

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА  
ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут права  
Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права

«До захисту у ЕКдопустити»  
Завідувач кафедри інтелектуальної  
власності та інформаційного права  
д.ю.н., доц. Козинець А.О.

---

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему :

**«Співвідношення охорони прав інтелектуальної  
власності на торговельні марки та географічні  
зазначення у праві ЄС та України»**

студента 2 року навчання ОР «Магістр»,  
2 групової форми навчання  
ОНП «Інтелектуальна власність»  
Спеціальність: 081 «Право»  
Половинченка Вадима Сергійовича

Науковий керівник:  
д.ю.н, доц. Козинець А. О.

---

Київ – 2022

## ЗМІСТ

<b>МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ</b>	<b>3</b>
<b>КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН</b>	<b>4</b>
<b>АНОТАЦІЯ</b>	<b>6</b>
<b>ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ</b>	<b>8</b>
<b>ВСТУП</b>	<b>9</b>
<b>Розділ 1. Загальні засади правової охорони торговельних марок та географічних зазначень</b>	<b>13</b>
1.1. Охорона прав на ТМ та ГЗ : спільні та відмінні риси	13
1.2. Вітчизняний досвід правового регулювання відносин у сфері охорони ТМ та ГЗ	19
1.3. Охорона ТМ та ГЗ у праві ЄС та у міжнародному праві	22
<b>Розділ 2. Характеристика ТМ та ГЗ як засобів індивідуалізації товарів і послуг</b>	<b>27</b>
2.1. ТМ та ГЗ як стратегічний актив у сфері ІВ	27
2.2. Нормативне регулювання відносин у сфері використання ТМ та ГЗ у сучасних умовах : досвід ЄС та України	30
2.3. Основні колізії правового регулювання відносин у сфері охорони ТМ та ГЗ	35
<b>Розділ 3. Проблеми та перспективи вдосконалення нормативного регулювання прав ІВ на ТМ та ГЗ в Україні</b>	<b>38</b>
3.1. Огляд європейських підходів до охорони ТМ та ГЗ. Систематизація нормативної бази	38
3.2. Механізми захисту прав, що впливають із реєстрації ТМ та ГЗ : перспектива законодавчих змін	42
3.3. Імплементация засад охорони ТМ та ГЗ за правом ЄС у законодавство України	43
<b>Висновки</b>	<b>45</b>
<b>Список використаних джерел та літератури</b>	<b>47</b>

**ЗАТВЕРДЖЕНО :**

Науковий керівник :

д.ю.н., доц. Кодинець А.О.

\_\_\_\_\_ 2022 р.

## **МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ**

Половинченка Вадима Сергійовича, студента 2 курсу магістратури, денної форми навчання, за спеціальністю «Право», ОНП «Інтелектуальна власність», спеціалізація «ІТ-право»

- 1. Тема роботи :** «Співвідношення охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки та географічні зазначення у праві ЄС та України»
- 2. Термін здачі роботи керівнику для підготовки відгуку :** 10 травня 2022 року.
- 3. Робота виконується на базі :** Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- 4. Теоретичне завдання :** аналіз спеціальної юридичної наукової літератури, законодавства України, дослідження досвіду зарубіжних країн та засадничих критеріїв правової охорони ТМ та ГЗ.
- 5. Практичне завдання :** аналіз нормативно-правових та науково-теоретичних концепцій щодо забезпечення прав ІВ на ТМ та ГЗ; розробка можливих шляхів інкорпорації концепцій європейського права щодо охорони прав на ТМ та ГЗ відповідно до законодавства України.
- 6. Сфера застосування результатів роботи :** наукова діяльність, навчальний процес, правотворчість, правозастосовна діяльність.
- 7. Завдання вручено студенту :** 01 листопада 2021 року.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Науковий керівник:

д.ю.н., доц. Кодинець А.О.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 року

### **КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

Половинченка Вадима Сергійовича, студента 2 курсу магістратури,  
денної форми навчання, за спеціальністю «Право», ОНП  
«Інтелектуальна власність», спеціалізація «ІТ-право»

**Тема роботи:** «Інтелектуальна власність у будівельній галузі : проблеми та перспективи розвитку».

<b>№</b>	<b>Види робіт</b>	<b>План</b>	<b>Фактично</b>
<b>1.</b>	Підбір наукової літератури та нормативних актів за темою роботи.	10.11.2021	10.12.2021
<b>2.</b>	Розробка плану роботи та його погодження.	15.12.2021	22.12.2021
<b>3.</b>	Підготовка вступу та першого розділу роботи та подання його на перевірку керівнику.	15.01.2022	10.04.2022
<b>4.</b>	Доопрацювання роботи на підставі зауважень керівника. Написання анотацій.	15.02.2022	17.04.2022
<b>5.</b>	Підготовка другого та третього розділу роботи та подання його на перевірку керівнику.	15.03.2022	25.04.2022

<b>6.</b>	Написання висновків, додатків, списку використаних джерел.	28.04.2022	03.05.2022
<b>7.</b>	Підготовка остаточного варіанту роботи та її технічне оформлення.	06.05.2022	06.05.2022
<b>8.</b>	Здача роботи керівнику для підготовки відгуку.	09.05.2022	09.05.2022
<b>9.</b>	Подання роботи на кафедру.	10.05.2022	10.05.2022

Студент:

Половинченко Вадим Сергійович

## АНОТАЦІЯ

**Половинченко Вадим Сергійович. Співвідношення охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки та географічні зазначення у праві ЄС та України. Магістерська робота. Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права імені Тараса Шевченка.**

У роботі визначено загальні засади правової охорони торговельних марок та географічних зазначень. Акцентовано увагу на особливостях охорони прав на ТМ та ГЗ, визначено спільні та відмінні риси даного процесу. Розглянуто досвід нормативно-правового регулювання щодо прав на ТМ та ГЗ за законодавством України та ЄС.

Охарактеризовано ТМ та ГЗ як засоби індивідуалізації товарів і послуг. Визначено роль ТМ та ГЗ як стратегічного активу у сфері ІВ, проаналізовано нормативно-колізійні тенденції забезпечення прав на ТМ та ГЗ в Україні відповідно до стандартів міжнародно-європейського досвіду ЄС.

Розглядаються перспективи систематизації законодавчої бази України у сфері забезпечення прав ІВ на ТМ та ГЗ шляхом імплементаційно-інкорпоративних ітерацій.

**Polovynchenko Vadym Sergiyovich. Correlation of protection of legal intellectual property on trademarks and geographical meanings in the law of the EU and Ukraine. Master thesis. Department of Intellectual Property and Information Law of the Taras Shevchenko Educational and Scientific Institute of Law.**

The paper defines the general principles of legal protection of trademarks and geographical indications. Emphasis is placed on the peculiarities of protection of rights to TM and GI, identified common and distinctive features of this process. The experience of normative-legal regulation on the rights to TM and GI under the legislation of Ukraine and the EU is considered.

TM and GI are characterized as means of individualization of goods and

services. The role of TM and GI as a strategic asset in the field of IP is determined, normative and conflicting tendencies of ensuring the rights to TM and GZ in Ukraine in accordance with the standards of international and European experience of the EU are analyzed.

Prospects for systematization of the legal framework of Ukraine in the field of IP rights to TM and GI through implementation and incorporation iterations are considered.

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Торговельна марка — ТМ

Географічне зазначення — ГЗ

Європейський Союз — ЄС

Український інститут інтелектуальної власності» — Укрпатент

Торговельна марка ЄС — ТМ ЄС

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року —  
Документ

Цивільний кодекс України — ЦКУ

Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода

Управління інтелектуальної власності ЄС — УІВЄС

Всесвітня організація інтелектуальної власності — ВОІВ

## ВСТУП

**Актуальність теми.** Правова охорона торговельних марок (далі — ТМ) та географічних зазначень (далі — ГЗ) містить певні концептуальні особливості — як у праві Європейського Союзу (далі— ЄС), так і України.

В першу чергу, вмотивованим є виокремлення та дослідження загальних засад правової охорони ТМ та ГЗ. Важливим є співставлення спільних та відмінних рис забезпечення ІВ власника, виокремлення віхових рис охорони ТМ та ГЗ у міжнародному праві та праві ЄС.

Окрім того, ТМ та ГЗ виступають засобами індивідуалізації товарів і послуг. Важливо дослідити роль ТМ та ГЗ як інтелектуально-стратегічного активу. Особливого значення набуває нормативно-правовий компаративний аналіз регулювання правовідносин у сфері використання ТМ та ГЗ. На додаток, дослідження потребує наявності нормативних колізій у сфері охорони ТМ та ГЗ.

Задля повноцінного розуміння проблематики правової охорони ТМ та ГЗ застосовним виглядає огляд європейських концептів забезпечення прав ІВ у даній галузі. Систематизація вітчизняного законодавства відповідно до нормативів ЄС, визначення перспективно-хронологічних законодавчих змін в Україні та механізми імплементації підходів Європи щодо правової охорони ТМ та ГЗ у законодавство України формують актуальність теми наукового дослідження.

