

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет "Києво-Могилянська академія"  
Факультет правничих наук  
Кафедра приватного права

**Магістерська робота**  
освітній ступінь – магістр

на тему: **«ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМИХ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК (ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)»**  
«The legal regime of well-known trademarks protection (private law aspect)»

Виконала: студентка 2-го року навчання,  
Спеціальності 081 «Право»

Метлушан Анфіса Миколаївна

Керівник: Новосельцев І. І.,  
кандидат юридичних наук, старший  
викладач

Рецензент \_\_\_\_\_

Магістерська робота захищена

з оцінкою « \_\_\_\_\_ »

Секретар ЕК \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 р.



Київ – 2021

**Декларація**  
**академічної доброчесності студентки НаУКМА**

Я Метлушан Анфіса Миколаївна,  
студентка 2 року навчання факультету правничих наук,  
спеціальність 081 «Право»,  
адреса електронної пошти fisa.metlushan@gmail.com

- підтверджую, що написана мною кваліфікаційна/магістерська робота на тему «Правовий режим охорони добре відомих торговельних марок (приватно-правовий аспект)»
- відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, передбачених пунктами 3.1.1-3.1.6 Положення про академічну доброчесність здобувачів НаУКМА від 07.03.2018 року, зі змістом якого ознайомена;
- підтверджую, що надана мною електронна версія роботи є остаточною і готовою до перевірки;
- згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності, у будь-який спосіб, у тому числі порівняння змісту роботи та формування звіту подібності за допомогою електронної системи Unicheck;
- даю згоду на архівування моєї роботи в репозитаріях та базах даних університету для порівняння цієї та майбутніх робіт.

12.05.2021р.



Метлушан А.М.

## ЗМІСТ

<b>ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ.....</b>	<b>3</b>
<b>ВСТУП .....</b>	<b>4</b>
<b>РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ «ДОБРЕ ВІДОМИХ» ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ</b>	
1.1. Визначення поняття та функції «торговельної марки».....	8
1.2. Поняття «добре відомої» торговельної марки в законодавстві України....	16
1.3. Поняття «добре відомої» торговельної марки у міжнародних та регіональних конвенціях.....	19
1.4. Поняття «добре відомої» торговельної марки у законодавстві деяких країн.....	24
Висновки до Розділу 1 .....	27
<b>РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ</b>	
2.1. Критерії визнання торговельної марки добре відомою в Україні.....	29
2.2. Визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному порядку.....	36
2.3. Визнання торговельної марки добре відомою судом .....	41
Висновки до Розділу 2.....	47
<b>РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК</b>	
3.1. Обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки .....	49
3.2. Правові підстави підвищеного захисту відомих торговельних марок.....	53
3.2.1. Доктрина ймовірності змішування.....	53
3.2.2. Доктрина дилюції (розмивання) .....	57
3.2.3. Доктрина недобросовісності заявника.....	64
Висновки до Розділу 3 .....	70
<b>ВИСНОВКИ .....</b>	<b>72</b>
<b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....</b>	<b>78</b>

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

Апеляційна палата	Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України
ГПК України	Господарський процесуальний кодекс України
Директива 2015/2436	Директива (ЄС) 2015/2436 Європейського парламенту і Ради про зближення законів держав-членів щодо торговельних марок
Закон про знаки	Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
Закон № 815-ІХ	Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від №815-ІХ.
МКТП	Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків
Паризька конвенція	Паризька конвенція про охорону промислової власності
Порядок № 228	Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою
Регламент 2017/1001	Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) №2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу 2017/1001
Спільні рекомендації	Спільні рекомендації про положення щодо охорони добре відомих торговельних марок
ТМ	Торговельна марка
Угода TRIPS	Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)
Укрпатент	Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)»
ЦК України	Цивільний Кодекс України

## ВСТУП

Добре відома торговельна марка є цінним немайновим активом для власника, що не тільки виокремлює його товари чи послуги серед всього різноманіття ринку, а й має силу окремої привабливості. Набуття торговельною маркою певного рівня відомості збільшує як кількість споживачів, так і кількість осіб, які прагнуть неправомірно скористатися цією відомістю. Саме тому відомі торговельні марки отримують ширший обсяг правової охорони.

*Актуальність дослідження* полягає у необхідності аналізу правового режиму охорони добре відомих торговельних марок в Україні та його вдосконалення для захисту інтересів власника цього нематеріального активу та інтересів споживачів, які орієнтуються у товарах чи послугах через наявне на них позначення.

В умовах глобалізованої економіки іноземні торговельні марки, які ще не вийшли на український ринок можуть мати відомість серед споживачів в Україні. Недобросовісні суб'єкти користуються цією ситуацією і реєструють відповідну схожу марку та/чи ведуть бізнес під схожим позначенням, використовуючи репутацію відомої марки. Для захисту прав власника на добре відому марку, а також споживачів, які можуть бути введені в оману такою діяльністю, необхідне існування сучасної концепції захисту відомих торговельних марок.

Доктрина охорони добре відомих марок з'явилася ще у 1925 р. у Паризькій конвенції та закріпила мінімальний стандарт охорони, який наразі перейнятий і Україною. У цьому аспекті корисним буде аналіз досвіду інших країн, які розширили охорону марок з певним рівнем відомості, ввівши нові категорії для забезпечення ефективнішого захисту в умовах цифрової економіки.

Вітчизняне законодавство, що регулює відносини в сфері охорони прав на торговельні марки у цілому відповідає мінімальним світовим стандартам. Водночас, євроінтеграційні прагнення України, динамічність права інтелектуальної власності, а також необхідність приведення законодавства у

відповідність до міжнародних стандартів обумовлюють необхідність подальшого дослідження питання правової охорони відомих торговельних марок. Актуалізує цю тематику і постійне підвищення рівня технологій, що зумовлює необхідність динамічного правового регулювання.

Для правозастосування характерна відсутність одноманітного підходу у тлумаченні критеріїв відомості торговельної марки, тому існує потреба в детальному тлумаченні їхнього змісту. Існує необхідність проаналізувати відповідну міжнародну практику та на її основі запропонувати шляхи можливого покращення регулювання добре відомих торговельних марок в українському праві.

