

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

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

(підпис)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

Судова практика вирішення спорів щодо захисту прав на
торговельні марки

студента 2 року навчання ОР «Магістр»
спеціальності: 081 «Право»
групи «Правова охорона й захист прав
інтелектуальної власності»
Навчально-наукового інституту права
Заочної форми навчання
Мишловської Соломії Олегівни

Науковий керівник :
Кандидат юридичних наук, доцент
Кривошеїна Інга Валеріївна

Рецензент:

посада, науковий ступень,
прізвище, ініціали, підпис

Київ-2022

ЗМІСТ

<i>МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ</i>	3
<i>КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН</i>	4
<i>АНОТАЦІЯ</i>	5
<i>ВСТУП</i>	7
<i>РЕФЕРАТИВНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ</i>	11
<i>РОЗДІЛ 1 СУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В УКРАЇНІ</i>	13
1.1 Цивільно-правові способи захисту права на торговельну марку	13
1.2 Кримінально-правовий спосіб захисту права на торговельну марку	22
1.3 Адміністративно-правовий спосіб захисту права на торговельну марку	25
<i>РОЗДІЛ 2 СУДОВА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ</i>	30
2.1 Огляд вітчизняної судової практики вирішення спорів щодо захисту прав на торговельну марку	30
2.2 Огляд судової практики ЄС вирішення спорів щодо захисту прав на торговельну марку	41
2.3 Порівняльно-правовий аналіз вітчизняної та іноземної практики вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки	49
<i>ВИСНОВКИ</i>	55
<i>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ</i>	57

МАГІСТЕРСЬКЕ ЗАВДАННЯ

Мишловської Соломії Олегівної, студентки 2 року навчання
заочної форми групи «Правова охорона й захист прав інтелектуальної
власності»

- 1. Тема роботи:** «Судова практика вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки»
- 2. Термін здачі роботи керівнику для перевірки та написання відгуку:**
11 листопада 2022 року
- 3. Теоретичне завдання:** шляхом аналізу наукових джерел дослідити проблеми судового захисту прав на торговельну марку в Україні.
- 4. Практичне завдання:** здійснити аналіз вітчизняної та іноземної судової практики захисту прав на торговельну марку для виявлення прогалин, що існують в національному законодавстві щодо торговельних марок та формулювання конкретних пропозицій вдосконалення цього законодавства.
- 5. Сфера застосування результатів роботи:** наукова діяльність, правотворчість, навчальний процес.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

К.ю.н., доц.

Кривошеїна Інга Валеріївна

«_____» _____ р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Мишловської Соломії Олегівної, студентки 2 року навчання
заочної форми групи «Правова охорона й захист прав інтелектуальної
власності»

До 16.02.2022	Узгодження з науковим керівником теми роботи
До 15.07.2022	Узгодження з науковим керівником плану роботи
До 31.07.2022	Затвердження плану магістерської роботи науковим керівником
01.08.2022 – 31.08.2022	Пошук та аналіз джерел для написання роботи
01.09.2022 -10.11.2022	Написання роботи та здача науковому керівнику

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник:

К.ю.н., доц.

Кривошеїна Інга Валеріївна

« _____ » _____ р. _____

АНОТАЦІЯ

Судова практика вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки

У цій роботі, шляхом аналізу наукових джерел та судової практики, досліджено основні проблеми, що виникають при судовому розгляді справ про захист прав на торговельну марку в Україні. Крім цього, проаналізовано законодавство та судову практику ЄС у цій сфері. В результаті проведеного дослідження сформульовано пропозиції можливих способів удосконалення національного законодавства щодо торговельних марок зокрема, та інтелектуальної власності загалом.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, способи судового захисту, судова практика, шляхи вдосконалення національного законодавства

Judicial practice of resolving disputes regarding the protection of trademark rights

In this work, through the analysis of scientific sources and judicial practice, the main problems that arise during the judicial review of cases on the protection of the right to a trademark in Ukraine are investigated. In addition, the legislation and judicial practice of the EU in this area are analyzed. As a result of the conducted research, proposals for possible ways to improve national legislation regarding trademarks in particular and intellectual property in general were formulated.

Keywords: intellectual property, trademark, methods of legal protection, judicial practice, ways of improving national legislation

Основним завданням при написанні цієї роботи було виявлення проблемних моментів при захисті прав на торговельну марку у судовому порядку та формулювання пропозицій щодо внесення змін до національного законодавства для подолання цих практичних проблем.

Актуальність теми цієї роботи зумовлена, по-перше, тим, що розвиток інституту інтелектуальної власності в країні є необхідним для економічного зростання країни в цілому; по-друге, необхідністю подолання проблем, що виникають у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні у зв'язку прагненням нашої держави стати членом ЄС; по-третє, динамічністю цієї сфери, постійним виникненням нових способів порушення прав на торговельну марку, що створює необхідність часткового оновлення законодавства щодо захисту, зокрема, цього виду інтелектуальної власності. Для досягнення цілей цієї роботи було проведено аналіз наукової літератури по темі роботи, а також національної та іноземної судової практики у цій сфері.

У першому розділі роботи проаналізовано цивільно правові, кримінально-правові та адміністративно-правові способи захисту прав на торговельну марку, шляхом аналізу наукових джерел виокремлено недоліки законодавства, що закріплюють ці способи захисту.

У другому розділі досліджено національну судову практику захисту прав на торговельну марку з фокусом на Постановах Верховного Суду у цій категорії справ. Крім цього, проаналізовано судову практику ЄС у цій сфері та, за допомогою порівняння з вітчизняною практикою, виокремлено ключові речі, які варто запозичити для національного законодавства задля забезпечення більшої ефективності захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, прав на торговельну марку, в Україні.

В результаті проведеного дослідження у висновках сформульовано конкретні пропозиції вдосконалення національного законодавства щодо інтелектуальної власності загалом, та торговельних марок зокрема.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження:

З моменту здобуття Україною незалежності одним з найважливіших аспектів, який є необхідним для успішного та повноцінного розвитку держави стала розробка та прийняття нового законодавства, яке б відповідало рівню розвитку українського суспільства.

Розвиток правового інституту інтелектуальної власності є дуже важливим для нашої держави, оскільки в сучасних умовах глобалізації інтелектуальна власність є однією з основних складових глобальної економіки, а тому наявність у держави розвиненої системи інтелектуальної власності, зокрема й системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності, є необхідним для успішного розвитку держави, її інноваційної економіки.

Власне в умовах глобалізаційних процесів в економіці виникає необхідність у індивідуалізації послуг та товарів, для чого використовуються торговельні марки. З розвитком правової охорони та захисту торговельних марок в Україні також постійно з'являються нові способи порушення цього права. Крім цього, при захисті права на торговельні марки у суді, на практиці часто виникають складнощі через наявність недосконалостей та прогалин у законодавстві про захист прав інтелектуальної власності, зокрема права на торговельні марки.

Основою ефективного захисту права на торговельні марки звісно ж є законодавство, яке закріплює способи такого захисту. В українському законодавстві такі норми містяться у Цивільному та Господарському кодексах України, у кодексі України про адміністративні правопорушення, у Кримінальному кодексі України, а також у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Не зважаючи на те, що на сьогоднішній день у нашій державі вже зроблені важливі кроки на шляху до вдосконалення правового регулювання та захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі і права на торговельні марки, наше

законодавство у цій сфері все ще потребує значних вдосконалень . Зокрема, положення про інтелектуальну власність містить Національна економічна стратегія до 2030 року, де визначені основні проблеми у сфері захисту інтелектуальної власності, які потребують вирішення¹. Необхідність доопрацювання законодавства виникає, як вже зазначалось вище, через виникнення проблем на практиці при захисті прав на інтелектуальну власність, зокрема і на торговельну марку, у судовому порядку, у зв'язку з наявністю прогалин у законодавстві щодо захисту цих прав та через необхідність гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС у зв'язку з прагненням України стати членом Європейського союзу.

У цій роботі я зосереджусь на дослідженні способів судового захисту такого права інтелектуальної власності, як право на торговельні марки. Основною **науково-практичною проблемою, на вирішення якої спрямоване це дослідження** є потреба у вдосконаленні національного законодавства щодо захисту права на торговельні марки через необхідність приведення національного законодавства у відповідність міжнародним стандартам у зв'язку з прагненням України вступити до Європейського союзу, а також через наявність прогалин у національному законодавстві щодо захисту права на торговельні марки, що призводить до складнощів при захисті права на торговельні марки у суді.

Для вирішення цієї науково-практичної проблеми у першому розділі роботи мною будуть проаналізовані способи захисту права на торговельні марки, які закріплені у чинному законодавстві України, а також, шляхом аналізу наукових публікацій, будуть виявлені основні прогалини, що існують у законодавстві України щодо захисту права на торговельні марки на сьогодні. У другому розділі цієї роботи буде проведено дослідження вітчизняної судової практики вирішення спорів щодо захисту права на торговельні марки для виявлення

¹ Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова КМУ про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року від 03 березня 2021 р. № 179 // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179> .

основних складнощів, які виникають на практиці при захисті права на торговельні марки у суді. Також у межах другого розділу буде проведено огляд іноземної судової практики у цій сфері для здійснення порівняльного аналізу з українською судовою практикою. У рамках цієї частини роботи я зосереджусь саме на судовій практиці ЄС зважаючи на необхідність приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу. На основі проведеного дослідження у висновку буде сформовано пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства у сфері захисту права на торговельні марки.

Отже, актуальність теми цього дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення законодавства у сфері захисту права на торговельні марки в Україні для збільшення ефективності захисту цього права у судовому порядку, а також через прагнення нашої держави приєднатись до Європейського Союзу, що потребує приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Мета дослідження: на основі аналізу чинного українського законодавства у сфері захисту права на торговельні марки, судової практики, а також наукових досліджень на цю тему сформувані пропозиції удосконалення національного законодавства у сфері захисту торговельних марок на основі аналізу прогалін, які є на сьогоднішній день у законодавстві нашої держави, а також позитивного досвіду такого захисту в іноземних державах-членах ЄС.

Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у сфері захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки

Предмет дослідження: способи захисту права на торговельні марки в Україні та за кордоном, зокрема, судова практика вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки.

Завдання дослідження: дослідити національне законодавство щодо захисту права на торговельні марки, проаналізувати судову практику вирішення спорів щодо захисту цього права, виявити прогаліни у національному законодавстві

шляхом порівняння з законодавством країн ЄС та виробити рекомендації щодо шляхів вдосконалення національного законодавства у сфері захисту права на торговельні марки.

РЕФЕРАТИВНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ

При написанні цієї роботи були досліджені різні види джерел, зокрема наукові праці, нормативно-правові акти та судова практика за темою роботи. У межах написання першого розділу роботи, який присвячений дослідженню способів захисту прав на торговельні марки були досліджені роботи присвячені захисту прав інтелектуальної власності загалом, та права на торговельні марки зокрема. Варто зазначити, що дослідженню захисту прав інтелектуальної власності в загальному присвятили свої праці багато вітчизняних науковців. Щодо захисту саме права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг, то досліджень значно менше. Зокрема, відсутні монографічні та дисертаційні дослідження присвячені саме цій проблематиці.

Щодо нормативно-правових актів, положення яких були досліджені у рамках першого розділу роботи, то це Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Саме ці законодавчі акти закріплюють способи захисту прав на торговельну марку.

Детальніше аналізуючи наукові роботи, варто зупинитись на монографії та дисертаціях, що були використані для дослідження деяких питань. Зокрема, йдеться про монографію О.О. Кота «Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики». Одну з частин монографії автор присвятив дослідженню форм та способів захисту суб'єктивних цивільних прав, зокрема, дослідив класифікацію таких способів на загальні та спеціальні. Також досліджувала спеціальні способи захисту прав на об'єкти промислової власності О. Андрейцева у дисертації «Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності». Ще однією працею, яка була проаналізована, є дисертація Миджин Г. «Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності в Україні». В рамках цієї роботи авторка, серед іншого, зупиняється на

необхідності виокремлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності у окремий розділ КУпАП.