**Мета роботи** полягає у визначенні та дослідженні принципових особливостей правової охорони ТМ та ГЗ через призму законодавства України та правового поля країн-членів ЄС.

Для реалізації зазначеної мети, необхідно було вирішити наступні завдання :

- уточнити принципові відмінності та спільні риси правової охорони ТМ та ГЗ в Україні та ЄС;
- систематизувати законодавство України та ЄС у сфері охорони ТМ та

ГЗ;

- оцінити рівень нормативного забезпечення правової охорони ТМ та ГЗ в Україні, порівнявши його із ЄС;
- виявити характерні особливості правової охорони ТМ та ГЗ у країнах-членах ЄС;
- науково обґрунтувати концептуальні основи правової охорони ТМ та ГЗ у Європі із та розробити шляхи їх імплементації у законодавство України;
- дослідити основні критерії правової охорони ТМ та ГЗ за вітчизняною та європейською профільною нормативною базою;
- проаналізувати інституційно-правову ефективність правової охорони ТМ та ГЗ в ЄС та Україні.

**Об'єктом дослідження** є процесно-процедурні особливості правової охорони ТМ та ГЗ в Україні та країнах-членах ЄС.

**Предмет дослідження** — формування концептуальних положень щодо правової охорони ТМ та ГЗ в Україні та ЄС.

**Методи дослідження.** Складність і специфіка досліджуваної проблематики зумовили використання сукупності методологічного інструментарію, зокрема, загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, що спираються на діалектичні принципи об'єктивності та послідовності, обґрунтованості та всебічності, логічності й критичності.

Визначення та розуміння проблематики правової охорони ТМ та ГЗ у ЄС та Україні зумовило використання компаративного методу.

Описовий (монографічний) метод дав змогу висвітлити принципові особливості правової охорони ТМ та ГЗ на вітчизняному та європейському рівні.

Структурно-функціональний метод дозволив розкрити провідні чинники, фактори та складові формування загальних положень у питаннях правової охорони ТМ та ГЗ за законодавством ЄС та України.

Сукупність системних та аналітичних методів стали основою для

створення й наукового обґрунтування комплексної моделі охорони прав на ТМ та ГЗ за вітчизняним та європейським законодавством.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що у роботі наведено узагальнення процесу правової охорони ТМ та ГЗ в Україні та країнах-членах ЄС із одночасним порівняльно-правовим аналізом ключових нормативних підходів. Виявлено сучасні тенденції та закономірності умов надання правової охорони ТМ та ГЗ, зокрема,

*вперше :*

- виокремлено авторські, пріоритетні напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері охорони ТМ та ГЗ в Україні та країнах-членах ЄС.

**Практичне значення одержаних результатів.** Використання запропонованих дослідно-методичних розробок сприяє комплексному дослідженню концептуальних особливостей правової охорони ТМ та ГЗ в Україні.

У контексті дослідження не менш важливим є аналітична робота щодо пошуку можливостей раціональної імплементації підходів країн Європи до юридичного забезпечення власника прав на ТМ та ГЗ відповідними гарантіями.

Крім того, заслуговує на увагу компаративне порівняння процесу засвідчення та набуття права ІВ на ТМ та ГЗ за вітчизняним та європейським законодавством відповідно.

**Особистий внесок здобувача.** Робота є самостійно виконаною науковою працею. Всі сформульовані в ній висновки, положення та пропозиції ґрунтуються на особистих дослідженнях та ідеях наукових публікацій згідно даної тематики.

**Структура та обсяг роботи.** Робота складається зі вступу, трьох розділів, логічно об'єднаних у дев'ять підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи складає сорок дев'ять сторінок, з них основного тексту — тридцять п'ять сторінок.

Список використаних джерел та літератури налічує тридцять одне найменування і займає три сторінки.

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ

### *1.1. Охорона прав на ТМ та ГЗ : спільні та відмінні риси*

Правова охорона на ТМ в Україні здійснюється посередництвом Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. (далі — Закон України № 3689-ХІІ) — у редакції від 14.10.2020.

Заявка на реєстрацію ТМ в Україні здійснюється через Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі — Укрпатент).

В той же час, у країнах-членах ЄС існує так звана Європейська система товарних знаків (The EU Trademark system). Дуальність системи полягає у наступному : ТМ може бути зареєстровано в ЄС (EU) та на рівні ЄС як ТМ (EUTM). Реєстрація проводиться у Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) або на національному рівні — як національна ТМ у відомстві інтелектуальної власності окремих держав-членів ЄС. Крім того, ст. 2 Регламенту ЄС про торгову марку (Регламент (ЄС) 2017/1001 передбачає створення Офісу з інтелектуальної власності ЄС<sup>1</sup>.

Щодо законодавчого регулювання правової охорони ТМ у ЄС, варто зазначити наявність змін та реформ. Виділяємо наступні нормативно-правові акти : Регламент ЄС про торгову марку (Регламент (ЄС) 2017/1001) (визначено порядок стягнення зборів, пов'язаних з EUIPO), що набрав чинності 23.03.2016 р. (деякі положення — 01.10.2017 р.); Директива Європарламенту та Ради ЄС (ЄС) 2015/2436 про наближення законодавств держав-членів щодо ТМ; Делегований регламент щодо ТМ ЄС (ЄС) 2018/625;

---

<sup>1</sup> Регламент (ЄС) 2017/1001 ЄП та РС // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_003-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text)

Регламент імплементації щодо ТМ ЄС (ЄС) 2018/626.

Відтак, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ у статті 1 визначає торговельну марку як позначення, що відрізняє товари і послуги різних осіб один від одного за специфічними ознаками<sup>2</sup>.

Власником свідоцтва на ТМ, відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону № 3689-ХІІ, може бути фізична або юридична особа.

Крім цього, Розділ II Закону № 3689-ХІІ (стаття 5) визначає аспекти надання правової охорони ТМ. Таким чином, ТМ не повинна суперечити вимогам публічного порядку та моральним принципам; відповідати нормативам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; відповідати вимогам надання правової охорони ТМ, встановлених Законом України № 3689-ХІІ.

Об'єктом ТМ, відповідно до ч.2 ст.5 Закону України № 3689-ХІІ, є будь-яке позначення або їх комбінація. Сюди віднесено слова, літери, цифри, елементи зображень, використання кольорів/звуків, формату пакування тощо.

Ознайомлення із підрозділом «Торговельні марки» офіційного веб-сайту Укрпатенту дозволяє виокремити вичерпний перелік інструментаріїв забезпечення правової охорони ТМ. Так, права власника свідоцтва забезпечуються ст. 16 Закону України № 3689-ХІІ — до них, зокрема, віднесено право на використання ТМ; передання виключних майнових прав на ТМ; видача ліцензії на використання ТМ; проставляння попереджувального маркування (літера «R», обведена колом) у якості свідоцтва факту реєстрації ТМ безпосередньо в Україні.

Водночас, правова охорона ТМ у ЄС містить наступні характерні ознаки. Регламент ЄС 2017/1001 у Преамбулі (пункт 9) наголошує на можливості отримання прав на ТМ лише шляхом її реєстрації. Відмова у реєстрації ТМ

---

<sup>2</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>

можлива за умови її «невідмітності», незаконності або наявності конфлікту з заявленими раніше правами (пріоритет).

Відповідно до пункту 10 Преамбули Регламенту ЄС 2017/1001, позначення може мати загальнодоступні форми вираження, технологічно-графічні зображувальні елементи або відзначатися чіткістю, точністю, зрозумілістю, об'єктивністю та самодостатністю.

Пунктом 20 Преамбули Регламенту ЄС 2017/1001 власникові свідоцтва на ТМ надається виключне право на боротьбу з підробленнями шляхом заборони нанесення ТМ та попередження підготовчих дій щодо таких порушень. При цьому, відповідно до п.21 Преамбули, заборона власником ТМ її добросовісного використання (для промислово-комерційних завдань) не допускається.

Торговельна марка ЄС (далі — ТМ ЄС), відповідно до Регламенту ЄС 2017/1001, визначено як ТМ для товарів і послуг, що зареєстровано відповідно до умов та способу, визначених зазначеним Регламентом. Відповідно до ч.2 ст. 1 Регламенту, юридична сила ТМ ЄС є рівною на території усіх держав-членів Союзу (єдиний характер ТМ ЄС).

Власником ТМ, відповідно до ст. 5 Регламенту ЄС 2017/1001, можуть бути фізичні та юридичні особи. Окремо серед суб'єктного складу виділено «органи, створені за нормами публічного права».

Відповідно до ст. 7-8 Регламенту ЄС 2017/1001, підстави для відмови у видачі свідоцтва ТМ ЄС поділено на абсолютні та відносні.