Таким чином, існує необхідність вироблення сучасного наукового та практичного розуміння поняття, критеріїв та обсягу правової охорони «добре відомої» торговельної марки у праві України та потреба встановлення сталої практики застосування відповідної концепції компетентними органами.

*Наукове значення* дослідження полягає в здійсненні порівняння правового режиму охорони добре відомих торговельних марок в Україні з міжнародними стандартами, виявлення проблемних аспектів у цій сфері, які потребують подальшого доктринального дослідження. *Практичне значення* цього дослідження полягає в здійсненні аналізу особливостей правового регулювання добре відомих торговельних марок в Україні та наданні пропозицій щодо його покращення та приведення у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема, до стандартів ЄС.

*Нормативну базу* цього дослідження становлять національні, іноземні та міжнародні нормативно-правові акти у сфері охорони добре відомих торговельних марок.

*Теоретичну базу* цього дослідження становлять наукові роботи українських та іноземних науковців: Л. Д. Романадзе, О. А. Россомахіної, К. А. Сопової, А. О. Кодинця, Т. С. Демченко, Г. О. Андрощука, І.М. Бенедисюка, О. О. Зайцевої, Г. Боденхаузена, Ф. Шехтера, Ф. Нгока, Ф. Мостерта, Е. Касеке та інших.

*Об'єктом* дослідження є суспільні відносини з приводу правового режиму охорони добре відомих торговельних марок.

*Предметом* дослідження є вітчизняна і зарубіжна правова доктрина, судова практика, законодавство України та відповідні міжнародні нормативно-правові акти з питань правової охорони та захисту прав на добре відомі торговельні марки у приватно-правовому аспекті.

*Метою* цього дослідження є здійснення системного аналізу поняття «добре відомої» торговельної марки на національному та міжнародному рівнях, критеріїв визнання добре відомості, а також виявлення основних проблем правового регулювання «добре відомої торговельної марки» в Україні.

Для досягнення зазначеної мети треба вирішити такі *завдання*:

- визначити сучасне функціональне призначення торговельних марок;
- проаналізувати поняття «добре відомої» торговельної марки відповідно до законодавства України, США, РФ та В'єтнаму;
- проаналізувати зміст поняття «добре відомої» торговельної марки у міжнародних конвенціях та законодавстві Європейського Союзу;
- окреслити критерії та способи визнання торговельної марки добре відомою в українському праві;
- виявити співвідношення між рівнем відомості та обсягом правової охорони торговельної марки;
- визначити значення доктрини «дилюції» (розмивання) для захисту добре відомих торговельних марок;
- проаналізувати необхідність впровадження доктрини недобросовісності заявника для захисту прав на добре відомі марки в Україні.

Для виконання поставлених завдань при написанні цього дослідження були використані загальнонаукові та спеціально-наукові *методи* пізнання. Із загальнонаукових були використані методи: аналізу, синтезу, системного підходу, формально-логічний, порівняльний, герменевтичний. Із спеціально-наукових був використаний метод порівняльного правознавства.

Основою цього дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, який дозволив дослідити особливості правового регулювання добре відомої торговельної марки в Україні. За допомогою методу аналізу розглядалися норми права, які регулюють охорону добре відомої торговельної марки, виділені критерії визначення відомості та тенденції в застосуванні цих норм. У сукупності з методом синтезу він дозволив визначити взаємозв'язки між відповідними правовими нормами. Метод системного підходу дозволив проаналізувати елементи правового регулювання добре відомої торговельної марки в Україні в сукупності зв'язків між ними, та виявити певні колізії у правовому регулюванні. Порівняльно-історичний метод допоміг проаналізувати зміни, що відбувалися в законодавстві у досліджуваній сфері. Функціональний метод застосовувався при виділенні функціонального призначення торговельної марки. Методи порівняльного правознавства використовувалися при здійсненні порівняльного аналізу національних норм та відповідних міжнародних стандартів, іноземного законодавства, зокрема країн ЄС та США. Герменевтичний метод дав можливість детальніше проаналізувати норми законодавства, застосовуючи різноманітні способи тлумачення норм права, та інтерпретації законодавчих дефініцій.

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків у кожному розділі, загальних висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дослідження складає 90 сторінок, у тому числі список використаних джерел (105 найменувань) складає 13 сторінок.



## РОЗДІЛ 1.

### ПОНЯТТЯ «ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК» У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ

#### 1.1. Визначення поняття та функції «торговельної марки»

Для дослідження правового режиму охорони добре відомих торговельних марок важливо надати визначення базовому поняттю «торговельної марки». Національне законодавство, як і законодавство більшості держав не містить визначення поняття «торговельна марка», а лише встановлює певні «умови (ознаки), яким повинно відповідати заявлене позначення як ТМ» [1, с. 22-23]. У Законі про знаки торговельна марка визначається «як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [2]. В основі цієї дефініції лежить відповідність позначення дистинктивній функції та немає ознак, яким повинна відповідати марка. Натомість, стаття 5 Закону про знаки встановлює умови надання правової охорони та форми в яких може існувати позначення.

Вищевказані положення загалом відповідають міжнародним договорам у сфері права інтелектуальної власності. За п. 1 ст. 15 Угоди TRIPS, яку ратифікувала Україна, «будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства являють собою ТМ» [3]. Такі позначення, «зокрема, слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки» (п. 1 ст. 15 Угоди TRIPS).

Законом України від 21.07.2020 р. № 815-IX були внесені важливі зміни, покликані уніфікувати термінологію, зокрема поняття «знаки для товарів і послуг» замінено поняттям «торговельна марка» [4]. Закон № 815-IX лише

частково виправив цю проблему. Зокрема, не були внесені зміни до ч. 1 ст. 420 ЦК України, згідно якої, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) [5], та ч. 1 ст. 155 Господарського Кодексу України, за змістом якої об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються торговельні марки (знаки для товарів і послуг) [6].