При написанні цієї роботи була також проаналізована велика кількість наукових публікацій, які можна розділити на декілька умовних груп. У частині розмежування загальних та спеціальних способів захисту прав на торговельну марку було досліджено роботи Доріса Лонга, В. Тімашова, О. Кота. Проблемам цивільно-правового способу захисту присвячені роботи Л. Тарасенко, В. Микитина, С.Дяченко, Г. Ткачук, Д. Бардакової. При дослідженні кримінально-правового та адміністративно-правового способів захисту було проведено аналіз публікацій А.Ломакіної,, О. Дудорова, І. Комарницької, С. Мазуренко, А. Зайцевої.

У рамках дослідження окремих питань щодо проблем судового захисту торговельних марок було також досліджено публікації І.Томарова і Г. Прохорова-Лукіна щодо особливостей доведення розміру збитків за незаконне використання торговельних марок в Україні та в країнах ЄС, та Ю. Ремескової і Р.Будки щодо необхідності остаточного запровадження в Україні суду з питань інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ 1 СУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В УКРАЇНІ

1.1 Цивільно-правові способи захисту права на торговельну марку

Підставами для захисту права на торговельну марку в Україні є будь-які правопорушення, що передбачені чинним законодавством України. Для визначення того, що вважається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку варто звернутись до Закону України «Про знаки для товарів та послуг». Відповідно до статті 20 цього закону порушенням прав власника свідоцтва, що, відповідно, тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України, є будь-яке посягання на права власника, які передбачені статтею 16 цього ж закону². Захист прав власника свідоцтва на торговельну марку відповідно до статті 21 згаданого вище закону здійснюється у судовому та іншому порядку, що встановлений законом³. Власне захист порушених прав на торговельну марку може здійснюватись у двох формах – юрисдикційній та неюрисдикційній. У межах юрисдикційної форми передбачається звернення власника свідоцтва за захистом свої порушених прав до суду, а також до інших державних органів, в компетенції яких знаходиться припинення правопорушення та відновлення порушених прав на торговельну марку. Неюрисдикційна форма передбачає захист права на торговельні марки юридичними та фізичними особами самостійно, без звернення до суду чи інших компетентних державних органів. У цій роботі буде розглянута лише юрисдикційна судова форма захисту, а саме способи захисту, які існують в її межах. Власне у межах юрисдикційної судової форми захисту виділяють

² Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Закон України у редакції від 14 жовтня 2020 р. № 3689-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> . – ст. 20.

³ Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Закон України у редакції від 14 жовтня 2020 р. № 3689-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> . – ст. 21

цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий способи захисту порушених прав⁴.

Цивільно-правовий спосіб захисту прав полягає у застосуванні закріплених законодавством матеріально-правових заходів примусового характеру за допомогою яких відбувається відновлення та визнання порушеного права⁵. Досліджуючи цивільно-правовий спосіб захисту варто наголосити, що поряд з ним також виділяють господарсько-правовий спосіб, що застосовується при захисті прав на торговельні марки юридичних осіб та фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Цивільно-правовий спосіб захисту, так само як і господарсько-правовий, спрямований не на покарання порушника прав на торговельну марку, а саме на відшкодування завданої шкоди власнику свідоцтва на торговельну марку. В суді справа порушується внаслідок подання позовної заяви особою, чії права порушено, тобто власником свідоцтва на торговельну марку. При цьому, позивач самостійно може обрати спосіб цивільно-правового захисту своїх порушених прав.⁶

Для більшої структурованості дослідження цивільно-правових способів захисту права на торговельну марку варто зазначити, що їх можна класифікувати на загальні та спеціальні. Хоча чинним законодавством України не сьогоднішній день такий поділ не регламентується і наукових робіт на цю тему небагато, але такий поділ часто так чи інакше підтверджується або визнається.⁷

Крім визнання такого поділу цивільно-правових способів захисту у наукових джерелах, також про нього згадується у судовій практиці. Зокрема, у

⁴Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практичний посібник / Доріс Лонг, Патриція Рей, В.О. Жаров, Т.М. Шевелева, І.Е. Василенко, В.С. Дроб'язко – К.: «К.І.С.», 2007.– с.54-55.

⁵Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності / В. Тімашов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - С. 40.

⁶ Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практичний посібник / Доріс Лонг, Патриція Рей, В.О. Жаров, Т.М. Шевелева, І.Е. Василенко, В.С. Дроб'язко – К.: «К.І.С.», 2007.– с.55-56.

⁷Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав / О. Кот // Право України. - 2017. - № 1. - С. 91.

Постанові Вищого господарського суду України від від 23 червня 2015 року у справі № 924/1814/14 суд зазначив, що особа, чиє право порушене, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини ⁸.

У своїй монографії О.Кот до загальних способів цивільно-правового захисту пропонує відносити способи, що визначені у ст.16 ЦК України, а саме: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб ⁹. Такої ж позиції притримується О. Андрейцева у власній дисертації ¹⁰

Проте існує думка, що до загальних цивільно-правових способів захисту варто також відносити способи захисту, що визначаються у особливій частині Цивільного кодексу України, тобто у нормах, що врегульовують окремі майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини, наприклад, норми що регулюють право інтелектуальної власності. Такої позиції притримується Л. Тарасенко зазначаючи у своїй статті, що спеціальні способи захисту права на торговельні марки визначаються саме спеціальним законодавством, тобто Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Отже, способи захисту права на торговельну марку, що визначені у особливій частині ЦК України та стосуються саме права на торговельну марку авторка у своїй роботі відносить до загальних ¹¹.

⁸ Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав / О. Кот // Право України. - 2017. - № 1. - С. 91.

⁹ Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О.О. Кот. – К.: Алерта, 2017. – с.257-258.

¹⁰ Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: дисертація / О.Б. Андрейцева. – К.: 2009. – с.21.

¹¹ Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична.. - 2016. - № 62. - С. 90.

Я погоджуюсь з позицією О.Кота та О. Андрейцевої, що загальні способи захисту цивільних прав містяться лише у загальній частині ЦК України, адже вони мають універсальний характер. Такий підхід також підтримав Верховний суд України, який у «Аналізі практики застосування судами статті 16 ЦК України» зазначив, що способи захисту визначені у цій статті можуть бути застосовані до всіх чи більшості суб'єктивних прав, тобто є універсальними, а отже, загальними¹²

Зважаючи на викладені вище позиції науковців щодо загальних способів захисту цивільних прав можна зробити висновок, що також не існує одностайної думки серед авторів наукових робіт. Вже згаданий раніше О.Кот до загальних способів захисту відносить ті, що визначені у статті 16 ЦК України через їх універсальність, тобто можливість застосування до захисту всіх або ж більшості цивільних прав, а ось до спеціальних способів захисту автор відносить ті, що можуть бути використані лише для певного кола суб'єктивних цивільних прав. Науковець здійснює поділ на основі виду суб'єктивного права, що потребує захисту, тобто відносить до спеціальних способів захисту цивільного права ті, які визначаються в особливій частині ЦК України та у спеціальних законах¹³

О. Андрейцева загалом підтримує такий підхід до поділу способів захисту на загальні та спеціальні, проте у своїй роботі також поділяє спеціальні способи захисту на спеціальні інституційні та спеціальні окремі. До спеціальних інституційних авторка відносить ті, що закріплені у особливій частині ЦК України, зазначаючи, що вони є спеціальними у порівнянні із універсальними способами, які визначені у статті 16 ЦК України, тому що спрямовані на захист, наприклад, лише прав інтелектуальної власності. До спеціальних окремих авторка пропонує відносити способи захисту, які закріплені у спеціальних законах¹⁴. Наприклад, якщо ми говоримо про права на інтелектуальну власність, то спеціальними інституційними способами захисту будуть ті, що закріплені у

¹² Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав / О. Кот // Право України. - 2017. - № 1. - С. 93.

¹³ Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав / О. Кот // Право України. - 2017. - № 1. - С. 94-95.

¹⁴ Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: дисертація / О.Б. Андрейцева. – К.: 2009. – с.31; 44-45.

особливій частині ЦК України, а спеціальними окремими – визначені у спеціальних законах, до прикладу, «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Для розкриття загальних та спеціальних способів захисту права на торговельну марку у межах цієї роботи до загальних способів будуть віднесені ті, що визначені статтею 16 ЦК України, а до спеціальних – закріплені у особливій частині ЦК України та у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Як вже зазначалось у попередній частині роботи, до загальних цивільно-правових способів захисту права на торговельну марку відносяться способи визначені у статті 16 ЦК України, які є універсальними, тобто можуть застосовуватись до захисту більшості суб'єктивних цивільних прав людини. У цій роботі я не буду зупинятись на детальному описі кожного із загальних способів захисту, а обмежусь проблемними аспектами застосування цих способів захисту на практиці. Більше уваги буде присвячено саме спеціальним способам захисту, які частіше використовуються при захисті прав на торговельну марку у суді.

Визнання права, як перший загальний спосіб захисту, що передбачений статтею 16 ЦК України застосовується найчастіше у тих випадках, коли піддається сумніву наявність у особи права на торговельну марку або ж у разі заперечення охороноздатності торговельної марки. Тут також важливо зазначити, що застосування «визнання права» як способу захисту свого порушеного права у багатьох випадках є необхідним для застосування інших способів захисту права на торговельну марку ¹⁵. Власне на можливості застосування одночасно декількох цивільно-правових способів захисту, в тому числі загальних, і спеціальних одночасно, наголошує Верховний Суд України в Ухвалі від 20 жовтня 2020 року у справі № 6-21843св09. В Ухвалі зазначається,

¹⁵ Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / В.І. Микитин // Юридична Україна. - 2012. - № 9. - С. 54.

що «особа, право якої порушено, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини»¹⁶.

Ч.2 ст.16 ЦК України також передбачає такий загальний спосіб захисту права на торговельну марку, як визнання правочину недійсним. О. Кот у своїй монографії зазначає, що проблемою у практичному застосуванні цього способу захисту є його використання не за призначенням, зокрема, часто цей спосіб захисту використовують для ухилення від виконання обов'язків¹⁷.

Варто також згадати про «відновлення становища, яке існувало до порушення права» як загальний спосіб захисту права на торговельні марки. Він застосовується у тому випадку, коли припинення дії, яка порушує право (що також є загальним способом захисту) не відновлює це право особи, яке було порушене, а його відновлення потребує додаткових дій. Важливим є те, що цей спосіб захисту не може застосовуватись у суді при наявності факту невизнання або ж оспорювання права на торговельну марку. Загалом, цей загальний спосіб захисту права на торговельні марки використовується у суді не так часто, як інші способи. Проблемою застосування цього способу захисту на практиці є те, що у багатьох випадках позов про поновлення права пред'являється без потреби, оскільки внаслідок порушення право не припинило свого існування і відсутня необхідність у його поновленні¹⁸.

У рамках дослідження загальних способів захисту права на торговельні марки особливої уваги заслуговує відшкодування збитків. Цілком закономірним є те, що відшкодування збитків є одним з найчастіше застосовуваних способів захисту при зверненні до суду, адже дозволяє задовольнити майновий інтерес особи, право якої порушене. Для відшкодування збитків обов'язковою умовою є

¹⁶ Ухвала Верховного Суду України від 20.10.2010 р. у справі № 6-21843св09 // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/11970735>

¹⁷ Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О.О. Кот. – К.: Алерта, 2017. – с.264.

¹⁸ Проблематика відновлення становища, яке існувало до порушення права у сфері інтелектуальної власності / С. Дяченко, Д. Ліхтанська // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - № 3. - С. 123-124.

