

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., доц. Кодинець А.О.

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

Правова охорона та захист прав на торговельні
марки

студентки 2 року навчання ОР «Магістр»
групи «Правова охорона і захист прав
інтелектуальної власності»
спеціальності 081 «Право»
заочної форми навчання
Макаренко Ольги Володимирівни

Науковий керівник:
к.ю.н., доц. **Кронда Ольга Юрївна**

Рецензент:

Київ - 2022

ЗМІСТ

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ	3
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН	4
АНОТАЦІЯ	5
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	7
ВСТУП	8
РОЗДІЛ I. ДВОЄДИНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	12
1.1. Правова природа, дефініція та функції торговельної марки	12
1.2. Види торговельних марок, яким надається правова охорона	25
1.3. Строки в сфері правовідносин щодо охорони прав на торговельні марки та їх регламентація в умовах воєнного стану.....	34
Висновки до Розділу I.....	44
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК	46
2.1. Дослідження поняття «охороноздатність торговельної марки» та сфер її чинності.....	46
2.2. Позитивні та негативні критерії охороноздатності торговельної марки ..	53
2.3. Механізм та способи набуття прав на торговельні марки.....	77
Висновки до Розділу II	95
РОЗДІЛ III. СПЕЦИФІКА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ	97
3.1. Загальна характеристика інституту захисту прав на торговельні марки ..	97
3.2. Судовий захист прав на торговельні марки крізь призму правозастосовчої практики	105
3.3. Адміністративний захист прав на торговельні марки через АМКУ	123
Висновки до Розділу III	132
ВИСНОВКИ.....	134
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	138

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

к.ю.н., доц. Кронда Ольга Юріївна

« ___ » _____ 2022 року

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ

Макаренко Ольга Володимирівна, студентка 2 року навчання заочної форми
за спеціальністю «Право»

- 1. Тема роботи:** «Правова охорона та захист прав на торговельні марки».
- 2. Термін здачі роботи керівнику для підготовки відгуку:** 11 листопада 2022 року.
- 3. Робота виконується на базі:** Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- 4. Теоретичне завдання:** дослідження поняття, сутності та національного й міжнародного нормативно-правового регулювання прав на торговельні марки, проблематики їх охорони та захисту.
- 5. Практичне завдання:** комплексний аналіз механізмів правової охорони та захисту прав на торговельні марки на рівні національного та міжнародного законодавства, а також правозастосовної практики.
- 6. Сфера застосування результатів роботи:** наукова діяльність, навчальний процес, правотворчість, правозастосовна діяльність.
- 7. Завдання вручено студенту:** 01 квітня 2022 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

к.ю.н., доц. Кронда Ольга Юріївна

« ___ » _____ 2022 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Макаренко Ольга Володимирівна, студентка 2 року навчання заочної форми
за спеціальністю «Право»

Тема роботи: «Правова охорона та захист прав на торговельні марки».

№	Види робіт	План	Фактично
1.	Підбір наукової літератури та нормативних актів за темою роботи	02.05.2022- 01.06.2022	02.05.2022- 01.06.2022
2.	Підготовка плану роботи	02.05.2022- 30.05.2022	02.05.2022- 30.05.2022
3.	Підготовка першого розділу роботи	30.05.2022- 30.06.2022	30.05.2022- 30.06.2022
4.	Підготовка другого розділу роботи	01.07.2022- 29.07.2022	01.07.2022- 29.07.2022
5.	Підготовка третього розділу роботи	01.08.2022- 31.08.2022	01.08.2022- 31.08.2022
6.	Підготовка висновків до роботи	01.09.2022- 26.09.2022	01.09.2022- 26.09.2022
7.	Підготовка остаточного варіанта роботи та її технічне оформлення	26.09.2022- 17.10.2022	26.09.2022- 17.10.2022
8.	Підготовка анотацій	17.10.2022- 04.11.2022	17.10.2022- 04.11.2022
9.	Надіслання роботи в електронному вигляді науковому керівнику	11.11.2022	11.11.2022
10.	Подання роботи на кафедру	02.12.2022	02.12.2022

Студентка

Макаренко О.В.

АНОТАЦІЯ

Макаренко О.В. Правова охорона та захист прав на торговельні марки. Магістерська робота. Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Роботу присвячено дослідженню поняття торговельної марки як об'єкта правової охорони та захисту за національним законодавством та згідно з міжнародними стандартами. Визначено правову природу та функції торговельної марки. Охарактеризовано види торговельних марок. Здійснено порівняльний аналіз національного та міжнародного й регіонального (ЄС) законодавства в сфері охорони та захисту прав на торговельні марки. Досліджено критерії охороноздатності торговельних марок. Проаналізовано механізм та способи набуття прав на торговельні марки за національною процедурою та в міжнародному порядку. На основі судової практики та рішень АМКУ досліджено сучасний стан правового захисту прав на торговельні марки. На підставі отриманих результатів надано авторські дефініції категоріального апарату, висловлено критичні позиції щодо деяких недосконалостей сфери регулювання інститутів правової охорони та захисту прав на торговельні марки.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, торговельна марка, права на торговельні марки, нормативне регулювання, правова охорона, захист.

ABSTRACT

Makarenko O.V. Legal defense and protection of trademark rights. Thesis for a master's degree. Intellectual Property and Information Law Department of the Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

This graduate work addresses the study of the concept of a trademark as an object of legal defense and protection under national legislation and in accordance with international standards. Legal nature and functions of a trademark have been researched into. Types of trademarks have been characterized. Comparative analysis

of national, international and regional (EU) legislation in the field of legal defense and protection of trademark rights have been carried out. Criteria for legal defense of trademarks have been studied. Mechanism and methods of acquiring rights in trademarks according to the national procedure and internationally have been analyzed. On the basis of judicial practice and decisions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, the current state of the protection of trademark rights has been studied. According to the obtained results, the author's definitions of the categorical apparatus are provided, critical positions are expressed regarding some imperfections in the field of regulation of institutions of legal defense and protection of trademark rights.

Keywords: intellectual property law, trademark, trademark rights, regulation, legal defense, protection.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Закон про знаки	Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
ЦК України	Цивільний кодекс України
ГК України	Господарський кодекс України
Правила № 116	Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116
Закон № 2174-IX	Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»
Паризька конвенція	Паризька конвенція про охорону промислової власності
Угода TRIPS	Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
Угода про асоціацію	Угода про асоціацію України з Європейським союзом і його державами-членами
Регламент ЄС	Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського парламенту і Ради
НОІВ	Національний орган інтелектуальної власності
ЄС	Європейський Союз

ВСТУП

На моє переконання, констатувати загальновідомі, очевидні речі щодо визначального місця торговельної марки в системі засобів індивідуалізації об'єктів інтелектуальної власності є недоречним. Натомість, неминуче необхідно акцентувати увагу на зростаючих станом на сьогоднішній день тенденціях посилення уваги до цінності торговельних марок в силу превалювання наразі процесу трансформації економіки речей в економіку знань, результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Актуальність теми. Зважаючи на наявність на світовому економічному просторі загалом та національному зокрема величезної кількості «гравців ринку», видається неможливим уявити провадження ефективної підприємницької діяльності десятків тисяч товаровиробників та надавачів послуг без здійснення такої діяльності під власною торговельною маркою, яка створює суттєвий психологічно-асоціативний зв'язок із власником прав на таку торговельну марку та споживачем його продукції або отримувачем послуг.

Разом з тим, торговельна марка є не лише ефективним інструментом реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках. Даний правовий феномен виступає одночасно і тим нематеріальним активом, який може розглядатися в якості самостійного товару, набуваючи значення одного із найпрестижніших об'єктів комерціалізації.

Здійснивши попередню пошукову-аналітичну діяльність та взявши за основу власних умовиводів дані Global Brand Database, в яку станом на дату написання магістерської роботи внесено понад 52 723 920 записів щодо торговельних марок, мною було визначено необхідність проведення концептуального дослідження правової природи, практичної сутності юридичної категорії «торговельна марка», правової охорони та захисту відповідного унікального об'єкту права інтелектуальної власності.

Стимулом до формування різностороннього підходу щодо визначення правової регламентації інститутів охорони та захисту прав на торговельні марки як на національному, так і на міжнародному та регіональному (ЄС) рівнях, став транснаціональний характер правовідносин, які стосуються вищеписаних інститутів.

Чітко визначена на законодавчому рівні та ефективна в правозастосовному аспекті система інтелектуальної власності, в тому числі в сфері правовідносин щодо торговельних марок, є показником інноваційної, високо економічної та соціальної розвинутої держави. Враховуючи достатньо високі нормотворчі показники в сфері розробки чинного законодавства України, що регламентує процедурні питання набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки, їх охорони та захисту, було сформовано науковий інтерес глибокого дослідження відповідного законодавства, в тому числі, з точки зору його відповідності міжнародно-правовим тенденціям регулювання тотожних правовідносин.

Разом з тим, сучасний стан захисту прав на торговельні марки потребує здійснення глибших наукових досліджень та напрацювання шляхів вдосконалення механізму функціонування даного правового явища.

Наявність правового нігілізму в сфері охорони та захисту прав на торговельні марки відбивається на досить частих порушеннях прав власників охоронних документів на відповідний об'єкт інтелектуальної власності. Необхідність здійснення пошуку ще більш ефективних механізмів захисту прав на торговельні марки також слугує підштовхуючим фактором для проведення сутнісного аналізу правовідносин, які виникають в сфері торговельних марок.

З урахуванням всього вищезазначеного можна констатувати не лише актуальність теми, але і необхідність продовження наукових досліджень відповідного тематичного спрямування. Результати дослідження можуть мати наукову та практичну цінність.

Метою магістерської роботи є комплексне правове дослідження інститутів набуття прав власності на торговельні марки, їх охорони та захисту як на рівні національного законодавства, так і на міжнародно-правовому та регіональному рівнях, а також теоретичне визначення категоріального апарату, особливостей, які притаманні інститутам правової охорони та захисту прав на торговельні марки, правової регламентації правовідносин у сфері охорони та захисту прав на торговельні марки в умовах воєнного стану, аналіз правозастосовчої практики та надання теоретичних висновків із цих питань.

Для досягнення зазначеної мети ставилися наступні **завдання дослідження**:

- розкрити дефініцію торговельної марки, її особливості, функціональне призначення та видову класифікацію;
- дослідити масив чинного законодавства України та міжнародного й регіонального законодавства (ЄС) у сфері охорони та захисту прав на торговельні марки, провести узагальнений порівняльно-правовий аналіз;
- охарактеризувати інститут строків в сфері правовідносин щодо охорони прав на торговельні марки;
- проаналізувати правову регламентацію охорони та захисту прав на торговельні марки в умовах дії воєнного стану в Україні;
- дослідити сферу охороноздатності торговельних марок, визначити критерії надання позначенню правової охорони в якості торговельної марки;
- визначити механізми та способи набуття прав на торговельні марки;
- охарактеризувати форми та способи захисту прав на торговельну марку в Україні;
- проаналізувати судовий захист торговельних марок крізь призму правозастосовчої практики;

- дослідити найефективніший адміністративний спосіб захисту прав на торговельні марки.

Магістерська робота спрямована на визначення наступної науково-практичної проблеми: необхідність вдосконалення категоріального апарату, зокрема, дефініцій «торговельна марка», «охороноздатність торговельної марки»; необхідність здійснення наукових напрацювань в сфері дослідження правової регламентації охорони та захисту прав на торговельні марки в умовах воєнного стану; дослідження правозастосовчого аспекту захисту прав на торговельні марки.

Об'єктом дослідження є правовідносини в сфері інтелектуальної власності, що виникають між фізичними та/або юридичними особами щодо охорони та захисту прав на торговельні марки.

Предметом дослідження є правові норми, які застосовуються в сфері інтелектуальної власності і регламентують правові засади охорони та захисту прав на торговельні марки, доктринальні праці із зазначеної тематики, а також матеріали судової практики.

Усвідомлюючи достатньо ґрунтовний аналіз тематичного спрямування охорони та захисту прав на торговельні марки в працях багатьох українських та іноземних науковців, як-от, О.П.Орлюк, А.О.Кодинця, О.А.Підопригори, Ю.Л. Бошицького, О.В. Піхурець, О.М. Мельника, О.А. Рассомахіної, О.В.Басай, Л.Д. Романадзе тощо, вважаю викладені мною у даній магістерській роботі дослідження такими, що можуть доповнити ґрунтовні роботи вищевказаних вчених та мати наукову та практичну цінність.

РОЗДІЛ І. ДВОЄДИНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.1. Правова природа, дефініція та функції торговельної марки

Для проведення концептуального аналізу юридичної конструкції торговельної марки, в першу чергу, необхідно визначити правову природу даного об'єкта права інтелектуальної власності крізь призму законодавчого аспекту (як міжнародно-правового, так і внутрішньодержавного). Окрім цього, при дослідженні правової природи торговельної марки, видається доцільним розглянути даний об'єкт інтелектуальної власності і як об'єкт господарської діяльності та цивільного обороту. Двоєдиний концептуальний підхід до визначення сутності торговельної марки надасть змогу дослідити істинну правову природу відповідного об'єкта права інтелектуальної власності.

Легальне визначення торговельної марки на рівні національного законодавства закріплено в статті 1 Закону про знаки¹, відповідно до якої торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Окрім цього, законодавче визначення даного поняття наявне не лише на рівні спеціального Закону про знаки, а й відображено також в ЦК України. Так, відповідно до ст. 492 ЦК України², торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями

¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

² Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Принагідно слід звернути увагу на міжнародний стан справ в площині визначення поняття «торговельна марка», а саме на закріплення аналізованої дефініції в рамках ЄС. Так, відповідно до ст.4 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу³: «торговельна марка ЄС може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен та прізвищ, або зразків, літер, цифр, кольорів, форм товарів, або пакувань товарів, або звуків, за умови, що такі знаки можуть:

(а) вирізняти товари або послуги одного підприємства з-поміж товарів або послуг інших підприємств; та (б) бути позначені у Реєстрі торговельних марок Європейського Союзу ("Реєстр") у спосіб, який надає можливість компетентним органами та громадськості визначити чіткий і точний предмет охорони, наданої їх власнику».

Це дуже широке визначення, яке дозволяє, зокрема, реєструвати марки об'ємних форм (наприклад, вид пляшки), звукові сигнали (наприклад, музичний мотив, ричання лева) й навіть нюхові знаки⁴.

Таким чином, можна дійти висновку, що національний перелік позначень, які можуть являти собою торговельну марку або бути включені до неї в якості складових частин, є досить схожим із переліком позначень, що можуть являти собою торговельну марку ЄС. Не можна не відзначити, що такий уніфікований підхід в синтезі із євроінтеграційними процесами в нашій державі, в тому числі в сфері регулювання правовідносин, що стосуються охорони прав на торговельні марки, є досить позитивним та підтверджує високий рівень

³ Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року № № 2017/1001/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17/conv.

⁴ Ярмук В. Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу / В. Ю. Ярмук. // Теорія і практика правознавства. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23.

нормотворчої техніки в сфері інтелектуальної власності за останні декілька років.

На підтвердження даної тези можна навести і напрацювання А.Кодинця, який в одній із своїх наукових робіт вказує, що впродовж останніх декількох років була проведена ґрунтовна робота по оновленню спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, закріпленню європейських підходів регламентації відносин охорони результатів творчої діяльності, проведено значні інфраструктурні зміни у цьому напрямі⁵.

Хочеться також звернути увагу на той аспект, що у «новій», чинній станом на сьогоднішній день редакції Закону про знаки, прослідковується оновлений підхід до категоріального апарату щодо правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Відтак, на виконання Закону 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» № 815-IX від 21.07.2020 р.⁶, у тексті профільного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», слова "знаки для товарів і послуг" замінено словами "торговельна марка", слова "зареєстрований знак" замінено словами "зареєстрована торговельна марка", слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка".

Враховуючи вищезазначене, можна говорити про подолання тієї правової колізії, неточності, прогалини, яка існувала досить довгий час в українському законодавстві: для позначення одного і того ж об'єкта права інтелектуальної власності використовувалась подвійна термінологія – «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг».

⁵ Кодинець, А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану / Кодинець, А. О. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – С. 127-133. – Бібліогр.: 3 назви.

⁶ 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 від 21.07.2020 р. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.

Разом з тим, Глава 44 ЦК України, як основоположного загального акта цивільного законодавства, яка власне і присвячена регулюванню правовідносин, що виникають в сфері прав інтелектуальної власності на торговельну марку, у своїй назві містить термін «торговельна марка», а не «знак для товарів і послуг». Попри це, в статті 420 ЦК України, в якій визначено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, текстуально наведено в якості уточнюючого елемента поряд із терміном «торговельні марки» термін «знаки для товарів і послуг»⁷.

Це може говорити про особливості юридичної техніки, а також бажання законодавця не викорінювати застарілу термінологію задля уникнення правової невизначеності на перехідному етапі становлення понятійного апарату.

Якщо звернутися до міжнародного законодавства, то Паризька конвенція⁸ передбачає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг пішла шляхом використання обох зазначених об'єктів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки вирізняють товари, а знаки обслуговування — послуги⁹.

У міжнародних договорах також вживаються різні терміни для характеристики того чи іншого позначення, зокрема, «товарний знак» (п. 1 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «знак обслуговування» (ст. 6 *sexies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний знак» (п. 1 ст.

⁷ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

⁸ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

⁹ Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 696.

16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994)¹⁰.

Таким чином, можна переконатись, що наразі існує проблема у невідповідності підходу українського законодавця до визначення поняття знаків, що індивідуалізують товари та послуги в міжнародному законодавстві. Українському законодавству властиве термінологічне об'єднання двох об'єктів права промислової власності: товарного знака і знака обслуговування, в той час як в Паризькій конвенції прослідковується диференціальний підхід до понятійного визначення даних об'єктів.

Деякими дослідниками даного питання висувається твердження, що таке термінологічне об'єднання створює суттєві правові проблеми визначення обсягу правової охорони торговельних марок та використання торговельної марки¹¹.

В свою чергу, А.О. Кодинець вказує, що термін «торговельна марка» є «більш стислою та, водночас, ємкою правовою категорією, загальною по відношенню до товарного знака та знака обслуговування»¹².

На моє ж переконання, об'єднання двох понять, які несуть схоже смислове навантаження, але ідентифікують різні об'єкти – товари чи послуги (роботи), при цьому слугують для єдиної мети вирішення одного правовласника від іншого, є кроком вперед для симпліфікації категоріального апарату у сфері інтелектуальної власності.

Важливим є також аспект виокремлення доктринальних підходів до аналізу поняття торговельної марки. Відтак, аналіз наукової літератури

¹⁰ Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. Мала енциклопедія нотаріуса. – 2017. – № 5. – С. 142-154.

¹¹ Канюка І. М. Торговельна марка як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг./ І. М.Канюка // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», № 2, 2018. – С.62-74.

¹² Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : Монографія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2007. – С. 312.

підтверджує інтерес багатьох учених поняття «торговельна марка». Так, О.Піхурець визначає торговельну марку як марку (знак), яка відрізняє товари(послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів(послуг) певної якості¹³. Із вищенаведеного визначення випливає, що дослідник закладає в поняття торговельної марки її призначення як правового феномену.

Окрім цього, пропоную зосередити увагу і на дефініцію «торговельна марка», запропоновану О. Марушевою, яка визначає досліджуваний об'єкт як позначення, яке представляє собою слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів та інші позначення (або їх комбінації), яке дозволяє відрізнити товари(послуги) одних суб'єктів (правоволодільців) від однорідних товарів (послуг)інших суб'єктів і щодо якого правоволодільцю надаються виключні права використовувати таке позначення, надавати третім особам дозвіл навикористання позначення, а також перешкоджати його неправомірному використанню третіми особами»¹⁴. В суть даного визначення закладено не лише перелік позначень, які можуть отримати правову охорону в якості торговельної марки, та її правозастосовче призначення, а й передано основні правомочності власника відповідного об'єкта. Таким чином, вважаю дане визначення найбільш деталізованим.

Для кращого розуміння сутності такого правового явища як торговельна марка неминуче необхідно охарактеризувати її найсуттєвіші властивості.

Так, до низки істотних ознак торговельної марки належать: нематеріальний характер; комерційна цінність; інформаційний зміст; розрізняльна здатність.

¹³Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект):дис. ... канд. юрид. наук. – Харків. – 2005. – С. 203.

¹⁴ Марушева О. Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. Право і безпека. – Харків. – 2012. – № 5.- С. 214–217.

Окрім цього, ще однією вагомою ознакою аналізованого об'єкта інтелектуальної власності є її територіальний характер. Визнаючи права ТМ, кожна національна правова система ставила перед собою завдання створення відповідного закону, який був би здатним регулювати відносини щодо цих нематеріальних об'єктів, що «не знають кордонів» і можуть бути використані в різних місцях, причому одночасно. Отже, необхідно було ввести ідею локалізації, прив'язки до місця¹⁵.

Також визначною ознакою торговельної марки є її інтенціальна сутність, яка надає можливість виокремити матеріальні та віртуальні елементи марки. Матеріальними елементами є: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення (як це трапилось, наприклад, з торговельними марками Thermos, Cellophan, Xerox)¹⁶. Віртуальними елементами марки є: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їхній свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань. Отже, інтенціальна природа торговельної марки полягає у тому, що цінністю для її власника є той емоційний позитивний асоціативний зв'язок споживача з відповідною формою її вираження, і сама емоційна стійкість та позитивна асоціативність такого зв'язку формує ринкову вартість торговельної марки¹⁷.

Попри все вищезазначене, характерною ознакою торговельної марки є її значення як важеля впливу на діяльність надавачів послуг або виробників певного товару з точки зору дотримання належного рівня якості товарів та послуг.

¹⁵ Ярмак В. Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу / В. Ю. Ярмак. // Теорія і практика правознавства. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23.

¹⁶ Włodarczyk W. Zdolność odróżniająca znaku towarowego / W. Włodarczyk. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Serba, 2001. – С.245.

¹⁷ Попова Н.О. Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища. Форум права. 2013. №3. С. 486-489. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2013_3_81.pdf

Із масиву проаналізованих підходів та визначень категорії «торговельна марка», слід резюмувати, що вона, з однієї сторони, є урегульованим актами національного, міжнародного та регіонального (ЄС) законодавства правовим феноменом, що являє собою ідентифікуюче позначення товарів та/або послуг суб'єкта правовідносин в сфері інтелектуальної власності, а з іншої сторони, об'єктом господарської діяльності та цивільного обороту, набуваючи визначального значення, в тому числі, в результаті проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності, як об'єкт комерціалізації та цінний нематеріальний актив для суб'єктів підприємницької діяльності.

Далі пропоную визначити інституціональне значення торговельної марки та її функції. В першу чергу, необхідно навести дефініцію категорії «функції торговельної марки». Відтак, функції торговельної марки – це ті завдання, які вона покликана виконувати при позначенні нею продукції. Вони не є незмінними, постійно розвиваються, є тісно взаємопов'язаними, одні із них впливають з інших. Принагідно зазначу, що більшість авторів виділяє такі основні функції товарних знаків: функція індивідуалізації товарів та послуг, а також їх виробника; пов'язані з нею господарсько-економічні функції гарантування якості товару та рекламування товару; і, нарешті, охоронна функція. Вже потім кожен із авторів наводить інші, похідні функції товарних знаків. І хоча за своєю природою товарний знак є об'єктом, що виконує економічні функції, деякі з них мають юридичне значення¹⁸.

Разом з тим, неодмінно слід звернутись до наукових доробків теоретиків-правників щодо визначення питання функцій торговельних марок. Відтак, О.А. Підпригора та О.Д. Святоцький вказують, що торговельні марки призначені для ідентифікації товарів чи послуг різноманітних виробників, для розрізнення сервісу підприємств¹⁹.

¹⁸ Шевченко О.С. Охорона прав на торговельні марки в Україні та країнах Європейського Союзу: реалії та перспективи. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. - С. 195–200.

¹⁹ Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч.закладів / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. Київ:Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. – С. 624.

Подібні функції торговельної марки виокремлює і О.В. Піхурець, а саме: відрізняльну (можливість розрізняти товари різних виробників однорідних товарів чи послуг), гарантування якості (допомога споживачу обрати якісний товар) та рекламна (здатність сприяти досягненню ефективної реклами товару). Зазначені функції автор називає взаємозалежними, і з практичної точки зору їх слід розглядати у комплексі²⁰.

