговельної марки, у випадку, якщо таке використання вводить споживачів в оману або завдає шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти:

1. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків: міжнародний договір від 14 квітня 1891 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України в редакції від 15 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – Ст.36.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України в редакції від 19 листопада 2012 року// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №35. – Ст. 271.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями. Закон України 21 липня 2020 року №815-IX// Відомості Верховної ради України. – 2020. - №51. – Ст.481.
5. Цивільний кодекс України: Закон України в редакції від 16 січня 2003 року//Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №40-44. – Ст.356.
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності: міжнародний договір від 20 березня 1883 року// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text
7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародна угода в редакції від 06 грудня 2005 року // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018/ed20051206#Text
8. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02 березня 2021 року №433// Офіційна

- інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text>
9. The Trade Marks Act: Indian Act, December, 30, 1999// Department for Promotion of Industry and Internal Trade. - №47. - Режим доступу:
<https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/TM-ACT-1999.html>
 10. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок: директива ЄС від 16 грудня 2015 року// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_031-15#Text
 11. Деякі питання національного органу інтелектуальної власності: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#Text>
 12. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716// Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#n13>
 13. Спільна рекомендація відносно положень про охорону добре відомих знаків: рекомендація ВОІВ від 20-29 вересня 1999 року. – Режим доступу:
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf>
 14. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від 07 травня 2022 року//Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – Ст.56.
 15. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України в редакції від 16 жовтня 2020 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №36. – Ст.164.

16. Trademark Act: USA Act, November 25, 2013 // U. S. Patent & Trademark Office.
– 1946. – Режим доступу:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf
17. Trade Marks Act: United Kingdom Act, May, 10, 2008// WIPO IP Portal. -1994. -
Режим доступу: <https://wipo.int/wipolex/en/text/180800>
18. Trademark Act: Japan Act, October 1, 2020//WIPO IP Portal. – 1959. - №127. -
Режим доступу: <https://wipo.int/wipolex/ru/text/580211>
19. Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source:
Switzerland Act, January, 1, 2022// The publication platform for federal law. -
1992. - Режим доступу:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/en
20. Act on the Protection of Trade Marks and other Signs: German Act, August 10,
2021// BGBl. – 1994. - Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/
21. Trademark Law of the People’s Republic of China: China Act, April 23, 2019//
WIPO IP Portal. – 1982. - Режим доступу:
<https://wipo.int/wipolex/ru/text/579988>

Правозастосовна (судова) практика:

22. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної
власності, 2016 – Справа № C-375/97.
23. Judgment of the court of first instance (Second Chamber) in Case T-150/04 11 July
2007. – Режим доступу:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62397&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1230231>
24. Рішення Апеляційної палати від 22 грудня 2021 року . – Режим доступу:
https://ukrpatent.org/atachs/Red_Bull-res-2021.pdf
25. Рішення Апеляційної палати від 20 грудня 2019 року. – Режим доступу:
<https://ukrpatent.org/atachs/kiyvsky-darunok-wk-res-2020.pdf>

- 26.Рішення Апеляційної палати від 06 лютого 2018 року. – Режим доступу:
<https://ukrpatent.org/atachs/sulsena-wk-res-2018.pdf>
- 27.Постанова Північного апеляційного господарського суду, 2021. – Справа №
910/20752/20. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100268350>
- 28.Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, 2021. –
Справа № 539/2612/21. – Режим доступу:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/98562116>
- 29.Постанова Північного апеляційного господарського суду, 2020. – Справа №
910/11487/18. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93496228>
- 30.Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду, 2020. – Справа №910/2503/18. Режим доступу:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>
- 31.Рішення Солом'янського районного суду міста Києва, 2015. – Справа
№760/18843/15-ц. – Режим доступу:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/54029560>
32. Рішення Антимонопольного комітету України, 2016. – Режим доступу:
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_content/5d690c3c87379.pdf
- 33.Постанова Північного Апеляційного господарського суду, 2018. – Справа
№910/13908/17. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78981248>
- 34.Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду, 2019. – Справа №910/13908/17. Режим доступу:
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80786722>
- 35.Рішення Солом'янського районного суду міста Києва, 2015. – Справа №
760/27626/14-ц. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/52447577>
- 36.Висновок експерта, 2015. - № 032/15. – Справа № 760/27626/14-ц. - Режим
доступу: <https://uatm.ua/statyi/torgovaya-marka-v-ukraine/primer-ekspertnogo-zaklyucheniya-po-torgovoy-markedomenufirmennomunaimenovaniyu>
- 37.Decision of The Opposition Division European Union Intellectual property office,
2020. Opposition № В 3 097 557. – Режим доступу:

<https://www.trademarkers.com/euipo/decisions/018064035.003097557B.DEC.190513.html>

38. Judgment of the General Court (First Chamber), 2012. Case T-60/10. – Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124801&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2957823>

39. Judgment of the Court (First Chamber), 2009. Case C-487/07. – Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2980300>

40. Judgment of the Court (Fifth Chamber), 2001. Case C-112/99. – Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46783&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2989438>

Наукова література:

41. Козьякова Т.В. Інтелектуальна власність як економічна категорія/Т.В.

Козьякова//Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2008. – Режим доступу:

<https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/4540/1/6.pdf>

42. Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право/Т. Коваленко//Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – №4. – С.51-58. – Режим доступу:

<http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2016/11/kovalenko416.pdf>

43. Бабенко В.А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В.А. Бабенко// Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. - №1. – С. 91-97.

44. Тараненко С.С. Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка/С.С. Тараненко// Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття. – 2012. - Режим доступу:

<http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=495>

45. Rogers. E. S. Some Historical Matter concerning Trade-Marks/E.S. Rogers//Michigan law review. – 1910. - №1. – С.29-43.

46. The history and development of trademark law. - Режим доступу: <https://www.iip.or.jp/e/translation/pdf/ono/ch2.pdf>
47. Damson A. Paris Convention for the protection of industrial property, 1883 / A. Damson // Analysis of the Paris Convention. - 2019. - Режим доступу: https://www.academia.edu/39353899/PARIS_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_OF_INDUSTRIAL_PROPERTY_1883
48. Козерацька О.В. Історичний аспект становлення торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності / О.В. Козерацька // науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - №28. – С. 132-135.
49. Гриценюк В.В. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / В.В. Гриценюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019. - №12.
50. Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок / Л. Романадзе // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. - №5. – С. 82-88.
51. Ianah Simon. The Functions of Trade Marks and their Role in Parallel Importation Cases -- What Can the EU and Japan Learn from Each Other's Experiences? / Simon Ianah // Institute of Intellectual Property. – 2007. – Режим доступу: https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_16.pdf
52. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності / В. Крат // МЕН. – 2017. - №5(95). – С. 142-154.
53. Власюк М.М. Правова охорона добре відомих торговельних марок / М.М. Власюк // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – 2015. – С. 50-52.
54. Phan Ngoc Tam. Well-known trademark protection in Vietnam / Tam Phan Ngoc // WIPO-WTO Colloquium Papers. – 2016. – С. 97-110.
55. Vijay Awana, Dr. Yogendra Singh. Critical analysis of well-known trade mark and transborder reputation and need for change in India / Awana Vijay, Singh Dr. Yogendra // AD VALOREM. – 2018. - №3. – С.17-21.

- 56.**Y. Basire. The Protection of the Marks with Reputation in Europe and in Japan/ Basire Y.//Institute of Intellectual Property. – 2017. – Режим доступу: https://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2017/e29_06_Basire.pdf
- 57.**Кісліцина І.О. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання/І.О. Кісліцина// Підприємництва, господарство і право. – 2020. - №7. – С.383-393.
- 58.**Joseph D. Garon. The Lanham Act: A Living Thing/ Garon D. Joseph// Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. - 1996. - №1. – С. 55-58. - Режим доступу: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol7/iss1/5>
- 59.**Gregor Bühler. Switzerland Protection of famous trademarks/ Bühler Gregor // Building and enforcing intellectual property value. – 2007. – С. 230-232. – Режим доступу: <http://www.buildingipvalue.com/07eu/p.230-232%20Switzerland.pdf>
- 60.**Kay-Uwe Jonas and Catherine Pröm. Evolution of German law on well-known marks/ Jonas Kay-Uwe and Pröm Catherine//World trademark review. - 2008. – С. 70-71. – Режим доступу: [file:///D:/Master/Downloads/pwell-known-and-famous-trademarksp%20\(5\).pdf](file:///D:/Master/Downloads/pwell-known-and-famous-trademarksp%20(5).pdf)
- 61.**Rakan F. Well-known or not well-known trademark that is the question: an examination of well-known trademarks regulation in Saudi Arabia/F.Rakan//Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2021. - №2. – С. 1-13. - Режим доступу: <https://www.abacademies.org/articles/Well-known-or-not-well-known-trademark-1544-0044-24-2-654.pdf>