У результаті, у зміненому Законі про знаки фактично виникло інше правове регулювання, ніж визначено ЦК України. Звичайно, Т. С. Демченко вірно зазначає, що ЦК України у ст. 492 вживаючи поняття «торговельна марка» (знак для товарів і послуг) не вводить нової юридичної категорії [7, с. 12]. Проте, у зауваженнях до проекту було наголошено, що така ситуація не враховує вимог абз. 2 ч. 2 ст. 4 ЦК України, за якими, «якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦК України» [8, с. 4].

Незважаючи на внесені зміни багато спеціальних нормативно-правових актів не приведені у відповідність до Закону про знаки. У законодавстві продовжують існувати синонімічні до терміни на позначення торговельної марки. Наприклад, у Законах України вживаються такі поняття: Податковий кодекс: товарний знак, знак для товарів і послуг, знак торговельної марки) [9], ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»: торговий знак, товарний знак, торговельна марка (знак для товарів і послуг) [10] тощо).

Щодо існування цієї різноманітності термінів у законодавчих актах України думки науковців різняться. Зокрема, А. О. Кодинець [11, с. 7] та І. М. Бенедисюк [12, с. 188] посилаючись на ст. 420 ЦК України, де у переліку об'єктів права інтелектуальної власності містяться «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», роблять висновок про тотожність понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг». Багато дослідників переконані, що ця термінологічна неузгодженість є негативною та підлягає обов'язковому виправленню. Зокрема, Л. Д. Романадзе влучно називає це недоліком законодавчої техніки [1, с. 22].

Дійсно, таке положення порушує принцип правової визначеності, ускладнюючи розуміння відповідних норм. Це спричиняє необхідність додаткового тлумачення нормативних положень та свідчить про низьку якість законодавства.

Слід зазначити, що така термінологічна невизначеність характерна не лише для національного законодавства. Т. С. Демченко на основі аналізу зарубіжного законодавства виділила три основні підходи до визначення досліджуваного об'єкту:

- 1) у законодавстві країни міститься один термін – товарний знак (Швейцарія);
- 2) єдиний законодавчий термін – торговельна марка (Канада);
- 3) в законодавстві співіснують самостійні правові категорії – знак для товарів і послуг та торговельна марка (Франція) [7, с. 16].

Зважаючи на те, що в Україні не вирізняються такі самостійні правові категорії у цій сфері, зрозуміло, що немає підстав для існування у законодавстві термінів, які позначають один і той самий об'єкт права інтелектуальної власності. Ми погоджуємося з тим, що немає принципової різниці у вищенаведених термінах. Проте, існування, наприклад, у Податковому кодексі великої кількості понять, які позначають один об'єкт права є негативним, адже не відповідає принципу юридичної визначеності.

Загалом, внесені зміни з уніфікації термінології Закону про знаки підтримуються. При цьому, є прибічники використання інших термінів. Наприклад, Л. В. Рисак обґрунтовує доцільність застосування терміну «товарний знак», аргументуючи свою позицію «історичною притаманністю такого терміну вітчизняному законодавству» [13, с. 80]. Використання терміну «товарний знак» існувало у радянському законодавстві і наразі продовжує існувати в Російській Федерації. З наведеного зрозуміло, що в Україні система регулювання змінилася та вже не відповідає радянській, а тому висловлювання Л. В. Рисака не є коректними. На противагу, А. О. Кодинець вказує, що термін «торговельна марка» є «більш стислою та, водночас, ємкою правовою категорією, загальною по відношенню до товарного знака та знака обслуговування» [14, с. 52].

Зважаючи на необхідність гармонізації законодавства з міжнародними актами у сфері інтелектуальної власності краще обрати більш універсальний термін, який застосовується у міжнародних документах, ніж слідувати радянській традиції, незважаючи на докорінно змінену систему регулювання у цій сфері.

З огляду на вищенаведене, ми підтримуємо зміни внесені Законом № 815-ІХ щодо використання єдиного терміну «торговельна марка», та пропонуємо виправити неточності термінології спеціальних законів у цьому питанні, що підвищить визначеність у цій сфері та спростить правозастосовну практику.

Детальне дослідження функцій, які виконує торговельна марка та зміст цих функцій має важливе значення для розуміння особливостей її правового захисту. Зокрема, законодавство України не встановлює вичерпного переліку дій, які становлять порушення прав власника на торговельну марку. Ч. 1 ст. 20 Закону про знаки встановлює, що «будь-яке посягання на права власника свідоцтва є порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку». Дійсно, законодавчо визначати всі способи порушення прав на ТМ недоцільно, зважаючи на постійну появу нових видів правопорушень. Тому, судова практика зарубіжних країн при розгляді справ щодо захисту прав на торговельні марки, звертається до функцій ТМ та тлумачить їх з метою визначити наявність порушення [15].

На жаль, в Україні ця практика ще не набула популярності, але спостерігається певна позитивна тенденція. Наприклад, у рішенні Дніпровського районного суду м. Херсона у справі № 2-255/09, суд вказав, що «відповідач незаконно використав знак позивачів, чим порушив індивідуалізуючу, гарантійну та рекламну функцію знаку» [16].

Зважаючи на вищенаведене, доктринальне дослідження функцій, які виконує торговельна марка є надзвичайно важливим. У доктрині існує багато позицій щодо функціонального призначення торговельної марки. Більшість науковців погоджуються щодо виділення основних функції. Зокрема, О. В. Піхурець наводить наступні функції: «відрізняльну ..., гарантію якості (здатність допомогти покупцю у виборі якісного товару) та рекламну (здатність сприяти

здійсненню ефективної реклами товару)» [17, с. 66]. Л. Д. Романадзе описує ширший перелік функцій ТМ: відрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, психологічну, превентивну [1, с. 25-26]. Щодо такого розширення переліку функцій заслуговує уваги думка А. О. Кодинця, що охоронна та регулятивна функція є притаманними не стільки торговельним маркам, як законодавству, що врегульовує відносини, пов'язані з використанням відповідних позначень [14, с. 127].