наявність шкоди (збитків) завданої правопорушенням. Поняття «збитків» розкривається у статті 22 ЦК України, де зазначається, що до них відносяться «1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)»¹⁹. На практиці, при застосуванні у суді такого способу захисту права на торговельні марки, як відшкодування збитків (шкоди) дуже часто у правовласників виникає проблема з доведенням розміру упущеної вигоди, що часто спричиняє відмову суду у відшкодуванні збитків²⁰. У наступному розділі цієї роботи, через аналіз відповідної судової практики, буде більш детально розкрито недоліки механізму відшкодування збитків за порушення права на торговельну марку, адже це одна з основних проблем судового захисту права на торговельні марки, яка потребує вирішення шляхом вдосконалення національного законодавства.

Після короткого аналізу основних загальних способів судового захисту права на торговельні марки та визначення проблем, які виникають на практиці при їх застосуванні, варто перейти до дослідження спеціальних способів, які власне виокремлюються з загальних для більш ефективного захисту порушеного права зважаючи на особливості сфери правовідносин, у якій відбулось таке порушення.

Спеціальні способи захисту права на торговельні марки визначаються статтею 432 ЦК України, а також Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Власне у статті 432 ЦК України передбачені способи захисту різних прав інтелектуальної власності, а в згаданому вище Законі наведені цивільно-правові способи захисту саме права на торговельні марки. І в

¹⁹ Цивільний кодекс України у редакції від 10.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> . – Ст. 22.

²⁰ Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки/ Г.В.Ткачук // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 3. - С. 224.

першому, і в другому випадку способи захисту є спеціальними по відношенню до способів визначених у статті 16 ЦК України, проте способи визначені у ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна вважати більш спеціальними, оскільки вони стосуються саме права на торговельні марки.

Перш за все, варто відзначити, що суттєвим недоліком згаданого вище Закону є те, що конкретний перелік дій, які вважаються порушенням права на торговельні марки відсутній. На практиці цей момент викликає проблему у кваліфікації правопорушення, а отже, застосуванні відповідальності²¹. Аналізуючи норми згаданого Закону варто звернутись до статті 20, у якій зазначається, що власник свідоцтва на торговельну марку має право 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»²². Щодо усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки, то ВГС України у п.72 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначає, що відповідно до ст.432 ЦК України суд може прийняти рішення щодо вилучення з цивільного обороту товару²³. Власне вилучення з цивільного обороту товарів виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, а також знищення таких товарів є одним зі спеціальних способів захисту інтелектуальної власності, що передбачені статтею 432 ЦК України²⁴. Згадана вище Постанова ВГС України ще раз підкреслює можливість, більше того, в деяких випадках необхідність, застосування у суді одразу декількох цивільно-правових способів захисту права на торговельну марку.

²¹ Напрямки вдосконалення законодавства України про здійснення і захист прав на торговельні марки/ Г.В.Ткачук // Форум права. - 2018. - № 4. - С. 98.

²² Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Закон України у редакції від 14 жовтня 2020 р. № 3689-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> . – Ст. 20

²³ Особливості захисту права на торговельну марку/ Д.О. Бардакова // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. - 2019. - С. 176.

²⁴ Цивільний кодекс України у редакції від 10.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> . – Ст. 432.

Щодо спеціальних способів захисту інтелектуальної власності визначених статтею 432 ЦК України, то до них відносяться: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення²⁵. Ці цивільно-правові способи захисту є загальними для всіх прав інтелектуальної власності, а їх використання при захисті саме права на торговельні марки ніяк не конкретизоване у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Зокрема, однією з найбільших проблем, які виникають на практиці, як вже зазначалось при аналізі загальних цивільно-правових способів захисту права на торговельні марки, є використання у суді такого способу захисту, як відшкодування збитків. У Цивільному кодексі України міститься посилання на спеціальне законодавство, яке має визначати розміри такого відшкодування, але вже згаданий Закон не містить такої норми. Крім цього, незрозумілим є процес застосування такого способу захисту, як «опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення». Закон не містить деталізації, як саме має здійснюватись обрання

²⁵ Цивільний кодекс України у редакції від 10.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> . – Ст. 432.

такого засобу масової інформації та хто його обирає²⁶. Отже, проблемою законодавства є відсутність деталізації використання цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності, що визначені статтею 432 ЦК України у спеціальному законодавстві, що стосується саме торговельних марок, а саме у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», при цьому, у статті 432 ЦК України міститься посилання на спеціальне законодавство, яке має визначати деталі застосування обраного способу захисту залежно від того, яке саме право було порушено.

1.2 Кримінально-правовий спосіб захисту права на торговельну марку

Характеристику кримінально-правових способів захисту права на торговельні марки варто розпочати з того, що їх не можна поділити на загальні та спеціальні. Норми, які передбачають відповідальність за вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності містяться у Особливій частині Кримінального кодексу України. Власне відповідальність за порушення права на торговельні марки передбачена статтею 229 КК України, це єдина норма Кримінального кодексу, що стосується торговельних марок. Тобто у випадку кримінально-правового захисту права на торговельні марки є лише один спосіб такого захисту, на відміну від цивільно-правового захисту, де законодавством передбачається низка різноманітних загальних та спеціальних способів, які використовуються на вибір позивача. Відповідальність передбачається за незаконне використання торговельної марки або ж інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. За вчинення таких дій передбачається штраф у розмірі від однієї до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від суб'єкта вчинення злочину, повторності вчинення злочину та наявності співучасті у вчиненні злочину. При цьому, відповідальність за цією статтею настає лише при завданні

²⁶ Напрямки вдосконалення законодавства України про здійснення і захист прав на торговельні марки/ Г.В.Ткачук // Форум права. - 2018. - № 4. - С. 99.

власнику прав на торговельну марку значної, великої або особливо великої матеріальної шкоди²⁷. На практиці, при застосуванні кримінально-правового способу захисту права на торговельну марку знову ж таки виникає проблема при визначенні розміру матеріальної шкоди, адже такий розмір оцінюється як упущена вигода, з обрахуванням якої на сьогоднішній день є проблеми, бо механізм такого обрахування не встановлений у чинному українському законодавстві. Стаття 91 КПК України встановлює необхідність доказування розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, при цьому, відповідно до статті 94 КПК України, суд вирішує чи є докази належними та допустимими²⁸. Суди можуть не погоджуватись з розміром завданої матеріальної шкоди, яку намагається довести потерпілий у судовому провадженні (через відсутність законодавчо закріпленого механізму обрахування такої шкоди), що, відповідно, спричиняє неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав на торговельні марки.

В рамках дослідження кримінально-правового способу захисту важливо наголосити на тому, що кримінальна відповідальність за вчинення злочину передбаченого статтею 229 КК України настає у разі існування хоча б одного обтяжуючого фактору, який виключає адміністративно-правову відповідальність. Проте склад вини, при якому порушення права на торговельну марку вважається адміністративним правопорушенням або ж злочином є однаковим²⁹. У випадку порушення права на торговельну марку таким обтяжуючим фактором є розмір матеріальної шкоди завданої діями порушника. Якщо цей розмір нижчий, ніж значний, то настає адміністративна відповідальність. Тому часто на практиці виникають ситуації, коли власник права на торговельну марку не може довести значний розмір матеріальної шкоди, а тому дії порушника не можуть кваліфікувати як злочин передбачений

²⁷ Кримінальний кодекс України у редакції від 19.08.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> . – Ст. 229.

²⁸ Кримінальний процесуальний кодекс України у редакції від 01.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> . – Ст. 91; ст. 94.

²⁹ Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: дисертація / І.М. Романюк. – Л.: 2018. – с.168-169.

статтею 229 КК України. Знову ж таки, це вказує на проблему відсутності законодавчо закріпленого механізму обрахування розміру упущеної вигоди.

Деякі автори, як от Ломакіна А., досліджуючи кримінально-правовий спосіб захисту інтелектуальної власності наголошують на тому, що суттєвим недоліком українського законодавства є те, що злочини проти інтелектуальної власності не вважаються окремим видом злочинів, а віднесені до різних розділів Особливої частини КК України. Наприклад, стаття 229 «Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» входить до Розділу «Злочини у сфері господарської діяльності». На думку автора, це значно ускладнює застосування кримінального законодавства до справ, що пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності. Через віднесення відповідних статей до різних розділів кодексу існує проблема у кваліфікації таких злочинів. До прикладу, досліджуючи злочин передбачений статтею 229 КК України, що передбачає відповідальність за незаконне використання знака для товарів та послуг, багато науковців вважають його злочином вчиненим саме у сфері господарської діяльності, проте суб'єкти права власності на торговельну марку можуть набувати такого статусу не лише у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності³⁰. Тобто розподіл злочинів проти прав інтелектуальної власності по розділах КК України здійснений на основі того у якій сфері зазвичай використовуються ті чи інші об'єкти інтелектуальної власності. З думкою про необхідність виокремлення злочинів проти прав на інтелектуальну власність в окремий розділ Особливої частини КК України погоджується також О.Дудоров, зазначаючи, що ці злочини мають однаковий родовий об'єкт. Автор також посилається на розуміння інтелектуальної власності відповідно до Конвенції про заснування ВОІВ і додає, що всі об'єкти інтелектуальної власності є однопорядковими, а тому необхідною є уніфікована кримінально-правова

³⁰ Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні/ А.А. Ломакіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2015. - № 34. - С. 36-37.

охорона³¹. Варто погодитись з тим, що виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності в окремий розділ КК України є важливим і логічним кроком, оскільки міжнародними та національними нормативно-правовими актами закріплюється єдиний перелік об'єктів інтелектуальної власності, тому логічно об'єднати їх в єдиному розділі КК України. Таке нововведення дозволить уніфікувати кримінально-правову охорону інтелектуальної власності в Україні, а також ще більше наблизитись до повної гармонізації законодавства України у сфері інтелектуальної власності зі законодавством Європейського Союзу.

1.3 Адміністративно-правовий спосіб захисту права на торговельну марку

Досліджуючи адміністративно-правовий спосіб захисту права на торговельну марку варто зазначити, що таким способом є притягнення до адміністративної відповідальності за порушення права на торговельну марку. Цей спосіб захисту відрізняється від інших тим, що у багатьох випадках до адміністративної відповідальності особу може притягнути не лише суд, зазвичай цей спосіб захисту використовується у позасудовому порядку³². Аналізуючи позасудовий спосіб адміністративно-правового захисту права на торговельну марку варто звернутись до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідно до статті 4 цього Закону недобросовісною конкуренцією щодо торговельних марок є неправомірне використання торговельних марок³³. Відповідно до статті 27 цього ж Закону Антимонопольний комітет має право розглядати справи про недобросовісну конкуренцію³⁴ і в результаті такого розгляду приймати рішення щодо визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції;

³¹ Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні/ О.О. Дудоров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2015. - № 1. - С. 53

³² Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об'єкти інтелектуальної власності / І. Комарницька // Львів. - 2015. - С. 134.

³³ Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text> . – ст. 4.

³⁴ Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text> . – ст. 27.

офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття провадження у справі³⁵.

Щодо адміністративно-правового захисту права на торговельні марки у судовому порядку, то відповідно до статті 51-2 КУпАП за незаконне використання права на знаки для товарів та послуг або за інше порушення цього права настає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення³⁶. Важливо зазначити, що справи про адміністративні правопорушення передбачені статтею 51-2 КУпАП розглядаються відповідно до статті 221 КУпАП районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами³⁷. Важливо зазначити, що, як вже зазначалось вище, відповідно до ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» справи про неправомірне використання торговельної марки можуть розглядатись Антимонопольним комітетом, який може накладати штрафи за таке порушення. Проте, відповідно до статті 24 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» «особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування»³⁸. Також, відповідно до статті 30 цього Закону у разі вчинення такого порушення, як неправомірне використання торговельної марки «органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта

³⁵ Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text> . – ст. 30.