Досить схожий перелік функцій торговельних марок можна віднайти і в працях Л. Д. Романадзе, яка серед функцій виокремлює: відрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, психологічну, превентивну²¹.

Згідно із позицією Г. Драпака та М. Скиби, товарний знак виконує різні допоміжні функції, зокрема, забезпечує можливість виробнику «впізнати свою продукцію з-поміж інших аналогічних товарів після того, як вони перейшли у володіння третіх осіб, наприклад, магазинів...», а також стає корисною «державним органам, що відповідають за контроль якості або інші характеристики товарів»²².

Особливу увагу привертає логічний умовивід А. О. Кодинця, який визначає, що охоронна та регулятивна функція є притаманними не стільки торговельним маркам, як законодавству, що врегульовує відносини, пов'язані з використанням відповідних позначень²³.

В свою чергу, Л.Романадзе у своїй науковій роботі акцентує увагу на охоронній функції торговельної марки, яка зумовлюється виключним правом на її використання, що гарантується державою власнику марки. Зазначена функція має не менш важливе значення як для внутрішньодержавної, так і для міжнародної торгівлі. Вона має на меті шляхом реєстрації торговельної марки

²⁰ Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – Харків. – 2005. – С. 203.

²¹ Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2008. – С. 217.

²² Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ: Кондор, 2006. – С. 156..

²³ Кодинець А.О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпорядження правами на торговельні марки. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2005. № 1. – С. 101-109.

захистити інтереси виробника, продавця, а також і споживача від недобросовісної конкуренції²⁴

На думку відомого зарубіжного вченого К. Веркмана товарні знаки повинні виконувати наступні функції: фіксувати відмінні риси виробів; давати ім'я виробам; дозволяти споживачам пізнавати вироби; полегшувати споживачам запам'ятовувати вироби; вказувати джерело походження; доносити до споживачів інформацію про вироби; стимулювати прагнення купити товар; символізувати гарантію якості товару. Водночас, він особливо підкреслює значення знаків у рекламі: "У будь-якій рекламі перше, що упадає в очі, - це товарний знак, його менше всього забувають... Товарний знак називають "безмовним продавцем", "вітриною", але в дійсності його гучний голос звучить всюди у нашій торговій діяльності"²⁵.

Враховуючи величезну кількість підходів та класифікацій функцій торговельних марок, визначених в науковій площині, видається доцільним провести їх систематизацію. В основу систематизації пропоную покласти наукові напрацювання, здійснені А.О. Кодинцем. Науковець зазначає, що функції торговельних марок перебувають між собою у певній ієрархії, зумовленій значенням марок як явищ правової та економічної сфери. Основну роль у цьому комплексі відіграють ряд основоположних функцій, які формують та визначають економічний зміст даного засобу індивідуалізації та впливають на особливості його правової охорони. Їх зміна призводить до трансформації та видозміни призначення засобу індивідуалізації та, як наслідок його економічної природи та обумовленої нею режиму правової охорони²⁶.

Відтак, А.О.Кодинець визначає функцією першого рівня індивідуалізуючи функцію торговельної марки, яка в сучасних умовах набуває основоположного,

²⁴ Романадзе Л. Д. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 5 (55). С. 82–88.

²⁵ Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес. 1986 – С.13.

²⁶ Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет». 2007 –С. 312.

домінуючого характеру, виокремлюється та частково поглинає інші функції. Разом з тим, вчений доречно акцентує увагу на тому, що функції індивідуалізації надається не лише економічне, але і правове значення. Законодавства багатьох країн світу та міжнародно-правові акти фіксують визначення товарного знаку (торговельної марки) як позначення, яке використовується для відмежування одних товарів від інших та вказують на їх дистинктивність – наявність у позначень, що застосовуються як марки розрізняльної здатності²⁷.

В науковій площині доводиться тісний зв'язок індивідуалізуючої функції із інформативною, яка полягає у донесенні до споживача інформації про якість продукту або послуги, дозволяючи тим самим споживачеві робити усвідомлений вибір²⁸. У поєднанні вони можуть дати вичерпну інформацію як про виробника, так і про товар. Насамперед, марка є продовженням її інформативним різновидом фірмового найменування підприємця, виробника, продавця тощо²⁹.

На другому рівні згідно із позицією А.О.Кодинця знаходиться рекламно-гарантійна функція³⁰. Разом з тим, деякі науковці називають цю функцію рекламною, зазначаючи, що вона виступає у двох аспектах: дозволяє споживачам дізнатися про товар, його характеристики, відрізнити його від інших аналогічних товарів, що створює певну перевагу для виробника; водночас рекламна функція може виступати як спосіб створення іміджу товару, показника його ексклюзивності³¹.

²⁷ Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет». 2007 –С. 312.

²⁸ Ярмак В. Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу / В. Ю. Ярмак. // Теорія і практика правознавства. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23.

²⁹ Романадзе Л. Д. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 5 (55). С. 82–88.

³⁰ Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет». 2007 –С. 312.

³¹ Ярмак В. Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу / В. Ю. Ярмак. // Теорія і практика правознавства. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23.

Ефективність реалізації гарантійно-рекламної функції зумовлює економічні наслідки маркування продукції: підвищення попиту, розширення та технічне переоснащення виробництва чи зниження його обсягів у разі невиконання торговельною маркою своєї економічної ролі. Тому функція стимулювання є продовженням та наслідком виконання гарантійно-рекламної функції³².

Також у науковій літературі обґрунтовується вагоме значення такої функції торговельної марки як «охорона репутації виробника». Торговельні марки як носії репутації і престижу компанії, її товарів та послуг є неодмінною умовою існування конкурентної економіки і, що дуже важливо, часто є найбільш цінним активом компаній. Вони являють собою сутність конкуренції, оскільки забезпечують можливість зробити вибір між конкуруючими товарами, дають покупцеві змогу відрізнити один товар від іншого. Вплив товарних знаків компанії та, відповідно, її престижу й репутації, виходить далеко за межі місцевих ринків та існує навіть за відсутності у цій країні товарів чи послуг, які містять цей товарний знак. Часто товарні знаки створюють світову репутацію задовго до того, як товари чи послуги, які вони представляють, стають досяжними на конкретній території³³.

Цікаво, що міжнародні інституції напружують в ході здійснення правозастосовчої практики нові функції торговельних марок, наводячи при цьому їх тлумачення. Так, Суд справедливості ЄС виокремив також інвестиційну функцію торговельної марки у справі «Interflora v Marks & Spencer» і визначив її як використання позначення власником «щоб набути або зберегти репутацію, здатну залучити споживачів та зберегти їх лояльність»³⁴.

³²Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет». 2007 – С. 312.

³³Захист прав на добре відомі товарні знаки (Lacoste v Kajman) [Текст] / Г. Андрощук // Юридична газета. - 2019. - N 4/5. - С. 38-39

³⁴ . Interflora V Marks & Spencer CJEU Judgment. Bird & Bird. URL: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/interflora-v-marksspencer-0911>

У своїй роботі неодмінно хочу звернути увагу також на тезу І.Томарова, яка полягає в тому, що бренд стає частиною самоідентифікації людини, бо асоціюється вже не стільки з якісним товаром, скільки з цінностями, які розділяють споживач і виробник. Такий зв'язок значно сильніший, бо якісних товарів стає більше і конкурувати все складніше³⁵.

Принагідно зазначу, що на зарубіжному науковому рівні все більшої популярності набуває виокремлення атипових функцій торговельних марок. Приміром, Фан Нгок виділяє нетрадиційну функцію ТМ, яка полягає у тому, що споживач завдяки купівлі чи споживанні товарів чи послуг певної ТМ показує свій спосіб життя у соціальному контексті³⁶.

Хочеться також звернути увагу на те, наскільки вдало Ю. Бошицький напрацював свій власний підхід до функціонального значення торговельної марки, що власне і визначає її правову природу. Так, згідно із позицією автора, торговельна марка уособлює в собі репутацію і престиж фірми та продукції, яку вона виготовляє, створює передумови для інвестицій та захищає споживача на сучасному етапі розвитку економіки України торговельна марка є інструментом бізнесу, невід'ємним її атрибутом, важливим інструментом у реалізації товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках, який сприяє захисту інтересів не тільки виробника, а й споживача, квінтесенцією конкурентної боротьби³⁷.

Таким чином, резюмуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що торговельні марки: створюють відмінності між товарами; полегшують ідентифікацію товару; виступають гарантом якості товару; надають інформацію про товар та його виробника; рекламують товар; підносять престиж продукції; забезпечують правовий захист товару³⁸.

³⁵ Томаров І. Функції торговельної марки: огляд судової практики. LegalShift: веб-сайт. URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=1559>

³⁶ . Phan Ngoc, T. Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam : doctoral dissertation of law. Lund University. Hochiminh, 2011. 232 p.

³⁷ Бошицький Ю. Л. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 169–176.

³⁸ Заїка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005. — С. 312

На моє переконання, інституціонально-правова категорія «функції торговельної марки» є динамічною і такою, що, враховуючи стрімкий характер її розвитку та вагомі напрацювання в науковій площині, не потребує закріплення на законодавчому рівні. В доктрині досить чітко та деталізовано проведено трактування основних функцій торговельних марок, які в основній своїй масі збігаються. Однак, негативним аспектом є недостатність правового тлумачення змісту функцій торговельних марок в правозастосовній площині, зокрема, в правових позиціях Верховного Суду. Подолання даної проблеми слугуватиме вирішенню питання відсутності нормативного закріплення на законодавчому рівні переліку функцій торговельних марок та формуванню єдиного праворозуміння концептуального змісту тої чи іншої функції аналізованого об'єкту права інтелектуальної власності.

1.2. Види торговельних марок, яким надається правова охорона

Станом на 24.10.2022 р. у світі зареєстрована величезна кількість торговельних марок. Так, за даними Global Brand Database наразі у відповідну базу внесено 52 723 920 записів щодо торговельних марок³⁹. Разом з тим, шалена активність, яка спостерігається в останні роки в площині реєстрації прав на торговельні марки, особливо з огляду на створення та реєстрацію нових типів позначень, які вийшли за межі слів або образних засобів, змушує здійснити аналітико-правовий аналіз класифікації торговельних марок.

Так, на рівні профільного Закону про знаки видова диференціація торговельних марок не передбачена. Разом з тим, перелік видів торговельних марок можемо знайти в п. 1.4. Правил №116. Відповідно до вищевказаних Правил №116, об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх

³⁹ Global Brand Database. URL: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>.

композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо⁴⁰.

Наведена класифікація характеризується відсутністю деталізованого підходу до визначення особливостей того чи іншого виду позначень. В такому випадку необхідно звернутись до напрацювань в площині наукової доктрини з даного питання.

Відтак, першою підставою для класифікації торговельних марок виступає форма втілення. Відповідний класифікаційний критерій охоплює перелік тих видів торговельних марок, які визначення і на законодавчому рівні. Так, серед них виділяють:

– словесні торгові марки – найпоширеніші у світі завдяки їх легкому відтворенню та простоті для запам'ятовування. Значно зручніше передати іншій людині, що ви купуєте макаронні вироби «Смакотиння», аніж пояснювати, що це такі, на яких курча із задоволенням їсть макаронину. Також їх легше відтворювати самому виробникові при виробленні товару;

– зображувальні – найдавніші. На давніх клеймах, які вибивалися, наприклад, на металевих виробах, простіше було вибити маленький малюнок, аніж напис із кількох букв, до того ж багато майстрів, а ще більше покупців були неписьменними. Також зображувальні торгові марки зручні для експорту товарів до країн, де поширене принципово інше письмо, наприклад, словесна торгова марка, виконана ієрогліфічним письмом, не буде ефективною в країнах з кирилицею або латинкою. Щоб зображувальна торгова марка була ефективною, зображення має бути простим, естетичним та недвозначним: споживач повинен однозначно розуміти, що саме зображено, та легко запам'ятовувати торгову марку;

⁴⁰ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.

– об’ємні – найскладніші для відтворення та використання, наприклад, у рекламі. Як правило, відтворюють або сам товар, або якийсь предмет, що асоціативно з ним пов’язаний. Найчастіше використовуються, наприклад, флакони для парфумів особливої форми, або пляшки для напоїв, або інша упаковка товару;

– комбіновані – як правило, комбінуються словесне позначення та зображення. Важливо, щоб таке поєднання виглядало естетично саме як арт-об’єкт, тобто в його створенні має значення, як само розташовані різні елементи, які шрифти для написів використано, тощо. Нерідко словесне позначення «вбудовують» у зображення, наприклад, частина зображення оплітає букви;

– інші (нетрадиційні) – слухові, нюхові тощо⁴¹.

Принадно слід відмітити підхід до класифікації, обґрунтований В.Крижною. Так, згідно із її позицією, усі торговельні марки класифікуються на дві великі групи: традиційні і нетрадиційні. Традиційні позначення – це візуально сприймаємі словесні та зображувальні позначення, а також комбіновані позначення, які включають в себе словесні та зображувальні елементи. Традиційними вони є тому, що з самого початку використовувалися для вирізнення товарів та послуг. Нетрадиційні позначення – це позначення, на які з’явилася можливість набути права як на торговельні марки значно пізніше і вони мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними позначеннями. Нетрадиційні позначення інколи називають екзотичними. Вони, в свою чергу, бувають візуальні та не візуальні⁴².

Вагоме значення має також класифікація за ступенем популярності. Відповідно до даного критерію, торговельні марки розподіляються на звичайні та добре відомі (загальновідомі). Звичайними є будь-які нові позначення

⁴¹ Trademark Basics. Trademark, Patent, or Copyright? URL: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/trademark-patent-or-copyright>.

⁴² Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 1(39).

товарів, що відповідають усім критеріям охороноспроможності. Добре відомим знаком для товарів і послуг визнається таке позначення, яке знайоме широкому колу споживачів.

Нині загальновідомі товарні знаки охороняються Угодою TRIPS, Директивою ЄС про товарні знаки, а також постановою Європейської комісії від 20 грудня 1993 р. про товарні знаки Співдружності, Спільною резолюцією Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків, прийнятою у вересні 1999 р.⁴³.

Окрім цього, правова охорона добре відомих торговельних марок отримала своє закріплення і в профільному Законі про знаки. Так, відповідно до ст. 25 Закону про знаки, 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. Разом з тим, в ч. 2 вищевказаної статті вказано фактори, які можуть розглядатися при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні. До таких факторів належать: 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

⁴³ Базилевич В. Інтелектуальна власність : підручник. – К. : Знання, 2008.

добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою⁴⁴.

За онтологією, вирізняють природні і штучно утворені позначення. До природних відносять позначення, які традиційно у свідомості споживача мають певну асоціацію з певним товаром (корова — молоко, курка — яйця). Штучно утворені позначення — це, наприклад, знаки концернів Mercedes — Benz, Roshen, Nike та інші⁴⁵.

Також слід звернути увагу на індивідуальні і колективні торговельні марки (колективні знаки). Особливий правовий інститут колективного знака введено ст. 7 bis Паризької конвенції⁴⁶, зобов'язуючи країни-учасниці Паризького Союзу охороняти колективний знак.

Не так давно, а саме із 2020 р. поняття «колективна торговельна марка» набуло свого нормативно-правового закріплення на рівні національного законодавства України. Згідно із ст.1 Закону про знаки, колективна торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб⁴⁷. Згідно із ст. 7 Закону про знаки, у заяві про реєстрацію торговельної марки необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу. У заяві про реєстрацію колективної торговельної марки робиться відповідна відмітка та наводиться перелік осіб, які мають право використовувати таку торговельну марку. До заяви про реєстрацію колективної торговельної марки також додається

⁴⁴ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

⁴⁵ Канюка І. М. Торговельна марка як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг./ І. М.Канюка // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», № 2, 2018. — С.62-74

⁴⁶ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

⁴⁷ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

документ, що визначає умови її використання⁴⁸. Згідно із ст. 18 Закону про знаки, використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва⁴⁹.

Особливо цікавими є нетрадиційні торговельні марки, яким я приділю увагу у зв'язку із не дуже деталізованим теоретичним опрацюванням даної теми.

Першим нетрадиційним видом торговельних марок, які я пропоную розглянути, будуть світлові торговельні марки, що являють собою марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів. Щоб набути права на таке позначення як на торговельну марку в Україні в заявці повинна бути наведена характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості. Саме ці відомості будуть занесені до реєстру і слугуватимуть підставою для визначення обсягу правової охорони⁵⁰.

Разом з тим, Правила № 116 встановлюють, що позначення може бути зареєстроване виключно при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно них⁵¹. В доповнення до цього, в практичній діяльності існує таке застереження, що попри встановлення у Правилах можливості охорони світлових торговельних марок і з урахуванням технічної неможливості зробити це наразі, такі позначення поки не зареєстровані в Україні.

Наступним атиповим видом торговельних марок є звукові торговельні марки. Варто зазначити, що поява звукових торговельних марок була спричинена значним технічним прогресом в сфері комунікацій. Так, звукові

⁴⁸ Там само.

⁴⁹ Там само.

⁵⁰ Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 1(39).

⁵¹ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.

торговельні марки – це марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних звуків. Звукове позначення повинне бути зафіксовано у вигляді фонограми на аудіокасеті та зазначено вид звуку (музичний твір або його частина, шуми будь-якого погодження), а у випадку використання музичного твору – в описі потрібно навести його нотний запис⁵².

В науковій доктрині зазначається, що звукові позначення можуть бути представлені у два способи - ономатопея (імітація та звуконаслідування звучання живих істот) та власне музична композиція (навіть декілька нот). Найбільш відомий приклад торговельної марки як ономатопеї є заставка кінокомпанії Metro-Goldwyn-MayerPictures у вигляді ричання лева. Проте у п.2.2.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг зазначено, що «...оскільки об'єктом знака згідно з Законом може бути лише позначення, яке можливо представити у формі придатній для графічного відтворення, то придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагменту»⁵³. Таким чином, звукові торговельні марки у вигляді ономатопеї не можуть бути зареєстровані в Україні.

Як зазначає Немеш П. Ф., кількість незареєстрованих звукових торгових марок в Україні дуже велика, якщо взяти до уваги звукові іміджеві аудіо фрагменти вітчизняних радіостанцій або ролики компаній, що використовуються у рекламних акціях. Усі вказані випадки так чи інакше потребують правового захисту у вигляді реєстрації звукової торгової марки⁵⁴.

На моє переконання, враховуючи відомі світові прецеденти реєстрації звукових торговельних марок у вигляді ономатопеї, доходжу до висновку, що

⁵² Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 1(39).

⁵³ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : Наказ від 7 квітня 2014 р. № 91 – Державне підприємство «Український інститут промислової власності». URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

⁵⁴ Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. 1-ше вид.: Судова апеляція, 2016.

НОІВ необхідно переглянути свої підходи до реєстрації звукових торговельних марок в напрямку розширення можливих способів вираження таких звукових торговельних марок, здійснивши відв'язку від графічного способу вираження відповідних звуків.

Разом з тим, в наукових працях доцільно зауважується, що до недавнього часу ця категорія знаків відносилася до «нетрадиційних» знаків, а з плином часу набула свого розповсюдження і стала належати до традиційних видів знаків⁵⁵. Досить відомою зареєстрованою звуковою торговельною маркою є звукова торговельна марка Netflix (серійний номер США: 86959878)⁵⁶.

Варто також зазначити, що в ЄС, до прикладу, подана заявка на реєстрацію мультимедійної торговельної марки. Це заявка на реєстрацію 25-секундного відеокліпу, який зображує механіку “kill cam” із серії ігор Sniper Elite. Заявка охоплює різні товари і послуги класів 9, 28, 41, включаючи широкий перелік типів ігор у класі 9 і “розважальні” послуги класу 41⁵⁷.

В свою чергу, в Україні також наявна достатня кількість прецедентів щодо реєстрації звукових торговельних марок. В ході пошуку, проведеного в рамках Спеціальної інформаційної системи, мною констатовано закономірність щодо найбільш частоті реєстрації звукових торговельних марок компаніями радіомовлення та телеканалами. Приміром, комунальне підприємство Редакція Долинського районного радіомовлення є власником свідоцтва № 206342 на звукову торговельну марку, яка представлена у вигляді нотного запису⁵⁸. Житомирська міська радіокомпанія «КРОК Радіо” у формі товариства з обмеженою відповідальністю є також власником свідоцтва №84639 на наступну

⁵⁵ Канюка І. М. Торговельна марка як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг./ І. М.Канюка // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», № 2, 2018. – С.62-74.

⁵⁶ United States Patent and Trademark Office. URL: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86959878&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch.

⁵⁷ Намака Катерина. Торговельна марка для ІТ-індустрії. Реєстрація ТМ в ЄС. URL: <https://legalitgroup.com/tm-ves/>.

⁵⁸ Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/942911/>.

звукову торговельну марку: «Крок! Да-вай зро-би-мо крок, по-ві-рим о-чам і ти-хій роз-мо-ві. Крок, да-вай зро-би-мо крок на-зу-стріч лю-бо-ві! Крок ра-ді-о мо-я лю-бов.»⁵⁹.

Наступним незвичайним видом торговельних марок, які я пропоную проаналізувати, є ароматичні торговельні марки. Вони являють собою марки, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних ароматів. Однак це не може бути притаманний певному товару запах, оскільки споживачі не зможуть сприймати його як правовий засіб індивідуалізації. Як ароматичні торговельні марки реєструють аромати парфумерних продуктів⁶⁰.

Першою компанією, що отримала ліцензію на ароматичну торговельну марку стала голландська компанія «Сента», яка зареєструвала торговельну марку «запах свіжоскошеної трави» для тенісних м'ячів. Одним із перших прикладів можна назвати також товарний знак «сильний запах гіркого пива» компанії Unicorn Products для дротиків від гри дартс⁶¹.

В науковій площині вважається, що ароматичні позначення є доволі складними в аспекті їх правової охорони та досить проблематичними. Окрім складнощів, що виникають у зв'язку з описом таких позначень, ситуацію загострює також брак правового регулювання цього питання. Жоден із чинних міжнародних правових актів, які регулюють питання правового регулювання товарних знаків, не згадує такий вид позначень, як ароматичні. Слід відмітити, що парфуми виключені з переліку можливих об'єктів правової охорони у ролі товарних знаків у багатьох юрисдикціях⁶².

Щодо тактильних знаків, то хибною є думка, що питання їх правової охорони знаходяться виключно в площині теорії права на торговельну марку,

⁵⁹ Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1168498/>.

⁶⁰ Намака Катерина. Торговельна марка для IT-індустрії. Реєстрація ТМ в ЄС. URL: <https://legalitgroup.com/tm-ves/>.

⁶¹ Чомахашвілі О. Ш. Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 1(111). С. 66–71.

⁶² Registration of nontraditional marks: Different issues arise in the United States than in other jurisdictions. URL: <http://coudert.com.au/-publications/?action=displayarticle&id=180>.

адже існує чималий ринок продукції, призначеної для людей з вадами зору, а така торговельна марка, як Braille'а повинна охоронятися саме виключно на підставі виконання функцій відрізняльної здатності для людей із вадами зору⁶³.

Таким чином, узагальнюючи все вищевказане в даному підрозділі, слід зазначити, що в Україні дійсно враховуються міжнародні тенденції у сфері розширення масиву позначень, які можуть набути правову охорону в якості торговельних марок, в тому числі нетрадиційних торговельних марок. Разом з тим, на нормативному рівні наявні, з однієї сторони, позитивні зрушення шляхом текстуального визначення серед переліку позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки звуків, а з іншої сторони, чітко прослідковується відсутність ефективного механізму реєстрації таких нетрадиційних об'єктів, зокрема, ономапоєї, яка, будучи за своєю природою звуком, не може набути правової охорони відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Строки в сфері правовідносин щодо охорони прав на торговельні марки та їх регламентація в умовах воєнного стану

В першу чергу, слід констатувати, що правовідносини щодо торговельних марок абсолютно залежні від строків в силу того, що їх недотримання може призвести до великої кількості негативних наслідків, таких як, приміром, збільшення розміру державних зборів в разі пропущення строків на вчинення законодавчо визначених дій щодо торговельних марок, втрату права подати заперечення проти заявки інших осіб, припинення чинності прав на торговельні марки, і в цілому, великих фінансових збитків.

⁶³ Канюка І. М. Торговельна марка як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг./ І. М.Канюка // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», № 2, 2018. – С.62-74.