Функції торговельної марки та їх значення змінювалися протягом історичного розвитку цієї категорії. Зокрема, основною функцією ТМ у Середньовіччі було позначення джерела походження продукції (її виробника) та якості, яка проходила контроль гільдії [14, с. 128]. Конкуренції серед членів гільдій не було, а персональна марка слугувала лише індикатором джерела, як конкретного виробника для пізнішого виявлення джерела неякісної продукції [14, с. 128]. Тобто, марка виконувала функцію позначення конкретної особи, яка виготовила товар. У сучасних умовах торговельна марка стала абстрагованою від виробника і локалізованою у сфері обороту товарів [18]. Ф. Шехтер у 1926 році опублікував дослідження, де обґрунтував застарілість тверджень, що ТМ інформує споживача про фактичне джерело походження товару [19, с. 822]. Він був одним з перших у доктрині, хто почав критикувати класичні підходи до визначення функцій ТМ. На його думку, справжньою функцією торговельної марки є визначення позначеної продукції як такої, що задовольняє споживача, тим самим стимулюючи подальші покупки [19, с. 813].

Френк Шехтер справедливо наполягав на тому, що більшість споживачів не знайомі з виробником конкретної продукції під певною ТМ [19, с. 813]. Він обґрунтовує висновок, що торговельна марка інформуючи споживача про походження товару:

«вказує не на те, що цей товар походить із конкретного джерела, особливості якого або особи, пов'язані з яким, відомі споживачеві, а лише те, що товари, у зв'язку з якими вона використовується, походять з одного - можливо анонімного - джерела або потрапило до

споживача тими ж каналами, що і деякі інші товари, які вже задовільнили споживача, і були позначені тією самою торговою маркою» [19, с. 813]<sup>1</sup>.

Протилежний підхід до визнання функцій ТМ може привести до неправильного правозастосування. Наприклад, Роспатент відмовив у визнанні Raffaello загальновідомим, у тому числі тому, що компанія SOREMARTEC S.A. не відома російським споживачам в якості джерела походження товарів, які маркуються цим позначенням. За підсумками опитування позначення відоме 98% споживачів. Проте, Роспатент вважає, що споживачі асоціюють позначення не з заявником, а з ліцензіатом "Ферреро Руссія". Заявник оскаржив відмову в суд, який став на сторону заявника, зважаючи на те, що компанія SOREMARTEC S.A. та ліцензіат "Ферреро Руссія" входять в групу компаній Ферреро і реєстрація позначення на ім'я заявника не порушувала інтереси ліцензіата [20]. З погляду функціонального призначення марки споживач не має знати саме джерело походження товарів.

Слід підтримати системний підхід до вирішення цього питання, наведений А. О. Кодинцем. Автор зазначає, що функції знаходяться в ієрархії по значенню, зміна якої «зумовлює видову характеристику ТМ у системі засобів індивідуалізації. Її заміна чи доповнення може призвести до трансформації марки в інший різновид товарних позначень» [14, с. 127].

Функцією першого рівня, яка є основною, та частково поглинає наступні, А. О. Кодинець називає індивідуалізуючу [14, с. 127]. Печерський районний суд м. Києва у справі № 757/6009/13-ц послався на висновок експертів, де зазначено, що основна функція ТМ – ідентифікаційна, «яка допомагає власнику знака при реалізації своїх товарів, а споживачу – при їх виборі поміж маси подібних» [21]. З розвитком ринкової економіки, функція ТМ як джерело походження товару стала лише аспектом розрізняльної функції [22, с. 11]. Тобто, торговельна марка відображає джерело походження товару виражаючи, що товари/послуги, які реалізуються під однією ТМ походять з одного джерела, включаючи анонімно,

---

<sup>1</sup> Тут і надалі переклад іноземної літератури та нормативних джерел здійснений мною, Метлушан А. М.

та відрізняють товари/ послуги від інших товарів/послуг, які позначаються відповідно іншими позначеннями. Споживачі не очікують, що ТМ буде прив'язана до одного конкретного виробника. Натомість, вони можуть очікувати, що якийсь, не обов'язково відомий їм власник впевниться, що продукція під конкретною ТМ є такої ж якості як продукт, який раніше вони придбавали під цією ж маркою. «Уведення в оману, яке, ... буде спричинене у результаті реєстрації, полягає в тому, що два продукти походять від одного джерела, і для цілей цього питання не має значення, чи знає громадськість яке саме це джерело чи ні» [23, с. 339].

Керуючись вищенаведеним можна зробити висновок про те, що у доктрині та судовій практиці України зустрічаються різні назви основної функції торговельної марки, такі як: індивідуалізуюча, ідентифікаційна, розрізняльна, розпізнавальна. Термінологія абз. 4 ст. 1 Закону про знаки, визначаючи торговельну марку вказує на здатність відрізнити позначення різних осіб. Важливо у доктрині встановити співвідношення між цими назвами основоположної функції ТМ. Бажаним є закріплення відповідного нормативного положення у Законі про знаки, що буде називати функції ТМ. Це спростить правозастосування і дасть поштовх судам для тлумачення сучасних функцій ТМ.

На другому рівні знаходяться рекламно-гарантійна функція [14, с. 130]. Вона відображає економічний зміст позначення і реалізується за наявності першого рівня функцій [14, с. 128]. Ці функції розглядаються в комплексі, адже включати позначення, що стосуються якості заборонено законодавством (п. 2 ст. 6 Закону про знаки). Тому інформація про якість може надаватися під час реалізації рекламної функції та не входить до змісту позначення як ТМ. Сучасний підхід більшою мірою враховує призначення ТМ для розрізнення виробників, а не для гарантії якості. Очікування щодо якості можуть з'являтися у споживача, який спробував продукт маркований певною ТМ і очікує в майбутньому отримати товар схожої якості. Відповідно зі збільшення популярності марки збільшується очікування споживача, що він отримає якісний товар. Проте, формально ТМ не гарантує якогось рівня якості.