³⁶ Кодекс України про адміністративні правопорушення у редакції від 12.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> . – Ст. 51-2.

³⁷ Кодекс України про адміністративні правопорушення у редакції від 12.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> . – Ст. 221.

³⁸ Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text> . – ст. 24.

господарювання і у виробника, і у продавця»³⁹. Тобто захист права на торговельну марку шляхом відшкодування шкоди за неправомірне використання торговельної марки, а також шляхом вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням може здійснюватись лише у судовому порядку.

Досліджуючи недосконалості національного законодавства, які на практиці спричиняють труднощі при розгляді справ про порушення права на торговельні марки, варто зазначити, що ці недоліки перегукуються з визначеними у попередній частині роботи, яка стосувалась кримінально-правового способу захисту. Зокрема у КУпАП також відсутня окрема глава з нормами, що стосуються саме порушення прав інтелектуальної власності, вони розташовані у главах «Адміністративні правопорушення, що посягають на власність», «Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил», «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності» і «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління»⁴⁰.

Ще однією проблемою, на якій наголошують дослідники судової практики притягнення до адміністративної власності за порушення права на торговельні марки є те, що складання протоколів про таке порушення в багатьох випадках здійснюється неуповноваженою на це особою. Відповідно до п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 14 суд визнав «правильною практику тих суддів, які вмотивованими постановами повертають протоколи про адміністративні правопорушення, складені неуповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог ст. 256 КУпАП (80732-10), відповідному правоохоронному органу для належного

³⁹ Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>. – ст. 25.

⁴⁰ Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні: дисертація / Г.Є. Миджин. – Л.: 2021. – с. 160.

оформлення»⁴¹. Крім того, відповідно до п.12 Постанови Пленуму від 17.10.2014 р. «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» «норми КУпАП не забороняють повернення протоколу про адміністративне правопорушення, складеного не уповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог статті 256 цього Кодексу вмотивованою постановою суду для належного оформлення»⁴². Проте, на практиці, суди часто не беруть до уваги факт складання протоколу про адміністративне правопорушення неуповноваженою на це особою та розглядають справу на основі такого протоколу ⁴³. Такий підхід можна вважати порушенням статті 7 КУпАП, де зазначається, що застосування заходів адміністративного впливу уповноваженими на це органами і посадовими особами провадиться в межах їх компетенції, у відповідності з законом, а провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності ⁴⁴. Причиною такого неуніфікованого підходу у судах є відсутність норми у КУпАП, яка б чітко визначала обов'язок судді відправити на належне доопрацювання або ж закрити справу у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення неуповноваженою на це особою.

Отже, у цьому розділі були розглянуті цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий способи захисту права на торговельну марку. Зокрема, було проведене коротке дослідження поділу цивільно-правових способів захисту на загальні та спеціальні, та виокремлено проблеми, які

⁴¹ Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від 23.12.2005 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text> . – П.24.

⁴² Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text> . – П.12.

⁴³ Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності: національний та міжнародний досвід/ С.В. Мазуренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - С. 386.

⁴⁴ Кодекс України про адміністративні правопорушення у редакції від 12.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> . – Ст. 7.

виникають на практиці при застосуванні таких способів захисту. Власне, до основних недоліків законодавства, що закріплюють цивільно-правові способи захисту права на торговельні марки варто відносити відсутність чіткого механізму обрахунку розміру завданої шкоди, що підлягає відшкодуванню; відсутність чіткого переліку дій, які вважаються порушенням права на торговельні марки. Щодо кримінально-правового способу захисту, то відсутність законодавчо закріпленого механізму обрахунку завданих збитків також на практиці спричиняє проблеми при притягненні до кримінальної відповідальності. Крім цього глобальною проблемою, що стосується захисту прав інтелектуальної власності у кримінальному провадженні є відсутність окремого розділу у КК України, який об'єднував би всі злочини щодо інтелектуальної власності, що на практиці спричиняє неуніфікований підхід у судах щодо кваліфікації цих злочинів. Насамкінець, був розглянутий адміністративно-правовий спосіб захисту права на торговельну марку. Виявленими недоліками національного законодавства є знову ж таки відсутність окремого розділу з адміністративними правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності у КУпАП, а також відсутність у цьому кодексі вимоги щодо закриття справи або ж направлення матеріалів для належного доопрацювання у разі подання до суду протоколу про адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності складеного неуповноваженою на це особою, що спричиняє порушення принципу законності при розгляді таких справ у судах.

У наступній частині буде розглянута національна судова практика вирішення спорів щодо захисту права на торговельні марки для практичного дослідження проблем, що виникають у цій сфері. Також буде розглянуто судову практику ЄС з цього питання і здійснено порівняльний аналіз з вітчизняною практикою для формулювання пропозицій удосконалення національного законодавства щодо захисту прав на торговельну марку.

РОЗДІЛ 2 СУДОВА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

2.1 Огляд вітчизняної судової практики вирішення спорів щодо захисту прав на торговельну марку

При дослідженні вітчизняної судової практики вирішення спорів щодо захисту права на торговельну марку основна увага буде зосереджена на аналізі рішень Верховного Суду у цій категорії справ, оскільки саме через аналіз справ, що розглядались Верховним Судом як касаційною інстанцією можна виявити прогалини у законодавстві, що на практиці спричинили неоднакове застосування певної матеріальної правової норми судами. Власне, окрім вирішення спору, важливим, або ж навіть основним завданням Верховного Суду є пояснення правильного застосування тієї чи іншої правової норми для забезпечення єдності вітчизняної судової практики, однакового застосування правових норм у ідентичних ситуаціях, тому в контексті цієї роботи проведення аналізу судової практики Верховного Суду є доцільним.

Однією з практичних проблем, що виникають при розгляді судами справ про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним через її схожість з іншою торговельною маркою є проблема визначення такої схожості у суді. Щодо цього питання у п.1.4 ч.1 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» № 5 від 23.03.2012 суд зазначає, що якщо у судді є достатньо знань для з'ясування обставин справи, що пов'язана з захистом прав інтелектуальної власності, то суддя може вирішувати питання, що виникають у ході розгляду справи без призначення судової експертизи, з позиції пересічного споживача⁴⁵. Проблемним моментом є те, що національне

⁴⁵ Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text>. – П. 1,4, ч1.

законодавство ніяк не регламентує те, що варто вважати достатніми знаннями судді для можливості розгляду справи без проведення судової експертизи. У цьому контексті варто розглянути дві судові справи.

У справі № 922/3136/16 від 19.08.2021 р. Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду було розглянуто касаційну скаргу власника свідоцтва на торговельну марку "DiskontPlace" на рішення господарського суду Харківської області від 04.05.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.09.2017. У цій справі власник свідоцтва на торговельну марку "Economclass" звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про: 1) визнання дій відповідача щодо використання знака для товарів і послуг "DiskontPlace" порушенням права позивача, як власника зареєстрованої торговельної марки "EconomClass"; 2) заборону власнику використовувати знак для товарів і послуг "DiskontPlace"; 3) припинення порушення прав позивача шляхом вилучення з обігу та знищення всіх об'єктів, які містять зображення знака для товарів і послуг "DiskontPlace; 4) зобов'язання відповідача здійснити публікацію інформації в державному друкованому засобі масової інформації, газеті "Голос України" про порушення прав інтелектуальної власності позивача. Господарський суд Харківської області позов задовольнив повністю, а Харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін. Власник свідоцтва на торговельну марку "DiskontPlace" не погодився з відповідними рішеннями та подав касаційну скаргу посилаючись серед іншого на порушення судом процедури оцінки висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та маркетингового дослідження ступеня схожості торговельної марки DiskontPlace" із торговельною маркою "EconomClass". Власне, за результатами проведення цих експертиз судами першої та апеляційної інстанції було встановлено, що згадані торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Цікавим моментом у цій справі є те, що касаційний суд у Постанові по цій справі зазначив, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, а у цьому конкретному випадку

необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, тому що вирішення питання про схожість цих торговельних марок належить до компетенції звичайного пересічного споживача. Проаналізувавши позначення самостійно Верховний суд постановив, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати ⁴⁶.

Отже, з аналізу цієї справи бачимо, що хоч питання визначення рівня «достатності знань» для можливості суду вирішувати питання, що виникають у ході справи самостійно, без залучення експертів, не регламентується національним законодавством, Верховний суд наголошує, що за наявності таких достатніх знань призначення судом експертизи є порушенням процесуального законодавства щодо підстав призначення такої експертизи.

Зважаючи на те, що поняття «достатність знань» є оціночним, варто деталізувати його у процесуальному законодавстві для уникнення порушень судами процесуального законодавства щодо підстав призначення судової експертизи.

У справі № 910/20650/17 від 20.02.2020 р., яку також варто проаналізувати у контексті дослідження спорів щодо схожості торговельних марок, Касаційний господарський суд дійшов протилежного висновку щодо необхідності призначення судової експертизи. У цій справі компанія Novartis AG звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку "Екзо-Дерм" на підставі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони через те, що ця торговельна марка може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Вимоги позивача, пов'язані з оманливістю ґрунтуються на спорідненості товарів для яких зареєстрована торговельна марка "Екзо-Дерм" та товарів, для яких раніше були зареєстровані торговельні марки позивача.

⁴⁶ Постанова Верховного Суду від 20.02.2018 р. у справі № 922/3136/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72449740> .

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 позов було задоволено. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 рішення суду першої інстанції було скасоване та ухвалено рішення про відмову в задоволенні позову. Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 26.09.2019 скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 р., а справу передано на повторний розгляд апеляційної інстанції. Після повторного розгляду справи Північним апеляційним господарським судом у задоволенні позову знову було відмовлено. За результатами цього розгляду компанія Novartis AG подала касаційну скаргу, у якій просить скасувати Постанову апеляційного суду та залишити у силі Рішення суду першої інстанції. Касаційний господарський суд задовольнив касаційну скаргу серед іншого аргументуючи тим, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, адже не здійснив оцінки висновків експертиз щодо схожості торговельних марок, а натомість перебрав на себе невластиві для суду функції експерта⁴⁷.

З аналізу цих двох справ можемо зробити висновок, що відсутність у національному законодавстві чіткого визначення того, що має вважатись достатніми знаннями судді для вирішення питань, що виникають під час розгляду справ самостійно, без залучення судового експерта, спричиняє на практиці проблеми при розгляді справ. Це особливо відчувається при розгляді справ про порушення права на торговельні марки, оскільки спори про схожість декількох торговельних марок між собою є дуже частими, а тому питання необхідності проведення судової експертизи для встановлення судом схожості чи несхожості торговельних марок постає на постійній основі.

Ще однією практичною проблемою, яку можна виявити при аналізі судових спорів щодо захисту права на торговельну марку є проблема визначення юрисдикції судів у сфері розгляду таких спорів. Проблема виникає саме у відмежуванні підвідомчості адміністративних та господарських або загальних

⁴⁷ Постанова Верховного Суду від 20.02.2020 р. у справі № 910/20650/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838338>.

судів. Судові справи відносяться до адміністративної юрисдикції у разі , коли така справа відповідає наступним критеріям: спір, що виник має публічно-правовий характер; хоча б однією стороною спору є суб'єкт владних повноважень; суб'єкт владних повноважень, що є стороною спору здійснює управлінські функції у тих правовідносинах, що є предметом спору, який виник⁴⁸. На практиці, труднощі виникають у тому випадку, коли крім суб'єкта владних повноважень, який є відповідачем у справі, є також інші співвідповідачі, або ж рішення стосується прав інших осіб. Така ситуація у спорах про захист прав на торговельну марку виникає часто у тих випадках, коли позов подається саме до суб'єкта владних повноважень, а не до власника свідоцтва на торговельну марку, але такий власник свідоцтва виступає третьою стороною у справі⁴⁹.