Для формування більш глибокого розуміння значення строків у правовідносинах у сфері торговельних марок, доцільно описати їх види та правила перебігу.

Виходячи із напрацьованих наукових позицій та практичної складової правовідносин в сфері охорони прав на торговельні марки, слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства України можна виділити наступні види строків: продовжувані; відновлювальні; непродовжувані та невідновлювальні.

Розпочнемо із продовжуваних строків, під якими розуміються такі строки, які відповідно до чинного законодавства України передбачають процедуру продовження.

Прикладом такого строку є строк на сплату збору за подання заявки на торговельну марку. Так, відповідно до ч.8 ст.7 Закону про знаки, за подання заявки на реєстрацію торговельної марки сплачується збір до дня спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання⁶⁴.

Ще одним яскравим прикладом продовжуваного строку є строки за процедурою продовження строку дії Свідоцтва на торговельну марку. Так, відповідно до ст. 5 Закону про знаки, строк дії свідоцтва продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору⁶⁵. Поряд з цим, продовжуваність строку на сплату державного збору за здійснення процедури продовження свідоцтва на торговельну марку передбачена ч. 2 ст. 18 Закону про знаки, відповідно до якої клопотання про продовження дії свідоцтва та збір за кожне продовження строку дії свідоцтва

⁶⁴ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

⁶⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. При цьому, визначальним є те, що збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а клопотання про продовження дії свідоцтва - надійти до НОІВ протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків⁶⁶.

В свою чергу від продовжуваних строків необхідно відрізнити відновлювальні, які передбачають можливість не лише продовжити строк на вчинення певної дії щодо торговельної марки, а й забезпечують процедуру відновлення прав. До таких строків слід віднести, зокрема, строк на подання додаткових матеріалів за запитом НОІВ.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону про знаки, під час проведення експертизи заявки на торговельну марку НОІВ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. При цьому на подання таких додаткових матеріалів заявник має всього два місяці від дати одержання ним повідомлення чи висновку експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Негативним наслідком пропущення вказаного вище двомісячного строку на подання додаткових матеріалів є відкликання заявки. Разом з тим, якщо заявник до спливу двомісячного строку подасть клопотання про його продовження та сплатить відповідний збір за подання такого клопотання – строк на подання додаткових матеріалів буде продовжено, але не більше ніж на шість місяців⁶⁷.

Варто звернути увагу на те, що вищевказаний строк іменується відновлювальним в силу прямого припису Закону про знаки. Так, якщо,

⁶⁶ Там само.

⁶⁷ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

незважаючи на вжиття заявником належних заходів, строк подання додаткових матеріалів пропущено, але протягом шести місяців від спливу цього строку подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання, права заявника щодо заявки відновлюються⁶⁸.

Слід також зазначити, що нормативно-правове регулювання процедури продовження (відновлення) строків передбачене в ст.14 Сінгапурського договору, яка присвячена допоміжним заходам до закінчення строку. Відповідно до даного Договору, Договірна Сторона може передбачати продовження строку для здійснення дії під час процедури в Установі стосовно заявки або реєстрації, якщо заяву про продовження отримано Установою до закінчення цього строку. Так, якщо заявник, володілець або інша заінтересована особа не дотрималися строку для здійснення дії під час процедури в Установі Договірної Сторони стосовно заявки або реєстрації, Договірна Сторона забезпечує один чи більше із зазначених нижче допоміжних заходів відповідно до вимог, приписаних Правилами, якщо заяву про таку дію подано в Установу:

- i) продовження відповідного строку на строк, приписаний Правилами;
- ii) продовження процедури стосовно заявки або реєстрації;
- iii) відновлення прав заявника, володільця або іншої заінтересованої особи стосовно заявки або реєстрації, якщо Установа визнає, що таке недотримання строків відбулося незважаючи на вжиття належних заходів або, на вибір Договірної Сторони, така затримка була ненавмисною⁶⁹.

Останнім видом строків згідно із описаною в моїй роботі класифікацією є непродовжувальні та невідновлювальні. Вони ставлять заявника в найбільш жорсткі часові рамки. Прикладом такого строку є подання заявки до НОІВ про пріоритет.

⁶⁸ Там само.

⁶⁹ Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006, ратифікований Законом України «Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 39. – Ст.547.

Слід зазначити, що відповідно до чинного міжнародного законодавства, пріоритет являє собою встановлення першості у поданні заявки на підставі заявки, поданої до будь-якої країни-учасниці Паризької конвенції або Угоди про заснування Світової організації торгівлі, у разі подання наступної заявки протягом шести місяців. Разом з тим, заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до НОІВ подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеної торговельної марки на виставці, якщо таку заявку було подано чи такий показ було проведено в державі - учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення⁷⁰.

Ще одним вдалим прикладом непродовжуваних та невідновлюваних строків є строк, передбачений для процедури оскарження рішень за заявкою на торговельну марку. Відповідно до чинного законодавства України, будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, здійснене після міжнародної реєстрації, може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони. В цей же строк, має бути сплачено збір за подання заперечення⁷¹.

Разом з тим, правове регулювання категорії строки в сфері інтелектуальної власності в цілому і торговельних марок зокрема, досить суттєво змінилось в

⁷⁰ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

⁷¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

умовах воєнного стану. В першу чергу, слід зазначити, що Торгово-промислова палата України у відповідності до листа ТПП України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчила військову агресію російської федерації проти України як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)⁷².

В свою чергу НОІВ вказав, що зазначений лист ТПП може застосовуватися до заявників та власників, адреса місцезнаходження чи місця проживання яких зазначена на території України, у разі пропущених строків. Попри це, НОІВ зазначив, що таке послаблення строків внаслідок форс-мажорних обставин не звільняє від виконання самого обов'язку після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Щодо документів, якими регулюється питання строків в сфері охорони прав на торговельні марки, слід зазначити, що вони поділяються на нормативно-правові, які забезпечують законодавчо встановлені механізми регулювання строків, та інформаційні, які видані НОІВ в межах виконання своїх повноважень та носять виключно інформаційний характер. До останніх належать, зокрема, повідомлення НОІВ «Про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану»⁷³, «Повідомлення про діяльність Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності в умовах воєнного стану» (04.03.2022), «Повідомлення про організацію роботи Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» (30.06.2022), «Інструкція з завантаження документів зі Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС)»⁷⁴.

⁷² Щодо засвідчення форс-мажорних обставин. Лист ТПП України від 28.02.2022 р. URL: <https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022>.

⁷³ Повідомлення про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/PV-v-umovah-voyennogo-stanu-03052022.pdf>.

⁷⁴ Інструкція з завантаження документів зі Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС). URL: <https://ukrpatent.org/atachs/ukrpatent-sis-save-doc-22032022.pdf>.

Особливу увагу хочеться звернути на повідомлення НОІВ «Про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану», а саме на розділ «Строки» даного повідомлення. Відповідно до вказаного розділу, НОІВ визначає, що з дня введення в Україні воєнного стану порядок перебігу й обчислення строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених, зокрема, законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку врегульовано Законом України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», який набрав чинності 13 квітня 2022 року⁷⁵.

Отже, із вищевказаного випливає, що основним нормативно-правовим актом, який в умовах воєнного стану містить деталізоване законодавче регулювання процедурних питань в сфері охорони прав на торговельні марки, зокрема регламентує сферу строків, є прийнятий Закон № 2174-ІХ.

З моєї точки зору, концепція вищевказаного закону полягає у збереженні прав інтелектуальної власності громадянами нашої країни та особами-нерезидентами навіть в таких надскладних умовах. Разом з тим, прийняття відповідного закону вказує на визначальне місце інтелектуальної власності серед інших сфер діяльності в нашій державі, є базою для збереження та відбудови українського інноваційного бізнесу, підтримки економіки України, засвідчує повагу до міжнародних партнерів, для яких сфера інтелектуальної власності займає один із найвищих щабелів в системі державного регулювання правовідносин.

⁷⁵ Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 01.04.2022 № 2174-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text>.

Не можна не погодитись із твердженням Н. Капітаненко, що в умовах воєнного стану в Україні надзвичайно важливо створити правові механізми захисту інтересів осіб у різних секторах суспільного життя, зокрема у сфері інтелектуальної власності. Держава має не допустити втрати прав інтелектуальної власності, мінімізувавши вплив негативних факторів та наслідків на економічний розвиток дії вказаного стану⁷⁶.

Наразі пропоную розглянути новації в сфері строків, дотичні до регулювання правовідносин в сфері охорони прав на торговельні марки, впровадженні Законом № 2174-IX як відповідь на виклики війни.

По-перше, згідно із вказаним законом, з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених, серед іншого, Законом про знаки, включаючи всі передбачені цими законом та нормативними актами строки, зокрема, але не виключно, строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні, строки оскарження рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, строки, протягом яких можливе поновлення пропущених строків. При цьому, з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення⁷⁷.

По-друге, розуміючи важливість вчасного продовження чинності прав на торговельну марку, в аналізованому Законі № 2174-IX також зазначається, що у разі якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження такого строку

⁷⁶Н. Капітаненко. Правові засади реалізації права інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. URL: <http://humstudies.com.ua/article/view/261933/258348>.

⁷⁷ Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 01.04.2022 № 2174-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text>.

вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану⁷⁸.

По-третє, згідно із аналізованим Законом № 2174-ІХ, майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом⁷⁹.

По-четверте, фізичні та юридичні особи у відповідності до Закону № 2174-ІХ не втрачають право подавати усі процедурно необхідні документи в сфері охорони прав на торговельні марки (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо). Таке право повинно бути реалізовано ними не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, без сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків, передбачених Законом про знаки та Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (із наступними змінами)⁸⁰.

Разом з тим, хочу звернути увагу на те, що А.О. Кодинець у своїй науковій праці, що стосується нормативних засад правової охорони інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану в Україні, надзвичайно влучно акцентує увагу і на певних негативних аспектах даного Закону № 2174-ІХ, які співіснують із в цілому позитивним значенням аналізованого законодавчого акта. Так, науковець, будучи також патентним повіреним України і маючи змогу аналізувати положення нормативно-правових актів і з практичної точки зору, зазначає, що до негативних рис Закону України «Про захист інтересів осіб

⁷⁸ Там само.

⁷⁹ Там само.

⁸⁰ Там само.

у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану» належить, передусім, це зтягування процесу видачі охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, щодо яких було подано заперечення⁸¹.

Загальновідомо, що відповідно до п.10 статті 10 Закону про знаки, будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації відомостей про заявку може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони. Якщо за результатами такого розгляду НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення двохмісячного строку для оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення⁸².

Однак наразі, навіть якщо особа, яка подала заперечення, не має наміру оскаржити рішення НОІВ за заявкою до Апеляційної палати, діловодство за заявкою зупиняється, навіть якщо заявник сплатив необхідні збори та мито за видачу свідоцтва. Підставою для такого зупинення є положення Закону № 2174-IX про зупинення перебігу всіх строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, у тому числі, строків подання заперечення проти заявки та строків оскарження рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати. Отож заявник, який сплатив усі необхідні збори та отримав позитивне рішення про реєстрацію марки, щодо якої було подане заперечення, не зможе отримати свідоцтво на торговельну марку та реалізувати свої права інтелектуальної власності на весь час дії воєнного стану з огляду на

⁸¹ Козинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2022, м. Київ) : ел.збірник / упоряд.: В. С. Парненко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 127–133.

⁸² Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

гіпотетичну можливість оскарження цього рішення НОІВ особою, яка подала заперечення⁸³.

В якості висновку до даного підрозділу необхідно звернути увагу на в цілому позитивний характер Закону № 2174-ІХ, який покликаний гарантувати збереження прав інтелектуальної власності в надзвичайно складний для кожного українця час та при цьому не понести майнових втрат. Звісно, оскільки нічого в цьому світі недосконале, вищевказаний Закон № 2174-ІХ не врахував усіх нюансів правовідносин в сфері охорони прав на торговельні марки, як-от, затягування процесу видачі охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, щодо яких було подано заперечення. Однак, розуміючи обставини, в яких приймався даний нормативний акт, вважаю відповідну правову прогалини некритичною. Разом з тим, сподіваюсь на врегулювання хоча б на підзаконному або ж внутрішньо-розпорядчому рівні даного питання нещодавно створеним Українським Національним офісом інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ), до якого перейшло виконання функцій національного органу інтелектуальної власності (НОІВ).

Висновки до Розділу I

Узагальнення основних доктринальних підходів до визначення правової природи категорії «торговельна марка» зумовило дослідження особливостей відповідного унікального правового явища та його функціонального призначення. Відповідно до наведеного, проведено аналіз основних функцій торговельної марки, як-от: функції індивідуалізації товарів та послуг, а також їх виробника та/або надавача; пов'язані з нею господарсько-економічні функції гарантування якості товару та рекламування товару; охоронна функція.

⁸³ Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2022, м. Київ) : ел.збірник / упоряд.: В. С. Парненко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 127–133.

Напрацьовано авторський підхід до визначення торговельної марки: з однієї сторони, торговельна марка є урегульованим актами національного, міжнародного та регіонального (ЄС) законодавства правовим феноменом, що являє собою ідентифікуюче позначення товарів та/або послуг суб'єкта правовідносин в сфері інтелектуальної власності, а з іншої сторони, об'єктом господарської діяльності та цивільного обороту, набуваючи визначального значення, в тому числі, в результаті проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності, як об'єкт комерціалізації та цінний нематеріальний актив для суб'єктів підприємницької діяльності.

На основі здійснення порівняльно-правового аналізу національного законодавства в сфері охорони прав на торговельні марки та законодавства ЄС в аналогічній сфері, встановлено, що національний перелік позначень, які можуть являти собою торговельну марку або бути включені до неї в якості складових частин, є досить схожим із переліком позначень, що можуть являти собою торговельну марку ЄС.

Наведено видову класифікацію торговельних марок, при цьому, здійснено акцент і на нетрадиційні торговельні марки (світлові, звукові, ароматичні, тактильні) у зв'язку із не дуже деталізованим теоретичним опрацюванням даної теми.

Охарактеризовано значення інституту строків в сфері охорони прав на торговельні марки, а також проведено детальне дослідження правової регламентації строків в умовах воєнного стану.

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

2.1. Дослідження поняття «охороноздатність торговельної марки» та сфер її чинності

Впродовж останніх декількох років була проведена ґрунтовна робота по оновленню спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, закріпленню європейських підходів регламентації відносин охорони результатів творчої діяльності, проведено значні інфраструктурні зміни у цьому напрямі⁸⁴.

Надаючи загальну характеристику інституту правової охорони торговельних марок, слід, в першу чергу, виходити із нормативно-правового закріплення регулювання відповідного інституту. Так, основи правової охорони торговельних марок в Україні закріплено, в першу чергу, в профільному Законі про знаки, а також в ЦК України, ГК України, інших нормативно-правових актах нашої держави, а також у міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Враховуючи величезну роль актів міжнародно-правового законодавства в сфері регулювання правовідносин в нашій державі, зокрема і в сфері інтелектуальної власності, видається доцільним навести перелік відповідних актів. Відтак, основні положення міжнародного законодавства щодо охорони прав на торговельні марки містяться в Паризькій конвенції⁸⁵, Ніццькій угоді про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р.⁸⁶, Віденській угоді про заснування Міжнародної класифікації зображувальних

⁸⁴ Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану. Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (26.04.2022, м. Київ) : ел.збірник / упоряд.: В. С. Парненко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 127–133.

⁸⁵ Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print.

⁸⁶ Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066/print.

елементів знаків від 12 червня 1973 р.⁸⁷, Договорі про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 р.⁸⁸, Сінгапурському договору про право товарних знаків від 27.03.2006 р.⁸⁹ та Правилах до Сінгапурського договору про право товарних знаків⁹⁰, Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р.⁹¹, Протоколи до Мадридської угоди⁹² від 27 червня 1989 р. тощо.

Окрім цього, варто звернути увагу і на підзаконні нормативно-правові акти, які є важливими в практичній діяльності щодо реєстрації торговельних марок. До таких актів належать Правила № 116⁹³, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10⁹⁴, Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716⁹⁵, Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790⁹⁶.

На моє переконання, наявність дворівневого міжнародно-правового та національного регулювання правової охорони торговельних марок, із врахуванням приведення національного регулювання до міжнародних

⁸⁷ Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_h33.

⁸⁸ Договір про закони щодо товарних знаків. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_102/print.

⁸⁹ Сінгапурський договір про право товарних знаків. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_h54/print1324563710759816.

⁹⁰ Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_h58.

⁹¹ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print.

⁹² Протокол до Мадридської угоди. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583/print.

⁹³ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.

⁹⁴ Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0064-02#Text>.

⁹⁵ Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.

⁹⁶ Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10#Text>.

стандартів, є проявом ефективної розробки та реалізації механізму охорони прав на торговельні марки із врахуванням принципу їх територіальної дії.

Враховуючи тематичне спрямування моєї роботи, я проведу вибірковий аналіз положень деяких із перелічених мною вище нормативно-правових актів.

Разом з тим, аналіз питання охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку видається неможливим без визначення понятійного апарату. Попри відсутність закріплення на законодавчому рівні визначення поняття «охороноздатність торговельної марки», серед наукової спільноти станом на сьогоднішній день наявні напрацювання в сфері формування відповідної дефініції. Відтак, під охороноздатністю торговельної марки розуміють юридичну властивість позначення, що визначається сукупністю ознак, необхідних для його реєстрації в якості торговельної марки⁹⁷.

На моє переконання, дане визначення потребує змістовного розширення для конкретизації концептуальних ознак поняття охороноздатності торговельної марки. Пропоную викласти його наступним чином: охороноздатність торговельної марки – це юридична властивість позначення, що визначається сукупністю негативних та позитивних критеріїв, відповідність яким є підставою для надання правової охорони позначенню для товарів та послуг у формі його реєстрації в якості торговельної марки.

В площині дослідження теми правової охорони торговельних марок, не можна оминати увагою і визначення змістовного наповнення поняття «обсяг правової охорони торговельних марок».

Законодавець до визначення обсягу правової охорони торговельних марок підходить досить односторонньо без детальної конкретизації даного поняття. Відтак, згідно із ч.2 ст. 494 ЦК України, обсяг правової охорони торговельної

⁹⁷ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом⁹⁸. Окрім цього, майже аналогічне положення міститься і в Законі про знаки. Так, згідно із ч. 4 ст. 5 вищевказаного Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг⁹⁹.

З першого погляду, здається, що законодавчо визначене формулювання категорії «обсяг правової охорони» є лаконічним та точним і не потребує подальшої деталізації, однак, на моє переконання, будь-який правовий феномен для його осмислення та розуміння істинного змістовного наповнення повинен бути опрацьований на доктринальному рівні та деталізований.

Таким чином, необхідним є звернення до наукових підходів трактування категорії «обсяг правової охорони торговельної марки». Так, В.Крат виходить із диференціального підходу до визначення обсягу правової охорони торговельних марок шляхом характеристики трьох сфер чинності прав на торговельну марку: предметної, територіальної та часової¹⁰⁰.

Пропоную розпочати аналіз обсягу охорони прав на торговельні марки із трактування територіальної сфери чинності прав на торговельну марку, враховуючи закріплення відповідної сфери на рівні як національного, так і міжнародного законодавства. Так, якщо торговельну марку охороняють на підставі реєстрації, її охорона обмежується країною, в якій цю марку зареєстровано, згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків чи Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (територіальний аспект). У випадку, якщо охорона торговельній марці надана

⁹⁸ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

⁹⁹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹⁰⁰ Крат В. Набуття прав на торговельну марку. URL: <http://yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Krat.pdf>.

на підставі її використання, територія, на якій така торговельна марка матиме правову охорону, може обмежуватися певною місцевістю країни, де її використовують¹⁰¹.

Таким чином, зрозумілим є той аспект, що торговельна марка є охоронюваною лише в межах територіальних кордонів тієї держави, де її було зареєстровано. Із вищенаведеного випливає, що згідно чинного міжнародно-правового законодавства, отримання правової охорони торговельною маркою в межах території однієї держави не означає автоматичне розширення такої охорони на ряд інших держав, що є притаманним, наприклад, для авторського права. Отже, для розширення правової охорони торговельних марок на територію інших держав, необхідною є міжнародна реєстрація торговельних марок за Мадридською системою на основі національної реєстрації (на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки) або ж здійснення реєстрації торговельної марки в кожній іноземній країні окремо.

Як зазначає В.Крат, для спрощення реєстрації в іншій державі ст. 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 забезпечується охорона знаків, що зареєстровані в одній країні Союзу, в інших країнах Союзу (застереження «таким, як він є»). Принцип «*tellequelle*» передбачає, що кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що видане¹⁰².

Також допустимим є варіант реєстрації торговельної марки ЄС шляхом подачі заявки в регіональне відомство з інтелектуальної власності ЄС, в

¹⁰¹ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁰² Крат В. Набуття прав на торговельну марку. URL: <http://yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Krat.pdf>.

результаті чого торговельній марці буде надана правова охорона на території всіх країн ЄС.

Щодо визначення часової сфери чинності прав на торговельну марку доцільно спершу з'ясувати зміст цього поняття. Так, часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (ст. 496 Цивільного кодексу України) або ж міжнародними договорами (наприклад, ст. 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891). Винятком із часової сфери є чинність виключних прав на добре відому торговельну марку¹⁰³.

Відповідно до вже згаданої ст. 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років з можливістю продовження на умовах, встановлених статтею 7. По закінченні строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження, з урахуванням наступних положень. Охорона, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації знака, незалежно від того, була вона предметом передачі прав чи ні, не може бути затребувана повністю або частково, якщо протягом п'яти років від дати міжнародної реєстрації національний знак, раніше зареєстрований в країні походження відповідно до статті 1, вже не користується повністю або частково правовою охороною у даній країні. Це положення застосовується також для випадку, коли правова охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, початої до закінчення п'ятирічного строку¹⁰⁴.

Як доцільно зауважує І.Коросташова щодо часової сфери чинності охорони на торговельну марку, якщо охорону здійснюють на підставі реєстрації, строк дії реєстрації регламентує національне законодавство (в

¹⁰³ Там само.

¹⁰⁴ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print.

Україні, наприклад, він становить 10 років), що відповідає й вимогам ст.200 Угоди про асоціацію але його можна продовжувати необмежену кількість разів (щоразу на 10 років). Отже, охорона торговельної марки не обмежена в часі за умови її використання або поновлення дії реєстрації (часовий аспект)¹⁰⁵.

Нарешті слід проаналізувати предметну сферу чинності прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Так, вона визначається переліком товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків, щодо яких зареєстрована торговельна марка. Разом з тим, предметна сфера чинності виключних прав має винятки, спрямовані на охорону прав інших суб'єктів. По-перше, це правова охорона добре відомих торговельних марок, яка надається й щодо класів товарів і послуг, за якими вони не визнавалися добре відомими. Надання такого правового режиму добре відомим торговельним маркам пов'язано з тим, що в цей спосіб можна ефективно забезпечити правову охорону як виключних прав, так і інтересів споживачів, у яких добре відома торговельна марка асоціюється з високою якістю товарів і послуг. По-друге, це правова охорона зареєстрованої торговельної марки стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, що дозволяє суб'єктові виключних прав забороняти іншим особам використання зареєстрованого знака, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги (п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)¹⁰⁶.

На моє переконання, у даному підрозділі мною було доцільно запропоновано більш широке визначення категорії «охороноздатність торговельної марки» та проведено глибоке дослідження характеристики трьох сфер чинності прав на торговельну марку: предметної, територіальної та часової.

¹⁰⁵ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁰⁶ К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с.

2.2. Позитивні та негативні критерії охороноздатності торговельної марки

В даному підрозділі пропоную здійснити детальний аналіз вимог охороноздатності торговельної марки задля формування якісного уявлення щодо концепції відповідності критеріям охороноздатності позначення для товарів та послуг.

В науковій доктрині розроблений класифікаційний підхід до визначення умов охороноздатності знаків для товарів та послуг.

Відповідно до позиції І.Коросташової, такі умови можна поділити на дві групи:

1) вимоги, зумовлені функціями, які виконує торговельна марка - функція індивідуалізації товарів та послуг, реалізація якої дозволяє відрізнити товари і послуги одного підприємства від товарів і послуг інших підприємств (вимоги розрізняльної здатності, індивідуальності, що визначають торговельні марки);

2) вимоги, пов'язані з можливою шкодою, яку може завдати торговельна марка, у разі, якщо вона суперечить громадському порядку і моралі¹⁰⁷.