До абсолютних підстав неотримання ТМ ЄС ст. 7 Регламенту ЄС 2017/1001 відносить положення статті 4 цього ж Регламенту (вимоги до позначення ТМ, вирізняльності здатності та наявності запису в Реєстрі ТМ ЄС у прийнятний для профільних органів та громадськості спосіб — щодо визначення чіткості та точності предмету охорони). Додатковими підставами для відмови у видачі свідоцтва ТМ ЄС є ТМ без розрізняльних ознак; позначення, що неспівставні із усталеними морально-етичними принципами; позначення, форма або побічні властивості котрих впливають безпосередньо

із їх призначення; позначення, що складається із формальних властивостей, що значно збільшують цінність товару; ТМ, що суперечать публічному порядку; ТМ, що має на меті введення громадськості в оману щодо принципово-якісних ознак товарів та послуг; ТМ, використання котрих не було схвалено профільними органами та порушує правила, зазначені у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 року.

Принагідно зауважимо, що Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року (далі — Документ) є міжнародним нормативно-правовим документом, що на часі є чинним для 177 держав (2020 рік). Для України даний Документ набув чинності 25.12.1991 року<sup>3</sup>.

Одночасно, правова охорона географічних зазначень в Україні здійснюється відповідно до норм Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» №752-XIV (далі — Закон України №752-XIV) від 16.06.1999 р. — редакція від 14.10.2020 р. Стаття 2 Закону України №752-XIV включає до системи правової охорони ГЗ в Україні такі нормативні акти : Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; Закону України «Про захист прав на ТМ»; Закону України «Про захист прав споживачів»; Закону України «Про рекламу» тощо<sup>4</sup>.

Відповідно до п. 3 ч.1. ст. 1 Закону України №752-XIV, під географічним зазначенням (далі — ГЗ) варто розуміти ідентифікацію географічного місцепоходження товару. Крім цього, саме місцепоходження зумовлює наявність у товару ключових якісно-репутаційних характеристик. Обов'язковим ідентифікаційним елементом ГЗ є визначена географічна територія як місце для проведення принаймні одного з етапів виробництва товару.

Реєстрацію географічного зазначення, відповідно до Закону України №

---

<sup>3</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03. 1883 р. // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text)

<sup>4</sup> Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» №752-XIV // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#n15>

№752-XIV, може бути здійснено особами, що виробляють певних товар у встановленому географічному місці. Відповідно до абз.2 ч.1 ст.1 зазначеного Закону, об'єднання осіб не передбачає поділ за організаційно-правовою формою або складом.

Зазначимо, що абз.3 ч.1 ст.1 Закону №752-XIV передбачає право однієї особи на реєстрацію ГЗ за умови, коли вона є його одноосібним виробником; або у випадку суттєвої різниці між географічними територіями вироблення товару та прилеглими територіями або виробленими на них товарами.

Відповідно до ст. 7 Закону України №752-XIV, надання правової охорони ГЗ можливе за умови його відповідності вищезазначеному п.3 ч.1 ст. 1 (абз.4) цього ж Закону.

Статтею 8 Закону України №752-XIV виокремлюються підстави, за яких правова охорона географічному зазначенню не надається. Це, зокрема, невідповідність вимогам правової охорони, зазначена у попередній статті; відношення до «видової назви»; введення споживача в оману щодо сорту рослин або породи тварин; схожість із ТМ в контексті введення споживача в оману щодо справжності товару.

Відповідно до ст. 10 Закону України №752-XIV, реєстрацію географічних зазначень здійснює Укрпатент.

Правова охорона географічних зазначень у ЄС має трирівневу нормативно-правову базу. Перший рівень складається із наступних правових документів : Регламент (ЄС) № 1151/2011 Європейського парламенту та Ради Європи від 21.11.2012; Регламент (ЄС) № 1308/2013 Європейського парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 922/72, (ЄЕС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 та (ЄС) № 1234/2007 (для вин); Регламент (ЄС) 2019/787 Європейського парламенту та Ради від 17 квітня 2019 року, котрим скасовано положення Регламенту (ЄС) № 110/2008.

На другому рівні виділяємо Регламент (ЄС) № 251/2014 Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року, що скасовує Регламент Ради

(ЄЕС) № 1601/91 .

Заключний рівень представленим Регламентом (ЄС) 2019/1753 Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року.

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1151/2012 Європейського парламенту та Ради Європи від 21.11. 2012, географічним зазначенням є назва-ідентифікатор продукту, походження, якості, репутація та виробництво котрого пов'язані із визначеним місцезнаходженням. Реєстрація ГЗ у ЄС може здійснюватися виробничою групою (асоціацією). Після завершення даного процесу, виробник або група виробників отримують право на використання ГЗ<sup>5</sup>.

Стаття 7 Регламенту визначає специфікаційні вимоги до продукту : назву, опис, район (географічне місцезнаходження) із відповідним доказовим базисом; іншу детальну інформацію. Стаття 10 Регламенту визначає «підстави для заперечення» : до них віднесено невідповідність вимогам до ГЗ; конфлікт із ст. 7 Регламенту щодо будь-якої процедурної частини сертифікації; порушення принципу «родового характеру назв» тощо.

Варто зазначити, що реєстрація ГЗ за правом ЄС відбувається за умови подання відповідної заявки, котра повинна містити факт зв'язку продукту з географічною зоною. Заявка надсилається до органів сертифікації держав-членів, останні передають її до Єврокомісії (за умови схвалення). Якщо продукт не входить до ЄС, «виробник третьої країни» може надіслати заявку на реєстрацію ГЗ безпосередньо до Єврокомісії<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Регламент (ЄС) № 1151/2012 ЄП та РЄ від 21.11. 2012 // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_014-12#n143](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-12#n143)

<sup>6</sup> Dr. A. Zappalaglio. GI in the IP System of the EU : past, present and future // University of Sheffield, 2021 (presentation) // Режим доступу : <https://ukrpatent.org/atachs/01-andrea-zappalaglio.pdf>

## *1.2. Вітчизняний досвід правового регулювання відносин у сфері охорони ТМ та ГЗ.*

Вважаємо за доцільне зупинитися на процедурних аспектах захисту прав на ТМ в Україні.

Стаття 492 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначає поняття ТМ як позначення або їх комбінацію, що мають розрізняльну здатність. Тобто — дозволяють відрізнити продукцію різних виробників один від одної. Як зазначалося раніше, такими «індикаторами» виступає слово, цифра, літера чи будь-яке інше зображення<sup>7</sup>.

Поняття ТМ та «знак для товарів і послуг» — синонімічні. Проте, ТМ має економічний, соціально-психологічний та філософський підтексти у якості суспільно-світового «вашингтону».

Поняття «знак для товарів і послуг», в свою чергу, має юридико-правовий характер. Про це свідчить назва профільного нормативно-правового акту щодо охорони прав ІВ на ТМ в Україні — Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таким чином, відбувається індивідуалізація учасників цивільних правовідносин, а наведене поняття виступає об'єктом права ІВ.

ЦКУ також встановлює презумпцію видачі свідоцтва як способу засвідчення прав на ТМ.

Щодо ТМ також існують прояви недобросовісної конкуренції — вони виявляються у підробках та зміні дизайну товарних знаків відомих брендів. Таким чином, споживач може купити підробку несвідомо. Нормативне регулювання здійснюється переважно посередництвом Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

---

<sup>7</sup> Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. (ред. 01.01.2022) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

Способами захисту порушених прав на ТМ є юрисдикційний та неюрисдикційний.

Юрисдикційний спосіб захисту прав на ТМ передбачає звернення до компетентних органів щодо наявності факту порушення прав ІВ (наприклад, до Антимонопольного комітету України — АМКУ). У цьому контексті, застосовним є положення Закону України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659-ХІІ від 26.11.1993 р. (у редакції від 05.08.2021 р.)<sup>8</sup>.

Неюрисдикційний спосіб захисту прав на ТМ є, де-факто, самозахистом цивільних прав, що передбачений у ст.19 ЦКУ. Таким чином, власник свідоцтва захищає виключні права на ТМ самостійно та законно. Гарантується право на повідомлення порушника про виключні права на знак для товарів і послуг і можливість вирішення спору шляхом перемовин.

Законодавство також передбачає загальні (ЦКУ та ГКУ) та спеціальні (ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») способи захисту прав ІВ на ТМ.

Загальні способи захисту прав ІВ першочергово визначені ЦКУ. Ст. 16 визначає способи захисту цивільних прав та інтересів судом. Наприклад, абз.3 – 4 ч.2 ст. 16 ЦКУ надають можливість припинити дію, що є порушенням права, а також — відновити юридичний фактаж, що мав місце до порушення. Стаття 20 ЦКУ надає правові підстави для захисту особою власних прав на добровільній основі. Важливо виокремити положення ст. 432 ЦКУ, що визначає судові санкції по відношенню до порушника прав інтелектуальної власності. Ними можуть бути невідкладні запобіжні заходи щодо недопущення порушення прав ІВ; вилучення товарів з цивільного обороту; припинення імпорто-експортних операцій; грошові штрафні санкції; опублікування інформації про порушення права ІВ у ЗМІ.

До загального способу захисту прав ІВ на ТМ варто додати положення

---

<sup>8</sup> Закон України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659-ХІІ від 26.11.1993 р. (у редакції від 05.08.2021 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text>

ст. 225 Господарського кодексу України (ГКУ), що визначає склад збитків, завданих внаслідок вчинення господарського правопорушення<sup>9</sup>.