У цьому контексті варто проаналізувати Постанову Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17. ПАТ «ФФ «Дарниця» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за участю ПАТ «Фармак» у ролі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, про визнання недійсними рішення Апеляційної палати зазначеного вище Міністерства про визнання добре відомим в Україні торговельної марки «Корвалол Corvalolum» на ім'я ПАТ «Фармак». Господарський суд Києва у задоволенні позову відмовив. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та задовольнив позов повністю. ПАТ «Фармак» подало касаційну скаргу, в якій просило скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду та залишити в силі рішення Господарського суду міста Києва. Серед доводів у своїй скарзі ПАТ «Фармак» вказало на те, що даний спір є публічно-правовим спором, оскільки його предметом є наказ Міністерства, яке

⁴⁸ Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / А.Зайцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 3. - С. 30.

⁴⁹ Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / А.Зайцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 3. - С. 31.

є центральним органом виконавчої влади. Велика Палата Верховного Суду не погодилась з тим, що цей спір має публічно-правовий характер і відповідно належить до юрисдикції адміністративного суду. У мотивувальній частині Постанови Суд зазначив, що до адміністративної юрисдикції відносяться ті справи, «які виникають зі спору в публічно-правових відносинах, що стосується цих відносин, коли один з його учасників є суб'єктом владних повноважень, здійснює владні управлінські функції, у цьому процесі або за його результатами владно впливає на фізичну чи юридичну особу та порушує їх права, свободи чи інтереси в межах публічно-правових відносин»⁵⁰. А приватно-правовим спором, який відповідно буде належати до юрисдикції загальних чи господарських судів є спір, «якщо він зумовлений порушенням наявного приватного права певного суб'єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права призвели владні управлінські дії суб'єкта владних повноважень»⁵¹. А отже, під час визначення юрисдикції справи потрібно брати до уваги не лише характер відносин, що мають місце у спорі, але також на суть того права, яке особа має намір захищати у суді та на заявлені вимоги. Своєю Постановою Велика Палата направила цю справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Отже, Велика Палата Верховного Суду віднесла до юрисдикції господарського суду справу, у якій хоч однією зі сторін і був суб'єкт владних повноважень, проте спір стосувався прав та інтересів юридичної особи та передбачав спосіб захисту передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин. Прецедентність цієї Постанови ВС полягає у тому, що вирішується проблема складності визначення предметної юрисдикції у спорах, що стосуються захисту торговельної марки. Такі спори у цій сфері, коли стороною фактично є суб'єкт владних повноважень, але спір стосується прав та інтересів фізичної чи юридичної особи, та обраний спосіб захисту права

⁵⁰ Постанова Верховного Суду від 25.06.2019 р. у справі № 910/17792/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000777> . – П.7.8.

⁵¹ Постанова Верховного Суду від 25.06.2019 р. у справі № 910/17792/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000777> . – П.7.9.

передбачений саме для приватноправових відносин, виникають часто, тому ця Постанова ВС має важливий вплив на подальшу судову практику.

Загалом судові спори між компаніями «Дарниця» та «Фармак» тривають не один рік і охоплюють декілька Постанов Верховного Суду. Ще одна практична проблема вирішення спорів щодо захисту прав на торговельну марку була вирішена Постановою Верховного Суду у справі № 910/13908/17. У цій справі АТ «Фармак» звернулося до господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку «Корвалол-Дарниця». АТ «Фармак» свої позовні вимоги обґрунтовувало тим, що торговельна марка «Корвалол-Дарниця» є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою «Корвалол Corvalolum». Ця справа була двічі направлена Верховним Судом на повторний розгляд. В результаті такого повторного розгляду позов АТ «Фармак» про визнання свідоцтва недійсним був задоволений Північним апеляційним господарським судом з посиланням на те, що під час звернення позивача із заявою про перегляд рішення до суду першої інстанції торговельна марка «Корвалол Corvalolum» вже була торговельною маркою визнаною добре відомою. Тому, не зважаючи на те, що раніше вже було встановлено у судовому порядку відсутність схожості між торговельними марками «Корвалол Corvalolum» та «Корвалол-Дарниця», суд першої інстанції повторно мав оцінити докази схожості цих торговельних марок у зв'язку з нововиявленою обставиною, що полягала у визнанні торговельної марки «Корвалол Corvalolum» добре відомою. Розглядаючи касаційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на рішення апеляційного суду Верховний Суд зазначив, що розгляд справи за нововиявленими обставинами не може впливати в нову правову оцінку обставин, які вже були предметом дослідження судів при вирішенні спору по суті, суд переглядає судові рішення за нововиявленими обставинами лише в тих межах, в яких ці обставини впливають на суть рішення. Визнання торговельної марки добре відомою на думку Верховного Суду не є

тією обставиною, яка повинна мати наслідком переоцінку схожості торговельних марок між собою, якщо така схожість вже оцінювалась судом при розгляді справи по суті. У цій справі суд задовольнив касаційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».⁵²

Це рішення Верховного Суду також є знаковим для майбутньої судової практики у сфері захисту права на торговельну марку, оскільки спори щодо схожості до ступеня сплутування торговельних марок виникають у цій сфері часто, тож тлумачення того, що визнання торговельної марки добре відомою саме по собі не є визначальним фактором при оцінюванні схожості цієї торговельної марки з іншою торговельною маркою є важливим у цьому контексті.

Ще одна цікава Постанова Верховного Суду, яку варто проаналізувати у межах теми дослідження стосувалась вибору правильного способу захисту прав при вирішенні спорів про захист торговельної марки у судовому порядку. Йдеться про Постанову ВС від 25.08.2020 р. у справі № 922/2017/17, що розпочалась за позовом Фабрики морозива "Хладопром" до приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про заборону незаконного використання Комбінатом торговельної марки «Каштан». Власне, це лише одна зі справ, що стосується ТМ «Каштан», адже позначення «Каштан» використовується як назва шоколадного морозива у глазури різноманітними торговельними марками.

Отже, у справі, яка розглядається у Фабрики морозива "Хладопром" було три вимоги: заборона незаконного використання ПАТ «Львівський холодокомбінат» ТМ «Каштан»; заборону Комбінату маркувати своє морозиво ТМ «Каштан»; визнання незаконними дій Комбінату щодо використання ТМ «Каштан» у зв'язку з відсутністю права на використання цієї ТМ. Розгляд цієї справи був тривалим: суд першої інстанції та апеляційний суд позов Фабрики

⁵² Постанова Верховного Суду від 30.06.2022 р. у справі № 910/13908/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105178958> .

задовольнили, Верховний Суд рішення попередній інстанцій скасував та направив справу на новий розгляд. В свою чергу Комбінат подав під час нового розгляду справи зустрічний позов до Фабрики з вимогами про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення "Каштан". Суд першої інстанції первинний позов знову задовольнив, а у задоволенні зустрічного позову відмовив, апеляційний суд залишив це рішення без змін. ПАТ «Львівський холодокомбінат» було подано касаційну скаргу до Верховного Суду з проханням скасувати рішення попередніх інстанцій та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог Фабрики, а позовні вимоги Комбінату за зустрічним позовом задовольнити. У мотиваційній частині Постанови ВС серед інших оцінок аргументів зупиняється на тому, що первісний позов було подано Фабрикою про заборону Комбінатом використовувати саме торговельну марку «Каштан» (знак для товарів та послуг), а не позначення «Каштан». Водночас, всі докази, що були наведені Позивачем, стосувались саме незаконного використання Комбінатом позначення, а не торговельної марки, отже, предметом розгляду у цій справі було позначення. Суд зазначив, що заборона використання торговельної марки та заборона використання позначення, що схоже з зареєстрованою ТМ є різними, незалежними один від одного способами захисту порушеного права на торговельну марку. Отже, суд першої інстанції та апеляційний суд порушили вимогу щодо обґрунтованості судового рішення шляхом нез'ясування обставин, на які сторони посилались. Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд⁵³.

З аналізу цієї справи можна зробити висновок, що однією з причин ситуації, що склалась під час розгляду цієї справи стали термінологічні недоліки національного законодавства щодо торговельних марок. На сьогоднішній день у ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» всі слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка", проте назва Закону досі не змінена. Власне, згадані термінологічні зміни до цього

⁵³ Постанова Верховного Суду від 25.08.2020 р. у справі 922/2017/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91142780> .

Закону були внесені Законом від 21 липня 2020 р., а Постанова ВС у проаналізованій справі видана 25 серпня 2020 р. Крім цього, на сьогоднішній день, застаріла термінологія все ще використовується у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Завершуючи аналіз вітчизняної судової практики щодо захисту права на торговельну марку варто обов'язково зупинитись на питанні відшкодування збитків за незаконне використання торговельної марки. Як зазначалось у першому розділі цієї роботи, на практиці часто виникають проблеми з доведенням розміру завданих збитків, тому варто проаналізувати позицію Верховного Суду з цього питання. При розгляді справ про незаконне використання торговельної марки суди часто відмовляють у відшкодуванні шкоди через те, що позивач з точки зору суду не може довести розмір збитків, а також зв'язок між використанням ТМ та розміром збитків. Загалом у нашій судовій практиці виділяють три критерії, за якими зазвичай визначають розмір упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки: витрати, які власник свідоцтва поніс в зв'язку з втратою частини ринку збуту; дохід, отриманий порушником від реалізації товару з використанням торговельної марки позивача; дохід, який міг би отримати власник свідоцтва на ТМ, якби правопорушник уклав з власником свідоцтва ліцензійний договір⁵⁴.

В рамках дослідження цього питання варто розглянути Постанову Пленуму Вищого Господарського Суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Питанню відшкодування шкоди присвячена частина 3 розділу Постанови, що стосується вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав. Положення викладені у цій частині у багатьох випадках за аналогією можна застосувати і до відшкодування шкоди у сфері захисту права на торговельні марки. Відповідно до п. 50 розділу 3 Постанови суди мають

⁵⁴ Доведення збитків за незаконне використання торговельної марки [Електронний ресурс] / І.Томаров // Юридична газета online. - 2018. - № 8. – Режим доступу: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/dovedennya-zbitkiv-za-nezakonne-vikoristannya-torgovelnoyi-marki.html> .

виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору⁵⁵. Власне цей підхід варто застосовувати і при обрахуванні упущеної вигоди у спорах щодо захисту прав на торговельну марку, оскільки йдеться про загальний спосіб захисту, що передбачений п.8 ч.2 ст. 16 ЦК України⁵⁶. У цій Постанові суд зазначає, що описаний підхід потрібно застосовувати до відповідних судових спорів, у яких фігурує поняття «упущена вигода», тобто це загальний підхід до вирішення спорів щодо захисту різних видів прав інтелектуальної власності.

Крім цього, при тлумаченні процедури обрахування розміру «упущеної вигоди» ВГС України зазначив, що такий розмір має виходити з «роздрібної ринкової ціни оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плати за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інших подібних показників»⁵⁷. Тобто, при застосуванні цих положень стосовно торговельних марок мають братись до уваги ринкова ціна товару, для позначення якого незаконно була використана ТМ правовласника; плата за використання торговельної марки, яка зазвичай застосовується.

Проаналізована Постанова хоч і дає базове розуміння процесу обрахування утраченої вигоди, проте не враховує таких моментів, як можливість незаконного використання правопорушником торговельної марки для іншого виду товарів, ніж зазвичай випускається під цією торговельною маркою. Тоді механізм запропонований судом щодо того, що один контрафактний товар на час вчинення правопорушення витісняє один оригінальний товар застосувати неможливо.

⁵⁵ Постанова Пленуму Вищого Господаського Суду України №12 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> . – П. 50.

⁵⁶ Цивільний кодекс України у редакції від 10.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> . – Ст. 16.

⁵⁷ Постанова Пленуму Вищого Господаського Суду України №12 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> . – П. 50.