Аналогічним чином критерії охороноздатності передбачені у всіх національних законах щодо торговельних марок країн-учасниць Паризької конвенції, зокрема ст.6 *quinquies* зазначеної Конвенції¹⁰⁸. Окрім цього, вимоги охороноздатності торговельних марок визначені ч.2 ст.193 Угоди про асоціацію¹⁰⁹, ст. 15 Угоди ТРІПС¹¹⁰ та ст.ст. 5, 6 Закону про знаки¹¹¹.

¹⁰⁷ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁰⁸ Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print.

¹⁰⁹ Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої [...] Україна, Європейський Союз, Євратом [...]; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

Принагідно хочу відзначити, що міжнародно-правові акти, які регулюють дане питання, та національне законодавство України узгоджуються між собою в частині визначення критеріїв охороноздатності позначень для товарів та послуг, що сприяє відсутності правових колізій та невідповідності міжнародно-правових актів, які є актами вищої юридичної сили, національному законодавству. Це, в свою чергу, сприяє формуванню уніфікованого підходу, в тому числі і в правозастосовчій практиці.

В науковій доктрині також має місце підхід щодо диференціації критеріїв охороноздатності торговельної марки на негативні та позитивні.

Згідно із твердженням О. Піхурець, відповідно до техніко-юридичного прийому, що використаний при формулюванні відповідних правових норм, ознаки торговельної марки фіксуються в негативній формі, тобто за допомогою перерахування властивостей, котрі не можуть бути притаманні марці¹¹². Дійсно, відповідно до ч.1 ст. 5 Закону про знаки, правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Разом з тим, згідно із ч.2 цієї ж статті, об'єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР

¹¹⁰ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

¹¹¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹¹² Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2005. 203 с, 33–34.

(УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті¹¹³.

Пропоную більше детально зупинитись на такому критерії охороноздатності торговельної марки, як несуперечність публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі.

На жаль, Закон про знаки знову ж таки не наводить деталізовану характеристику позначень, які суперечать публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі. В науковій доктрині неодноразово зверталась увагу на оціночний характер даних категорій.

Науковці пропонують різні визначення поняття торговельних марок, що суперечать моралі та публічному порядку. Наприклад, О. Рассомахіна розуміє під ними такі позначення, які суперечать основам конституційного ладу і здатні викликати невдоволення в суспільстві у зв'язку з порушенням правил, які склались у ньому на основі норм моралі, традицій та культурних цінностей¹¹⁴.

В свою чергу, Л. Романадзе стверджує, що принципам гуманності та моралі суперечать марки із зображенням оголеної людської статури, культових споруд за відсутності дозволу конфесій, елементи, що ображають живу чи покійну особу або можуть нашкодити її репутації і т.п.¹¹⁵.

Загалом позначеннями, які не відповідають публічному порядку, є такі, що порушують конституційні права і свободи людини і громадянина, містять

¹¹³Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹¹⁴ Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у госпо-дарському обороті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ольга Андріїв-на Рассомахіна. К., 2008. 21 с.

¹¹⁵ Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2008. – С. 217.

офіційні знаки певної держави без дозволу компетентного органу або іншим способом порушують основи конституційного ладу держави¹¹⁶.

Разом з тим, у чинному законодавстві України, а саме: Конституції України, ЦК України, Законі України «Про захист суспільної моралі», інших законодавчих актах України, а також загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права закріплені правові засади щодо дотримання публічного порядку та захисту моральності в Україні.

Відповідно до ч.2 ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним¹¹⁷.

Виходячи з наведених норм, під порушенням публічного порядку, слід розуміти порушення публічних нормативно-правових актів: Конституції України, антимонопольного та іншого публічно-правового законодавства, в якому закріплені основи державного ладу, політичної системи, економічної безпеки держави. Прикладами цьому можуть бути, зокрема правочини, що спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина; незаконне відчуження або користування об'єктами права власності; правочини, вчинені з метою порушення антимонопольного законодавства (недобросовісна конкуренція) та спрямовані на зайняття забороненими видами господарської діяльності, а також інші правочини, спрямовані на порушення публічно-правових нормативних актів¹¹⁸.

¹¹⁶ Рассомахіна О.А. Відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі як умова правової охорони торговельних марок / О.А. Рассомахіна // Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 270–275.

¹¹⁷ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

¹¹⁸ Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

Правові основи захисту моральності у суспільстві, у тому числі від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі». Цей Закон надає визначення суспільної моралі як системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість, а також встановлює перелік продукції забороненої до виробництва та розповсюдження¹¹⁹.

Необхідно також звернути увагу, що орієнтовний перелік позначень, що підпадають під категорію «суперечать публічному порядку, загально визнаним принципам моралі» наведений у пункті 4.3.1.1 Правил № 116. Згідно із вказаним пунктом, під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 Закону встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Зазначений перелік не є вичерпним¹²⁰.

Позитивним аспектом є узагальнення НОІВ положень законодавчих актів України, для цілей застосування п. 1 ст. 5 Закону про знаки, і деталізований виклад підстав віднесення заявлених на реєстрацію позначень як таких, що суперечать публічному порядку та загально визнаним принципам моралі. Таким чином, до таких позначень належить знак, який:

¹¹⁹Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДПУ ІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

¹²⁰ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.

а) може ввести громадськість в оману. Можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. До таких знаків можуть бути віднесені, наприклад, знаки визнані добре відомими в країнах світу (IKEA, Austin, Zara, MySpace, H&M тощо), але не визнані такими в Україні;

б) спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, незаконне заволодіння правами фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, зокрема, є спотворенням чи іншим зазіханням на існуючі та історичні державні символи, символи територіальних громад. Це такі позначення, використання яких в комерційних цілях може зачіпати інтереси громадськості або суперечити інтересам держави, наприклад, позначення, що: спотворюють назви держав, національні символи певної держави, помилково вказуючи на зв'язок з ними, або відтворюють їх неточно чи з поганою репутацією; містять об'єкти (твори) авторського права, які перейшли в суспільне надбання;

в) відтворює об'єкти культурної спадщини національного значення, імена та прізвища знаних державних чи громадських діячів, що внесли значний вклад в історію та світову культуру, або є їх спотворенням. Зокрема, такими є позначення, що містять зображення або назви об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на території України та охороняються державою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 928;

г) пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України зокрема, містить антидержавні расистські лозунги емблеми та найме екстремістських організацій;

д) пропагує фашизм та неофашизм;

е) принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

є) пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, зокрема, містить богохульні вирази чи елементи релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття віруючих;

ж) принижує особистість є проявом знуцання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих літніх людей;

з) пропагує невігластво неповагу до батьків;

и) пропагує наркоманію токсикоманію алкоголізм тютюнопаління та інші шкідливі звички;

і) є порнографією чи містить інформацію порнографічного характеру;

ї) пропагує культ насильства та жорстокості, зокрема, містить зображення сцен насильства та жорстокості;

й) містить нецензурні слова та вирази, непристойні зображення;

к) містить словесні позначення, виконані літерами латинської або кириличної абетки, зокрема, слова іноземних мов, які можуть мати образливий характер або викликати неприємні асоціації у зв'язку із звуковою схожістю з певним словом української мови;

л) містить слова природної української мови, написані з таким порушенням правил орфографії української мови, внаслідок якого відтворення слова може зачіпати людську гідність, почуття віруючих або має непристойний характер тощо¹²¹.

Разом з тим, початок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року під проросійськими пропагандистськими символами "Z" і "V" та введення у зв'язку із цим воєнного

¹²¹Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДПУ ІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», внесло свої корективи і в регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. В даному контексті 22 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»¹²².

Відповідно до ч. 4 ст. 2 вказаного закону, використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, є використання:

- латинських літер "Z", "V" окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кирилических літер "З", "С", "В", "Ф" чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;
- використання символіки збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави-терориста (держави-агресора)¹²³.

Термін «використання» символіки воєнного вторгнення російської федерації в Україну визначається доволі широко в п.5 ст.2 цього Закону, зокрема символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну вважається використаною, якщо вона

¹²² Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну: Закон України від 22.05.2022 № 2265-IX. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text>.

¹²³ Там само.

розміщена, серед іншого, у творах (фільмах, передачах, відеоблогах тощо), інших об'єктах авторського права і (або) суміжних прав, створених після 24 лютого 2022 року¹²⁴.

Разом з тим, в ч.5 ст.2 цього Закону серед переліку способів незаконного використання забороненої символіки текстуально не зазначено її використання у торговельних марках. Попри це, заборона використання символіки воєнного вторгнення російських військ в Україну на носіях, поверхнях публічного простору, у тому числі рекламних засобах (носії зовнішньої, внутрішньої реклами), транспортних засобах, а також у друкованих матеріалах (плакатах, листівках тощо), на одязі тощо може трактуватись як заборона використання такої символіки в брендингу та під час просування продукції. Все вищевказане підтверджує твердження про небажаність заявлення для реєстрації торговельних марок, які містять заборонені символи, особливо якщо вони є домінуючими елементами¹²⁵.

Водночас, відповідно до ч. 6 ст.2 цього Закону встановлено випадки, на які не поширюється заборона використання незаконної символіки, до яких належить і використання її у торговельних марках, заявлених на реєстрацію у встановленому законом порядку або які в інший спосіб отримали правову охорону до 24 лютого 2022 року, у торговельних марках, що мають міжнародну реєстрацію, отриману до 24 лютого 2022 року, або у торговельних марках, що визнані у встановленому законом порядку добре відомими до 24 лютого 2022 року, які використовуються відповідно до законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки¹²⁶.

Варто звернути увагу, що відповідним законом не внесено зміни у спеціальне законодавство України в сфері інтелектуальної власності, в тому числі в Закон про знаки. У зв'язку із цим, на даному етапі законодавство не

¹²⁴ Там само.

¹²⁵ Там само.

¹²⁶ Там само.

містить прямої заборони в реєстрації торговельних марок, що містять латинські літери "Z", "V". Однак, виходячи із практичної складової, яка склалась із моменту набрання чинності Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» (12.06.2022 р.), НОІВ висловлює позицію уникати подання на реєстрацію торговельних марок, які містять заборонену символіку. Ймовірно, як на підставу для відмови в реєстрації відповідних позначень, НОІВ посилатиметься на те, що такі торговельні марки суперечать публічному порядку чи загальновизнаним принципам моралі, проаналізованим мною вище¹²⁷.

Окрім цього, на моє переконання, враховуючи абсолютно негативне ставлення українського народу до всього проросійського, використання забороненої символіки під час брендування, в торговельних марках тощо, викличе вкрай негативну реакцію на продукцію або послуги правовласника такої торговельної марки, буде приводом для бойкотування відповідної продукції чи послуг і викличе значне погіршення репутації власника торговельної марки. Переслідуючи превентивні цілі, представники бізнесу уже видалили символи "Z" або "V" зі своїх брендovаних або маркетингових матеріалів. До прикладу, компанія "Samsung" прибрала літеру "Z" із назви лінійки своїх телефонів у кількох європейських країнах.

Що ж стосується негативних умов правової охорони, наявність яких є підставою для відмови в наданні торговельній марці охорони, то їх перелік міститься в ст. 6 Закону про знаки, яка так і називається «Підстави для відмови в наданні правової охорони»¹²⁸.

¹²⁷ Там само.

¹²⁸ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону про знаки, не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки¹²⁹.

Разом з тим, Закон про знаки не є категоричним у виокремленні відповідної підстави, яка унеможливило б надання правової охорони відповідним позначенням. Таким чином, у разі наявності згоди відповідного компетентного органу або їх власників, такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений НОІВ¹³⁰.

Враховуючи тлумачення термінів «імітація» та «імітувати», наведених у Новому тлумачному словнику української мови¹³¹, для цілей застосування пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення вважається таким, що імітує зазначені у пункті 1 статті 6 Закону позначення, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв'язку між відповідною державою, організацією та цим позначенням¹³².

Вищевказані обмеження введені на виконання ст. 6ter Паризької конвенції. Так, згідно із вказаною статтею Паризької конвенції держави-учасниці Паризького союзу домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та забороняти шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів як товарних знаків чи як елементів цих знаків

¹²⁹ Там само.

¹³⁰ Там само.

¹³¹ Новий тлумачний словник української мови. За ред. В. Яременко, О. Сліпушко / Київ, 1998.

¹³² Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

гербів, прапорів та інших державних емблем країн Союзу, впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю й гарантії, а також будь-яке наслідування цьому з точки зору геральдики. Відповідні положення, викладені вище, застосовуються рівнозначно до гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна чи декілька країн Союзу, за винятком гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань, що вже є предметом діючих міжнародних угод, призначених для забезпечення їх охорони¹³³.

Причиною такої заборони є те, що недозволене використання державної символіки є посяганням на суверенні права відповідної держави. Крім того, таке використання державного символу особою, яка не має до нього відношення, може ввести споживача в оману щодо походження товарів, для яких він використовується. При цьому не має значення щодо яких товарів чи послуг здійснюється таке використання¹³⁴.

Окрему увагу хочеться звернути на імітацію державних символів «з точки зору геральдики». Так, наприклад, державні герби часто складаються з загальних символів, таких як лев, орел, сонце, тому імітація забороняється лише у разі, якщо позначення відтворює геральдичні характеристики відповідного державного герба. При цьому, символ як такий (лев, орел, сонце) не підпадає під таку заборону і може бути використаний як елемент знака¹³⁵.

Пропоную окреслити позначення, які не можуть отримати правову охорону, за певними законодавчо регламентованими винятками, відповідно до ч. 2 ст.6 Закону про знаки. До таких знаків відносяться позначення, які:

¹³³ Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print.

¹³⁴ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДПУ ІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

¹³⁵ Там само.

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальноновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;

- можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

- відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;

- містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана

правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару¹³⁶.

Чи не більшість науковців завжди у свої доробках виокремлюють розрізняльну здатність як основну вимогу, якій повинне відповідати позначення, що подається на реєстрацію.

Взагалі, закріплення положення щодо відповідності позначення, заявленого на реєстрацію в якості торговельної марки, вимогам розрізняльної здатності повною мірою відповідає положенням Паризької конвенції, в якій закріплено, що заявнику може бути відмовлено в реєстрації, якщо марка позбавлена яких-небудь відмінних ознак або є суто описовою чи складається з родового найменування¹³⁷.

Стандартно, варто розпочати із визначення дефініції правового явища «розрізняльна здатність торговельної марки», яка являє собою властивість знака бути індивідуалізованим завдяки специфічним властивостям його елементів¹³⁸.

Відповідно до позиції Т.Демченко, «розрізняльна здатність знака (...)завжди повинна визначатися виходячи із зв'язку: знак – позначуваний товар –зацікавлене товаром населення. Йдеться про те, що не можна зробити

¹³⁶ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹³⁷ Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print.

¹³⁸ Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец.12.00.04. «Господарське право; арбітражний проце» / О. Ю. Кашинцева – К., 2000. – 24 с.

висновок про наявність чи відсутність розрізняльної здатності знака, розглядаючи останній незалежно від позначуваних ним товарів»¹³⁹.

Таким чином, розрізняльний характер торговельної марки, становить здатність конкретного умовного позначення ідентифікувати певний товар або послугу та надавати можливість споживачеві розпізнавати цю торговельну марку й маркований нею товар (послугу) серед інших позначень, які використовуються для однорідних товарів (послуг)¹⁴⁰.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції¹⁴¹.

Відповідно до Угоди TRIPS, не підлягатимуть правовій охороні торговельні марки, які:

1) є ідентичними і використовуються на ідентичних товарах або для ідентичних послуг;

2) не є ідентичними, але при цьому споживачі можуть бути введені в оману¹⁴².

Наприклад, якщо на звичайній футболці зазначений логотип ТМ «Renault» і при цьому власники торговельної марки не повідомлені про використання торговельної марки, це буде вважатися введенням споживача в оману, навіть незважаючи на те, що ТМ «Renault» випускає авто, а не футболки. Таке

¹³⁹ Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 214 с.

¹⁴⁰ Гордейчук В. В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок / В. В. Гордейчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. - № 2. - С. 41-48.

¹⁴¹ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

¹⁴² Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

позначення здатне породжувати в уяві споживача переконання, що футболки випущені на замовлення відомого бренду¹⁴³.

Разом з тим, як в науковій площині, так і правозастосовчій практиці країн-членів ЄС, розрізняльна здатність розглядається в двох аспектих: абстрактному та конкретному.

Відтак, особливої уваги заслуговує твердження С.Савича, що абстрактна розрізняльна здатність – це властивість торговельної марки як позначення (знака, символу) вирізнитися на фоні будь-якого товару та сприйматися будь-якими особами. Конкретна розрізняльна здатність – це властивість торговельної марки вирізнитися на фоні конкретного позначеного нею товару (послуги) та сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами¹⁴⁴.

Хочеться звернути увагу і на те, що відповідно до п. 4.3.1.4 Правил № 116, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші

¹⁴³ Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України / Ю. М. Капіца // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 127 (ч. 1). С. 80–86.

¹⁴⁴ Савич С. С. Розрізняльна здатність торговельної марки: до питання визначення поняття. Історико-правовий часопис. 2014. № 2. С. 69–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_2_16.

характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів¹⁴⁵.

Варто також зауважити, що позначення, яке не має розрізняльної здатності, за певних умов таку здатність може набути. Відповідне положення закріплене в ст. 15 Угоди ТРІПС: «Якщо позначенню не притаманна здатність відрізняти відповідні товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацію в залежності від розрізняльної здатності, що набувається завдяки використанню»¹⁴⁶.

Таким чином, я дійсно погоджуюсь із більшістю науковців-теоретиків, які ставлять на п'єдестал серед усіх вимог, яким повинна відповідати торговельна марка, саме її розрізняльну здатність. Дійсно, торговельна марка повинна мати незалежний характер щодо об'єкта маркування та не відображати притаманні йому товарні якості і властивості. Інакше, коли мова йтиме про необхідність індивідуалізації товарів одного і того ж виду, які так чи інакше все одно володіють набором одних і тих же властивостей - використовувати в якості позначення опис відповідних властивостей означатиме монополізацію позначень, що є недопустимим з точки зору чинного законодавства. Завжди необхідно пам'ятати про істинну правову природу торговельної марки – викоремити товар, послугу, її виробника чи надавача серед широкої маси аналогів.

Окрему увагу хочеться звернути і на таку підставу для відмови в наданні правової охорони позначенню як їх описовість. Відтак, не можуть отримати правову охорону торговельні марки, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість,

¹⁴⁵ Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.

¹⁴⁶ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг¹⁴⁷.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил № 116 до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать:

- прості назви (найменування) товарів чи послуг. Наприклад, «знеболювальний засіб», «серцеві краплі», «анальгетик»; зазначення категорії якості товару чи послуги;

- зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер. Наприклад, «протизапальний засіб», «знеболювальний засіб», «екстра», «люкс», «супер», «чудовий» «екологічно чистий», «панацея» тощо; зазначення матеріалу або складу сировини. Наприклад, «левоміцетину – 2,5 г, кислоти борної – 1 г, спирту етилового – 50г»;

- зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам;

- видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників¹⁴⁸.

Варто зазначити, що суттєвим критерієм описовості є перше зорове сприйняття позначення, що повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

¹⁴⁷ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹⁴⁸ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг (тільки натякають на щось або є алегоричними щодо певних характеристик товарів та/або послуг), але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів. Такі позначення також називають розпливчастими або непрямими посиленнями на товари та/або послуги¹⁴⁹.

Як зазначається в Методичних рекомендаціях, підтвердженням описовості позначення можуть бути позитивні відповіді на такі запитання:

- чи зрозумілий звичайному споживачеві зміст позначення без додаткових суджень та мислень;

- чи сприймається звичайним споживачем позначення безпосередньо (не через асоціації) як таке, що описує вид, характеристики товару, відомості про виробника¹⁵⁰.

На моє переконання, такою, що заслуговує на окремий аналіз, є така підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню як введення в оману.

При цьому, дану підставу варто розглядати відповідно до законодавчих змін від 2020 року у подвійному значенні: з однієї сторони, не підлягають державній реєстрації позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; з

¹⁴⁹ Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності. – К., «Інститут інтелектуальної власності і права». – К., «Інститут інтелектуальної власності і права», 2006.

¹⁵⁰ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

іншої сторони, правовій охороні не підлягають також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу¹⁵¹.

Вкрай важливий характер аналізованої підстави щодо недопустимості введення в оману закріплюється і в справі C-317/91 (ЄС, 30 листопада 1993 р.), в якій сторонами спору були компанія “Дойче Рено АГ” проти “Ауді АГ”. Відповідно до рішення у даній справі, «зміст прав на товарний знак полягає у захисті власника знаку від ризику введення в оману, який би дозволив третім особам незаконно скористатися репутацією товарів цього власника»¹⁵².

Як вдало зазначає О. Піхурець, оманливим вважаються позначення, що прямо чи посередньо дають відомості, здатні ввести споживача в оману щодо товару»¹⁵³.

При цьому, позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів¹⁵⁴.

Акцентую увагу, що відповідно до постанови КГС ВС від 06.02.2020 у справі № 910/13822/16, ВС дійшов висновку, що: «Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 зазначеного Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та

¹⁵¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹⁵² Judgment of The Court of Justice of the European Union of 30.11.1993. Case C-317/91 between Deutsche Renault AG And AUDI AG. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98293&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4183792>.

¹⁵³ Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно– правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2005. 203 с.

¹⁵⁴ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УІПВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 цього Закону»¹⁵⁵.

Нещодавно було ухвалено Постанову ВС від 1 червня 2022 року у справі № 640/7870/19, в якій було визначено, що будь-яка діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману, визнається законом нечесною підприємницькою практикою й така практика забороняється. Зокрема, якщо підприємницька практика спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика вводить в оману стосовно, зокрема, ціни або способу розрахунку ціни чи наявності знижок або інших цінових переваг. Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачеві не надається або надається в нечіткій, незрозумілій або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору. Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є вичерпним¹⁵⁶.

Підтвердженням достатньо деталізованого підходу з боку законодавця щодо визначення вимог до позначень, які можуть набути правову охорону, є передбачення в ч.3 ст.6 Закону про знаки положення про неможливість реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних

¹⁵⁵ Постанова Верховного Суду. Справа № 910/13822/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87426712>.

¹⁵⁶ Постанова Верховного Суду. Справа №640/7870/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104580247>.

договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

- торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи¹⁵⁷.

Окрім цього, відповідно до ч.4 ст.6 Закону про знаки, не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх

¹⁵⁷ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди¹⁵⁸.

Таким чином, виходячи із усього зазначеного вище, можна пересвідчитись, що українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері охорони прав на торговельні марки, підходить до визначення критеріїв охороноздатності знаків для товарів та послуг крізь призму перелічення негативних ознак, відповідність позначення яким слугуватиме підставою для відмови в реєстрації такого позначення в якості торговельної марки.

Разом з тим, в науковій доктрині існують вагомні напрацювання в площині виокремлення позитивних критеріїв охороноздатності торговельних марок. Так, Т. Демченко серед позитивних вимог, яким повинне відповідати заявлене на реєстрацію позначення, виділяє: «...дистинктивність (розрізняльна здатність) товарного знака, дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при використанні знака, а також відповідність знака нормам моралі та громадському порядку»¹⁵⁹.

В свою чергу, Ю. Бошицький вказує: «...головною ознакою і вимогою торговельної марки є її новизна, оригінальність, можливість відрізнитися від інших зображувальних торговельних марок»¹⁶⁰.

В. Гордейчук навів досить обґрунтоване групування концепцій визначення категорії «новизна» торговельної марки. Так, згідно його умовиводів, поняття «новизна» торговельної марки може розглядатись у таких аспектах:

- новизна в змістовному, чи сутнісному сенсі — тобто як синонім розрізняльної здатності торговельної марки;

¹⁵⁸ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹⁵⁹ Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03.К., 2002. 215 с.

¹⁶⁰ Бошицький Ю. Л. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки // Часопис Київсько-го університету права. 2009. № 2. С. 169–176

- новизна в юридичному, або формально-процедурному сенсі — тобто патентна (реєстраційна) чистота торговельної марки. Звісно, розрізняльна здатність теж має юридичне значення, позаяк дотримання цієї умови безпосередньо впливає на можливість реєстрації позначення та надання йому правової охорони. Тому вжиття терміна «юридичний сенс» у цьому контексті має умовний характер з метою наукової класифікації¹⁶¹.