До спеціальних способів захисту права ІВ на ТМ, визначених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», належить судовий захист права ІВ на ТМ та «інший порядок» захисту. До компетенції суду, відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України № 3689-ХІІ, належить вирішення спорів щодо визначення факту порушення прав ІВ на ТМ; визначення власника свідоцтва; ліцензійні договори, порядок їх укладання та виконання.

Презюмуємо, що до «іншого порядку» захисту права ІВ на ТМ, зазначеного у Законі України № 3689-ХІІ, законодавцем віднесено досудовий спосіб захисту прав. Він полягає у зверненні до АМКУ із вимогою визнання фактів недобросовісної конкуренції. Результатом можуть стати штрафні санкції, конфіскація товарів та заборона провадити визначену діяльність.

Зауважимо, що усі вищенаведені положення ЦКУ (ст.16, ст. 19, ст.20) є також застосовними для захисту прав на ГЗ в Україні. Проте, на думку О. В. Дзери, відсутність спеціальних професійних компетентностей гальмує процес адекватного та гнучкого розв'язання інтелектуальних спорів в Україні. В тому числі, це стосується спорів ІВ щодо ГЗ<sup>10</sup>.

Спеціальний нормативно-правовий акт — Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» — у ст. 25 визначає способи захисту прав ІВ. Як і стосовно ТМ, наявний судовий та «інший» порядок захисту. Права суду щодо розгляду справ стосовно порушення прав ІВ на ГЗ стосуються правомірності його реєстрації; виявлення юридичних фактів використання ГЗ; фактів порушення права на ГЗ та відповідних компенсацій.

Досить цікавим видається дослідження порядку захисту прав ІВ на ГЗ ЄС в Україні. Керівним нормативним документом виступає Угода про

---

<sup>9</sup> Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. (у ред. від 12.01.2022 р.) // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>

<sup>10</sup> Дзера О., Кузнецова Н., Майданик Р. Цивільне право України (Загальна частина) : Київ, 2017. — 976 с.

асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода), ратифікована 16.09.2014 р. Відповідно до ч.1 ст. 204 Угоди, здійснюється охорона ГЗ від незаконного комерційного використання; неправомірних дій щодо імітування ГЗ; недійсних даних щодо джерела походження ГЗ та супутньої інформації, що здатна ввести споживача в оману. Крім того, ч.1 ст. 206 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає визнання ТМ недійсною за умови порушення права пріоритету відносного географічного зазначення<sup>11</sup>.

Правовою охороною ТМ та ГЗ в Україні також передбачено кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 229 Кримінального кодексу України, передбачено штрафні санкції або заборону зайняття певною діяльністю із обійманням певних посад — диспозиція статті стосується, зокрема, незаконного використання ТМ, фірмового найменування та ГЗ<sup>12</sup>.

### *1.3. Охорона ТМ та ГЗ у праві ЄС та у міжнародному праві.*

Забезпечення прав власника свідоцтва на ТМ у Європейському Союзі має наступні процедурні ознаки. Офіційний веб-сайт ЄС визначає строк правової охорони ТМ —10 років з дати подачі заявки на території Союзу. Законодавством ЄС передбачається поновлення правової охорони на 10 років (без обмежень). Ліцензійна угода (договір) надає змогу власнику свідоцтва на ТМ продати її або надати дозвіл на її використання<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Угода про асоціацію між Україною та ЄС № 984\_011 від 21.03.2014 р. (ред. від 30.11.2015 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text)

<sup>12</sup> Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. (ред. від 05.01.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

<sup>13</sup> Trade marks : European Union (official website) // Режим доступу : [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-marks/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-marks/index_en.htm)

Реєстрація ТМ лише в одній країні-члені ЄС надає правову охорону на знак для товарів і послуг лише на її території. Такий рівень правової охорони ТМ називають національним.

Захист ТМ у країнах Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) має свої процедурні особливості. Реєстрація відбувається через Управління інтелектуальної власності Бенілюксу та надає правовий захист ТМ безпосередньо у трьох вищезазначених країнах<sup>14</sup>.

Отримання правової охорони ТМ в усіх країнах Союзу відбувається через Управління інтелектуальної власності ЄС (далі — УІВЕС). Веб-сайт УІВЕС містить посилання на «цифровий офіс», де міститься основна інформація щодо ТМ ЄС та наявна опція персональної підтримки щодо питань ІВ.

Якщо ТМ буде використовуватися за межами ЄС, її реєструють у Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Водночас, ТМ можуть бути зареєстровані на національному рівні та рівні ЄС одночасно. «Національні ТМ» більш застосовні для малих та середніх підприємств ЄС або «локальних компаній», що не потребують захисту в ЄС. Поняття «національна ТМ» вперше впровадили у 1989 році — тоді ж почали гармонізувати законодавство Союзу даної галузі.

«ТМ ЄС», на противагу, має просту реєстраційну процедуру та надає власнику свідоцтва виключне право на використання ТМ на території держав-членів Союзу. На нормативному рівні створення «ТМ ЄС» відбулося у 1994 році.

Варто зазначити, що концепція захисту прав на ТМ у ЄС неодноразово реформувалася. Так, у 2009 році Єврокомісія розпочала перегляд Європейської системи ТМ. Перспективою ініціативи визначалося «покращення потенціалу, ефективності та зручності» процесу охорони ТМ.

---

<sup>14</sup> EU trademark registration : Benelux office for Intellectual Property (BOIP) // Режим доступу : <https://www.boip.int/en/entrepreneurs/registration-maintenance/outside-benelux/eu-trademark>

Надалі, у 2013 році Єврокомісія запропонувала «механізм модернізації» правової охорони ТМ, спрямований на оновлення, систематизацію та впорядкування чинної нормативної бази. Дана ініціатива також покликана «збільшити доступність, швидкість та правову безпеку» щодо процесу реєстрації ТМ у ЄС.

У 2015 році Європарламент, Рада Європи та Єврокомісія досягли «тимчасової політичної угоди» щодо пакету зазначених реформ. Положення було ухвалено 10.11.2015 р. (перше читання), остаточне ухвалення реформ Європарламентом щодо ТМ відбулося 15.12.2015 р<sup>15</sup>.

Процес міжнародної реєстрації ТМ координується та спрямовується Мадридською угодою (далі — Угода або Мадридська угода) про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. Інформаційна записка юридичної компанії GerbenLaw визначає Угоду як міжнародний договір, розроблений задля спрощення процесу реєстрації знаків для товарів і послуг на міжнародному рівні. Заявку, котру заповнює реєстрант рідною мовою, може бути подано до 90 країн-членів Угоди. Поміж тим, Угода не надає ТМ глобального захисту<sup>16</sup>.

За Мадридською угодою, міжнародна заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг подається через «компетентне відомство» кожної країни. Після цього заявка засвідчується та передається до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Далі ВОІВ розглядає заявку та надсилає її до відомств ТМ у країнах, що були вказані реєстрантом під час подачі заявки.

Щодо захисту права на географічне зазначення у ЄС, зазначимо наступне. На території Союзу функціонує своєрідна «Система захисту географічного походження». Сюди відносимо : зазначення джерела (Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., Мадридська угода про зазначення джерела 1891 р.); найменування місця походження (Лісабонська

---

<sup>15</sup> Trade mark protection in the EU : European Commission // Режим доступу : [https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/trade-mark-protection-eu\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/trade-mark-protection-eu_en)

<sup>16</sup> What is the Madrid Protocol? : GerbenLawFirm, Washington, US // Режим доступу : <https://www.gerbenlaw.com/blog/what-is-the-madrid-protocol/>

угода про охорону походження найменувань 1958 р.); географічне зазначення, торговельні марки, недобросовісна конкуренція (Угода TRIPs 1995 р.).

Щодо понять «вказівки на джерело» або «зазначення джерела» ГЗ, застосовною є ст. 1(2) Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року, відповідно до якої об'єктом охорони промислової власності є, окрім іншого, «зазначення джерела» або «найменування місця походження».

Крім того, на Всесвітньому симпозиумі ВОІВ з питань охорони ГЗ (Сан Франциско, 2003), вказівку на джерело було визначено як «індикацію на країну або місце в країні», або як «місцезнаходження продукту». Зазначення джерела повинно стосуватися «географічного походження продукту», адже є загроза сплутати останнє із «походженням підприємства, що виробляє продукт». Таке визначення не передбачає зазначення «особливих якостей або характеристик продукту», на якому використовується вказівка на джерело. Водночас, прикладами «вказівки на джерело» є згадка на продукті, назва країни або вказівка «зроблено в»<sup>17</sup>.

В свою чергу, Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження 1958 р. у ст. 2 (1) визначає «найменування походження як географічне найменування» країни, регіону або місцевості, що служить для позначення товару, що походить із них, якість або характеристики якого зумовлені виключно або істотно географічним середовищем, включно із природними та людськими факторами<sup>18</sup>.