Крім цього, особа, чий права порушені не завжди може отримати інформацію про те, скільки дійсно товару було незаконно продано з використання її торговельної марки. Більше того, запропонована судом у цій Постанові система обрахування упущеної вигоди не вирішує питання із незаконним використанням торговельної марки для надання послуг, адже об'єм їх надання виміряти практично неможливо⁵⁸. Отже, на сьогоднішній день, одна з найголовніших проблем, яка виникає на практиці при вирішенні спорів щодо захисту прав на торговельні марки – відмова суду у відшкодуванні збитків за незаконне використання ТМ через недоведеність позивачем розміру таких збитків – є невирішеною ні на законодавчому рівні, ні Постановами Верховного Суду. У наступних частинах роботи буде розглянуто законодавство та судову практику країн ЄС з досліджуваного питання для визначення шляхів удосконалення національного законодавства щодо захисту прав на торговельну марку.

2.2 Огляд судової практики ЄС вирішення спорів щодо захисту прав на торговельну марку

Розпочати аналіз судової практики країн ЄС щодо захисту прав на торговельну марку варто з справи, що стосується відшкодування збитків за незаконне використання торговельної марки для того, щоб зрозуміти механізм доведення розміру такої шкоди власником свідоцтва на торговельну марку.

Запропонована до аналізу справа стосується не власне торговельної марки, а незаконного використання патенту, проте її аналіз є цікавим у контексті рішення суду про застосування «розумного роялті» при визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню власнику.

Йдеться про рішення Верховного Суду Італії №. 20716 від вересня 2017 року. Перш, ніж аналізувати саме рішення варто зазначити, що відповідно до

⁵⁸ Доведення збитків за незаконне використання торговельної марки [Електронний ресурс] / І.Томаров // Юридична газета online. - 2018. - № 8. – Режим доступу: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/dovedennya-zbitkiv-za-nezakonne-vikoristannya-torgovelnoyi-marki.html> .

законодавства Італії, після того, як власник доведе порушення своїх прав, визначення розміру збитків здійснюється на основі справедливості. Крім цього, розмір упущеної вигоди розраховується у розмірі не меншому, ніж сума роялті, яку власник мав отримати у разі надання ліцензії правопорушнику. Також, такий метод обрахування розміру завданої шкоди застосується лише у тому випадку, коли такий розмір неможливо порахувати іншим способом, наприклад, через кількість проданого товару з незаконним використанням патенту чи торговельної марки⁵⁹.

Отже, прикладом застосування «розумного роялті» при обрахунку розміру відшкодування збитків є згадане вище рішення Верховного Суду Італії. У цій справі, яка була ініційована Normann Brockhagen проти Breda Sistemi Industriali Верховний Суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій про те, що продані двері Verda порушили європейські патенти Normann.

Крім цього, у цій справі, суди першої та апеляційної інстанції зазначили, що у цій справі розмір упущеної вигоди неможливо обрахувати на основі інформації про комерціалізацію продукції з порушенням патенту, тобто такий обрахунок буде здійснений із застосуванням розміру «розумного роялті». Компанія Normann Brockhagen не погодилась з таким рішенням та подала зустрічну скаргу до Верховного Суду Італії зазначивши, що перед застосуванням «розумного роялті» суд зобов'язаний проаналізувати інші можливі показники, такі як прибуток, отриманий порушником, факт відволікання клієнтів від власника, витрати на розробку патенту, тощо. Верховний Суд не підтримав цю скаргу, тому збитки були пораховані із застосуванням «розумного роялті». Визначений у цій справі розмір збитків був невеликий, адже суд розрахував розмір роялті лише стосовно обороту, який компанія Breda Sistemi Industriali отримала від продажу панелей, а не дверей загалом⁶⁰.

⁵⁹Italy jurisdiction report: Calculating reasonable royalties [Електронний ресурс] / Valentina Gazzarri// World intellectual property review. – 24.11.2017. – Режим доступу: <https://www.worldipreview.com/contributed-article/italy-jurisdiction-report-calculating-reasonable-royalties> .

⁶⁰ Italy jurisdiction report: Calculating reasonable royalties [Електронний ресурс] / Valentina Gazzarri// World intellectual property review. – 24.11.2017. – Режим доступу: <https://www.worldipreview.com/contributed-article/italy-jurisdiction-report-calculating-reasonable-royalties> .

Загалом, практика застосування у країнах ЄС розумного роялті для визначення розміру відшкодування має більше переваг, ніж недоліків, адже дає можливість власнику, у контексті цієї роботи, свідоцтва на торговельну марку, у будь-якому випадку отримати компенсацію, навіть за неможливості довести фактичний розмір прибутку, який отримав правопорушник шляхом незаконного використання торговельної марки для продажу товарів чи надання послуг. Проте, на практиці можуть виникати ситуації, коли суд безпідставно використовує цей спосіб обрахунку, за реальної можливості визначення розміру прибутку, який фактично отримав правопорушник. У такому випадку, розмір відшкодування може бути значно меншим, ніж той, який міг би отримати власник свідоцтва при врахуванні фактичного прибутку правопорушника.

Ще однією цікавою справою, яку варто проаналізувати, є справа *Zeitneu* проти *Tecnica Group* щодо надання правової охорони зовнішньому вигляду торговельної марки. У серпні 2011 року заявник, *Tecnica Group SpA*, подав заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС, а саме тривимірної торговельної марки для взуття, до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Ця торговельна марка була зареєстрована 20 березня 2012 року. 28 липня 2014 року сторона, яка вступила в справу, *Zeitneu GmbH*, подала позов проти заявника до суду, щоб отримати декларацію про відсутність порушення. Рішенням від 22 листопада 2016 року окружний суд Венеції відхилив позов і постановив, що існувала ймовірність плутанини між оскаржуваною маркою та колекціями взуття, виготовленими стороною, яка вступила в справу. Це рішення 7 березня 2019 року було підтримане Апеляційним судом Венеції⁶¹.

Крім цього, 17 травня 2017 року *Zeitneu GmbH* подав до EUIPO заяву про визнання оскаржуваного знака *Tecnica Group* недійсним. Рішенням від 28 березня 2019 року EUIPO частково задовольнив заяву про визнання недійсним,

⁶¹ JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber) In Case T-483/20 on 19 January 2022 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l> . – П.1-7.

визнавши оскаржуваний знак недійсним щодо взуття. На це рішення компанією Tecnica Group було подано апеляцію до Апеляційної ради, проте Апеляційна рада залишила рішення попередньої інстанції без змін. Власне Апеляційна рада зазначила, що товар, який виготовлявся під торговельною маркою Moon Boot для громадськості не сильно вирізнявся серед великої кількості іншого лижного взуття, тому рада дійшла висновку, що ця торговельна марка позбавлена розрізняльних ознак. Компанія Tecnica Group подала скаргу на це рішення з проханням скасувати оскаржуване рішення та зобов'язати EUIPO та Zeitneu GmbH сплатити витрати. Натомість EUIPO та Zeitneu GmbH стверджують, що суд повинен відмовити в позові та зобов'язати заявника сплатити судові витрати.⁶² У частині оцінки оскаржуваної торговельної марки щодо норм і звичаїв галузі суд погодився з позицією Апеляційної ради щодо того, що загалом форма взуття, що виготовляється під торговельною маркою Moon Boot відповідає загальній формі лижних черевиків, які зазвичай мають такий вигляд. Суд не взяв до уваги доводи власника ТМ Moon Boot щодо того, що копіювання такого виду взуття іншими брендами підтверджує оригінальність товару, що виготовляється під цією торговельною маркою, відмовивши у позові⁶³.

Українська судова практика не містить багато справ, у яких до суду звертаються з позовом про скасування реєстрації торговельної марки у зв'язку з відсутністю у неї розрізняльних ознак, у порівнянні з товарами, що виробляються іншими виробниками. Аналіз цієї справи цікавий у контексті визначення судами рівня розрізняльної здатності торговельної марки. У цьому випадку суд вирішив, що розташування шнурків і паралельних смуг на халяві

⁶² JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber) In Case T-483/20 on 19 January 2022 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l> . – П.8-15.

⁶³ JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber) In Case T-483/20 on 19 January 2022 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l> . – П.94-101.

черевика, а також висота халяви черевика не є рідкістю і є лише варіантом форм, які зазвичай використовувалися в секторі лижного взуття.

Актуальним питанням, яке піднімається у наступній справі *Coty Germany v Amazon*, є відповідальність онлайн-платформ за порушення прав на торговельну марку. У цій справі № С - 567/18 від 28 листопада 2019 року Федеральний суд Німеччини, як суд останньої інстанції, мав вирішити питання щодо порушення права власника торговельної марки ЄС забороняти третім сторонам використовувати торговельну марку шляхом втручання без згоди власника в продаж парфумів, захищених торговельною маркою, ліцензіатом якої є *Coty Germany* ⁶⁴.

У цій справі завданням Суду було тлумачення статті 9(2)(b) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку, яка містить положення про те, що власник має право заборонити будь-яким третім особам пропонувати товари, виводити їх на ринок або зберігати їх для цих цілей під торговельною маркою власника, або пропонувати чи надавати послуги під нею ⁶⁵.

Щодо обставин справи, то компанія *Coty Germany*, що є дистриб'ютором парфумів, має ліцензію на торговельну марку ЄС “DAVIDOFF”, подала позов до компанії *Amazon Services Europe*, яка дозволяє стороннім продавцям розмішувати пропозиції з продажу своїх товарів, щодо заборони останній незаконного продажу парфумів торговельної марки “DAVIDOFF” та накладення штрафних санкцій на компанію. У 2014 році представник компанії *Coty Germany* здійснив тестову закупівлю парфумів торговельної марки “DAVIDOFF” на сайті *Amazon*, таким чином виявивши незаконний продаж продукції компанії. В результаті було подано позов до суду. Важливо зазначити, що сторонні продавці,

⁶⁴ JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) In Case C-567/18 on 2 April 2020 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1058490> . – П.1-2.

⁶⁵ JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) In Case C-567/18 on 2 April 2020 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1058490> . – П.3.

які продають товари через онлайн-платформу Amazon також можуть скористатися можливістю «Виконання через Amazon», за якою товари зберігаються компаніями групи Amazon, та відправляються зовнішніми постачальниками послуг⁶⁶.

У судах першої та апеляційної інстанцій позов Coty Germany було відхилено з посиланням на те, що компанія Amazon не відправляла відповідні товари, а лише їх зберігала від імені продавця. Суд останньої інстанції розглядав питання щодо того, чи можна вважати зберігання компанією Amazon продукції, що незаконно продавалась під торговельною маркою “DAVIDOFF” порушенням прав на цю торговельну марку шляхом зберігання такої продукції для цілей подальшого продажу. В результаті розгляду цієї справи суд дійшов висновку, що особа, яка від імені третьої сторони зберігає товари, що порушують права на торговельну марку, не знаючи про це порушення, повинна розглядатися як така, що не порушує права на торговельну марку. Приймаючи це рішення суд посилався, зокрема, на те, що для того, щоб зберігання товарів, які незаконно виготовлено під певною торговельною маркою, класифікувати, як «використання» цих торговельних марок, необхідно, щоб суб’єкт господарювання, який забезпечує зберігання, переслідував мету подальшого випуску цих товарів на ринок, їх продажу⁶⁷.

Це рішення, прийняте Європейським судом справедливості, є знаковим для сфери захисту права на торговельні марки, оскільки, через різноманітні онлайн-платформи в сучасних умовах проходить продаж надзвичайно великої кількості контрафактної продукції. При цьому, виявити безпосереднього продавця, який займається продажем такої продукції не завжди можливо, тому часто такі дії залишаються безкарними. Проте, подібна судова практика, на разі, не є дуже

⁶⁶ JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) In Case C-567/18 on 2 April 2020 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1058490> . – П.8-10.