З точки зору Білоусова В. М., вимоги, яким повинна відповідати торговельна марка, можна вивести, аналізуючи норми Закону:

1) торговельною маркою визнається умовне позначення, що має характер символу, який міститься на продукції, на її упаковці або на супроводжувальній документації і замінює собою назву (найменування) виробника товару;

2) позначення, що заявляється, повинно бути новим.

При цьому, автор акцентує увагу на тому, що законом встановлено принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельна марка. Це означає, що реєстрація торговельної марки в інших країнах не перешкоджає визнанню даного або схожого позначення торговельною маркою в Україні. Окрім цього, новизна торговельної марки визнається не відносно всіх позначень, а лише в межах тих, які застосовуються відносно однорідних товарів і послуг;

3) позначення може вважатися торговельною маркою лише за умови реєстрації у встановленому порядку. Українське законодавство не охороняє не зареєстровані в Установі позначення, за виключенням так званих «добре

¹⁶¹ Гордейчук В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок / В. Гордейчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 2. С. 41–48.

відомих» торговельних марок, які охороняються в силу міжнародних зобов'язань України¹⁶².

Отже, можна зробити висновок, що дослідження критеріїв охороноздатності торговельних марок в сучасних умовах є досить важливим, оскільки відповідність позначення законодавчо встановленим вимогам є визначальним рушієм в досягненні успіху за результатами процедури реєстрації відповідної торговельної марки.

2.3. Механізм та способи набуття прав на торговельні марки

Для визначення змістовного спрямування даного підрозділу варто, в першу чергу, роз'яснити поняття «набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку».

Виходячи із сутнісного розуміння правового феномену набуття прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності, доцільним є приведення наступної авторської розробки визначення дефініції «набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку»: це процес об'єктивованого волевиявлення фізичної чи юридичної особи закріпити за собою права на торговельну марку на офіційному рівні шляхом формування об'єкту правової охорони та юридичного оформлення прав на відповідний об'єкт згідно порядку, визначеного в актах національного (як українського, так і іноземних держав) та міжнародного законодавства в сфері надання правової охорони знакам для товарів та послуг.

Разом з тим, закономірно, що першим етапом процесу набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку є формуванням об'єкта правової охорони та одночасно – підстави набуття виключних прав.

¹⁶² М. Білоусов. Особливості правової охорони торговельних марок в Україні. Юридичний вісник. Київ, 2018. с. 103–107.

Як випливає із наведеної мною вище дефініції, наступним етапом набуття прав на торговельну марку, є власне юридичний аспект оформлення прав на сформований об'єкт правової охорони, а саме торговельну марку.

Перш ніж перейти до законодавчої характеристики процедур закріплення прав інтелектуальної власності за власником торговельної марки, я пропоную навести наступну класифікацію основних способів набуття прав власності на торговельну марку, які, по суті, є актуальними і для набуття прав власності на інші об'єкти інтелектуальної власності (див. рис.1).

Способи набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Основні
(класичні)

Другорядні

- Первинний спосіб – юридичний факт реєстрації торговельної марки.
- Похідний спосіб – набуття прав на підставі договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

- Визнання торговельної марки добре відомою.
- Набуття права на використання торговельної марки за правом попереднього користувача;
- Внесення їх як вкладу до статутного (складеного) капіталу.
- Припинення юридичної особи шляхом реорганізації із правонаступництвом (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ).
- «Одержання» виключних прав при ліквідації юридичної особи, у разі, якщо залишилося відповідне майно після розрахунків із кредиторами.
- Набуття виключних прав учасником при виході зі складу учасників юридичної особи.
- Шляхом спадкування торговельної марки за ст. 524 ЦК України.
- Шляхом використання в експонаті, показаного на офіційних або неофіційних визнаних міжнародних виставках, проведених на території країни учасниць Паризької конвенції про охорону права промислової власності.

рис.1

Разом з тим, у своїй роботі я б хотіла піддати правовому аналізу саме основний (первинний) спосіб реєстрації прав інтелектуальної власності на торговельну марку, - юридичний факт реєстрації торговельної марки. Таке рішення обґрунтовується значним практичним поширенням реєстраційної моделі набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки в Україні.

Щодо дефініції категорії «реєстрація торговельної марки», то вона не наведена ані в актах національного законодавства, ані в міжнародно-правових актах, тому необхідно виходити із доктринальних напрацювань. Відтак, реєстрація торговельної марки - це офіційний акт внесення торговельної марки до реєстру торговельних марок, який супроводжується опублікуванням зареєстрованих відомостей в офіційному бюлетені. Реєстрація торговельної марки має визначений законодавством строк дії, після закінчення якого реєстрацію можна поновлювати на цей самий строк необмежену кількість разів¹⁶³.

Варто звернути увагу також, що виходячи із наукових напрацювань правників-теоретиків, «сьогодні в більшості країн світу необхідною умовою для забезпечення правової охорони того чи іншого позначення є його реєстрація компетентним органом державної влади. І лише невелика кількість держав охороняє незареєстровані позначення, надаючи, таким чином, правовстановлюючого значення факту їх звичайного використання»¹⁶⁴.

В контексті зазначеного вище, хочеться звернути увагу на своєрідність процедури реєстрації торговельної марки в США. В дані країні реєстрація торговельної марки тісно пов'язана із поняттям використання торговельної марки. Обравши як підставу для подання заявки зазначення вже існуючого комерційного використання (Use in commerce) – на етапі подачі заявки необхідно підтвердити присутність товарів чи послуг на ринку США чи інших країн. Обравши як підставу для подачі заявки процедуру intent-to-use application

¹⁶³ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁶⁴ Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 214 с.

(тобто коли торговельна марка ще не використовується в США, але таке використання планується) – в заявника є максимально 36 місяців для надання доказів використання знака (Statement of Use). Більше того, в США зв'язок між використанням та реєстрацією торговельної марки настільки тісний, що у разі, якщо протягом 5 років після реєстрації торговельна марка не використовуватиметься для заявлених товарів і/або послуг, третя сторона може оскаржити реєстрацію такої торгової марки, або саме відомство анулює реєстрацію без наданої Заяви про використання (Declaration of Use).

Виходячи із проведеного порівняльно-правового аналізу із законодавством іноземних держав, І. Коросташова зазначила, що у Великобританії, Малайзії та Сінгапурі в одному реєстрі реєструються торговельні марки що мають відповідну розрізняльну властивість – в другому – ті, що набувають своєї індивідуальності в процесі використання¹⁶⁵.

Видається доцільним в контексті даного дослідження провести аналіз суб'єктного складу крізь призму визначення потенційних правовласників торговельної марки.

Згідно зі ст. 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельні марки можуть бути фізичні та юридичні особи¹⁶⁶. В аналогічному сенсі суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельні марки розглядаються і в профільному Законі про знаки, в якому під терміном «особа», яка бажає одержати свідоцтво і подає до НОІВ заявку, мається на увазі фізична або юридична особа¹⁶⁷.

Відповідна стаття національного законодавства абсолютно повністю узгоджується із міжнародно-правовим регулюванням даного питання. Відтак, відповідно до ст. 1 Угоди TRIPS: підданими інших Членів вважаються такі фізичні та юридичні особи, які відповідають

¹⁶⁵ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁶⁶ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

¹⁶⁷ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

критеріям права на захист, що передбачені Паризькою конвенцією та іншими міжнародно-правовими актами¹⁶⁸.

В свою чергу, у ст.2 Паризької конвенції зазначено, що ніякі умови про місце проживання чи наявність підприємства у країні, де заявляється охорона, не можуть бути поставлені громадянам країн Союзу у вигляді передумови для користування будь-яким з прав промислової власності¹⁶⁹. Разом з тим, попри повну узгодженість міжнародно-правового та національного законодавства в сфері визначення суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельні марки, на науковому рівні ведуться дискусії з даного питання.

Із аналізу великої кількості наукових праць можна здійснити узагальнене визначення предмету дискусій, яким є неможливість визнання суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку фізичної особи, яка не здійснює підприємницьку діяльність та, відповідно, не має статусу підприємця, оскільки звичайна фізична особа не може виробляти товари чи надавати послуги. Для здійснення відповідної діяльності вона повинна здійснити державну реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця.

Таким чином, неможливість вироблення та реалізації товарів чи надання послуг звичайній фізичній особі, яка не отримала статусу підприємця, в свою чергу, унеможлиблює отримання нею свідоцтва про реєстрацію прав інтелектуальної власності на торговельну марку в силу суперечності призначенню та основній функції торговельної марки — вирізнення товарів або послуг з-поміж інших однорідних. Вищевказану позицію займають такі правники, як О.Кашинцева¹⁷⁰ та О.Мельник¹⁷¹, вважаючи, що право власності на торговельні марки може мати тільки фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю.

¹⁶⁸ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

¹⁶⁹ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

¹⁷⁰ Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як суб'єкта прав на знак для товарів і послуг //Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- №1. – С.54-55.

¹⁷¹ Мельник О. Товарний знак та його ознаки //Право України. – 1999. - №2. – С. 22-24.

З моєї точки зору, досить влучно щодо даного питання висловились О.Рассомахіна, яка вважає, що обмеження в нормі про віднесення до суб'єктів прав на торговельні марки саме фізичних осіб-підприємців може створювати перепони іншим фізичним особам у розпорядженні належними їм нематеріальними активами, зокрема у випадку, коли вони матимуть бажання лише отримувати доходи від чужого використання належного їм позначення шляхом укладення ліцензійного договору, при цьому комерційної діяльності не здійснюють¹⁷².

Окрім цього, проведений аналіз по базі Спеціальної інформаційної системи дає можливість зробити висновок, що серед заявників та власників свідоцтв на торговельні марки відсутнє зазначення «фізичної особи-підприємця». Таким чином, положення законодавства щодо віднесення до суб'єктів прав інтелектуальної власності на торговельні марки фізичних та юридичних осіб потрібно сприймати в прямому сенсі, виходячи із того, що в реєстр вносяться дані про фізичну особу виключно із зазначенням її ПІБ, без окреслення наявності в неї статусу фізичної особи-підприємця чи відсутності такого.

Хочеться також звернути увагу, що торговельна марка може належати кільком особам. Кожний із власників має право використовувати торговельні марки, але будь-які дії щодо розпорядження торговельною маркою можливі лише у разі згоди усіх власників¹⁷³. На моє переконання, чинне законодавство України не потребує внесення змін в частині конкретизації суб'єктного складу, а саме обмеження кола суб'єктів шляхом надання можливості отримати правову охорону на свої позначення лише фізичним особам-підприємцям, оскільки, в першу чергу, це суперечитиме правовому регулюванню даного питання міжнародним законодавствам, а, по-друге, створить монополію на набуття прав інтелектуальної власності виключно суб'єктами господарювання, ігноруючи цілком правомірні бажання

¹⁷² Рассомахіна О. А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями // Форум права. 2007. № 3. С. 212–223 / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL : <http://qoo.by/1ZZ6>.

¹⁷³ Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

введення торговельної марки в цивільний оборот в якості нематеріального активу фізичними особами, які можуть отримувати досить непогану фінансову винагороду, комерціалізуючи такий унікальний результат їх інтелектуальної діяльності.

Провівши аналіз та визначивши дискусійні питання щодо суб'єктного складу права інтелектуальної власності на торговельні марки, пропоную зосередити увагу на процедурі реєстрації торговельної марки, її перевагах та особливостях.

Не можна оминати увагою доволі влучне окреслення переваг реєстраційної системи набуття прав на торговельну марку, запропоноване В.Кратом. Згідно із його позицією: а) реєстрація торговельної марки є актом, який дозволяє зафіксувати об'єкт правової охорони і перелік товарів(послуг), для вирішення яких зареєстроване певне позначення; б) реєстрація торговельної марки є способом повідомлення іншим особам (споживачам, виробникам та ін.) про набуття на певне позначення виключних прав. Таке інформування здійснюється за допомогою публікації про видачу свідоцтва на торговельну марку; в) реєстрація торговельної марки є обов'язковою умовою для проведення міжнародної реєстрації торговельної марки на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891¹⁷⁴.

Загальновідомо, що процедура реєстрації прав на торговельні марки визначена у Договорі про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 (TLT). Законодавство України, що регулює процедуру реєстрації прав на торговельні марки, повністю узгоджується із вищевказаним договором¹⁷⁵.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону про знаки, набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом¹⁷⁶. Аналогічне положення передбачене і в ст.494 ЦК України¹⁷⁷.

¹⁷⁴ Крат В. Набуття прав на торговельну марку. URL: <http://yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Krat.pdf>

¹⁷⁵ Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424 с.

¹⁷⁶ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

¹⁷⁷ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40–44. — Ст. 356.

Разом з тим, свідоцтво на торговельну марку є охоронним документом, який видається правовласнику торговельної марки після повного проходження процедури державної реєстрації, встановленої законодавством.

Однак, засвідчення прав інтелектуальної власності на торговельну марку не завжди і не обов'язково реалізується завдяки отриманню свідоцтва за результатами проходження національної процедури реєстрації торговельної марки за законодавством України. Відповідно до цивільного законодавства України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом¹⁷⁸.

Процедура реєстрації торговельної марки за національним законодавством України складається з таких етапів: подача заявки (заявка – сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг); встановлення дати подання заявки; експертиза матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза); експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак, перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони (експертиза по суті, кваліфікаційна експертиза); винесення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації знака; публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва; державна реєстрація знака; видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг (статті 7-15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», підпункти 2.1, 2.2, 3.2-4.6 пункту 2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг)¹⁷⁹.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону про знаки, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку¹⁸⁰.

¹⁷⁸ Там само.

¹⁷⁹ Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424 с.

¹⁸⁰ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.

Разом з тим, Законом № 815-IX від 21.07.2020 р. було внесено зміни і введено поряд із паперовою формою заявки можливість подачі заявки в електронній формі. При цьому, за заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису¹⁸¹.

Доцільно зауважити, що подання заявок в електронній формі заохочується з боку законодавця шляхом визначення в Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, знижки за подання заявки на знак у формі електронного документа (електронної заявки) у розмірі 80 відсотків від стандартного розміру збору за подачу заявки в паперовій формі¹⁸².

На моє переконання, відповідні новели є позитивним аспектом, що відповідають тенденції прирівнювання електронних документів до паперових та і загалом проголошеному Президентом України курсу на цифровізацію нашої країни.

Варто зазначити, що з моменту подання заявки на реєстрацію торговельної марки особа має: право пріоритету (ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883); можливість подати міжнародну

¹⁸¹ 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 від 21.07.2020 р. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.

¹⁸² Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.

заявку згідно зі ст. 3 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28.06.1989¹⁸³.

Відповідно до ст. 12, 13, 14 Закону про знаки, на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки¹⁸⁴.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Даний строк є ідентичним строку, визначеному в ст. 200 Угоди про асоціацію¹⁸⁵.

Зрозуміло, що будь-яка особа, виходячи на іноземні ринки товарів та послуг, задумується над захистом прав на свою торговельну марку і на міжнародному рівні, а тому у своїй роботі я вважаю за доцільне проаналізувати в загальних рисах основні процедури міжнародної реєстрації торговельних марок.

Так, на теоретичному рівні виділяють три основні процедури для міжнародної реєстрації торговельних марок в інших державах:

1. міжнародна реєстрація торговельної марки за національною процедурою (національна реєстрація торговельної марки);
2. реєстрація торговельної марки за Мадридською системою;

¹⁸³ Крат В. Набуття прав на торговельну марку. URL: <http://yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Krat.pdf>

¹⁸⁴ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

¹⁸⁵ Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої [...] Україна, Європейський Союз, Євратом [...]; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

3. реєстрація торговельної марки Європейського Союзу¹⁸⁶.

Перший варіант міжнародної реєстрації торговельної марки за національною процедурою вважається найбільш складним у зв'язку із необхідністю безпосереднього звернення до органу інтелектуальної власності кожної окремої держави. Подаючи заявку за національною процедурою до кожної окремої держави варто дотримуватись вимог та порядку реєстрації торговельних марок, встановлених національним законодавством цієї держави. При цьому, як правило, для подачі заявки необхідно звернутись до офіційного зареєстрованого патентного повіреного в іноземній державі. Окрім цього, оформлення заявки буде здійснюватись національною мовою країни, в якій планується отримати правову охорону на торговельну марку, діловодство за заявкою буде вестись також іноземною мовою через патентного повіреного відповідної держави. За загальним правилом, збори і мита теж необхідно буде оплачувати в національній валюті, якщо інше не передбачено вимогами патентного повіреного. При цьому, строк реєстрації торговельної марки визначається законодавством кожної окремої країни і становить від 3 місяців до 3 років. Окрім цього, варто звернути увагу на суттєвий недолік застосування даної процедури, який проявляється в істотному збільшенні вартості реєстрації за рахунок оплати гонорарів патентним повіреним відповідних держав.

Серед суттєвих переваг застосування даної процедури реєстрації торговельної марки виділяють можливість реєстрації її в будь-якій іноземній державі без прив'язки до національної реєстрації в Україні, а також можливість скористатись шестимісячним пріоритетом відповідно до Паризької конвенції за наявності поданої аналогічної заявки в Україні.

Виходячи із правозастосовної практики, описаний вище спосіб реєстрації торговельної марки застосовується у випадках, якщо для заявника актуальний захист прав тільки в одній іноземній державі.

¹⁸⁶ Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424 с.

Чи не найпоширенішим способом набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки в іноземних державах є їх набуття на підставі міжнародної реєстрації, передбаченої Мадридською угодою та/або протоколом до Мадридської угоди.

Мета впровадження даної процедури полягає в можливості надання правової охорони для однієї торговельної марки в декількох державах шляхом подачі однієї заяви до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) через національне відомство. Міжнародна реєстрація торговельної марки має таку ж силу, що й заява про її реєстрацію, подана у кожній з країн – учасницях Мадридської угоди та/або Протоколу до Мадридської угоди за національною процедурою¹⁸⁷.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом строків, установлених Мадридською угодою (20 років) та/або протоколом до Мадридської угоди (10 років) з можливістю продовження шляхом сплати необхідних зборів.

При цьому, згідно із Мадридською угодою, від дати міжнародної реєстрації торговельна марка, протягом 5 років, вважається приналежною до базової національної заявки/реєстрації, і в разі ануляції базової заявки/реєстрації по будь-яким причини відбувається і ануляція міжнародної заявки/реєстрації ТМ у межах всіх країн, де діяла правова охорона.

Досить суттєвою особливістю реєстрації торговельної марки за Протоколом до Мадридської угоди є можливість перетворення заявки/реєстрації, що полягає у можливості переформатувати міжнародну заявку/реєстрацію на національну чи регіональну заявку в країнах, між якими була домовленість.

¹⁸⁷ Там само.

Крім того, особливою перевагою Мадридської системи є те, що територіально охорона міжнародного знака, у будь-який час після його реєстрації, може бути розширена шляхом включення додаткових Договірних сторін.

Таким чином, наприклад, знак може охоронятись спочатку у п'яти країнах, а в кінцевому результаті – у більш ніж 100 країнах, у всіх під тим же самим номером міжнародної реєстрації. Що не менш важливо, Мадридська система дуже гнучка і враховує індивідуальні зміни, такі як передача міжнародної реєстрації лише для деяких зазначених Договірних сторін або лише для деяких товарів або послуг, що охоплюються реєстрацією¹⁸⁸.

Принагідно зазначу, що відмова будь-яким національним відомством будь-якої країни, в межах якої заявляється охорона торговельної марки, не впливає на рішення решти відомств інших країн щодо реєстрації торговельної марки.

В науковій доктрині звертається увага на переваги реєстрації торговельних марок на міжнародному на основі Мадридської угоди та/або протоколу до Мадридської угоди, до яких належать:

- централізоване діловодство та єдина процедура реєстрації марки;
- подання єдиної заявки із зазначенням усіх країн (серед 116 країн), що становлять інтерес;
- відбувається охорона міжнародної торговельної марки на території всіх заявлених країн;
- подання заявки відбувається однією з офіційних мов (англійською, французькою, іспанською) без надання перекладу національними мовами;
- єдина сплата набору зборів, встановлена у швейцарських франках;

¹⁸⁸ Максимально ефективне використання мадрридської системи. Інформація та практичні поради щодо використання окремих форм (оновлено у липні 2017 року). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/madrid-practice-1.pdf.

- також, можливість територіального розширення дії охорони на ТМ після вже здійсненої реєстрації¹⁸⁹.

Слід звернути увагу на такий особливий процедурний момент реєстрації торговельної марки за даною системою, що полягає в наступному. Свідоцтво про реєстрацію не означає, що знак отримав охорону у кожній із зазначених Договірних сторін; воно лише засвідчує, що міжнародна заявка пройшла формальну експертизу в Міжнародному бюро і що знак зареєстрований в Міжнародному реєстрі як міжнародна реєстрація. Отримавши повідомлення про те, що знак зареєстровано Міжнародним бюро, Відомства зазначених Договірних сторін можуть провести експертизу по суті, щоб прийняти рішення щодо надання або відмови у наданні правової охорони знаку відповідно до їх національних або регіональних законів. Якщо Відомство зазначеної Договірної сторони не відмовляє у наданні правової охорони протягом встановленого терміну (зазвичай, 12 або 18 місяців), знак охороняється на цій території так, як якби він був заявлений та зареєстрований безпосередньо у відповідному Відомстві¹⁹⁰.

На мою думку, міжнародна реєстрація торговельної марки за Мадридською угодою та/або протоколом до Мадридської угоди є ефективним механізмом реєстрації торговельної марки при виході бізнесу на міжнародний ринок, особливо, коли заявника цікавить поширення свого бренду у великій кількості держав. За рахунок простоти та чіткості відповідної процедури реєстрації торговельної марки вона є оптимальним варіантом охорони прав інтелектуальної власності на торговельну марку за кордоном.

Аналіз способу набуття правової охорони на регіональну торговельну марку в обов'язковому порядку передбачає розгляд особливостей процедури

¹⁸⁹ Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків: монографія. Київ, 2010.

¹⁹⁰ Максимально ефективно використання мадрридської системи. Інформація та практичні поради щодо використання окремих форм (оновлено у липні 2017 року). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/madrid-practice-1.pdf.

реєстрації торговельної марки ЄС («EUTrademark»), що регулюється Регламентом ЄС.

Реєстрація торговельної марки ЄС є способом зареєструвати торговельну марку у всіх країнах Європейського Союзу за відсутності можливості обмежити її дію виключно в одній чи декількох країнах Європейського Союзу. Органом, до якого подається лише одна заявка на реєстрацію торговельної марки, є Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO– European Union Intellectual Property Office).

Відповідно до ст. 5 Регламенту ЄС, будь-яка фізична або юридична особа, у тому числі органи, створені відповідно до публічного права, може бути власником торговельної марки ЄС. При цьому, інтереси заявників-нерезидентів ЄС перед Офісом з інтелектуальної власності ЄС повинні представляти зареєстровані патентні повірені¹⁹¹.

Виходячи із положень Регламенту, права на торговельну марку ЄС можна отримати лише шляхом її реєстрації, а реєстрацію відхиляють, зокрема, якщо торговельна марка не є відмітною, якщо вона є незаконною або конфліктує з більш ранніми правами¹⁹².

Якщо більш предметно розглядати процедуру реєстрації торговельної марки, то доцільно звернути увагу на той аспект, що заявка, подана в Офіс з інтелектуальної власності Європейського Союзу, перевіряється на відповідність формальним вимогам, на відсутність абсолютних підстав для відмови у реєстрації, а також, на вимогу заявника, за торговельною маркою проводиться пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими торговельними марками на території ЄС і поданими заявками¹⁹³.

¹⁹¹ Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text.

¹⁹² Там само.

¹⁹³ Там само.

Якщо умови, яким повинна відповідати заявка на торговельну марку ЄС, виконано, заявку публікують в офіційному бюлетені, після чого, протягом 3 місяців, будь-яка зацікавлена особа може подати до відомства заперечення проти реєстрації заявленої торговельної марки. Далі, відповідно до ст. 51 Регламенту ЄС, якщо заявка відповідає вимогам, установленим у цьому Регламенті, та не було надано жодного повідомлення про заперечення, або якщо будь-яке подане заперечення остаточно знято шляхом відкликання, відхилення чи у будь-який інший спосіб, торговельну марку вносять у Реєстр. Реєстрація підлягає публікації. Окрім цього, Офіс видає свідоцтво про реєстрацію. Таке свідоцтво може бути видано в електронній формі¹⁹⁴.