Стаття Франка Шехтера заклала основи, з яких розвивалося розуміння рекламної функції ТМ [19]. Особливо важлива роль у статті відводиться поняттю гудвіл (вартість ділової репутації). Автор наголошував, що ТМ є не просто символом гудвілу, а тим, що створює та зберігає його: «торговельна марка насправді продає товари» [19, с. 818-819]. Вказані твердження лягли в основу обґрунтування розширеного захисту торговельних марок у США.

Від ефективності реалізації рекламно-гарантійної функції залежить функція стимулювання, яка для споживача означає стимул до купівлі, а для виробника стимул до збільшення обсягів виробництва [14, с. 130]. Фан Нгок виділяє нетрадиційну функцію ТМ, яка полягає у тому, що споживач завдяки купівлі чи споживанні товарів чи послуг певної ТМ показує свій спосіб життя у соціальному контексті [24, с. 34]. Кожна відома ТМ створює у споживачів певні асоціації про спосіб життя осіб, які користуються продукцією під цією ТМ. Також ТМ асоціюються з певними цінностями, які може розділяти споживач і виробник. Іларіон Томаров також зазначає, що «бренд стає частиною самоідентифікації людини, бо асоціюється вже не стільки з якісним товаром, скільки з цінностями, які розділяють споживач і виробник. Такий зв'язок значно сильніший, бо якісних товарів стає більше і конкурувати все складніше» [15]. Українські суди ще не аналізували вказану функції, проте, на нашу думку, у сучасному світі вона є невід'ємною для відомих ТМ.

Практика зарубіжних судів постійно тлумачить значення функцій ТМ та розширює їх, чого не скажеш про українську практику. Наприклад, щодо цінностей бренду, Суд справедливості ЄС виділив інвестиційну функцію ТМ у справі «Interflora v Marks & Spencer» і визначив її як використання позначення власником «щоб набути або зберегти репутацію, здатну залучити споживачів та зберегти їх лояльність» [25]. Ця функція є особливо важливою для відомих марок, адже вони мають високу впізнаваність і багато недобросовісних виробників хочуть нею скористатися.

Зокрема, у справі «Дойче Рено проти Ауді» суд вказав, що «зміст прав на торговельну марку полягає у захисті власника марки від ризику введення в



оману, який би дозволив третім особам незаконно скористатися репутацією товарів цього власника» [26]. У наступній справі С-487/07 поняття «нечесна перевага» було визначено наступним чином:

«перевага, яка виникає через використання третьою особою позначення, схожого на знак із репутацією, є нечесною ... якщо така особа має намір скористатися успішністю марки з репутацією і отримати дохід від привабливості, репутації та престижу марки та використати без виплати винагороди, маркетингові зусилля власника знаку аби створити та підтримати імідж торговельної марки» [27].

Ми повністю погоджуємося з твердженням, Ф. Шехтера, про те, що чим ефективніше торговельна марка виконує свої функції та відповідно набуває більшої розрізняльної здатності та унікальності, тим більше вона потребує захисту проти послаблення чи дисоціації з конкретною продукцією, яку марка позначає [19, с. 825]. Держава повинна надавати ширший обсяг охорони маркам, які отримали визнання на ринку для захисту інтересів власників таких марок, які вклали багато зусиль в її розвиток.

## **1.2. Визначення поняття «добре відомої» торговельної марки в законодавстві України**

Поняття «добре відома торговельна марка» епізодично вживається у ЦК України та у Законі про знаки. Зокрема, положення щодо охорони прав на добре відому торговельну марку містяться у ст. 25 Закону про знаки.

Україна приєдналася до Паризької конвенції 25 грудня 1991 року, тим самим взявши зобов'язання надавати охорону добре відомим маркам у розумінні конвенції [29]. Проте, Закон про знаки було доповнено статтею 25 досить пізно, лише у травні 2003 року. До цього моменту у вітчизняному законодавстві не було такого поняття. Проте, існувала норма п. 3 ст. 6 Закону про знаки, що забороняла реєстрацію позначень, тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, які охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Т. С. Демченко вдало зазначила, що тут

йшлося про загальновідомі знаки<sup>2</sup>, необхідність правової охорони яких визначена ст. 6 bis Паризької конвенції [7, с. 110].

Незважаючи на фактичну відсутність правового регулювання, потреба у захисті таких торговельних марок існувала і були звернення за їх захистом до суду на підставі норм Паризької конвенції, до якої Україна приєдналася у 1991 році. Судова практика була суперечливою та не відповідала базовим стандартам правосуддя. Т. С. Демченко базуючись на аналізі судової практики того часу, стверджує, про відсутність єдиного підходу щодо визначення компетентного органу, рішенням якого знак може бути визнано загальновідомим [7, с. 110].

Стаття 25 Закону про знаки містить змішану диспозицію [28, с. 132], адже у ній поєднується описова диспозиція, яка вказує на певні ознаки поведінки та відсылна, яка відсилає до норм Паризької конвенції [29], вказуючи, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Конвенції. Таке позначення охороняється на території України на підставі визнання його добре відомим Апеляційною палатою або судом. Міністерство освіти і науки України у 2005 році затвердило Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, яким врегулювала процедурні питання визнання добре відомості в адміністративному порядку [30].

Вищевказані акти не містять визначення поняття «добре відомої» торговельної марки. Проте, у ч. 2 ст. 25 Закону про знаки наводиться перелік факторів, які можуть розглядатися при визначенні того, чи може торговельна марка бути визнаною добре відомою в Україні. Згідно статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо добре відомих торговельних марок, ці фактори «можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок» [31].

У доктрині вживаються різні терміни, які позначають ТМ з певним рівнем відомості. Тому, проблемним залишається питання термінології. Д. О. Федорова

---

<sup>2</sup> Т. С. Демченко вживає термін «загальновідомий знак» як синонімічний до поняття «добре відома торговельна марка».

вважає, що «в міжнародних документах вживається термін «загальновідома», тоді як в українському законодавстві – «добре відома» [32, с. 431].