Наостанок, Угода TRIPs 1995 р. (Про торговельні аспекти прав ІВ) вимагає від членів Світової Організації Торгівлі (СОТ) створювати необхідні передумови для охорони прав географічні зазначення походження товарів. Визначаються способи вирішення спорів та засоби юридичного захисту щодо

---

<sup>17</sup> Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs) : Publications Office of the European Union (2021) // Режим доступу : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1>

<sup>18</sup> Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration : WIPO // Режим доступу : <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/>

ГЗ. Крім того, усі права ІВ (в тому числі, на ГЗ) повинні мати «баланс реалізації» та сприяти загальному соціально-економічному добробуту виробника та споживача<sup>19</sup>.

**Висновки до Розділу I.** Визначаються загальні засади правової охорони ТМ та ГЗ через призму окреслення сутнісних ознак, спільних та відмінних рис зазначеного процесу. Виокремлено вітчизняний та зарубіжний (ЄС) досвід правового регулювання охорони прав на ТМ та ГЗ.

---

<sup>19</sup> Intellectual Property : Overview of TRIPS Agreement, 1995 // Режим доступу : [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm)

## РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТМ ТА ГЗ ЯК ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

### 2.1. ТМ та ГЗ як стратегічний актив у сфері ІВ.

Відзначимо, що Д. Трегуб у власному нарисі-дослідженні щодо статусу та позиціювання торговельної марки звернув увагу на статус ТМ як індивідуалізатора товарів та послуг суб'єктів господарювання. Нерідко виявляється схожість ТМ зовні та їх використання для позначення тотожних категорій товарів за умови приналежності різним суб'єктам господарювання<sup>20</sup>

Розтлумачуючи роль ТМ як стратегічного активу у сфері ІВ, доцільно звернути увагу на особливості реєстрації торговельної марки. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», право на товарний знак виникає з моменту подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, і засвідчується свідоцтвом із наведеними в ньому копією внесеного до реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг. Свідоцтво на торговельну марку діє протягом 10 років і продовжується установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору за продовження строку його дії.

Оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, відповідна заявка подається до патентного відомства і має містити заяву, зображення торговельної марки та перелік товарів, робіт і послуг, для яких реєструється відповідний знак. На основі поданих документів приймається рішення, і протягом місяця з дня його

---

<sup>20</sup> Трегуб, Д. Право інтелектуальної власності на торговельну марку : BusinessLaw Website  
// Режим доступу : <https://www.businesslaw.org.ua/pravo-torgovelnna-marka/>

прийняття заявник отримує свідоцтво.

Щодо можливостей захисту прав на зареєстрований знак слід відзначити, що, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», власник свідоцтва може забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а також позначення, схоже із зареєстрованим знаком щодо наведених у свідоцтві товарів і послуг або споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Автор Дж. Т. Кросс вважає, що непересічність та індивідуальний характер ТМ може бути виражено через її «характер». Відтак, у 1870 р. термін «характер товарного знака» вперше з'явився у коментарях Верховного суду Великобританії, який визначив його як право приймати та використовувати символ для розрізнення товарів чи майна, виготовлених чи проданих особою. В свою чергу, юридична думка почала використовувати теоретико-філософські підходи задля підтримання орієнтацію на права на торговельну марку та полегшення її функцій на ринку. Визнання ТМ стратегічним активом передбачає її відповідність трьом критеріям : теорії праці, теорії утилітарної та економічної моделі та теорії соціального планування. «Стратегічний характер» ТМ виявляється у її ототожненні з винахідником-автором, що розробляє та створює інтелектуально-унікальну продукцію із особливим статусом, метою якої є вирізнення одного зображувального елемента з-поміж інших<sup>21</sup>.

Визначення торговельної марки стратегічним активом права ІВ, на переконання А. Піджу, є спірною сферою, адже знак і продукт певних

---

<sup>21</sup> Cross. John T, 2008, THE LINGERING LEGACY OF TRADE-MARK CASES, Michigan State Law Review .— 367 p.

властивостей вважають тотожними поняттями. Плутанина виникає : між природою торговельної марки та правами власника на торговельну марку та між природою торговельної марки та функцією торговельної марки. Як наслідок, констатуємо наявність певних неузгодженостей, що не дозволяють визначити ознаки «стратегічності» ТМ як інтелектуально-розробницького активу<sup>22</sup>.

Водночас, Е. В. Ібелем розтлумачено роль та специфіку географічного зазначення як стратегічного активу у сфері права ІВ. Автор вказує, що існує два основних типи правового режиму охорони географічних зазначень (ГЗ). Деякі системи, зокрема система Європейського Союзу, визначають і розглядають ГЗ як окремий тип інтелектуальної власності. Такий підхід також відображений у положеннях, що стосуються географічних ідентифікаторів, в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС). Інші правові системи, зокрема Австралії, Канади та Сполучених Штатів, розглядають географічні позначки як підкатегорію торгових марок. Як і торгові марки, ГЗ функціонують головним чином як засіб надання інформації споживачам. Однак законодавство та юриспруденція ЄС визначають географічні позначки ширше, ніж правові системи, засновані на торгових марках, і вважають ГЗ в певному сенсі кращими за торгові марки. ЄС намагається включити інші особливості своєї системи захисту ГЗ в систему СОТ/ТРІПС. Але природа ГЗ дещо розходиться з природою інших видів інтелектуальної власності<sup>23</sup>.

Відповідно до офіційного сайту ВОІВ (WIPO), «стратегічність» ГЗ може бути визначено через наступне визначення : географічне зазначення (ГЗ) — це знак, який використовується на продуктах, які мають конкретне географічне походження та володіють якостями чи репутацією, які обумовлені цим

---

<sup>22</sup> Pigou, A.C. (1912). *Wealth and Welfare*. Macmillan and Co., Limited, London.

<sup>23</sup> Ibele, E. W. *The Nature and Function of Geographical Indications in Law* : Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Volume 10, Number 1, 2009, pages 36-49.

походженням. Щоб функціонувати як ГЗ, знак повинен ідентифікувати продукт як походження з певного місця<sup>24</sup>.

Дещо інше, більш повноцінне визначення ГЗ як стратегічного активу надає оглядовий документ ВОІВ — Географічні зазначення : Вступ, де географічними зазначеннями названо відмітні знаки, які використовуються для розрізнення товарів-конкурентів. Вони перебувають у колективній власності

Акцентовано увагу на притаманній основі їх походження, а саме географічному походженні, до якого вони відносяться. Посилання на географічне походження – найчастіше для сільськогосподарської продукції – у поєднанні з використанням традиційних методів добування та переробки, представляє цікавий маркетинговий потенціал з точки зору брендингу продукту. Однак використання брендів географічного походження також створює ряд проблем. Через їх колективний характер ті, хто виробляє та продає географічні зазначення, повинні брати участь у колективних діях щодо методів виробництва, стандартів якості та контролю, а також розподілу та маркетингу продукції<sup>25</sup>.

2.2. Нормативне регулювання відносин у сфері використання ТМ та ГЗ у сучасних умовах : досвід ЄС та України.

На наш погляд, доцільно розпочати із огляду законодавства країн-членів ЄС щодо охорони права на використання ТМ та ГЗ.

Розпочнемо із риторики : Єврокомісія визначає поняття реєстрації та захисту ТМ як один із найефективніших способів побудови та захисту бренду. У Європі торгові марки можуть бути зареєстровані на національному рівні як

---

<sup>24</sup> WIPO : GI // Official Website // Режим доступу : [https://www.wipo.int/geo\\_indications/en/](https://www.wipo.int/geo_indications/en/)

<sup>25</sup> WIPO : Geographical Indications : An Introduction, 42 p. // Режим доступу : [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_952\\_2021.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_952_2021.pdf)

національна торговельна марка або на рівні ЄС як торговельна марка Європейського Союзу. Європейська комісія постійно контролює систему торгових марок в ЄС, щоб визначити шляхи підвищення її ефективності та доступності для бізнесу.

Поміж тим, оглядова стаття Heer Law виокремлює дуальність способів реєстрації ТМ у Європейському Союзі : на національному рівні в відомствах промислової власності країн ЄС, або на рівні ЄС як «торговельна марка Європейського Союзу» (EUTM) в Управлінні інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Національні та EUTM співіснують і доповнюють один одного. Одна і та ж торговельна марка може бути зареєстрована на рівні ЄС та/або на національному рівні. Система EUTM складається з однієї процедури реєстрації, яка надає власнику виключне право в усіх країнах ЄС. Ця подвійна система відповідає вимогам компаній різного розміру, ринків та географічної присутності. Національні торгові марки можуть бути кращими для малих і середніх підприємств (МСП) або місцевих фірм, які не потребують захисту в межах ЄС. Закони, що регулюють реєстрацію національної торгової марки в ЄС, були вперше гармонізовані в 1989 році. Торговельна марка ЄС була створена в 1994 році<sup>26</sup>.