Цікавим є той факт, що в разі приєднання в майбутньому нових членів до ЄС правова охорона торговельної марки ЄС автоматично поширюється на нових членів. Також варто пам'ятати про те, що якщо заявка відкликається, а свідоцтво визнається недійсним чи забороняється до використання, то відбувається це не лише в якійсь одній країні, а на території всього ЄС. Щодо строків також слід зазначати, що процедура реєстрації торговельної марки ЄС триває щонайменше 7–8 місяців. В свою чергу, відповідно до ст. 52 Регламенту ЄС, торговельні марки ЄС реєструють на десятирічний строк з дня подання заявки. Реєстрацію може бути продовжено відповідно до ст. 53 на додаткові строки у 10 років¹⁹⁵.

Цікавим є і положення щодо вимоги початку використання торговельної марки ЄС протягом п'яти років. Так, якщо протягом п'яти років після реєстрації власник не ввів у дійсне використання торговельну марку ЄС у Союзі у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, або якщо таке використання було призупинено на п'ять років поспіль, торговельна марка ЄС

¹⁹⁴ Там само.

¹⁹⁵ Там само.

підлягає санкціям, передбаченим у цьому Регламенті, якщо не існує вагомих підстав для такого невикористання¹⁹⁶.

З моєї точки зору, виходячи із проаналізованого матеріалу, доцільно зауважити, що реєстрація торговельної марки ЄС є актуальною для заявників, які стовідсотково планують вести свій бізнес в межах всього ЄС і впевнені, що їх торговельна марка володіє всіма необхідними ознаками для прийняття позитивного рішення щодо її реєстрації на всій території ЄС, а не на окремій його частині, оскільки єдиний характер торговельної марки унеможливить реєстрацію, якщо причини для відмови існують хоча б в одній з держав, що входять у ЄС.

¹⁹⁶ Там само.

Висновки до Розділу II

На підставі проведеного аналізу нормативно-правових положень в сфері забезпечення правової охорони торговельних марок визначено, що наявність дворівневого міжнародно-правового та національного регулювання правової охорони торговельних марок, із врахуванням приведення національного регулювання до міжнародних стандартів, є проявом ефективної розробки та реалізації механізму охорони прав на торговельні марки із врахуванням принципу їх територіальної дії.

В магістерській роботі пропонується наступне авторське визначення дефініції «охороноздатність торговельної марки»: це юридична властивість позначення, що визначається сукупністю негативних та позитивних критеріїв, відповідність яким є підставою для надання правової охорони позначенню для товарів та послуг у формі його реєстрації в якості торговельної марки.

В магістерській роботі приведено характеристику трьох сфер чинності прав на торговельну марку: предметної, територіальної та часової.

На основі дослідження великої кількості наукових доробків та масиву нормативних положень обґрунтований підхід до диференціації критеріїв охороноздатності торговельної марки на негативні та позитивні.

В роботі розглянуто та піддано детальному аналізу такі основні вимоги до торговельних марок для надання їм правової охорони як: несуперечність публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі, наявність розрізняльної здатності, відсутність описового характеру позначень, відсутність введення в оману тощо.

Також в роботі проаналізовано Закон України № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» в

контексті торговельних марок. Висловлено позицію, що враховуючи абсолютно негативне ставлення українського народу до всього проросійського, використання забороненої символіки під час брендування, в торговельних марках тощо, викличе вкрай негативну реакцію на продукцію або послуги правовласника такої торговельної марки, буде приводом для бойкотування відповідної продукції чи послуг і викличе значне погіршення репутації власника торговельної марки.

На основі встановлення сутнісного розуміння правового феномену набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності було систематизовано способи набуття прав на торговельну марку.

В площині дослідження питання суб'єктного складу правовідносин в сфері торговельних марок було доведено, що чинне законодавство України не потребує внесення змін в частині конкретизації суб'єктного складу, а саме обмеження кола суб'єктів шляхом надання можливості отримати правову охорону на свої позначення лише фізичним особам-підприємцям.

В магістерській роботі було піддано детальному аналізу національну процедуру реєстрації торговельних марок, а також зосереджено увагу на характеристиці основних процедур міжнародної реєстрації торговельних марок в інших державах, таких як: міжнародна реєстрація торговельної марки за національною процедурою (національна реєстрація торговельної марки); реєстрація торговельної марки за Мадридською системою; реєстрація торговельної марки ЄС. Окрім цього, було здійснено виокремлення ключових особливостей процедури реєстрації торговельної марки в США.

РОЗДІЛ III. СПЕЦИФІКА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

3.1. Загальна характеристика інституту захисту прав на торговельні марки

В першу чергу, варто окреслити сутнісне значення інституту захисту прав на торговельні марки. Зрозуміло, що система правової охорони торговельних марок в будь-якій державі вважається ефективною лише у разі, якщо вона існує в тісному взаємозв'язку із високим рівнем забезпечення державою захисту прав на торговельні марки. Наявність якісно прописаних законодавчих положень, що регламентують форми, способи та порядок захисту прав на торговельні марки, а також ефективних механізмів реалізації відповідних норм законодавства є обов'язковими умовами надання інтелектуальній власності загалом і торговельним маркам зокрема статусу дійсно охоронюваних державою об'єктів правовідносин.

Перед детальним аналізом форм та способів захисту прав на торговельні марки, доцільно визначити дефініцію даної правової категорії.

Визначення даного поняття напрацьовано в науковій літературі. Так, захистом прав інтелектуальної власності є правове забезпечення недоторканності цих прав, їх непорушності, а в разі порушення, застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення цих прав¹⁹⁷.

Разом з тим, заслуговує на увагу також дефініція аналізованого поняття, запропонована Немешом П. Ф.: «захист прав на торговельну марку – це комплекс дій, які спрямовані на недопущення можливості будь-якого посягання

¹⁹⁷ Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

на права власника торговельної марки, яка зареєстрована у законному порядку, а також на визнання та відновлення порушеного права»¹⁹⁸.

Аналіз поняття «захист прав на торговельну марку» видається неможливим без з'ясування міжнародних стандартів його характеристики.

Так, згідно з міжнародними стандартами поняття «захист прав інтелектуальної власності» включає передбачену законодавством діяльність уповноважених країною відповідних органів влади по визнанню, поновленню прав, та усуненню перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності¹⁹⁹.

Шляхом здійснення порівняльного аналізу підходів до визначення поняття «захист прав на торговельну марку», напрацьованих на національному доктринальному рівні та визначеному відповідно до міжнародних стандартів, потрібно резюмувати, що українські науковці підходять до визначення захисту як однієї із правомочностей (суб'єктивного права) власника прав на торговельну марку, в той час як на міжнародному рівні захист розглядається крізь призму встановлення обов'язків для уповноважених органів.

Також в обов'язковому порядку необхідно розглянути різницю між поняттями «правова охорона» та «правовий захист» торговельних марок, щоб глибше зрозуміти специфіку категорії захисту прав на торговельні марки. Така необхідність пояснюється наявністю декількох підходів до зіставлення даних понять у зв'язку із специфікою регулювання сфери інтелектуальних правовідносин нормами національного та міжнародного законодавства.

За загальним правилом, право на захист з'являється у власника прав інтелектуальної власності лише в момент порушення або оспорювання його

¹⁹⁸ Немеш П. Ф. Поняття та співвідношення правової охорони та правового захисту торговельних марок. Часопис Київського університету права. 2010. №3. С. 207-209.

¹⁹⁹ Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в рамках цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли при цьому²⁰⁰.

Особливої уваги заслуговує думка О.Орлюк, яка зазначає, що існує два значення захисту прав – широке та вузьке. На її думку, якщо говорити про вузьке значення захисту, то мова безпосередньо йде лише про процес захисту порушених прав інтелектуальної власності. Якщо ж ідеться про широке значення, то потрібно говорити не лише про реалізацію процесу захисту, а й про увесь правовий механізм реалізації прав інтелектуальної власності на всіх стадіях створення об'єктів права інтелектуальної власності, його легалізації в установленому законом порядку, використання та, відповідно, захисту, якщо права інтелектуальної власності будуть порушені²⁰¹.

Також цікавим є підхід до співвідношення понять, що аналізуються, О.Мельника, який зазначає, що термін «охорона прав» традиційно визначають як правове регулювання відносин, які складаються у процесі будь-якої діяльності, починаючи від виникнення цих відносин і до їх припинення. В свою чергу, поняття «захист» пов'язується із застосуванням конкретних способів, визначених чинним законодавством, спрямованих на припинення оспорювання права та застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення порушеного права, компенсацію моральної шкоди, відшкодування матеріальної шкоди та ін.²⁰².

Також мені імponує думка М.Потоцького, який зазначає, що «захист» і «охорона» прав інтелектуальної власності не є тотожними поняттями. Вони мають різне функціональне призначення та механізм реалізації і, загалом співвідносяться як загальне та спеціальне поняття: більш широка категорія

²⁰⁰ Там само.

²⁰¹ Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування / О.П. Орлюк // Інтелектуальна власність. – 2007. - № 2. – С.24-29.

²⁰² Мельник О.В. Проблемні питання стосовно захисту права інтелектуальної власності // Митна справа. –2003. – № 1. – С. 110-115.

«охорона» серед різноманітних засобів забезпечення правового режиму об'єкта права інтелектуальної власності охоплює і «захист» таких прав²⁰³.

Таким чином, виходячи із позицій більшості науковців-теоретиків, які займалися дослідженням питання правового захисту торговельних марок, випливає, що право на захист з'являється у власника прав інтелектуальної власності лише в момент порушення або оспорювання його прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в рамках цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли при цьому²⁰⁴.

На думку багатьох дослідників, захист прав на торговельну марку необхідно розглядати комплексно із поняттям механізму такого захисту. Так, відповідно до позиції Н. Мироненко, захист прав і законних інтересів суб'єкта права інтелектуальної власності реалізується через механізм захисту, що становить систему форм, способів і засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів та зацікавлених осіб. Елементами вказаного механізму захисту є норми права, суб'єкти захисту права інтелектуальної власності, юрисдикційні органи держави²⁰⁵.

Загалом, в Україні створено цілісну систему захисту прав інтелектуальної власності, яка включає в себе правові норми, механізми їх застосування та відповідну інфраструктуру для їх практичної реалізації. Ця система в цілому відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері інтелектуальної власності²⁰⁶.

²⁰³Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія / М.Ю. Потоцький. – К. : Персонал, 2014. – С.620.

²⁰⁴ Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

²⁰⁵ Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2006. – С.638.

²⁰⁶ Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.

Слід зазначити, що перешкоджати неправомірному використанню торговельних марок всі суб'єкти права інтелектуальної власності можуть як неюрисдикційними способами, так і юрисдикційними способами — шляхом звернення до відповідних органів державної влади.

При цьому, за загальним правилом, захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки прийнято поділяти на два види: юрисдикційний і неюрисдикційний.

Перша форма захисту прав на торговельні марки передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності або прав, що оспоруються. Щодо другої форми захисту прав, то вона включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів. Переважною формою неюрисдикційного захисту є самозахист, що проявляється в активних чи пасивних діях особи, спрямованих на запобігання чи припинення порушення власного суб'єктивного права²⁰⁷.

Окремо хочеться звернути увагу на юрисдикційний спосіб захисту прав на торговельні марки. Як зазначає у своїй науковій роботі Л.Романадзе, юрисдикційний спосіб захисту поділяється на окремі види — цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий спосіб захисту прав²⁰⁸.

Пропоную зосередити увагу на огляді цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки. Слід зазначити, що на відміну від кримінально-правового способу захисту прав на торговельні марки, який має каральний характер, головною метою цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки є поновлення порушених прав на торговельні марки,

²⁰⁷ Юлдашев О. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. Київ : МАУП, 2004. 576 с.

²⁰⁸ Романадзе Л. Д. Цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві / Л. Д. Романадзе // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – Вип. 33. – С. 236-327.

зокрема припинення відповідного порушення та відшкодування завданих цим збитків²⁰⁹.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону про знаки, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. При цьому, порушенням прав власника торговельної марки вважається також використання такої торговельної марки без згоди правовласника в доменних іменах²¹⁰.

Таким чином, вітчизняний законодавець не обмежується вказівкою на якісь

конкретні види порушень права власності на знак, що є позитивним фактором, оскільки власник має реальну можливість протидіяти дуже широкому колу незаконних дій²¹¹.

Одним із найпоширеніших способів захисту прав на торговельну марку є визнання свідоцтва недійсним відповідно до Закону про знаки. Статтею 19 вищевказаного Закону передбачено перелік підстав, за наявності яких свідоцтво може бути визнане недійсним²¹². При цьому, однією із найпоширеніших підстав є невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ще одним способом захисту прав власника свідоцтва на торговельну марку є заборона використання знака іншими особами. Відтак, відповідно до пункту 5 статті 16 Закону про знаки, власник свідоцтва на торговельну марку має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

²⁰⁹ Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно*правовий аспект / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 115.

²¹⁰ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

²¹¹ Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С. 305-322.

²¹² Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою²¹³.

Загальновідомо, що у випадку звернення до суду особа, права інтелектуальної власності якої порушено, самостійно обирає спосіб захисту своїх прав.

Так, чинним законодавством України, а саме ЦК України та ГК України, визначено загальні способи захисту прав інтелектуальної власності, як приміром, визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право тощо. Разом з тим, ст.432 ЦК України містить і спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності²¹⁴.

В той же час, спеціальні способи захисту прав на торговельні марки регулюються також ст. 20 Закону про знаки, згідно з якою власник свідоцтва на торговельну марку може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Разом з тим,

²¹³ Там само.

²¹⁴ Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

відповідно до вищевказаної статті, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки²¹⁵.

Слід констатувати, що з огляду на те, що власник свідоцтва на торговельну марку набуває весь комплекс майнових правомочностей з володіння, користування та розпорядження своїм позначенням, будь-яка шкода, заподіяна внаслідок порушення чи обмеження його прав, повинна бути відшкодована винною особою в повному обсязі.

Не можна оминати увагою і міжнародне законодавство в сфері цивільно-правового захисту прав.

Так, ст. 16.1 Угоди TRIPS зобов'язує держави-учасниці забезпечити власнику торговельної марки право забороняти всім третім особам використовувати без його згоди в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення для товарів чи послуг, які є тотожними або схожими на ті, стосовно яких реєструється марка, якщо таке використання може призвести в результаті до ймовірності плутанини²¹⁶.

На моє переконання, досить позитивним аспектом є те, що відповідно до ст. 47 Угоди TRIPS, судовий орган може вимагати від порушника проінформувати власника прав інтелектуальної власності на торговельні марки щодо третіх осіб, які брали участь у виробництві та розповсюдженні товарів, виготовлених із порушенням цих прав²¹⁷.

Наступною формою цивільно-правового способу захисту прав на торговельні марки є вжиття судами відповідних заходів стосовно недопущення продовження зазначених порушень. З цього приводу у ст. 50 Угоди TRIPS йдеться про те, що судовим органам мають бути надані повноваження щодо

²¹⁵ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

²¹⁶ Осика С.Г., П'ятницький В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 450.

²¹⁷ Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

використання ефективних засобів для запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. Зокрема, вони мають право не допускати надходження до торговельної мережі контрафактних товарів, включаючи імпортні товари, що надійшли відразу після процедури розмитнення. Тобто йдеться про арешт партії товарів, щодо яких є підозри, що вони введені в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності²¹⁸.

Ще однією ефективною санкцією, яка може бути накладена на порушника прав на торговельні марки відповідно до ст. 46 Угоди TRIPS є те, що судові органи можуть вирішити без сплати будь-якої компенсації вилучити з цивільного обігу контрафактні товари, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам²¹⁹.

Звісно ж, досить дієвим для захисту прав на торговельну марку є і визнання її добре відомою, що процедурно здійснюється згідно із Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433²²⁰.

3.2. Судовий захист прав на торговельні марки крізь призму правозастосовчої практики

На моє переконання, особливої уваги потребує аналіз судового способу захисту прав на торговельні марки в силу наявності як позитивних, так і негативних аспектів, які йому притаманні.

²¹⁸ Романадзе Л. Д. Цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві / Л. Д. Романадзе // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – Вип. 33. – С. 236-327.

²¹⁹ Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 111.

²²⁰ Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: Наказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text>.

Відтак, відповідно до профільного Закону про знаки, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону²²¹.

За загальним порядком захист прав інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється судом. Основна маса таких спорів розглядається місцевими судами. Якщо обидва учасники спірних правовідносин є юридичними особами, то спір, що виник між ними, підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин в сфері інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий на розгляд третейського суду. Спори між фізичними особами розглядаються місцевими судами²²².

Разом з тим, всі з нетерпінням чекають, коли ж розпочне свою роботу Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Як зазначає А.О. Кодинець, із думкою якого я погоджуюсь повністю, розгляд та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності нерідко вимагає спеціальних професійних знань і практичних навичок, які часто відсутні у суддів, унаслідок цього значна кількість прийнятих рішень переглядаються вищими інстанціями. Досить часто суддя, який розглядає спір у сфері інтелектуальної власності, змушений поряд із вирішенням суто правових питань (про наявність чи відсутність права, факту правопорушення, розміру заподіяної шкоди тощо) також досліджувати технічні аспекти, що належать до предмета доказування (наприклад, питання схожості конфліктних позначень, ... тощо)²²³.

²²¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

²²² Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007. – 448 с.

²²³ Кодинець А. О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 9–13.

У зв'язку із вищевикладеним, слід зазначити, що початок функціонування спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності, є надзвичайно необхідним в найближчому часі.

Загальновідомо, що ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», передбачено функціонування в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності²²⁴.

Разом з тим, 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 посаду цьому суді. Окрім цього, 13 лютого 2020 року було здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи – Вищого суду з питань інтелектуальної власності²²⁵.

Виходячи з приписів законодавства, Вищий суд із питань інтелектуальної власності діятиме як суд першої інстанції і розглядатиме за правилами господарського судочинства спори, віднесені до його юрисдикції. Створена при цьому суді апеляційна палата переглядатиме судові рішення як суд апеляційної інстанції, тобто Вищий суд із питань інтелектуальної власності одночасно виступатиме судом першої й апеляційної інстанції, а у касаційному порядку справи розглядатиме Верховний Суд²²⁶.

Конкурс на зайняття вакантних посаду суді мав на меті відібрати 21 особу, яка буде відповідати всім необхідним критеріям для виконання повноважень судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. На жаль, станом на сьогоднішній день суддівський корпус відповідного суду досі залишається не до кінця сформованим.

²²⁴ Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 56.

²²⁵ National School of Judiciary and Public Prosecution. URL: <https://www.kssip.gov.pl/angielski#INITIAL%20TRAINING>.

²²⁶ Ремескова, Ю., & Цапун, Ю. (2021). УТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ. *Знання європейського права*, (3), 136-142.

На думку І.Кісліциної, такий довгий відбір на зайняття вакантних посад у Вищому суді з питань інтелектуальної власності негативно впливає на стан розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. По-перше, господарські суди, які здійснюють розгляд справ такої категорії, перевантажені та не встигають швидко і якісно розглядати справи і приймати рішення. Громадяни, права яких у сфері інтелектуальної власності порушені, не звертаються за їх захистом до господарських судів, чекаючи утворення спеціалізованого суду, на який покладено великі сподівання. По-друге, довгий конкурс на зайняття суддівських посад негативно впливає на рівень вмотивованості кандидатів²²⁷.

Хочеться звернути увагу, що в переважній більшості науковці дотримуються думки, що створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності слід розглядати не тільки як невід'ємну і важливу складову частину сучасної судової реформи, а й як визначальний крок на шляху до вдосконалення функціонування судової системи загалом і системи захисту прав інтелектуальної власності²²⁸.

На моє переконання, функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності буде мати наслідком викорінення правових неоднозначностей та суддівських помилок, що стають підставою для досить частого оскарження рішень судів нижчих інстанцій до ВС у зв'язку із недостатнім розумінням судьями неспеціалізованих судів сутності правової природи прав інтелектуальної власності.

Разом з тим, аналізуючи вимоги, які висуваються до потенційних суддів спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності, відкритим залишається питання щодо достатності їх компетенції для вирішення надскладних справ.

²²⁷ Кісліцина І. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання. Підприємство, господарство і право. 2020. № 7. С. 383-388.

²²⁸ Ремескова, Ю., & Цапун, Ю. (2021). УТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ. *Знання європейського права*, (3), 136-142.

Абстрагуючись від теми спеціалізованого суду слід зазначити, що господарські та місцеві суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва²²⁹.

Попри те, що ряд науковців визначає судовий захист прав на торговельні марки ефективним варіантом правового захисту, є ряд досить доцільних наукових позицій, які стверджують зворотнє.

Дійсно, погоджуюсь, що судовий захист з-поміж інших варіантів захисту прав на торговельні марки юрисдикційної форми захисту за останні декілька років довів свою ефективність, однак деякі негативні аспекти вирішення спорів у сфері захисту прав на торговельні марки залишаються актуальними.

Так, як вдало зазначає А.О. Кодинець, до найбільш важливих проблем у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності слід віднести відсутність необхідного рівня підготовки суддів, що розглядають спори у сфері прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. При цьому, якщо в межах системи господарських судів загалом уже сформувалася відповідна практика розгляду даної категорії спорів, то в системі судів загальної юрисдикції вона лише перебуває у процесі свого становлення²³⁰.

Попри це, станом на дату написання моєї роботи, сформовано неабияку кількість правових позицій ВС в сфері захисту прав на торговельні марки, що підтверджують динамічний, а не статичний характер стану формування правозастосовної практики в сфері захисту прав на торговельні марки.

Відтак, видається доцільним навести Постанову ВС у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 квітня 2021 року у

²²⁹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

²³⁰ Кодинець А. О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 9–13

справі № 757/37903/18-ц²³¹, в якій судом було визначено розмежування цивільної та господарської юрисдикції у справах, що виникають із правовідносин щодо захисту прав на торговельні марки.

Фабула справи полягає в тому, що у серпні 2018 р. спільне товариство з обмеженою відповідальністю «Конте Спа» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-підприємця та товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест». СТОВ «Конте Спа» стало відомо, що в Україні в мережі Інтернет діє магазин, що належить фізичній особі-підприємцю, котрий позиціонує себе як офіційний інтернет-магазин СТОВ «Конте Спа» в Україні, що не відповідає дійсності. Посилаючись на порушення прав інтелектуальної власності, позивач просив суд зобов'язати ФОП припинити порушення прав інтелектуальної власності СТОВ «Конте Спа» на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України шляхом припинення незаконного використання знаків та схожих з ними позначень в мережі Інтернет та зобов'язати ТОВ «Інтернет Інвест» переделегувати (передати) доменне ім'я СТОВ «Конте Спа».

З огляду на характер правовідносин, що виникли між сторонами, судді ВС дійшли висновку, що розглядаючи справу в порядку цивільного судочинства, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували та не надали належної правової оцінки тому факту, що СТОВ «Конте Спа» заявило позовні вимоги про захист прав інтелектуальної власності до суб'єкта підприємницької діяльності, який зареєстрований як фізична особа-підприємець та використовує доменне ім'я у своїй господарській діяльності, та ТОВ «Інтернет Інвест» (у частині переделегування (передачі) доменного імені). Виходячи із характеру правовідносин, що виникли між сторонами, зміст прав та обов'язків у цих правовідносинах і їх суб'єктний склад, колегія суддів зробила висновок про те, що оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з закриттям провадження у справі, оскільки цей спір не підлягає розгляду в порядку

²³¹Постанова Верховного Суду. Справа № 757/37903/18-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96406753>.

цивільного судочинства, а належить до компетенції господарських судів України. У відповідності до вказаного вище, Верховний Суд постановив рішення суду першої інстанції скасувати та рекомендував СТОВ «Конте Спа» звернутись за захистом своїх прав до господарського суду.