Натомість, ми хочемо підтримати термінологію, яку обрав законодавець, переклавши «well-known», що вживається у міжнародних договорах як «добре відома». Вважаємо, що цей переклад терміну є найбільш точним аналогом англійського терміну. При цьому, в перекладі Угоди ТРІПС українською мовою на сайті Офіційного веб-порталу парламенту України стаття 6 bis звучить як «загальновідомі товарні знаки» [3]. Це не свідчить про введення нового поняття, а скоріше пов'язано з неточністю перекладу міжнародних договорів. Тому, авторка цього дослідження буде вживати термін «добре відома» торговельна марка у розумінні, яке заклав український законодавець.

Т. С. Демченко у своєму дослідженні виокремлює «знамениті знаки», вказуючи на різницю у правовому статусі з добре відомими ТМ. «Відмінність між ними полягає перш за все у ступені їх відомості та її правових наслідках для зацікавлених осіб» [7, с. 108]. Загальновідомі знаки розглядаються як виключення з принципу територіальності, а знамениті знаки – як виключення з правила спеціалізації [7, с. 113].

Л. Д. Романадзе також виділяє категорію «знаменитих ТМ» вказуючи, що такі торговельні марки «мають виняткову цінність і стоять осторонь всіх інших позначень та мають силу самостійної привабливості, що виявляється незалежно від позначених ними товарів і послуг» [1, с. 32]. А. О. Кодинець виділяє три стадії відомості позначень: популярні, знамениті, загальновідомі. При цьому популярні захищаються в межах принципу спеціалізації, знамениті становлять виняток з принципу спеціалізації та обов'язково мають бути зареєстровані, а загальновідомі – це третій рівень відомості ТМ, який врегульовано у статті 25 Закону про знаки [14, с. 108-109].

Український законодавець не підтримав вищевказані підходи щодо розмежувань різної ступені відомості торговельної марки та закріпив єдине поняття «добре відома», що відповідає мінімальному стандарту захисту. Такий

підхід також відображений у Спільній рекомендації про положення щодо добре відомих торговельних марок.

### **1.3. Поняття «добре відомої» торговельної марки у міжнародних та регіональних конвенціях**

Поняття «добре відомих торговельних марок» стало об'єктом правової охорони на міжнародній арені в 1925 році після того, як на Гаазькій конференції Паризьку конвенцію про охорону промислової власності було доповнено статтею 6 bis. Відповідно на Лондонській (1934 р.) і Лісабонській (1958 р.) конференціях до статті вносилися зміни [33, с. 126]. На Лісабонській конференції статтю було розширено, шляхом включення заборони використання такої марки, раніше захист обмежувався лише відхиленням чи визнанням недійсності реєстрації марки, схожої до добре відомої [33, с. 126]. Тому у сучасному вигляді стаття зобов'язує країни Паризького Союзу «відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування із знаком, що ... є у цій країні загальновідомим» [29]. При цьому захист поширюється лише при використанні марки для ідентичних або подібних продуктів. Конвенція залишає обов'язок визначення ймовірності змішування марки з добре відомою за компетентними органами держави-члена.

Власник добре відомої марки може подати вимогу про скасування позначення у строк не менше 5 років від дати реєстрації марки, що порушує його права (стаття 6 bis (2) Паризької конвенції). До Лісабонської конференції мінімальний строк становив 3 роки [33, с. 126]. Збільшення строку є позитивним для правовласників відомих марок, адже збільшує можливість виявлення реєстрацій, що порушують їх права.

Держави, які підписали Паризьку конвенцію зберегли значну свободу у прийнятті ними національних законів з питань регулювання промислової власності [33, с. 27]. Тобто, положення Конвенції є базовими, з яких може

розвиватися національне регулювання, розширюючи обсяг правової охорони об'єктів промислової власності. Наприклад, захист добре відомих знаків може поширюватися з подоланням принципу спеціалізації, у розвиток статті 6 bis Конвенції. Звичайно, згідно загальних принципів права розширення прав можливе лише до міри, яка не порушуватиме права інших осіб.

Стаття 25 Паризької Конвенції встановлює обов'язок країн учасниць цієї Конвенції «вжити необхідних заходів для забезпечення застосування цієї Конвенції». Також, у доктрині стверджують можливість прямої дії норм Конвенції, обґрунтовуючи обов'язок адміністративних і судових органів застосовувати ці положення за зверненням зацікавленої особи, якщо це не суперечить конституційній системі країни [33, с. 127].

Паризька конвенція не врегулювала питання про необхідність реєстрації чи використання марки на території держави, щоб вона могла бути визнаною там добре відомою. У 1958 році на Лісабонській конференції розглядалася пропозиція додати положення про необов'язковість факту використання добре відомої марки в країні в країні, де запитується охорона [33, с. 128]. Проте, таке положення не було прийняте, тому, це залишається на розсуд національного законодавця.

Вище аналізовані положення Паризької конвенції знайшли свій розвиток в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) та Спільній рекомендації Генеральної Асамблеї ВОІВ і Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони добре відомих торговельних марок. При цьому, жоден з цих договорів не закріплює визначення добре відомої ТМ та не надає критеріїв для такого визначення.

Угода ТРІПС відіграє особливу роль у захисті добре відомих ТМ у світовому масштабі. Зважаючи на те, що цей міжнародний договір адмініструється Світовою організацією торгівлі, захист ТМ поширився на широкий перелік країн-членів організації. Після ратифікації цього договору Україною в травні 2003 р., Закону про знаки був доповнений статтею 25 «Охорона прав на добре відому торговельну марку».

Стаття 16 Угоди ТРІПС передбачає ширший режим захисту добре відомих ТМ ніж стаття 6 bis Паризької конвенції. Зокрема, захист поширюється не лише на ТМ, які позначають товари, а й на ТМ, які позначають послуги. Угода ТРІПС встановлює мінімальний стандарт охорони основних об'єктів інтелектуальної власності, який може розширюватися національним законодавцем. Положення Угоди ТРІПС розширюють застосування базового для ТМ принципу спеціалізації. Зокрема, ст. 16 (3) Угоди вказує про застосування статті 6 bis Паризької Конвенції:

«mutatis mutandis щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких зареєстровано торговий знак, за умови, що використання цього торгового знаку стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого торгового знака за умови, що інтересам власника зареєстрованого торгового знака, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання».