⁶⁷ JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) In Case C-567/18 on 2 April 2020 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1058490> . – П.45-53.

поширеною в ЄС, тому, можливо, у майбутньому підхід до відповідальності таких маркетплейсів за продаж через їх платформу незаконно виготовленої продукції буде змінений.

В рамках дослідження іноземної судової практики вирішення спорів щодо торговельних марок варто розглянути справу, сторонами якої є Mitsubishi з однієї сторони та Duma Forklifts NV з іншої. Цей спір є нестандартним у сфері захисту торговельних марок з огляду на такі обставини справи: компанія Duma, яка заснована в Бельгії і займалась купівлею та продажем нових і вживаних навантажувачів, у листопаді 2009 року придбала у компанії групи Mitsubishi за межами ЄЗ навантажувачі, які ввезла на територію ЄЗ, і розмістивши за процедурою митного складу видалила із цих товарів усі знаки, ідентичні знакам Mitsubishi, а потім продавала їх як у межах ЄЗ, так і за її межами⁶⁸.

В результаті вчинення цих дій компанія Mitsubishi звернулась до Комерційного суду у Брюсселі з вимогою припинити цю діяльність, проте у позові було відмовлено. Компанія подала апеляційну скаргу посилаючись на те, що видалення знаків, ідентичних знакам ТМ Mitsubishi, без згоди було порушенням права власника торговельної марки на контроль розміщення на ринку ЄЗ товарів із цим знаком і завдало шкоди функціям вказівки на походження та якість, а також інвестиційним та рекламним функціям торговельної марки, оскільки, не зважаючи на це видалення, навантажувачі Mitsubishi залишалися впізнаваними для споживача. Натомість компанія Duma Forklifts NV на свій захист зазначила, що саме їх компанія повинна вважатись виробником згаданих навантажувачів, оскільки ними були зроблені модифікації цих вантажівок, для адаптації з вимогами Європейського Союзу, і тому вони мали право наносити власні позначення. Апеляційний суд зупинив провадження у цій справі та звернувся до Суду ЄС для винесення попереднього рішення щодо

⁶⁸ JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) In Case C-129/17 on 25 July 2018 // InfoCuria

Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534016>. – П.12-16.

того, чи можна вважати видалення знаку торговельної марки та продаж продукції з новими позначеннями незаконним використанням торговельної марки⁶⁹.

Суд ЄС аналізував питання, чи можна статтю 5 Директиви №2008/95 і статтю 9 Регламенту № 207/2009 тлумачити так, що власник торговельної марки може заборонити третій стороні видаляти знаки, ідентичні торговельній марці, і прикріплювати інші знаки, без згоди власника відповідної торговельної марки. В результаті розгляду цієї справи суд ЄС прийняв рішення, що статтю 5 Директиви №2008/95 можна тлумачити описаним способом. При прийнятті цього рішення суд посилається, зокрема, на те, що власник зареєстрованої торговельної марки має виключне право забороняти будь-яким третім особам використовувати під час торгівлі без згоди власника, торговельну марку, ідентичну ТМ власника, щодо товарів або послуг, ідентичних тим, для яких була зареєстрована оригінальна торговельна марка. Власне, це право надане для того, щоб торговельна марка виконувала свою основну функцію, яка полягає у тому, щоб гарантувати ідентичність походження позначених товарів або послуг, дозволяючи споживачеві відрізнити товари або послуги від інших, які мають інше походження. На думку суду, видалення знаків, ідентичних торговельній марці позивача, та прикріплення нових знаків на товари з метою їх першого розміщення на ринку в ЄЕЗ негативно впливає на функції ТМ та перешкоджає можливості власника торговельної марки утримувати клієнтів завдяки якості своїх товарів, тому такі дії можна вважати незаконним використанням торговельної марки⁷⁰.

Розглянута у цій частині роботи судова практика дає змогу дійти до висновку, що розгляд справ у судах часто виходить за межі прямого застосування норм права. У зв'язку з глобалізаційними процесами, надзвичайно швидким

⁶⁹ JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) In Case C-129/17 on 25 July 2018 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534016> . – П.17-21.

⁷⁰ JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) In Case C-129/17 on 25 July 2018 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534016> . – П.28-52.

розвитком світового ринку, технологій, у сфері інтелектуальної власності постійно з'являються нові способи її порушення. Тому дуже важливою є гнучкість судів у вирішенні таких справ, їх здатність глибоко аналізувати кожную конкретну ситуацію, обставини справи та можливість застосування тієї чи іншої норми права у цих обставинах. Значну роль, безумовно, відіграє якість законодавства, тому судова система ЄС показує свою ефективність у розгляді «нестандартних» справ у сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, захисту торговельних марок.

2.3 Порівняльно-правовий аналіз вітчизняної та іноземної практики вирішення спорів щодо захисту прав на торговельні марки

В результаті аналізу наукових джерел, а також вітчизняної та іноземної судової практики можна зробити висновок, що однією з ключових проблем, що виникають при захисті права на торговельну марку є відшкодування шкоди за порушення цього права. В українському законодавстві відшкодування шкоди є загальним цивільним способом захисту, при його використанні часто виникають проблеми з визначенням розміру такої шкоди. Щодо законодавства ЄС, то варто проаналізувати декілька моментів.

На відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності спрямована Директива ЄС щодо цивільного захисту прав інтелектуальної власності, яка закріплює те, що таке відшкодування має дві мети: компенсація втрат власнику права інтелектуальної власності та стримування від вчинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Власне, держави-члени Європейського Союзу, які імплементували цю Директиву у своє національне законодавство зобов'язані при вирішенні спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності відшкодувати власнику таких прав збитки за нездійснені продажі у зв'язку з вчиненим правопорушенням, а також різноманітні непрямі збитки, рішення про застосування яких приймається у кожній конкретній ситуації (до прикладу, розумне роялті). Досліджуючи

практичне застосування цієї Директиви, Григорій Прохоров-Лукін, завідувач відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, робить висновок, що навіть у тих країнах, які імплементували згаданий документ, у багатьох випадках правовласники не отримують компенсацію у повному обсязі у зв'язку з труднощами у точній оцінці розміру таких збитків⁷¹. Тобто, функція запобігання вчиненню правопорушень не виконується в повному обсязі, оскільки у багатьох випадках правопорушник відшкодовує компенсацію у набагато меншому розмірі, ніж розмір його прибутку, який він отримав завдяки вчиненню цього правопорушення. Як бачимо, проблема компенсації за відшкодування збитків гостро постає не лише в українській судовій практиці, але також у практиці ЄС.

Більш глибоко аналізуючи ці складнощі варто сказати, що підходи до визначення розміру компенсації відрізняються у різних країнах та судах. Вони можуть базуватись на співвідношенні чистого доходу та видатків, на приблизному обрахунку розміру упущеної вигоди, на відшкодуванні моральної шкоди або ж на «розумному роялті», що розраховується на основі вартості ліцензії. Тобто, єдиного підходу у цьому питанні немає. Загалом, відповідно до статті 13 Директиви, суди при обрахунку розміру збитків, які підлягають відшкодуванню за порушення права інтелектуальної власності мають враховувати різні аспекти, залежно від кожної конкретної ситуації. Проте, на практиці, багато аспектів все ж не враховуються, зокрема, відшкодування складно отримати за втрату репутації, зниження розрізняльної здатності, чи зменшення вартості, до прикладу, самої торговельної марки⁷².

В рамках дослідження цього питання варто розглянути приклади законодавства країн ЄС, в яких на практиці виникає менше випадків несправедливого відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної

⁷¹ Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення права інтелектуальної власності в країнах ЄС/ Г. Прохоров-Лукін // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 2. - С. 78-79.

⁷² Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення права інтелектуальної власності в країнах ЄС/ Г. Прохоров-Лукін // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 2. - С. 80.

власності. Зокрема, ефективним є закріплення положення щодо одноразової компенсації, яка відшкодовується методом розрахунку “pretermind” (наперед обумовленим), який включає всі негативні економічні наслідки, яких міг би зазнати власник права інтелектуальної власності через вчинення відповідного правопорушення. Таке положення закріплюється, зокрема у законодавстві Австрії, Чехії, Німеччини та Польщі. Нормативно-правові акти Бельгії, Польщі та Румунії закріплюють також положення про потрійне роялті, яке може застосовуватись як альтернатива при неможливості застосування інших способів обрахунку завданої шкоди⁷³.

Отже, проблеми визначення розміру відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності, зокрема права на торговельну марку, виникають не лише в Україні, але й також у країнах ЄС. Чіткі механізми обрахунку не прописані у законодавстві іноземних держав, проте деякі країни закріплюють положення щодо наперед обумовленого розрахунку, що дає змогу у багатьох ситуаціях отримати більший розмір відшкодування, ніж у випадку обрахунку та доведення розміру реальних збитків, яких зазнав правовласник, адже на практиці довести ці збитки дуже складно. Звісно, у деяких ситуаціях такий підхід може спричинити стягнення з порушника більшої суми, аніж розмір фактичних збитків. Проте у більшості випадків, такий підхід посприяє виконанню двох функцій відшкодування збитків згаданих вище: компенсаційної та превентивної.

Ще одним позитивним фактором, який кардинально впливає на якість розгляду справ про захист торговельної марки в іноземних країнах є наявність спеціальних судових установ, що розглядають саме справи, що стосуються інтелектуальної власності. Такі суди є, до прикладу, у Німеччині, Великій Британії, Франції та Швейцарії. У кожній країні є свої особливості

⁷³ Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення права інтелектуальної власності в країнах ЄС/ Г. Прохоров-Лукін // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 2. - С. 81-82.

функціонування таких судів: у Німеччині діє Федеральний патентний суд, який об'єднує 120 судів по всій Німеччині; у Франції спори, що стосуються інтелектуальної власності розглядаються Судом Вищої Інстанції; у Швейцарії також з 2012 року функціонує Федеральний патентний суд; у Великій Британії у межах ділових та майнових судів Вищого суду діє Суд з питань інтелектуальної власності⁷⁴. Тобто, можна виділити такі моделі функціонування спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності в іноземних державах: окремі суди, що розглядають виключно справи у цій сфері; спеціалізовані палати у складі судів загальної юрисдикції; спеціальні трибунали, створені для розгляду таких справ; розгляд справ у сфері інтелектуальної власності апеляційними судами⁷⁵.

В Україні вже зроблено багато кроків у напрямку створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Зокрема, у статті 31 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» міститься положення, що серед складу спеціалізованих судів є Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Крім цього Указ Президента № 299/217 від 29 вересня 2017 року стосується створення цього суду. А у 2020 році було здійснено реєстрацію юридичної особи «Вищий суд з питань інтелектуальної власності» відповідно до статті 147 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»⁷⁶.

Необхідно продовжувати процес створення цього суду, адже, зважаючи на досвід іноземних держав, це значно підвищить ефективність розгляду справ щодо захисту права на торговельні марки, сприятиме подоланню проблеми неуніфікованої судової практики у цій категорії справ. Важливо розуміти, що судді, які розглядають справи у загальних судах, часто не мають достатньої компетенції у справах, що стосуються інтелектуальної власності, тому діяльність спеціалізованого суду, до суддів якого мають бути встановлені особливі вимоги щодо знань та досвіду роботи у сфері інтелектуальної власності, допоможе

⁷⁴ Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: окремі аспекти/ Ю.О. Ремєскова, Ю.С. Цапун // *Juris Europensis Scientia*. - 2021. - № 3. - С. 138-139.

⁷⁵ Окремі аспекти запровадження суду з інтелектуальної власності в Україні та зарубіжний досвід/ Р.В. Будка// *Часопис Київського університету права*. - 2018. - № 3. - С. 213.

⁷⁶ Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: окремі аспекти/ Ю.О. Ремєскова, Ю.С. Цапун // *Juris Europensis Scientia*. - 2021. - № 3. - С. 139.