Окрім вищезгаданої постанови, в площині розмежування різних юрисдикцій під час розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, уваги заслуговує також правова позиція ВС щодо розмежування адміністративної та господарської юрисдикції, об'єктивована в Постанові ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13 січня 2022 року у справі № 910/9185/20²³². Спір стосувався захисту прав інтелектуальної власності ПрАТ «Оболонь» на торговельну марку «HARDMIXCITRUS», а саме ПрАТ «Оболонь» подавало заперечення проти заявки ТОВ «Торгово - виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «HARD CITRUS», з посиланням на невідповідність наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

В свою чергу, в касаційній скарзі «Торгово - виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» вимагала передати справу на розгляд Великої Палати ВС з підстав порушення правил предметної та суб'єктної юрисдикції, оскільки юрисдикція господарських судів не поширюється на відносини у цій справі, а справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. ВС відхилив заяву та зазначив, що спір стосується захисту прав інтелектуальної власності позивача (тобто цивільного права) і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Виходячи із цього, ВС навів досить чітку правову позицію, згідно з якою, навіть попри заявлення позову про визнання незаконним та скасування висновку компетентного державного органу про відповідність позначення

²³² Постанова Верховного Суду. Справа №910/9185/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102735710>.

умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, спір все одно стосується захисту прав інтелектуальної власності позивача, тобто цивільного права і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Із аналізу масиву судової практики випливає, що досить часто предметом позовних вимог є визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсними. В даному контексті хочеться звернути увагу на доктрину «пересічного споживача» та зокрема на питання, що випливає із даної доктрини: «чи може суд порівнювати торговельні марки як пересічний споживач?».

Відповідь на дане питання можна віднайти у постанові ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20 лютого 2020 року у справі № 910/20650/17²³³. У даній справі компанія Novartis AG звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм». У своїй правовій позиції ВС погодився із доводами позивача і зазначив, що судом апеляційної інстанції на порушення норм процесуального права не було здійснено оцінки доказів (висновків експертиз зокрема), а натомість перебрано невластиві суду функції експерта. За таких обставин апеляційний суд без достатніх на те підстав скасував законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції.

Окрім цього, важливість призначення судової експертизи при розгляді справ про визнання свідоцтва недійсним підкреслюється і в постанові ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06 лютого 2020 року у справі № 910/2503/18²³⁴. Відповідно до вказаної постанови, у вирішенні

²³³ Постанова Верховного Суду. Справа №910/20650/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838338>.

²³⁴ Постанова Верховного Суду. Справа №910/2503/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>.

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 у зображенні знака; чи є 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 експерта.

Окремою категорією справ, на відміну від справ про визнання свідоцтва України на торговельну марки недійсним, є справи із позовними вимогами про припинення дії свідоцтва України на торговельну марку у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальноживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. У зв'язку із цим, доречно проаналізувати правозастосовчий підхід ВС до вирішення цього питання.

Так, у постанові ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09 лютого 2021 року у справі № 910/6518/19²³⁵, суд деталізував чинники, які необхідно встановити та враховувати під час ухвалення рішення про припинення дії свідоцтва України на торговельну марку внаслідок визнання позначення загальноживаним щодо товарів та послуг певних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Так, наводжу короткий огляд фабули справи: ТОВ «Три Ведмеді» звернулося до господарського суду Києва з позовом про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 р. на торговельну марку внаслідок визнання

²³⁵ Постанова Верховного Суду. Справа №910/6518/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94802536>.

позначення загальноновживаним щодо товару класу 30 МКТП «морозиво». Позовна заява мотивована тим, що ТОВ «Хладопром» є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке стало загальноновживаним для 30 класу МКТП «морозиво» після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, а також як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Як зазначено в постанові ВС, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що внаслідок тривалого використання позначення відносно товару «морозиво» певного виду різними виробниками воно втратило можливість виконувати основну функцію торговельної марки, а саме відрізнити товар однієї особи-виробника від аналогічного товару іншої особи-виробника, через те, що виник стійкий асоціативний зв'язок між позначенням та певним видом морозива, а не з конкретним його виробником.

Разом з тим, на думку суддів ВС у цій справі слід було встановити: тривалість та інтенсивність використання позначення різними юридичними особами; коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції з зазначеним позначенням (як загалом, так і окремо кожним виробником); чи вчиняло ТОВ «Хладопром» дії, спрямовані на захист знаку для товарів і послуг та усунення порушень у вигляді використання його іншими особами; чи здійснює ТОВ «Хладопром» дії, спрямовані на позиціювання позначення саме за ТОВ «Хладопром».

Тільки після встановлення вказаних обставин суди першої та апеляційної інстанцій мали зробити висновок щодо загальноновживаності позначення. Такі дії судами попередніх інстанцій проведені не були. У зв'язку з цим ВС постановив скасувати рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду.

Також, з моєї точки зору, досить цікавими для аналізу є судові рішення щодо спорів в разі схожості торговельної марки та комерційного найменування. З огляду на правову природу вищевказаних засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, спори з даних питанню є досить непростими.

Відтак, у постанові ВС у складі колегії суддів Третньої судової палати Касаційного цивільного суду від 07 жовтня 2020 року у справі № 757/13485/19-ц²³⁶ було зацентровано увагу на таких факторах, які беруться судами до уваги при вирішенні спорів щодо торговельних марок та комерційних найменувань, як:

- схожість торгової марки і фірмового найменування;
- дата набуття прав на фірмове найменування в порівнянні з датою подачі заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Як впливає із фабули справи, позивач (юридична особа) звернувся до суду з позовом до фізичної особи, в якому просив: визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг, видане 27 серпня 2018 року фізичній особі недійсним. Позивач виходив із того, що він володіє фірмовим (комерційним) найменуванням - одна з найбільших онлайн шкіл англійської мови на території Східної Європи, зокрема, і в Україні. Разом з цим, фізичній особі, яка в період 2016 - 2017 роки співпрацювала із позивачем в напрямку розвитку Онлайн школи було видано Свідоцтво на знак для товарів і послуг, предметом якого є знак майже тотожний фірмовому (комерційному) найменуванню позивача. З точки зору позивача, зареєстрована відповідачем торговельна марка не може отримати правову охорону, оскільки є такою, що може ввести в оману щодо позивача, який надає освітні послуги та є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням позивача.

²³⁶Постанова Верховного Суду. Справа №757/13485/19-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92093015>.

Згідно із правовою позицією ВС, судами першої та апеляційної інстанції торговельну марку правильно визнано такою, що не відповідає умовам правового захисту з огляду на те, що комерційне найменування позивача було зареєстровано раніше, а торговельна марка відповідача є схожою з таким комерційним найменуванням і може ввести в оману споживачів. Таким чином, оскільки виникнення комерційного найменування було більш раннім, то це є правовою підставою для позбавлення прав відповідача на зареєстровану торговельну марку.

Також таким, що заслуговує на увагу, є підхід до вирішення спорів, що випливають із використання комерційного найменування та реєстрації тотожної або схожої торговельної марки. Правова позиція ВС у вирішенні даного спору є цілком логічною та справедливою. Так, згідно із постановою ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19 січня 2021 року у справі № 922/166/20²³⁷, одна фізична особа-підприємець звернулась до господарського суду із позовом до іншої фізичної особи-підприємця про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "775" недійсним. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що на дату подання відповідачем заявки на знак для товарів і послуг позивачем упродовж тривалого часу здійснювалося використання у своїй господарській діяльності позначення "775" як комерційного найменування.

Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції дійшов висновку про те, що товарний знак був набутий позивачем раніше, ніж відповідачем. Окрім цього, позивачем були здійснені дії щодо рекламування вказаного товарного знаку "775", що підтверджується наявними у матеріалах справи договорами про надання рекламних послуг та договорами про виготовлення рекламних матеріалів в межах території м. Харкова, з яких вбачається, що на зображеннях рекламних щитів містився оригінальний логотип "775.com.ua.", який

²³⁷Постанова Верховного Суду. Справа №757/13485/19-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94362389>.

безпосередньо використовувався позивачем під час здійснення ним своєї підприємницької діяльності.

Водночас суд апеляційної інстанції скасовуючи рішення господарського суду Харківської області від 26.05.2020 зазначив, що в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували наявність заявки на реєстрацію чи реєстрацію спірного позначення за позивачем. Разом з тим суд встановив, що у позивача виникло право попереднього користування спірним позначенням, проте у статті 19 Закону № 3689-ХІІ наведено вичерпний перелік підстав для скасування свідоцтва, з поміж якого відсутня така підстава, як виникнення права попереднього користування у іншої особи, а тому наявність такого права у позивача не є підставою для скасування Свідоцтва.

Дійсно досить цікавим є те, що ВС повністю погодився із позицією апеляційного суду, додавши, що право попереднього користувача надає лише право безоплатно використовувати торговельну марку та обмежене право розпорядження нею у зв'язку з тим, що право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою. Крім того, право попереднього користувача не дає таких важливих правомочностей, як право надавати дозвіл на використання торговельної марки іншим особам та право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки.

Також крізь призму судової практики необхідно розглянути трактування принципу "вичерпання прав на торговельну марку". В даному контексті пропоную проаналізувати постанову ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26 травня 2022 року у справі № 911/3338/20²³⁸. Згідно фабули справи, позивач звернувся до суду з позовом про захист права інтелектуальної власності, шляхом заборони відповідачу здійснювати реалізацію, зберігання, пропонування для продажу торговельної марки

²³⁸Постанова Верховного Суду. Справа № 911/3338/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104603051>.

продукції MDмил® ФКУ-3 та стягнення збитків. Позов мотивовано тим, що відповідач незаконно використав належні позивачу торговельні марки, чим завдав позивачу збитків. При цьому, відповідач не заперечував, що він здійснював розповсюдження на території України товару. Однак повідомляв, що при цьому товар не виготовлявся ним самостійно, а придбався у позивача, що підтверджується даними вантажних митних декларацій. При цьому, як було встановлено судами, директор позивача надала відповідачу авторизаційні листи заводу-виробника, відповідно до яких відповідач мав право продавати "MDмил®ФКУ-3" на території України. Окрім цього, директор позивача погоджувала текст маркування товару, в якому зазначено, що відповідач є імпортером та дистрибутором товару на території України.

Оскільки у касаційній скарзі відповідач наполягав на необхідності застосування принципу "вичерпання прав на торговельну марку", то судді ВС розтлумачили значення та застосування даної категорії. Так, принцип "вичерпання прав на торговельну марку" - це обмеження майнового права забороняти використання об'єкта інтелектуальної власності правовласником після того, як ним особисто або за його згоди об'єкт інтелектуальної власності було введено в цивільний оборот.

ВС також зазначив, що приписи пункту 6 статті 16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Також цікавим є те, що ВС звернувся до доктрини римського права - *venire contra factum proprium* (принцип заборони суперечливої поведінки), яка базується на принципі римського права "*non concedit venire contra factum proprium*" (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці).

Виходячи із вказаної доктрини, судді ВС дуже доречно відмітили, що позивач, заперечуючи проти використання торговельних марок під час продажу

дитячого харчування на території України відповідачем, суперечить своїй попередній поведінці, яка полягала у наданні позивачем, в особі керівника, авторизаційних листів і погодження тексту маркування товару

Також досить часто предметом спору виступає заборона використання позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою. Так, нещодавно винесена постанова КГС ВС від 16 червня 2022 року у справі № 910/6499/21²³⁹ якраз стосувалася даного питання. Для розуміння логіки та ходу думок суддів ВС, які лягли в основу правової позиції, необхідно здійснити короткий аналіз фактичних обставин справи. Так, Мінісо Гонг Конг Лімітед звернулось до суду з позовом до кількох фізичних осіб – підприємців про заборону використання без згоди компанії Мінісо Гонг Конг Лімітед позначення «USUPSO», схожого з торговельною маркою «MINISO», та про заборону використання позначень із закінченням «SO», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «смайла», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору. У позовній заяві було зазначено, що обидва позначення не мають смислового значення для українських споживачів, тому велике значення для створення асоціативного зв'язку має графічний та фонетичний критерії.

Одразу варто зазначити, що обидві компанії мають зареєстровані торговельні марки, які співзвучні з назвою їхніх мереж. А також вони мають і міжнародну реєстрацію за Мадридською угодою. Хоча необхідно зауважити, що заявки компанії Мінісо щодо реєстрації її знаків були подані раніше, ніж щодо спірних позначень «USUPSO».

Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

²³⁹ Постанова Верховного Суду. Справа № 910/6499/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104813428>.

Як же розсудив компанії ВС? Відтак, ВС частково задовольнив касаційну скаргу компанії Мінісо, зазначивши, що ні місцевий, ні апеляційний господарські суди не зазначили, на підставі яких доказів вони встановили правомірність користування відповідачами торговельною маркою «USUPSO», яка, на думку позивача, порушує його права, зокрема й через більш ранню реєстрацію його торговельної марки. Крім того, з урахуванням наявного спору щодо правомірності реєстрації торговельної марки «USUPSO», яку використовують відповідачі, господарські суди попередніх інстанцій передчасно зробили висновок про правомірне її використання.

На моє переконання, із врахуванням того факту, що між торговельними марками «MINISO» та «USUPSO» є дійсно графічна схожість, ба більше, навіть оформлення магазинів цих двох китайських ритейлерів є схожим за своєю стилістикою, суд може побачити в діях правовласників ТМ «USUPSO» прояви недобросовісної конкуренції.

Окремої уваги заслуговують спори щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній індустрії. Показовим у даній сфері є рішення ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30 червня 2022 року у справі № 910/13908/17²⁴⁰.

Варто зауважити, що так звана «корвалольна битва» триває вже понад 10 років. І ось нарешті ВС ухвалив рішення за позовом АТ «Фармак» до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця».

В основу позову лягла позиція АТ «Фармак», яка полягала в тому, що торговельна марка «Корвалол-Дарниця» є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою «Корвалол

²⁴⁰ Постанова Верховного Суду. Справа № 910/13908/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105178958>.

Corvalolum». Відтак, рішенням Господарського суду міста Києва від 11 липня 2018 року у задоволенні позову відмовлено. Однак АТ «Фармак» не зупинилось на цьому та згодом звернулося до місцевого господарського суду із заявою про перегляд цього судового рішення за нововиявленими обставинами. Як на нововиявлену обставину заявник послався на скасування судового рішення у справі № 910/17792/17 (про визнання недійсним рішення про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні на ім'я АТ «Фармак» для товарів 05 класу МКТП станом на 1 грудня 2002 року), яке стало підставою для ухвалення рішення у цій справі, що підлягає перегляду за нововиявленими обставинами.

КГС ВС задовольнив касаційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», зазначивши, що специфіка перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами не передбачає переоцінки всіх доказів у справі, повторного дослідження всіх обставин справи, а також здійснення перевірки обґрунтованості всіх висновків, викладених у судовому рішенні, про перегляд якого подана заява. Суд має переглянути судове рішення лише в межах виявлених обставин, перевіривши наявність чи відсутність підстав для висновку про те, що врахування таких обставин мало б вирішальне значення у розв'язанні спору.

Отже, згідно вказаного вище рішення, свідоцтво на знак «Корвалол-Дарниця» є дійсним. У зв'язку з цим, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» залишає за собою право розповсюджувати заспокійливий засіб власного виробництва у відомій споживачеві упаковці із нанесеною на неї торговельною маркою «Корвалол-Дарниця». Більше того, постановою ВС було встановлено недопущення монополії на «Корвалол» та будь-які форми його випуску.

Наразі в дусі піднесення державної символіки України та значної поваги до національних символів нашої держави, надзвичайно актуальним видається звернення до судової практики щодо неможливості надання правової охорони

позначенням, які зображують або імітують, серед іншого, державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми). Так, компанія «Баядера Менеджмент Лімітед» (далі - Компанія) та ТОВ "Національна горілчана компанія" (далі - Товариство) звернулись державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" з позовом про визнання права на реєстрацію знака для товарів і послуг, визнання недійсним рішення про відмову в реєстрації знака та зобов'язання вчинити дії. Як впливає із фабули справи, відмова в реєстрації знака була надана у зв'язку із тим, що заявлене зображувальне позначення є імітацією Малого Державного Герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах заявки.

Ухвалюючи постанову, ВС виходив із того, що зображуване позначення за заявкою не є імітацією Малого Державного Герба України, що підтверджується наявним у матеріалах справи висновком експертів. За результатами проведеної судової експертизи було визначено, що позначення за заявкою не є імітацією герба, а є стилізованим зображенням хижого птаха під час полювання, яке має візерунковий характер. Окрім цього, ВС дуже доречно звернув увагу на той факт, що відсутність органу, компетентного надавати згоду на включення до знака для товарів і послуг позначень, які зображують або імітують державні герби, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивачів²⁴¹.

Таким чином, виходячи із здійсненого аналізу величезного масиву судової практики щодо захисту прав на торговельні марки, слід констатувати, що дійсно на правозастосовному рівні є суттєві зрушення в бік, по-перше, підвищення якості написання правових позицій Верховного Суду, по-друге, напрацьовання різностороннього підходу до захисту прав на торговельні марки із врахуванням як норм національного законодавства, так і міжнародних принципів.

²⁴¹ Постанова Верховного Суду. Справа №910/919/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102736101>.

3.3. Адміністративний захист прав на торговельні марки через АМКУ

В першу чергу, варто з'ясувати правову природу та об'єктивні чинники, які зумовили функціонування АМКУ у сфері вирішення спорів, що виникають із правовідносин, пов'язаних із торговельними марками. Відповідно до Паризької конвенції, Україна зобов'язана забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції²⁴².

АМКУ розглядає справи щодо неправомірного використання позначення в контексті порушення правил добросовісної конкуренції. Заявник у своєму зверненні може вимагати вчинення дій, що охоплюються повноваженнями АМКУ, а саме, визнання факту недобросовісної конкуренції та припинення такої діяльності, накладення штрафів та конфіскації товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання.

Варто звернути увагу, що якщо АМКУ визнає певні дії порушника неправомірним використанням позначення, то заявник може звернутись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями порушника. А отже, можливо поєднувати різні способи захисту для досягнення максимально ефективного результату, тобто захисту своїх порушених прав.

В науковій доктрині також панує позиція, яка ґрунтується на засадах практики і полягає в тому, що судовий та адміністративний (через АМКУ) механізми захисту прав на торговельні марки можуть бути цілком дієвими і часто доповнюють один одного. Ці варіанти механізму захисту прав істотно відрізняються їх способами здійснення (вимогами, які заявник або позивач може пред'явити порушнику), межами розгляду справи (суд, на відміну від АМКУ, не має права виходити за межі позовних вимог), рівнем формалізації процесу розгляду справи (у суді процедура більш формальна), суб'єктним складом (АМКУ розглядає справи лише за участю суб'єктів господарювання, які є конкурентами), юридичною силою рішення (рішення АМКУ можна

²⁴² Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

оскаржити в суді) тощо. Враховуючи ці особливості, суб'єкт господарювання обирає найбільш прийнятний для себе спосіб захисту порушених прав інтелектуальної власності²⁴³.

Також варто розуміти, що різниця між вищеописаними механізмами захисту прав на торговельні марки полягає і в заходах відповідальності за недобросовісну конкуренцію. Так, АМКУ може застосувати такі заходи відповідальності за недобросовісну конкуренцію: штраф у розмірі до 5% виручки за звітний рік; спростування неправдивої або неточної інформації; припинення недобросовісної конкуренції²⁴⁴. А ось щоб отримати матеріальну компенсацію або вилучити підроблені товари з ринку, доведеться починати судову тяганину²⁴⁵.

Тобто, як впливає із всього вищевказаного, саме на АМКУ покладено завдання щодо забезпечення належного захисту від недобросовісної конкуренції. Відповідне завдання здійснюється у суворій відповідності із Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Насамперед варто зрозуміти сутність поняття недобросовісної конкуренції, особливо в розрізі торговельних марок. Відтак, відповідно до ст. 10 Паризької Конвенції, актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах²⁴⁶. Аналогічне термінологічне трактування даної категорії міститься і в ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»²⁴⁷.

Відтак, Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачено покарання за:

²⁴³ Н. Борсук. Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. - Науковий вісник Ужгородського національного ..., 2021.

²⁴⁴ Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. No236/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. No36. Ст. 164.

²⁴⁵ Н. Борсук. Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. - Науковий вісник Ужгородського національного ..., 2021.

²⁴⁶ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

²⁴⁷ Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. No236/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. No36. Ст. 164.

- неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;
- неправомірне використання імені, комерційного найменування, торговельної марки, рекламних матеріалів, оформлення пакування товарів і періодичних видань компанії, яка раніше почала використовувати їх або схожі на них;
- введення в господарський оборот товару іншого виробника під своїм ім'ям;
- порівняльну рекламу²⁴⁸.

Відповідно до ст.28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до АМКУ, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав²⁴⁹.

Розслідування таких справ триває від чотирьох місяців до 6,5 року, в середньому – 2,5 року, залежно від складності справи та поведінки її фігурантів. Перед розглядом справи варто надати повну та достовірну інформацію на запити АМКУ, пояснення, докази та висновки експертів, що допоможуть підтвердити вчинення порушення або його відсутність²⁵⁰. Справи у межах компетенції розглядають такі органи АМКУ: АМКУ як колегіальний орган, адміністративна колегія територіального відділення АМКУ; державний уповноважений АМКУ; адміністративна колегія АМКУ²⁵¹.

На практиці такий спосіб захисту, зокрема звернення до органів АМКУ, є більш ефективним та швидшим за судовий. Більше того, такий альтернативний спосіб захисту надавав можливість правовласникові припинити порушення його

²⁴⁸ Там само.

²⁴⁹ Там само.

²⁵⁰ Н. Борсук. Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. - Науковий вісник Ужгородського національного ..., 2021.

²⁵¹ Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. №3659- XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. №50. Ст. 472.

прав на використання об'єкта інтелектуальної власності не тільки найкоротшим (найшвидшим) шляхом, але ще й за допомогою державного органу, тобто Антимонопольного комітету України, який має широкі можливості та повноваження щодо збору широкого кола доказів, необхідних для доведення факту правопорушення²⁵².

Поряд з цим, варто звернути увагу і на особливості доказування під час розгляду спорів АМКУ. Так, доведення АМКУ факту порушень недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності є доволі складним і потребує фахових знань, аналізу широкого кола доказів тощо. Суб'єктів господарювання можна притягнути до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції лише після повного дослідження усіх обставин, які мають значення для справи, та визначивши, що мало місце змішування діяльності двох підприємств. Так, згідно з Законом «Про захист економічної конкуренції»²⁵³ доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян; письмовими доказами; речовими доказами; висновками експертів. Як докази у справах про недобросовісну конкуренцію та у сфері інтелектуальної власності можуть також використовуватись соціологічні опитування. Наприклад, такі опитування можуть проводитись для встановлення обставин про: схожість до ступеня сплутування торговельних марок; втрату/набуття торговельною маркою розрізняльної здатності; наявність імовірності введення споживача в оману²⁵⁴.

Пропоную проаналізувати практику розгляду органами АМКУ справ щодо неправомірного використання торговельної марки без дозволу (згоди) суб'єкта

²⁵²Кронда О.Ю. Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері інтелектуальної власності. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/704050.pdf>.

²⁵³ Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. №2210–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 1999. №12. Ст. 64.

²⁵⁴ Н. Борсук. Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. - Науковий вісник Ужгородського національного ..., 2021.

господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Так, зовсім нещодавно АМКУ ухвалив рішення № 132- р від 07 липня 2022 р. за результатами розгляду справи № 127-26.4/123-21²⁵⁵. Відповідно до даного рішення, дії ТОВ «Енергогарантія» визнано порушенням, передбаченим ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання у господарській діяльності позначення «Нафтогаз» без згоди ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Заявник), схожого на позначення «Нафтогаз», яке ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогарантія» (далі також – Відповідач) почало використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Як встановлено в рішенні АМКУ, підтвердженням початку використання в господарській діяльності ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» позначення «Нафтогаз» є, зокрема, копія договору купівлі-продажу природного газу № 310 від 12.02.2018, укладеного між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та публічним акціонерним товариством «АрселорМіттал Кривий ріг».

Окрім цього, відомості з ЄДР також свідчать про використання ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» у господарському обороті позначення «Нафтогаз», у тому числі у своєму комерційному (фірмовому) найменуванні, тотожного із позначенням, яке використовує в господарській діяльності ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

²⁵⁵ Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-vid-nedobrosovisnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-36>.

Принагідно слід відзначити, що Заявник та Відповідач здійснюють господарську діяльність в однакових сферах, надаючи однорідні послуги.