Аналізуючи вказане формулювання Т. С. Демченко, вказує, що «захист знаменитих знаків стосовно неоднорідної продукції не виключає в абсолютному порядку можливості поширення на них правила спеціалізації» [7, с. 108]. Дійсно, виняток з правила спеціалізації можливий за умови можливого спричинення шкоди інтересам власника знака.

Вимоги щодо реєстрації або необхідності використання у країні, де витребується захист відомої ТМ немає, адже намір статті полягає у захисті власників незареєстрованих марок, які широко відомі на місцевому ринку від реєстрації та використання третіми сторонами.

У результаті діяльності Комісії експертів по загальновідомим знакам Всесвітньої організації інтелектуальної власності у вересні 1999 року було прийнято Спільну рекомендацію Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо охорони добре відомих торговельних марок [31]. Положення Спільної рекомендації мають рекомендаційний характер. Тобто, це означає, що держави можуть включати ці положення у національне законодавство на свій розсуд. Практичне значення цього документу полягає у визначенні та тлумаченні критеріїв визнання марки добре відомою.

Деякі країни використовують Угоди про вільну торгівлю для забезпечення жорсткішого захисту інтелектуальної власності, ніж передбачає Угода ТРІПС. Посилення захисту прав інтелектуальної власності критикується країнами, що розвиваються, зважаючи на зменшення гнучкості положень, які характерні Угоді ТРІПС [34, с. 11]. Наприклад, стаття 1708 (6) Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) [35] містить норми про захист відомих знаків, подібні до статті 6 bis Паризької конвенції та статті 16 Угоди TRIPS.

Поняття добре відомих марок у регіональних актах ЄС

Держави-члени ЄС окрім національного регулювання враховують наднаціональні положення прийняті на рівні Європейського Союзу. У сфері регулювання торговельних марок чинними є Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу 2017/1001 [36] та Директива (ЄС) 2015/2436 Європейського парламенту і Ради про зближення законів держав-членів щодо торговельних марок [37].

Пункт 7 Преамбули Регламенту 2017/1001 вказує, що право Союзу щодо торговельних марок не замінює право держав-членів щодо торговельних марок. Окрім національних реєстрацій ТМ у країнах ЄС існує ще торговельна марка ЄС, яка має однакову силу на території всього Союзу (ст. 2 Регламенту).

Законодавство ЄС містить поняття «торговельної марки з репутацією», поруч з поняттям «добре відомої марки» у розумінні Паризької конвенції. Спеціальних положень, які надають визначення цих понять немає. Стаття 8 Регламенту серед відносних підстав для відмови у реєстрації вказує ідентичність або схожість з більш ранньою торговельною маркою та ідентичність або схожість з товарами чи послугами, які охоплюють торговельні марки, які на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС є добре відомими у державі-члені у тому значенні, у якому термін "добре відома" використовується у ст. 6bis Паризької конвенції.

У порівнянні, марка з репутацією отримує ширший рівень захисту. П. 3 ст. 5 Директиви 2015/2436 та п. 5 ст. 8 Регламенту 2017/1001 відносять до підстав

для відмови в реєстрації торговельної марки, чи визнання такої реєстрації недійсною, якщо позначення ідентичне або подібне попередній торговельній марці, незалежно від того, чи є однаковими товари або послуги для яких вони використовуватимуться, якщо остання ТМ має репутацію у відповідній державі-члені, або, у випадку торговельної марки ЄС, має репутацію в Союзі, а використання пізнішої торговельної марки надало б їй несправедливу перевагу або завдало б шкоди розрізняльній здатності або репутації попередньої торговельної марки. Тобто, захист марок з репутацією поширюється на неоднорідні товари і послуги у визначених випадках. Стаття 8 (5) Регламенту охороняє «знамениті» торговельні марки не як такі, а скоріше за їх успіх і визнання («гудвіл»), які вони отримали на ринку [38].

У «Керівних принципах щодо торговельних марок Європейського Союзу» від 1 березня 2021 р. [38] міститься тлумачення статей, що стосуються відомих марок. Зокрема, вказується, що незважаючи на те, що терміни «добре відома» і «з репутацією» позначають різні юридичні поняття, вони значною мірою дублюють одне одного. Проте, добре відомі марки, які не зареєстровані на відповідній території,

«не можуть бути захищені відповідно до статті 8 (5) Регламенту від неоднорідних товарів. Вони можуть бути захищені від однакових або подібних товарів лише за наявності ймовірності змішування відповідно до статті 8 (1) (b) Регламенту, на яку посилається стаття 8 (2) (c) Регламенту для визначення обсягу захисту» [38].

Якщо добре відомі знаки були зареєстровані або як торговельна марка Союзу, або як національна марка в одній з держав-членів, то на них можна посилатися відповідно до статті 8 (5) Регламенту, але лише за умови, що вони також відповідають вимогам репутації [38]. Тобто, можна зробити висновок, що у праві ЄС марка з репутацією має ширший обсяг правової охорони і обов'язково має бути зареєстрована, натомість добре відома марка має захист у межах спеціалізації та лише у разі її реєстрації.



#### 1.4. Поняття «добре відомої» торговельної марки у законодавстві деяких країн

Багато держав взяли базові положення Паризької конвенції та Угоди ТРІПС в основу національного законодавства, що стосуються торговельних марок. При цьому, законодавства країн мають певні відмінності у питаннях регулювання добре відомих ТМ. Зокрема, слід почати з термінологічних аспектів. Незважаючи на досить високий рівень уніфікації міжнародного та національних законодавств у сфері права інтелектуальної власності все ще існує понятійна проблема [1, с. 21-22]. Немає сформованого єдиного підходу до термінологічного визначення «добре відомої торговельної марки». Міжнародні конвенції не містять визначення цього поняття, що спричиняє наявність різноманітних термінів у національних законодавствах країн.