Нормативно-правове регулювання статусу ТМ, в свою чергу, забезпечується Директивою (ЄС) 2015/2436 про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 16.12.2015 р., Регламент (ЄС) 2015/2424 про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства та Регламенту Комісії № 2868/95 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства, а також про скасування Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 про збори, що підлягають сплаті до Управління гармонізації на внутрішньому ринку (торгові марки та зразки) від 16.12. 2015 р., Регламент Ради (ЄС) № 40/94 про торгову марку

---

<sup>26</sup> Heer, c., Latoszewska, A., Huong, M. Applying for a Trademark in the EU, 28.05.2021 //  
Режим доступу : <https://www.heerlaw.com/eu-trademark>

Співтовариства від 20.12.1993 р., Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 21.12.1988 р<sup>27</sup>.

Щодо правового регулювання географічних зазначень у країнах-членах ЄС, маємо зазначити наступне.

Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження та їх міжнародну реєстрацію (1958 р.) захищає назви товарів, які походять із визначених місць. Стаття 2(1) Лісабону визначає ці найменування як «географічне найменування країни, регіону чи місцевості, яке служить для позначення товару, що походить із них, якість або характеристики якого зумовлені виключно або істотно географічним середовищем, включаючи природне і людський фактор».

Угода захищає «найменування місця походження товару», а не значно більш розпливчасті «вказівки на джерело», визнані Мадридською угодою про придушення неправдивих або оманливих вказівок джерела на товарах (1891). Вказівка на джерело лише вказує на те, що товар був створений у певному місці, тоді як найменування, для порівняння, передбачає більш глибокий зв'язок між атрибутами місця (наприклад, ґрунтом, погодою та кліматом) та фізичними характеристиками готового товару.

Стаття 22(1) ТРІПС визначає ГЗ як «вказівки, які ідентифікують товар як походження з території члена [СОТ], або з регіону чи місцевості на цій території, де дана якість, репутація чи інші характеристики товару є по суті пояснюється його географічним походженням»

Стаття 22 визначає цілі: захист споживачів від введення в оману та захист чесної конкуренції. Використання географічних індикаторів однаково заборонено тими, хто не може їх використовувати, а також з метою введення в оману або оману.

Стаття 22(3) визначає взаємозв'язок між географічними зазначеннями та торговими марками. Учасник угоди може, відповідно до законодавства держави або на вимогу зацікавленої сторони, відмовити або визнати

---

<sup>27</sup> там само, де і 15.

недійсною реєстрацію торгової марки, яка містить або складається з географічного зазначення щодо товарів, що не походять із зазначеного території, якщо використання цього вказівки в торговій марці для таких товарів є таким, що вводить громадськість в оману щодо справжнього місця походження<sup>28</sup>

У 1992 році ЄС ратифікував Регламент 2081/92. Він широко відомий як схема захищених назв харчових продуктів (PFN) і був ратифікований за три роки до TRIPS, але відповідає регламенту СОТ.

Як зазначає, ГЗ за PFN сертифіковані як захищене найменування походження (PDO) або захищене географічне зазначення (PGI) харчові продукти чи напої. Регламент 2081/92 ґрунтувався на поєднанні французького та німецького законодавства. Французький аспект — заснований на національній схемі АОС — надає перевагу «природним» якостям землі. Німецький елемент, навпаки, захищає назви товарів, які користуються позитивною репутацією. Якість цих продуктів не обов'язково залежить від характеристик місцевості, з якої вони походять. Супутній законодавчий акт, Регламент 2082/92, створив схему гарантованої традиційної спеціальності (TSG). Продукти з ТСГ повинні виготовлятися традиційним способом, але їх якість залежить від використовуваних методів, а не від місця виробництва. Харчові продукти, зареєстровані відповідно до Регламентів 2081/92 та 2082/92, разом перераховані як PFN, хоча TSG не мають географічного походження<sup>29</sup>.

Законодавство України у сфері правової охорони ТМ та ГЗ представлено Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законом України «Про правову охорону географічних зазначень», частково — положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про

---

<sup>28</sup> там, де і 19

<sup>29</sup> Brocza, S. The EU System for the Protection of Geographical Indications and Its External Dimension : KLRI Journal of Law and Legislation VOLUME 8 NUMBER 1, 2018. – p. 71-122

Антимонопольний комітет України».

Так, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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 (ч.1 ст. 5 Закону).

Відповідно до ч.5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на держання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. В свою чергу, відповідно до ч. 6 ст. 5 зазначеного Закону, право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею НОІВ не прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпані.

Специфіка реєстрації ТМ за законодавством України закріплена ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якої, одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

В свою чергу, Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» регламентовано порядок надання права на реєстрацію географічного зазначення. Так, відповідно до ст. 9 Закону, право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному

географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.

При цьому об'єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу.

Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо: вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення; географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

### 2.3. Основні колізії правового регулювання відносин у сфері охорони ТМ та ГЗ.

В першу чергу, варто визначити колізійність нормативно-правового регулювання ТМ та ГЗ відповідно до українського законодавства.

На наш погляд, потребують нормативного уточнення та проведення чіткої паралелі терміни «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг». Йдеться, зокрема, про положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та концептуальні підходи щодо правового визначення ТМ, викладеного у Цивільному кодексі України.

Більшого розвитку та інтенсифікованого тлумачення потребує процедурно-процесне забезпечення захисту порушеного права власника на ТМ відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України та раніше згаданого Цивільного кодексу України у контексті ст. 16 та ст. 19 ЦКУ

відповідно.

Водночас, Україні необхідно спрямувати власні державно-управлінські та державотворчі ініціативи на деталізовану імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС від 21.03.2014 р. — зокрема, у контексті забезпечення правової охорони об'єктів права ІВ (включно із ТМ та ГЗ). Інформація із офіційного ресурсу Кабінету Міністрів України — Пульсу Угоди, що деталізує специфіку виконання норм та положень Угоди про асоціацію, демонструє реалізацію договірних підходів останньої у галузі «Інтелектуальна власність» на 61%. За даний напрямок в Україні відповідають Мінекономіки та Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку<sup>30</sup>.

Більш детальний огляд даного документ дозволяє виділити наступну нормативно-регулятивну проблематику щодо ТМ в Україні : аспект «посилення правової охорони торговельних марок згідно з нормами ЄС» виконано на 70%; аспект «приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку підстав для відмови у реєстрації торговельної марки» — також на 70%; аспект «приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку виключних прав власника торговельної марки» — аналогічно, на 70%; аспект «запровадження відповідного механізму прийняття рішень про відмову та анулювання реєстрації торговельних марок згідно з нормами ЄС» — на вищезазначені 70%; аспект «запровадження відповідного механізму прозорого прийняття рішень та створення можливості відводу у сфері захисту прав на торговельну марку згідно з нормами ЄС» — теж на 70%.

Аналогічна, проте більш позитивна ситуація спостерігається щодо охорони географічних зазначень в Україні. Відповідно до раніше згаданого Пульсу Угоди, на 70% імplementовано наступні положення Угоди про асоціацію з ЄС від 21.03.2014 р. : «узгодження класифікації спиртних напоїв відповідно до стандартів ЄС»; «приведення механізму захисту найменування

---

<sup>30</sup> КМУ : Пульс Угоди про асоціацію : Інтелектуальна власність // Офіційний веб-портал КМУ // Режим доступу : <https://pulse.kmu.gov.ua/ua/direction/intelektualna-vlasnist>

місця походження спиртних напоїв у відповідність з вимогами Регламенту (ЄС) № 110/2008» (нині — Регламент (ЄС) 2019/787). Стовідсоткове виконання умов Угоди відзначається у галузях : «запровадження механізму надання правової охорони географічному зазначенню»; «забезпечення дотримання правил захисту географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування»; «затвердження процедури присвоєння зареєстрованої географічної назви (географічне зазначення) продукції» та інших. Водночас, зовсім не виконано аспект «створення електронного реєстру географічних зазначень для ароматизованих винних продуктів».

Вищезазначеним агрегується наступний висновок : положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», Цивільного кодексу України та Закону України «Про Антимонопольний комітет України» повинні бути приведені у відповідність законодавчим нормам країн-членів ЄС задля їх підвищення їх ефективності у стратегічній охороні відповідного обсягу правомочностей, що надається власнику свідоцтва. Колізійність та часткова неадаптованість законодавства України до специфіки охорони ТМ та ГЗ за підходами Європи — підстава юридико-правової неоднозначності у зазначеному галузево-правовому сегменті.

**Висновки до Розділу II.** Досліджено роль та місце ТМ та ГЗ як стратегічного активу у сфері ІВ. Принагідно виокремлено нормативно-правові концепти забезпечення прав на ТМ та ГЗ відповідно до права ЄС та України із окресленням відповідних законодавчих колізій, що потребують подолання в Україні.

## **РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ІВ НА ТМ ТА ГЗ В УКРАЇНІ.**

3.1. Огляд європейських підходів до охорони ТМ та ГЗ. Систематизація нормативної бази.

Вагомий елемент надання правової охорони ТМ у Європі — строк надання правової охорони — 10 років з дати подання заявки на території 27 країн-членів Європейського Союзу.

Існує прецедент реєстрації ТМ в одній країні-члені ЄС (національний рівень), рівень правової охорони ТМ, що розповсюджується на країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) із реєстрацією в Управлінні ІВ Бенілюксу та надання правової охорони на території 27 країн-членів Європейського Союзу.