Як було досліджено АМКУ під час розгляду справи, комбінації позначень, які складають логотип Відповідача і знак для товарів та послуг Заявника, також схожі за сукупністю ознак. Такі позначення, можуть бути ототожені невизначеним колом осіб, зокрема, через використання ідентичного позначення «Нафтогаз» у комбінації зі схожими позначеннями, у тому числі завдяки їх сприйманню у відповідному контексті, у той час як комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки мають слугувати індивідуалізації суб'єктів господарювання та вирізненню їх з-поміж інших осіб, які надають такі ж послуги.

За сукупністю обставин, встановлених за результатом розгляду справи, в тому числі враховуючи, що Заявник не надавав Відповідачеві дозвіл на використання позначення «Нафтогаз», дії ТОВ «Енергогарантія» з використання в господарській діяльності позначення «Нафтогаз» без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати це позначення, могли призвести до змішування з його господарською діяльністю, що є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону. За вчинене порушення на ТОВ «Енергогарантія» було накладено на штраф у розмірі 17 796 гривень.

Також на розгляді в АМКУ перебуває зараз справа щодо неправомірного використання назви та позначень медичного препарату²⁵⁶. АМКУ, розглянувши заяву акціонерного товариства «Київмедпрепарат» про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Беркана+», товариством з обмеженою відповідальністю «Фарміс ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Харківська фармацевтична фабрика» законодавства про захист від

²⁵⁶ АМКУ розпочав справу щодо використання назви медичного препарату без дозволу власника торгового знака. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/amku-rozpochav-spravu-shchodo-vikoristannya-nazvi-medichnogo-preparatu-bez-dozvolu-vlasnika-torgovog.html>.

недобросовісної конкуренції, відкрив справу за фактом неправомірного використання назви та позначень медичного препарату.

Відтак, АМКУ встановив, що АТ «Київмедпрепарат» (далі за текстом - заявник) використовує знак для товарів і послуг «Фурацилін» при виробництві та реалізації лікарського засобу з 2008 року, уклавши для цього у 2007 році ліцензійний договір на використання цього знака з АТ «Галичфарм» - попереднім власником назви «Фурацилін».

Також заявник звернув увагу на те, що ТОВ «Беркана+», ТОВ «Фарміс ЛТД» та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» почали виробництво й реалізацію медичного засобу «Фурацилін» не раніше 2019 року. Позначення на упаковці їхньої продукції є схожими на позначення «Фурацилін», що використовує заявник з 2008 року. При цьому АТ «Київмедпрепарат» не давав дозволу на використання позначення «Фурацилін» та схожих на нього позначень жодній з цих компаній.

АМКУ прийняв рішення про початок розгляду справи за ознаками вчинення ТОВ «Беркана+», ТОВ «Фарміс ЛТД» та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Також хочеться звернути увагу на той момент, що відповідно до ст.7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», до повноважень даного державного органу серед іншого належить і надання обов'язкових для розгляду рекомендацій та внесення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням

законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію²⁵⁷.

На виконання вищенаведеного, АМКУ 13 жовтня 2022 р. ухвалив рекомендації вже колишньому НОІВ - Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) щодо забезпечення останнім безоплатного розміщення в публічному доступі інформації про заявки на торговельні марки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату подання²⁵⁸.

Чим же була обумовлена така вказівка до Укрпатенту. Позиція АМКУ щодо даного питання є логічною та впливає із численних заявок, які надійшли від суб'єктів господарювання, які на платній основі здійснюють пошук тотожних та схожих позначень для своїх клієнтів як необов'язковий, але рекомендований етап реєстрації торговельної марки, який покликаний мінімізувати ризики відмови у реєстрації заявленого знака для товарів та послуг. Слід звернути увагу, що у березні 2021 року Укрпатент припинив надавати відкритий доступ до вказаної інформації іншим особам.

Попри це, сам же Укрпатент здійснював пошук інформації по тотожним та схожим позначенням оплатно. Разом з тим, звіт про проведений пошук включав відомості із внутрішньої (закритої) частини системи, де може міститись інформація про заявки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату їх подання. Зрозуміло, що такий пошук більш повний та достовірний. При цьому, патентні повірені не наділені доступом до системи, яка включає інформацію про заявки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату їх подання. Відповідні дії АМКУ кваліфікував як такі, що можуть призвести до спотворення конкуренції на ринку з надання таких послуг.

²⁵⁷ Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. №3659- XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. №50. Ст. 472.

²⁵⁸ Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/news/dostup-do-informaciyi-pro-totozhni-ta-shozhi-poznachennya-amku-nadav-rekomendaciyi-ukrpatentu>.

З огляду на все вищезазначене, АМКУ надав Укрпатенту такі рекомендації: забезпечити безоплатне розміщення в публічному доступі інформації про заявки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату подання, в обсязі, що не суперечить чинному законодавству України та є достатнім для пошуку інформації про них і встановлення ознак тотожності або схожості позначень, та у формі, яка забезпечує можливість відбору²⁵⁹.

З моєї точки зору, такий метод захисту прав на торговельні марки від недобросовісної конкуренції як звернення до органів АМКУ є досить дієвим в сучасних умовах. Дійсно, враховуючи складність процедури та порядку доказування, може здатись, що захист прав на торговельні марки через АМКУ є дещо зарегульованим та надміру обтяжливим для особи, права якої порушено, але насправді той детальний аналіз наявності чи відсутності недобросовісної конкуренції у діях правопорушника, проведений АМКУ в процесі розгляду справи, є гарантією кваліфікованого підходу до захисту торговельної марки та прав на неї, припинення недобросовісної конкуренції та сплати штрафу за порушення.

²⁵⁹ Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/news/dostup-do-informaciyi-pro-totozhni-ta-shozhi-poznachennya-amku-nadav-rekomendaciyi-ukrpatentu>.

Висновки до Розділу III

На основі дослідження масиву наукових джерел визначено дві форми захисту прав на торговельні марки, а саме: юрисдикційну і неюрисдикційну.

Особливу увагу приділено юрисдикційній формі захисту прав на торговельні марки, яка поділяється на окремі види — цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий спосіб захисту прав.

В магістерській роботі піддано детальному аналізу цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки.

На підставі узагальнення матеріалів судової практики встановлено, що станом на дату написання магістерської роботи на юрисдикційному рівні сформовано неабияку кількість правових позицій ВС у сфері захисту прав на торговельні марки, що підтверджують динамічний, а не статичний характер стану формування правозастосовної практики в сфері захисту прав на торговельні марки.

Було проаналізовано величезну кількість постанов ВС щодо захисту прав на торговельні марки, а саме постанови щодо: розмежування цивільної та господарської юрисдикції у справах, що виникають із правовідносин щодо захисту прав на торговельні марки; розмежування адміністративної та господарської юрисдикції у вказаних вище справах; визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсними; припинення дії свідоцтва України на торговельну марку у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальноновживане позначення певного виду товарів тощо.

Через призму судової практики було проведено глобальне дослідження доктрини «пересічного споживача» та принципу "вичерпання прав на торговельну марку".

Також в роботі було проведено аналіз захисту прав на торговельні марки в адміністративному порядку через АМКУ, в ході чого було з'ясовано правову природу та об'єктивні чинники, які зумовили функціонування АМКУ у сфері

вирішення спорів, що виникають із правовідносин, пов'язаних із торговельними марками. Окрім цього, було доведено ефективність такого методу захисту прав на торговельні марки від недобросовісної конкуренції як звернення до органів АМКУ на основі реальних кейсів.

ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження в роботі зроблено наступні висновки:

1. В результаті детального аналізу наявних доктринальних підходів, а також здійсненого дослідження правової природи й характерних ознак юридичної конструкції торговельної марки було сформовано двоєдиний концептуальний підхід до визначення сутності торговельної марки: як правового феномену крізь призму законодавчого аспекту та як об'єкта господарської діяльності та цивільного обороту. В логічному взаємозв'язку із вищевикладеним, запропоновано наступне визначення категорії «торговельна марка»: торговельна марка – це, з однієї сторони, урегульований актами національного, міжнародного та регіонального (ЄС) законодавства правовий феномен, що являє собою ідентифікуюче позначення товарів та/або послуг суб'єкта правовідносин в сфері інтелектуальної власності, а з іншої сторони, об'єкт господарської діяльності та цивільного обороту, який набуває визначального значення, в тому числі, в результаті проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності, як об'єкт комерціалізації та цінний нематеріальний актив для суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Проаналізовано наявний на нормативно-правовому рівні диференціальний підхід у термінологічній сфері крізь призму порівняння міжнародно-правового та національного закріплення дефініції «торговельна марка». Висловлено позицію, що наявна в українському правовому полі уніфікована дефініція «торговельна марка», яка слугує для єдиної мети вирізнення товарів або послуг одного суб'єкта правовідносин в сфері охорони прав на торговельні марки від іншого, є кроком вперед для симпліфікації категоріального апарату у сфері інтелектуальної власності в цілому.

3. На основі проведеного порівняльно-правового аналізу переліку позначень, які можуть являти собою торговельну марку або бути включені до

неї в якості складових частин згідно із законодавством України, з однієї сторони, та законодавством ЄС, з іншої сторони, зроблено узагальнення, що дані переліки є досить схожими. На основі цього висунуто тезу, що відповідний уніфікований підхід в синтезі із євроінтеграційними процесами в нашій державі, в тому числі в сфері регулювання правовідносин, що стосуються охорони прав на торговельні марки, є досить позитивним та підтверджує високий рівень нормотворчої техніки в сфері охорони прав на торговельні марки за останні декілька років.

4. Доведено, що інституціонально-правова категорія «функції торговельної марки» є динамічною і такою, що, враховуючи стрімкий характер її розвитку та вагомі напрацювання в науковій площині, не потребує закріплення на законодавчому рівні. Разом з тим, зафіксовано негативний аспект щодо недостатності правового тлумачення змісту функцій торговельних марок в правозастосовній площині, зокрема, в правових позиціях Верховного Суду.

5. Досліджено видову класифікацію торговельних марок на національному та іноземному рівні і сформульовано позицію, що в Україні дійсно враховуються міжнародні тенденції у сфері розширення масиву позначень, які можуть набути правову охорону в якості торговельних марок, в тому числі нетрадиційних торговельних марок. Разом з тим, виявлено негативний аспект, який полягає у відсутності чіткого та ефективного механізму реєстрації звукових торговельних марок, зокрема, ономотопеї, яка, будучи за своєю природою звуком, не може набути правової охорони відповідно до чинного законодавства України. Рекомендовано НОІВ переглянути підходи до реєстрації звукових торговельних марок в напрямку розширення можливих способів вираження таких звукових торговельних марок, здійснивши відв'язку від графічного способу вираження відповідних звуків.

6. Досліджено концептуально важливе значення інституту строків у сфері правовідносин щодо охорони прав на торговельні марки, здійснено їх класифікацію та охарактеризовано правове регулювання строків в умовах дії

воєнного стану. На основі вже наявних наукових досліджень зроблено акцент на негативних законодавчих аспектах регламентації строків під час воєнного стану та запропоновано врегулювати правову прогалину в даній сфері на підзаконному або ж внутрішньо-розпорядчому рівні нещодавно створеною державною організацією «Українським Національним офісом інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ), до якого перейшло виконання функцій національного органу інтелектуальної власності (НОІВ).

7. Запропоноване змістовне розширення поняття «охороноздатність торговельної марки», напрацьованого в науковій площині. Зроблено спробу представлення наступної дефініції: охороноздатність торговельної марки – це юридична властивість позначення, що визначається сукупністю негативних та позитивних критеріїв, відповідність яким є підставою для надання правової охорони позначенню для товарів та послуг у формі його реєстрації в якості торговельної марки.

8. Запропоноване власне авторське визначення дефініції «набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку»: це процес об'єктивованого волевиявлення фізичної чи юридичної особи закріпити за собою право інтелектуальної власності на торговельну марку на офіційному рівні шляхом формування об'єкту правової охорони та юридичного оформлення прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт згідно порядку, визначеного в актах національного (як українського, так і іноземних держав) та міжнародного законодавства в сфері надання правової охорони знакам для товарів та послуг.

9. В розрізі характеристики суб'єктного складу правовідносин в сфері охорони прав на торговельні марки констатовано, що чинне законодавство України не потребує внесення змін в частині конкретизації суб'єктного складу, а саме обмеження кола суб'єктів шляхом надання можливості отримати правову охорону на свої позначення лише фізичним особам-підприємцям, оскільки, в першу чергу, це суперечитиме правовому регулюванню даного питання міжнародним законодавствам, а, по-друге, створить монополію на

набуття прав інтелектуальної власності виключно суб'єктами господарювання, ігноруючи цілком правомірні бажання введення торговельної марки в цивільний оборот в якості нематеріального активу фізичними особами, які можуть отримувати досить непогану фінансову винагороду, комерціалізуючи такий унікальний результат їх інтелектуальної діяльності.

10. Здійснено глобальне дослідження основних процедур міжнародної реєстрації торговельних марок в інших державах та виокремлено їх практичні особливості в розрізі визначення випадків, в яких пропонується використання тієї чи іншої процедури міжнародної реєстрації.

11. На основі здійснення порівняльного аналізу підходів до визначення поняття «захист прав на торговельну марку», напрацьованих на національному доктринальному рівні та визначеному відповідно до міжнародних стандартів, встановлено, що в українській науковій площині превалює підхід до визначення прав на торговельні як однієї із правомочностей (суб'єктивного права) власника прав на торговельну марку, в той час як на міжнародному рівні захист розглядається крізь призму встановлення обов'язків для уповноважених органів.

12. Констатовано, що станом на дату написання магістерської роботи сформовано неабияку кількість правових позицій Верховного Суду в сфері захисту прав на торговельні марки, що підтверджують динамічний, а не статичний характер стану формування правозастосовної практики в сфері захисту прав на торговельні марки. Надано правову оцінку такому методу захисту прав на торговельні марки від недобросовісної конкуренції як звернення до органів АМКУ. Обґрунтовано, що попри складність процедури розгляду справи АМКУ та порядку доказування, той детальний аналіз наявності чи відсутності недобросовісної конкуренції у діях правопорушника, проведений АМКУ в процесі розгляду справи, є гарантією кваліфікованого підходу до захисту торговельної марки та прав на неї, припинення недобросовісної конкуренції та сплати штрафу за порушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_h33.
2. Договір про закони щодо товарних знаків. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_102/print.
3. Інструкція з завантаження документів зі Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС). URL: <https://ukrpatent.org/atachs/ukrpatent-sis-save-doc-22032022.pdf>.
4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print.
5. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг, розроблені ДП УППВ, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» зі змінами від від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.
6. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066/print.
7. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
8. Повідомлення про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/PV-v-umovah-voyennogo-stanu-03052022.pdf>.

9. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0064-02#Text>.
10. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text>.
11. Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_h58.
12. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10#Text>.
13. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. №3659- XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. №50. Ст. 472.
14. 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 від 21.07.2020 р. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
15. Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну: Закон України від 22.05.2022 № 2265-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text>.
16. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: Наказ міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text>.

17. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. №236/96- ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №36. Ст. 164.
18. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 01.04.2022 № 2174-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20#Text>.
19. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text>.
20. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
21. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 56.
22. Протокол до Мадридської угоди. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_583/print.
23. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року № № 2017/1001/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17/conv.
24. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006, ратифікований Законом України «Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 39. – Ст.547.
25. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої [...]Україна, Європейський Союз, Євратом [...]; Угода, Список, Міжнародний документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

26. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
27. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.
28. Щодо засвідчення форс-мажорних обставин. Лист ТПП України від 28.02.2022 р. URL: <https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022>.

Правозастосовна (судова) практика:

29. Постанова Верховного Суду. Справа № 910/13822/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87426712>.
30. Постанова Верховного Суду. Справа №640/7870/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104580247>.
31. Постанова Верховного Суду. Справа № 757/37903/18-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96406753>.
32. Постанова Верховного Суду. Справа №910/9185/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102735710>.
33. Постанова Верховного Суду. Справа №910/20650/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838338>.
34. Постанова Верховного Суду. Справа №910/2503/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>.
35. Постанова Верховного Суду. Справа №910/6518/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94802536>.
36. Постанова Верховного Суду. Справа №757/13485/19-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92093015>.
37. Постанова Верховного Суду. Справа №757/13485/19-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94362389>.

38. Постанова Верховного Суду. Справа № 911/3338/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104603051>.
39. Постанова Верховного Суду. Справа № 910/6499/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104813428>.
40. Постанова Верховного Суду. Справа № 910/13908/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105178958>.
41. Постанова Верховного Суду. Справа №910/919/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102736101>.
42. Interflora V Marks & Spencer CJEU Judgment. Bird & Bird. URL: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/interflora-v-marksspencer-0911>.
43. Judgment of The Court of Justice of the European Union of 30.11.1993. CaseC-317/91 between Deutsche Renault AG And AUDI AG. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98293&pageIndex=0&dclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4183792>.

Наукова література:

44. Базилевич В. Інтелектуальна власність :підручник. – К. :Знання, 2008.
45. Білоусов М. Особливості правової охорони торговельних марок в Україні. Юридичний вісник. Київ, 2018. с. 103–107.
46. БошицькийЮ. Л. Поняття, значенняторговельноїмаркитаправнанеївконтекстірозбудовинаціональноїринковоїекономіки / Ю. Л. Бошицький // ЧасописКиївськогоуніверситетуправа. – 2009. – № 2. – С. 169–176.
47. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес. 1986 – С.13.
48. Гордейчук В. В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок / В. В. Гордейчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. - № 2. - С. 41-48.

49. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки зміжнародно-правовими нормами: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 214 с.
50. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: «К.І.С.», 2007.– С.448.
51. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб.Київ: Кондор, 2006. – С. 156.
52. Заїка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005. — С. 312.
53. Захист прав на добре відомі товарні знаки (LacostevsKajman) [Текст] / Г. Андрощук // Юридична газета. - 2019. - N 4/5. - С. 38-39.
54. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В.О. Жаров та ін.; За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С. 305-322.
55. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 111.
56. Канюка І. М. Торговельна марка як засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг./ І. М.Канюка // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», № 2, 2018. – С.62-74.
57. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України / Ю. М. Капіца // Актуальні проблеми міжна-родних відносин: збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 127 (ч. 1). С. 80–86.
58. Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як суб'єкта прав на знак для товарів і послуг //Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- №1. – С.54-55.

59. Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец.12.00.04. «Господарське право; арбітражний проце» / О. Ю. Кашинцева – К., 2000. – 24 с.
60. Кісліцина І. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання. Підприємство, господарство і право. 2020. № 7. С. 383-388.
61. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет». 2007 –С. 312.
62. Кодинець А. О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 9–13.
63. Кодинець, А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану / Кодинець, А. О. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – С. 127-133. – Бібліогр.: 3 назви.
64. Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : Монографія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2007. – С. 312.
65. Кодинець А.О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпоряджання правами на торговельні марки. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2005. № 1. – С. 101-109.
66. Коросташова І.М. Щодо питань набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку. URL: <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147518/158-172.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
67. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. Мала енциклопедія нотаріуса. – 2017. – № 5. – С. 142-154.

68. Крат В. Набуття прав на торговельну марку. URL: <http://yuradnik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/Krat.pdf>.
69. Крижна В. Види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 1(39).
70. Кронда О.Ю. Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері інтелектуальної власності. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/704050.pdf>.
71. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с.
72. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності. – К., «Інститут інтелектуальної власності і права». – К., «Інститут інтелектуальної власності і права», 2006.
73. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків: монографія. Київ, 2010.
74. Максимально ефективне використання мадридської системи. Інформація та практичні поради щодо використання окремих форм (оновлено у липні 2017 року). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/madrid-practice-1.pdf.
75. Марушева О. Г. Особливості визначення поняття торговельної марки. Право і Безпека. – Харків. – 2012. – № 5.- С. 214–217.
76. Мельник О.В. Проблемні питання стосовно захисту права інтелектуальної власності // Митна справа. –2003. – № 1. – С. 110-115.
77. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Цивільно*правовий аспект / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – С. 115.
78. Мельник О. Товарний знак та його ознаки //Право України. – 1999. - №2. – С. 22-24.
79. Намака Катерина. Торговельна марка для ІТ-індустрії. Реєстрація ТМ в ЄС. URL: <https://legalitgroup.com/tm-v-es/>.

80. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. 1-ше вид.: Судова апеляція, 2016.
81. Немеш П. Ф. Поняття та співвідношення правової охорони та правового захисту торговельних марок. Часопис Київського університету права. 2010. №3. С. 207-209.
82. Новий тлумачний словник української мови. За ред. В. Яременко, О. Сліпушко / Київ, 1998.
83. Н. Борсук. Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. - Науковий вісник Ужгородського національного ..., 2021.
84. Н. Капітаненко. Правові засади реалізації права інтелектуальної власності у цифровому суспільстві. URL: <http://humstudies.com.ua/article/view/261933/258348>.
85. Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування / О.П. Орлюк // Інтелектуальна власність. – 2007. - № 2. – С.24-29.
86. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 696.
87. Осика С.Г., П'ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: К.І.С., 2001. – С. 450.
88. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект):дис. ... канд. юрид. наук. –Харків. – 2005. – С. 203.
89. Попова Н.О. Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища. Форум права. 2013. №3. С. 486-489. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2013_3_81.pdf
90. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424 с.

91. Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія / М.Ю. Потоцький. – К. : Персонал, 2014. – С.620.
92. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч.закладів / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. Київ:Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – С. 624.
93. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2006. – С.638.
94. Рассомахіна О.А. Відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі як умова правової охорони торговельних марок / О.А. Рассомахіна // Часопис Київського університету права. 2016. № 3. С. 270–275.
95. Рассомахіна О. А. Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями // Форум права. 2007. № 3. С. 212–223 / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL : <http://qoo.by/1ZZ6>.
96. Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у госпо-дарському обороті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ольга Андріїв-на Рассомахіна. К., 2008. 21 с.
97. Рємєскова, Ю., & Цапун, Ю. (2021). УТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ. *Знання європейського права*, (3), 136-142.
98. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2008. – С. 217.
99. Романадзе Л. Д. Поняття, функції та види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 5 (55). С. 82–88.
100. Романадзе Л. Д. Цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві / Л. Д. Романадзе // Актуальні

проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – Вип. 33. – С. 236-327.

101. Савич С. С. Розрізняльна здатність торговельної марки: до питання визначення поняття. Історико-правовий часопис. 2014. № 2. С. 69–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_2_16.

102. Томаров І. Функції торговельної марки: огляд судової практики. LegalShift: веб-сайт. URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=1559>

103. Чомахашвілі О. Ш. Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 1(111). С. 66–71.

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

105. Юлдашев О. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. Київ : МАУП, 2004. 576 с.

106. Ярмак В. Ю. Поняття, ознаки та функції торговельної марки у праві Європейського Союзу / В. Ю. Ярмак. // Теорія і практика правознавства. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_23.

107. АМКУ розпочав справу щодо використання назви медичного препарату без дозволу власника торгового знака. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/amku-rozpochav-spravu-shchodo-vikoristannya-nazvi-medichnogo-preparatu-bez-dozvolu-vlasnika-torgovog.html>.

108. Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-vid-nedobrosovisnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-36>.

109. Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/news/dostup-do-informaciyi-pro-totozhni-ta-shozhi-poznachennya-amku-nadav-rekomendaciyi-ukrpatentu>.

110. Антимонопольний комітет України. Офіційний веб-портал. URL: <https://amcu.gov.ua/news/dostup-do-informaciyi-pro-totozhni-ta-shozhi-poznachennya-amku-nadav-rekomendaciyi-ukrpatentu>.
111. Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент). URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.
112. Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/942911/>.
113. Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1168498/>.
114. Global Brand Database. URL: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>.
115. National School of Judiciary and Public Prosecution. URL: <https://www.kSSIP.gov.pl/angielski#INITIAL%20TRAINING>.
116. Phan Ngoc, T. Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam : doctoral dissertation of law. Lund University. Hochiminh, 2011. 232 p.
117. Registration of nontraditional marks: Different issues arise in the United States than in other jurisdictions. URL: <http://coudert.com.au/-/publications/?action=displayarticle&id=180>.
118. Trademark Basics. Trademark, Patent, or Copyright? URL: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/trademark-patent-or-copyright>.
119. United States Patent and Trademark Office. URL: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86959878&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch.
120. Włodarczyk W. Zdolność odróżniająca znaku towarowego / W. Włodarczyk. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Serba, 2001. – С. 245