добитись більш якісного, глибокого аналізу судьями справ цієї категорії, а також пришвидшить процес судового розгляду.

Загалом, законодавство ЄС щодо інтелектуальної власності, зокрема і торговельних марок, також не є досконалим, оскільки наявні прогалини, які також негативно впливають на ефективність захисту прав у судовому порядку. Проте, система судового захисту однозначно є ефективнішою зокрема у питаннях, досліджених вище.

Крім того, у рамках євроінтеграційних процесів в Україні гармонізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності з законодавством ЄС є обов'язковою умовою вступу нашої держави до Європейського Союзу. Глава 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС містить конкретні положення законодавства ЄС щодо захисту інтелектуальної власності. На сьогоднішній день процес імплементації триває, але все ще наявні відмінності у регулюванні деяких питань, тож на практиці часто виникають колізії. Необхідним є продовження внесення відповідних змін до національних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності.

Отже, у цьому розділі було проведено аналіз національної та іноземної судової практики розгляду справ щодо захисту права на торговельну марку, досліджено особливості судового розгляду таких справ у країнах ЄС у порівнянні з Україною для визначення прогалин, що існують в національному законодавстві та визначення способів збільшення ефективності захисту інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, в Україні.

Основна увага при дослідженні вітчизняної судової практики була зосереджена на аналізі рішень Верховного Суду, для визначення найбільш проблемних моментів, що виникають на практиці. Зокрема, ще раз було підтверджено (після теоретичного дослідження), що існує велика проблема щодо

відшкодування шкоди за порушення права на ТМ, а саме щодо доведення розміру такої шкоди. Крім цього, було виявлено проблему неуніфікованості судової практики у питанні залучення судового експерта у розгляд справ стосовно захисту торговельних марок. Було також досліджено питання впливу факту визнання торговельної марки добре відомою на вирішення питання щодо схожості між собою до ступеня сплутування торговельних марок.

У рамках аналізу судової практики ЄС було проаналізовано справи щодо захисту права на торговельну марку, які не є характерними для української судової практики. Зокрема, було досліджено справу щодо скасування реєстрації торговельної марки через відсутність у продукції, що випускається під нею розрізняльних ознак у порівнянні і з продукцією інших компаній; було проаналізовано аргументацію суду щодо визначення рівня розрізняльної здатності торговельної марки. Крім цього, була досліджена практика щодо відповідальності онлайн-платформ для продажу товарів за порушення права на торговельну марку, а також справа, у якій суд ЄС вирішував, чи можна вважати незаконним використанням торговельної марки видалення позначень оригінальної торговельної марки, під якою виробляється певний товар, та нанесення іншого позначення для подальшого продажу у рамках ЄЕЗ. Окрема увага також була зосереджена на вирішенні судом питання відшкодування збитків за порушення права на торговельну марку.

У другій частині розділу шляхом порівняльного аналізу практики та законодавства України і країн ЄС було виокремлено переваги іноземного законодавства щодо відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності, адже, як вже зазначалось, це є однією з основних практичних проблем, а також з'ясовано переваги остаточного початку роботи в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

ВИСНОВКИ

Отже, у цій роботі, шляхом аналізу наукових праць і вітчизняної та іноземної судової практики, були виявлені проблеми, що існують на сьогоднішній день у сфері судового захисту прав на торговельну марку в Україні.

До проблем у межах цивільно-правового способу захисту права на торговельні марки можна віднести: відсутність законодавчо закріпленого механізму обрахування розміру збитків завданих порушенням права на торговельну марку; відсутність у спеціальному законодавстві щодо торговельних марок повного переліку дій, що вважаються правопорушенням, а також відсутність конкретизації у цьому законодавстві використання цивільно-правових способів захисту передбачених статтею 432 ЦК України, не зважаючи на наявність у цій статті відсилки до норм спеціального законодавства, що мають деталізувати застосування цих способів захисту щодо порушення конкретних прав інтелектуальної власності.

Щодо кримінального законодавства, то недоліком є віднесення злочинів проти інтелектуальної власності до різних розділів Кримінального кодексу України, що спричиняє неуніфікованість судової практики у цій сфері.

Аналізуючи адміністративний спосіб захисту, окрім ідентичного недоліку щодо відсутності окремого розділу КУпАП, який б об'єднував всі правопорушення у сфері інтелектуальної власності, було виявлено також проблему розгляду судами справ про адміністративні правопорушення навіть у випадку складання протоколу про таке правопорушення неуповноваженою на це особою.

При аналізі вітчизняної судової практики було також виявлено такі проблеми, як: відсутність законодавчого визначення поняття «достатніх знань», які необхідні судді для вирішення справи у сфері інтелектуальної власності без залучення судового експерта; використання застарілої термінології у

законодавстві щодо захисту торговельних марок (зокрема у КК України та КУпАП), що на практиці може спричиняти затягування розгляду справи.

При аналізі судової практики та законодавства ЄС у сфері захисту торговельних марок додатково було виявлено проблему відсутності в Україні суду, що спеціалізується виключно на розгляді справ у сфері інтелектуальної власності.

За результатами дослідження, проведеного у рамках цієї роботи можна сформулювати наступні пропозиції щодо удосконалення національного законодавства у сфері захисту права на торговельну марку:

1. Законодавче закріплення способів розрахунку розміру збитків завданих порушенням права на торговельну марку у зв'язку з виникненням на практиці проблеми щодо відмови судом у відшкодуванні збитків, через недоведеність їх розміру. У цьому контексті варто запозичити досвід деяких країн ЄС, законодавство яких закріплює положення щодо виплати «наперед обумовленої» одноразової компенсації, яка включає у себе відшкодування за всі економічні збитки, яких міг зазнати власник у разі вчинення правопорушення щодо інтелектуальної власності;

2. Законодавче закріплення у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» повного переліку дій, що вважаються порушенням права на торговельну марку, а також конкретизація у цьому Законі порядку застосування способів захисту передбачених статтею 432 ЦК України для їх ефективнішого застосування при судовому розгляді відповідних справ;

3. Виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності та адміністративних правопорушень у цій сфері у окремі розділи КК України та КУпАП для забезпечення уніфікованості судової практики та єдиного підходу до розгляду цієї категорії справ у судах;

4. Закріплення у адміністративному процесуальному законодавстві норми про обов'язок судді відправити на належне доопрацювання або ж закрити справу у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення

неуповноваженою на це особою для уникнення розгляду справ з порушенням основоположних принципів судочинства;

5. Внесення змін до законодавства у частині термінології: замінити термін «знак для товарів та послуг» на термін «торговельна марка» (зокрема у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення досі застосовується застаріла термінологія; так само на сьогоднішній день не змінена назва ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»);

6. Завершити створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності для підвищення якості та ефективності розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, зокрема прав на торговельну марку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України у редакції від 10.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
2. Кримінальний кодекс України у редакції від 19.08.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України у редакції від 01.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення у редакції від 12.10.2022 // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України.– Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
5. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Закон України у редакції від 14 жовтня 2020 р. № 3689-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
6. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України у редакції від 16 жовтня 2020 р. № № 236/96-ВР// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
7. Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова КМУ про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року від 03 березня 2021 р. № 179 // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179> .
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від 23.12.2005 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text>.
9. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text>.
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text> .
11. Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України №12 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р.// Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text>.
12. Постанова Верховного Суду від 20.02.2020 р. у справі № 910/20650/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838338> .
13. Постанова Верховного Суду від 25.06.2019 р. у справі № 910/17792/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000777> .
14. Постанова Верховного Суду від 30.06.2022 р. у справі № 910/13908/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105178958> .
15. Постанова Верховного Суду від 25.08.2020 р. у справі 922/2017/17// Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91142780> .
16. Постанова Верховного Суду від 20.02.2018 р. у справі № 922/3136/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72449740> .
17. Ухвала Верховного Суду України від 20.10.2010 р. у справі № 6-21843св09 // Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/11970735>
18. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Second Chamber) In Case T-483/20 on 19 January 2022 // InfoCuriaCase-law.– Режим доступу:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=1> .

19. JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) In Case C-567/18 on 2 April 2020 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=en&mode=1st&dir=&occ=first&part=1&cid=1058490>
20. JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) In Case C-129/17 on 25 July 2018 // InfoCuria Case-law.– Режим доступу:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=EN&mode=1st&dir=&occ=first&part=1&cid=534016> .
21. Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія / О.О. Кот. – К.: Алерта, 2017. – 494 с.
22. Андрейцева Б.О. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності: дисертація / О.Б. Андрейцева. – К.: 2009. – 221с.
23. Романюк І.М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: дисертація / І.М. Романюк. – Л.: 2018. – 238 с.
24. Миджин Г.Є. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні: дисертація / Г.Є. Миджин. – Л.: 2021. – 262 с.
25. Доріс Лонг. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практичний посібник / Доріс Лонг, Патриція Рей, В.О. Жаров, Т.М. Шевелева, І.Е. Василенко, В.С. Дроб'язко – К.: «К.І.С.», 2007.– 448 с.
26. Тімашов В. Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності / В. Тімашов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 2. - С. 38-42.
27. Кот О. Спеціальні способи захисту суб'єктивних цивільних прав / О. Кот // Право України. - 2017. - № 1. - С. 91-100.
28. Тарасенко Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична.. - 2016. - № 62. - С. 90-98.
29. Микитин В.І. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / В.І. Микитин // Юридична Україна. - 2012. - № 9. - С. 53-61.
30. Дяченко С. Проблематика відновлення становища, яке існувало до порушення права у сфері інтелектуальної власності / С. Дяченко, Д. Ліхтанська // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - № 3. - С. 122-126.
31. Ткачук Г.В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки/ Г.В.Ткачук // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 3. - С. 222-226.
32. Ткачук Г.В. Напрямки вдосконалення законодавства України про здійснення і захист прав на торговельні марки/ Г.В.Ткачук // Форум права. - 2018. - № 4. - С. 95-101.
33. Бардакова Д.О. Особливості захисту права на торговельну марку/ Д.О. Бардакова, Ю.Ю. Рябченко// Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. - 2019. - С. 175-178.
34. Ломакіна А.А. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні/ А.А. Ломакіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2015. - № 34. - С. 35-38.
35. Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні/ О.О. Дудоров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2015. - № 1. - С. 50-68.

36. Комарницька І. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об'єкти інтелектуальної власності / І. Комарницька // Львів. - 2015. - С. 132-137.
37. Мазуренко С.В. Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності: національний та міжнародний досвід/ С.В. Мазуренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - С. 383-388.
38. Зайцева А. Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / А.Зайцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 3. - С. 28-35.
39. Томаров І. Доведення збитків за незаконне використання торговельної марки [Електронний ресурс] / І.Томаров // Юридична газета online. - 2018. - № 8. – Режим доступу: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/dovedennya-zbitkiv-za-nezakonne-vikoristannya-torgovelnoyi-marki.html>
40. Valentina Gazzarri. Italy jurisdiction report: Calculating reasonable royalties [Електронний ресурс] / Valentina Gazzarri// World intellectual property review. – 24.11.2017. – Режим доступу: <https://www.worldipreview.com/contributed-article/italy-jurisdiction-report-calculating-reasonable-royalties>.
41. Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення права інтелектуальної власності в країнах ЄС/ Г. Прохоров-Лукін // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2016. - № 2. - С. 78-87.
42. Ремескова Ю.О. Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: окремі аспекти/ Ю.О. Ремескова, Ю.С. Цапун // Juris Europensis Scientia. - 2021. - № 3. - С. 137-142.
43. Будка Р.В. Окремі аспекти запровадження суду з інтелектуальної власності в Україні та зарубіжний досвід/ Р.В. Будка// Часопис Київського університету права. - 2018. - № 3. - С. 212-215.