В свою чергу, за умови реєстрації ТМ за межами ЄС, її має бути зареєстровано у ВОІВ.

Інтернет-портал TradeMark Eagle виділив основні підходи щодо охорони прав на ТМ у ЄС, порівнявши останні із специфікою надання правової охорони у Великобританії. Таким чином, реєстрація торгової марки у Великобританії захищає права на ТМ в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. Отже, захист на ТМ буде надаватися лише на території вищезазначених країн. Крім цього, торговельна марка у Великобританії може бути зареєстрована за 3 місяці від дати подання заявки, в той час як заявка на торговельну марку Європейського Союзу займає 5–9 місяців. Заявки на торговельні марки у Великобританії публікуються протягом встановленого законом періоду в 2 місяці із опцією подання зауважень або заперечень. Зацікавлена третя сторона уповноважена продовжити такий строк ще на один місяць<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Trademark Eagle : What is the difference between UK and EU registration? // Режим доступу

Автори Інтернет-порталу Lexology М. Хокінс та Т. Дольде виділяють наступні специфічні риси надання правової охорони ТМ за законодавством ЄС<sup>32</sup>.

В першу чергу, законодавство про товарні знаки у Європі регулюється наступними органами : Європейським парламентом, Радою Європейського Союзу та Європейською комісією; Загальним судом ЄС (який розглядає позови про скасування рішень Апеляційних Рад Управління інтелектуальної власності ЄС (EUIPO)) та Європейським судом (який розглядає апеляції Загального суду та запити про попередні рішення національних судів); EUIPO (який видає рішення щодо реєстрації товарних знаків і зразків ЄС та пов'язаних процедур і до складу якого входить Обсерваторія з питань порушень прав інтелектуальної власності).

Автори відмічають, що на рівні ЄС захист незареєстрованих торгових марок не передбачений. У дев'ятій частині преамбули Регламенту ЄС щодо товарних знаків зазначено, що права на торговельну марку ЄС «не повинні бути отримані інакше, як шляхом реєстрації». Проте національні незареєстровані товарні знаки, якщо вони користуються охороною відповідно до законодавства держав-членів Союзу, можуть бути використані як попередні права у розгляді між сторонами (заперечення та позови про визнання недійсними ТМ), за певних умов.

Одночасно, Європейський Союз визнає добре відомі торгові марки, а також торгові марки «з репутацією». «Добре відомий» і «репутація» означають різні юридичні поняття, але пов'язані значним ступенем збігу. На практиці положення щодо першого застосовуються лише для торгових марок, які не зареєстровані в Європейському Союзі, оскільки для посиленого захисту торгових марок з репутацією необхідна реєстрація в Європейському Союзі.

---

: <https://www.trademarkeagle.co.uk/uk-vs-eu-trademark-registration>

<sup>32</sup> Hawkins, M., Dolde, T. Trademarks in the European Union : Lexology official website // Режим доступу : <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7696cd32-c60c-4cb7-b8fe-40fb872d89c3>

Загальновідомі знаки у значенні статті 6bis Паризької конвенції, як правило, захищені лише від ідентичних або подібних товарів. Торгові марки з репутацією, які зареєстровані в Європейському Союзі, отримують посилений захист від несправедливих переваг або шкоди, завданої їх відмітному характеру чи репутації, — захист, яка поширюється на різноманітні товари та послуги. Вважається, що посилений відмітний характер завдяки використанню підвищує ймовірність сплутування з більш «пізнім» товарним знаком.

ЕUIPO розпізнає багато типів знаків (словесні та образні знаки, а також нетрадиційні знаки, такі як знаки форми, візерункові знаки, звукові знаки, колір(ори) як такі, комбінації кольорів, голограми, знаки руху, мультимедійні знаки, позначки положення та інші знаки, такі як макет роздрібного магазину) за двох основних умов, визначених у Регламенті ЄС щодо товарних знаків: знак повинен мати можливість відтворення в реєстрі чітким, точним, автономним, легкодоступним, зрозумілим, тривалим та об'єктивним способом; знак повинен відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг інших.

Хоча теоретично критерії експертизи для нетрадиційних знаків такі ж, як і для традиційних знаків, на практиці важче встановити, що такі знаки є відмінними. Крім того, окремою підставою для відмови підлягають ознаки, які складаються виключно з форми або іншої характеристики товару, що впливає з характеру товару, необхідний для отримання технічного результату або який надає товару істотну цінність.

В свою чергу, офіційним веб-сайтом Європейського Союзу коротко висвітлено наступні особливості правової охорони ГЗ. В першу чергу, наголошується на захисті продукту за умови його конкретного географічного походження та репутації – певної якості або інших характеристик продукту, що з ним пов'язані. Географічні зазначення охороняють: сільськогосподарська продукція та продукти харчування; спиртні напої; вина; ароматизовані вина. Концептуальне призначення ГЗ — захист продукції від неправильного

використання або імітації зареєстрованої торговельної назви та гарантії справжнього (реального) походження продукту із отриманням відповідного захисту за правом ІВ ЄС. Водночас, «схеми якості ЄС» розподіляють продукти за критеріями якості, характеристик та географічного походження. Посилаючись на таку класифікацію, виділяємо : захищені найменування походження (PDO) для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також вин; захищені географічні зазначення (PGI) для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів і вин; географічні зазначення (GI) спиртних напоїв і ароматизованих вин<sup>33</sup>.

Систематизація законодавства ЄС щодо правової охорони ТМ. Як зазначалося раніше, виділяємо Директиву (ЄС) 2015/2436 про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 16.12.2015 р., Регламент (ЄС) 2015/2424 про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства та Регламенту Комісії № 2868/95 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства, а також про скасування Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 про збори, що підлягають сплаті до Управління гармонізації на внутрішньому ринку (торгові марки та зразки) від 16.12. 2015 р., Регламент Ради (ЄС) № 40/94 про торгову марку Співтовариства від 20.12.1993 р., Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 21.12.1988 р.

Щодо правової охорони ГЗ у ЄС виділяємо : Лісабонську угоду про охорону найменувань місця походження та їх міжнародну реєстрацію (1958 р.), Угоду ТРІПС та Регламент ЄС 2081/92.

---

<sup>33</sup> EU Website : Geographical Indications // Режим доступу : [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_en.htm)

3.2. Механізми захисту прав, що впливають із реєстрації ТМ та ГЗ : перспектива законодавчих змін.

На наш погляд, доцільно розглянути зазначене питання через призму тенденцій запровадження Україною проєвропейських підходів відносно охорони прав на ТМ та ГЗ.

Раніше згаданий Документ — Пульс Угоди від Кабінету Міністрів України — акцентує увагу на механізмах, що потребують покращення в Україні у світлі процесу Євроінтеграції (на період 01.11.2014 — дотепер).

Щодо торговельних марок, маємо говорити про необхідність перепрофілювання наступних підходів на рівні державотворення : визначення класифікації товарів і послуг, щодо яких реєструється торговельна марка; визначення порядку дії виставкового пріоритету згідно з нормами ЄС; запровадження експертизи щодо абсолютних підстав відмови в реєстрації торговельної марки; запровадження процедури опублікування заявки на реєстрацію торговельної марки; запровадження процедури подання заперечень третіх сторін проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки; визначення процедури поновлення реєстрації торговельної марки згідно з нормами ЄС; визначення процедури передачі прав власності на торговельну марку згідно з нормами ЄС; встановлення відповідного правового механізму щодо процедури оскарження недійсності торговельної марки згідно з нормами ЄС та інше.

Щодо специфіки надання правової охорони за законодавством України відповідно до підходів ЄС географічному зазначенню (ГЗ), відповідно до порталу КМУ Пульс Угоди, виділяємо раніше згадану необхідність створення електронного реєстру ГЗ для вин, їх класифікації відповідно до стандартів Європейського Союзу та захисту відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/787 Європейського парламенту та Ради від 17 квітня 2019 року, котрим скасовано положення Регламенту (ЄС) № 110/2008.

### 3.3. Імплементация засад охорони ТМ та ГЗ за правом ЄС у законодавство України.

Ми вважаємо, що Україні варто застосувати деякі державно-нормативні підходи щодо правової охорони ТМ та ГЗ відповідно до права ЄС.

Зокрема, згаданий раніше механізм модернізації правової охорони ТМ (Єврокомісія, 2013), метою якого є оновлення та впорядкування нормативно-правового базису країн ЄС задля доступного, швидкого та «правобезпечного» процесу охорони ТМ та ГЗ є пріоритетом щодо вибіркової інкорпорації у вітчизняне законодавство, зокрема, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Закон України «Про правову охорону географічних зазначень».

Позитивним з точки зору правозастосування вважаємо озвучену на Всесвітньому симпозиумі ВОІВ (Сан-Франциско, 2003) законодавчу позицію щодо визначення специфіки ГЗ як «вказівки на джерело». Зазначена дефініція означає певну країну або географічне місце на її території, а також — власне місцезнаходження продукції, що походить з певного регіону. Запозичення до Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» подібної «юридичної риторики», на наше переконання, призвело б до ефективізації механізмів правової охорони ГЗ в Україні.

Положення Угоди ТРІПС 1995 р. щодо охорони ГЗ, котрі є корисними для впровадження та імплементатії до законодавства України, наступні : створення необхідним умов для надання правової охорони ГЗ; визначення способів вирішення спорів; виокремлення засобів юридичного захисту. Окрім того, Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», на наш погляд, повинен містити визначення прав ІВ на ГЗ та окреслення предметно-практичних механізмів соціально-економічного добробуту виробника та споживача.

Особливості забезпечення прав власника свідоцтва на ТМ може бути розкрито через моніторинг Пульсу Угоди Кабінету Міністрів України та

зазначених ітерацій, що потребують реалізації та вдосконалення задля повноцінного виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС від 21.03.2014 р.

Крім того, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на створенні аналогу Європейської системи товарних знаків (EU Trademark System) в Україні задля стандартизації процесу реєстрації ТМ та надання правової охорони знаків для товарів і послуг.

Вищезгаданий Регламент ЄС 2017/1001 є застосовним у контексті імплементації сукупності правомочностей, що отримує власник свідоцтва на ТМ задля боротьби із підробленнями знака для товарів і послуг або превенції подібних порушень. До Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», таким чином, необхідно додати положення щодо забезпечення прав власника свідоцтва на ТМ відповідним обсягом гіпотетичної охорони суб'єктивних прав, що впливають із охоронного документа.

Загалом, охорона прав на ТМ та ГЗ, за прикладом ЄС, повинна відзначатися простотою механізмів впровадження та законодавчо-технічною послідовністю. Окрім того, потребує вирішення проблема невідповідності нормативно-теоретичного (Закони України) та предметно-практичного (діяльність НОІВ та реалізація приписів законодавця) колізійного інструментарію, що не відповідає вимогам Угоди про асоціацію ЄС (необхідність точкових покращень демонструється згаданим раніше Пульсом Угоди від КМУ).

**Висновки до Розділу III.** Здійснено огляд підходів до охорони прав на ТМ та ГЗ з точки зору права країн-членів ЄС із систематизацією нормативно-правової бази. Окреслено механізми захисту прав на ТМ та ГЗ в Україні та гіпотетико-концептуальний карт-бланш галузево-нормативних змін. Надано авторське бачення щодо питання імплементації засад охорони ТМ та ГЗ за правом ЄС у вітчизняне законодавство — Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Закон України «Про правову охорону географічних зазначень».

## ВИСНОВКИ

Дослідження проблематики відносно процедурно-процесних механізмів забезпечення прав на ТМ та ГЗ в Україні дозволила вирішити наступні теоретико-прикладні неузгодженості.

По-перше, розглянути загальні засади правової охорони ТМ та ГЗ. Визначити спільні та відмінні риси між правовою специфікою ТМ та ГЗ за вітчизняним законодавством та нормами права країн-членів ЄС.

По-друге, надати правову характеристику ТМ та ГЗ як засобів індивідуалізації товарів і послуг. Визначити роль ТМ та ГЗ як стратегічного активу у сфері ІВ — зокрема, щодо ролі свідоцтва на ТМ як інтегративно-правового механізму реалізації прав на знаки для товарів і послуг; ролі ГЗ як ідентифікатора місцезнаходження товарів тощо. Порівняти юридичні підходи ЄС та України щодо предметно-реального забезпечення прав на ТМ та ГЗ відповідно до згаданих актів правотворчості : Директиви (ЄС) 2015/2436 про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 16.12.2015 р.; Регламенту (ЄС) 2015/2424 про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства та Регламенту Комісії № 2868/95 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства, а також про скасування Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 про збори, що підлягають сплаті до Управління гармонізації на внутрішньому ринку (торгові марки та зразки) від 16.12. 2015 р.; Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торгову марку Співтовариства від 20.12.1993 р.; Першої Директиви Ради 89/104/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо торгових марок від 21.12.1988 р (усі — ЄС); Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», Цивільного кодексу України та частково — Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Принагідно зроблено акцент на правових колізіях, що виникають у зв'язку із суспільними відносинами щодо охорони ТМ та ГЗ.

По-третє, здійснено дослідження проблем та перспектив вдосконалення нормативного регулювання відносно прав ІВ на ТМ та ГЗ в Україні. Задля вирішення зазначених цілей проаналізовано підходи до охорони ТМ та ГЗ у Європі із одночасною систематизацією нормативної бази. Визначено механізми захисту прав на ТМ та ГЗ в Україні та надано авторське бачення щодо перспектив законодавчих змін із посиланням на Пульс Угоди КМУ. Означено підстави рецепіювання іноземного законодавства (ЄС) щодо правової охорони ТМ та ГЗ в Україні.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. (у ред. від 12.01.2022 р.) // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
2. Дзера О., Кузнєцова Н., Майданик Р. Цивільне право України (Загальна частина) : Київ, 2017. — 976 с.
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
4. Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» №752-ХІV // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#n15>
5. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659-ХІІ від 26.11.1993 р. (у редакції від 05.08.2021 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text>
6. КМУ : Пульс Угоди про асоціацію : Інтелектуальна власність // Офіційний веб-портал КМУ // Режим доступу : <https://pulse.kmu.gov.ua/ua/direction/intelektualna-vlasnist>
7. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05.04.2001 р. (ред. від 05.01.2022 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03. 1883 р. // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text)
9. Регламент (ЄС) 2017/1001 ЄП та РС // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_003-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text)
10. Регламент (ЄС) № 1151/2012 ЄП та РС від 21.11. 2012 // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_014-12#n143](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-12#n143)
11. Трегуб, Д. Право інтелектуальної власності на торговельну марку :

- BusinessLaw Website // Режим доступу :  
<https://www.businesslaw.org.ua/pravo-torgovelnna-marka/>
12. Угода про асоціацію між Україною та ЄС № 984\_011 від 21.03.2014 р.  
(ред. від 30.11.2015 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу :  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text)
13. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. (ред. 01.01.2022)  
// Відомості Верховної Ради // Режим доступу :  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
14. Brocza, S. The EU System for the Protection of Geographical Indications and  
Its External Dimension : KLRI Journal of Law and Legislation VOLUME 8  
NUMBER 1, 2018. – p. 71-122
15. Cross. John T., 2008, THE LINGERING LEGACY OF TRADE-MARK  
CASES, Michigan State Law Review .— 367 p.
16. Dr. A. Zappalaglio. GI in the IP System of the EU : past, present and future  
// University of Sheffield, 2021 (presentation) // Режим доступу :  
<https://ukrpatent.org/atachs/01-andrea-zappalaglio.pdf>
17. EU trademark registration : Benelux office for Intellectual Property (BOIP)  
// Режим доступу : [https://www.boip.int/en/entrepreneurs/registration-  
maintenance/outside-benelux/eu-trademark](https://www.boip.int/en/entrepreneurs/registration-maintenance/outside-benelux/eu-trademark)
18. EU Website : Geographical Indications // Режим доступу :  
[https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-  
property/geographical-indications/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_en.htm)
19. Heer, c., Latoszewska, A., Huong, M. Applying for a Trademark in the EU,  
28.05.2021 // Режим доступу : <https://www.heerlaw.com/eu-trademark>
20. Intellectual Property : Overview of TRIPS Agreement, 1995 // Режим  
доступу : [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm)
21. Hawkins, M., Dolde, T. Trademarks in the European Union : Lexology  
official website // Режим доступу :  
[https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7696cd32-c60c-4cb7-b8fe-  
40fb872d89c3](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7696cd32-c60c-4cb7-b8fe-40fb872d89c3)

22. Ibele, E. W. The Nature and Function of Geographical Indications in Law :  
Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Volume 10,  
Number 1, 2009, pages 36-49.
23. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their  
International Registration : WIPO // Режим доступа :  
<https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/>
24. Pigou, A.C. (1912). Wealth and Welfare. Macmillan and Co., Limited,  
London.
25. Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications  
(GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs) : Publications Office of  
the European Union (2021) // Режим доступа :  
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1>
26. Trade marks : European Union (official website) // Режим доступа :  
[https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-marks/index\\_en.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/trade-marks/index_en.htm)
27. Trade mark protection in the EU : European Commission // Режим доступа  
: [https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/trade-mark-protection-eu\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/trade-mark-protection-eu_en)
28. Trademark Eagle : What is the difference between UK and EU registration?  
// Режим доступа : <https://www.trademarkeagle.co.uk/uk-vs-eu-trademark-registration>
29. WIPO : GI // Official Website // Режим доступа :  
[https://www.wipo.int/geo\\_indications/en/](https://www.wipo.int/geo_indications/en/)
30. WIPO : Geographical Indications : An Introduction, 42 p. // Режим доступа  
: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_952\\_2021.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_952_2021.pdf)
31. What is the Madrid Protocol? : GerbenLawFirm, Washington, US // Режим  
доступа : <https://www.gerbenlaw.com/blog/what-is-the-madrid-protocol/>