У доктрині існують різноманітні думки щодо різниці між поняттями «добре відомої торговельної марки», «знаменитої», «торговельної марки з репутацією». Зокрема, Т. С. Демченко, наголошує на наявності суттєво різних аспектів правового регулювання цих понять [7, с. 108]. Натомість, Фан Нгок, вважає, таку різницю «більш формальною, ніж такою, що має будь-який фактичний сенс щодо законодавства та забезпечення їх захисту» [24, с. 60].

У цьому підрозділі будуть розглянуті основні риси правового регулювання добре відомих торговельних марок у вибраних юрисдикціях: США, РФ та В'єтнамі.

##### *США*

Положення Паризької конвенції та Угоди ТРІПС, які встановлюють мінімальний стандарт захисту торговельних марок, поширюються і на територію США. Американське законодавство розширює базовий стандарт захисту відомих марок. Зокрема, окрім поняття добре відомої марки, в Законі Ленхема закріплене поняття знаменитих (англ. «famous») торговельних марок [39]. Визначення поняття знаменитої марки не надається, однак зазначаються критерії визнання марки такою.

З кінця 1920-х років в США почала розвиватися доктрина розмивання (дилюції) торговельної марки, а також пов'язана з нею доктрина знаменитої торговельної марки. У січні 1996 року був прийнятий Федеральний закон про дилюцію торговельних марок [40].

Закон Ленхема спочатку послідовно дотримувався моделі захисту прав споживачів, забороняючи використовувати торговельну марку "там, де таке використання може спричинити змішування, помилку або ввести в оману" (15 U.S.C. § 1114(1)(a) (2006)) [41, с. 51]. Проте, за Федеральним законом про дилюцію торговельних марок заборонялося використання марки, яка розмиває розрізняльну здатність знаменитої марки, навіть за відсутності ймовірності змішування серед споживачів [41, с. 51]. Тобто, знаменита марка отримує захист від дилюції, якщо подібне позначення буде використано для абсолютно не пов'язаних між собою товарів.

Правова доктрина у США критикує Федеральний закон про дилюцію торговельних марок через те, що цей акт не містить відповіді на наступні питання: 1) що означає зменшення розрізняльної здатності знаменитої марки; 2) виявлення характеру шкоди, яка виникає при дилюції; 3) доведення шкоди; та 4) як несанкціоноване використання марки третіми особами за відсутності змушування шкодить її гудвілу [41, с. 52].

Доктрина дилюції закріплена у Федеральному законі про дилюцію торговельних марок обмежувано тлумачилася американськими судами [41, с. 54]. У відповідь на це, Конгрес прийняв новий закон у 2006 р., у якому визначив знамениту марку як "широко визнану загальним колом споживачів Сполучених Штатів як позначення джерела товарів або послуг" і запропонував чотири фактори популярності: 1) тривалість та охоплення реклами марки, 2) обсяг та міра продажів, 3) фактичне визнання марки та 4) відповідність процесуальним критеріям щодо реєстрації [41, с. 54].

Для визнання марки знаменитою американське законодавство вимагає встановлення відомості серед широкого загалу, а не лише у зацікавленому колі цільової аудиторії, як це передбачається TRIPS [41, с. 58]. Тобто, ширший обсяг

охорони від мінімального отримує лише знаменита марка, до якої існують вищі вимоги відомості ніж до добре відомої.

### *Російська Федерація*

Стаття 1508 Цивільного кодексу Російської Федерації містить поняття загальновідомий товарний знак [42]. Інших правових категорій, що визначають відомість торговельної марки немає. Незважаючи на різницю у вживаних термінах, законодавство РФ у цій сфері дуже подібне до українського.

До вступу в силу IV частини Цивільного Кодексу РФ серед фахівців Роспатенту стаття 6 bis Паризької конвенції тлумачилася таким чином, що особа яка володіє загальновідомим товарним знаком, повинна бути відома серед споживачів продукції [43]. Слід зазначити, що Паризька конвенція не визначає характеристику власника прав на таке позначення та не встановлює вимоги до його відомості. У такому підході функції товарного знака скоріше замінювали функції фірмового найменування.

Розроблені Роспатентом Рекомендації по проведенню опитування споживачів з питання загальновідомості товарного знака в РФ [44], які не мають статусу нормативного акта, вказують на бажаність такого пізнання, із застереженням: споживачі повинні знати або власника товарного знака, або виробника товарів, позначених цим товарним знаком.

При проведенні опитувань громадської думки з урахуванням вищевказаних Рекомендацій споживачам зазвичай задається питання "Хто є, на вашу думку, правовласником товарного знака X?" [43]. Звичайно, для середньо статичного споживача неважливо, хто конкретно виступає правовласником торговельної марки, а згідно функціям торговельної марки вона має позначати походження товарів з одного джерела, без обов'язкового знання цього джерела.

Суд з інтелектуальних прав РФ нерідко скасовує рішення Роспатенту про відмову у визнанні товарних знаків загальновідомими з вказаних підстав, але трапляються і протилежні рішення [43], коли помилкова практика Роспатенту не виправляється судом, що є негативним явищем та значним ризиком для власників добре відомих торговельних марок на території РФ.

*Демократична республіка В'єтнам*

Законодавство В'єтнаму визначає «добре відому торговельну марки» як марку, широко відому серед споживачів на території В'єтнаму» (ст. 4 (20) Закону) [45]. Торговельна марка може бути визнана «добре відомою» незалежно від факту реєстрації чи використання позначення у В'єтнамі [24, с. 119].

Визначення поняття «знаменита торговельна марка» немає. Різниця між поняттями «добре відомої» та «знаменитої» також не визначена. У доктрині вважають знамениту марку більш відомою ніж добре відому. Однак цей термін «знаменита» рідко згадується у судовій практиці [24, с. 116]. Також, у В'єтнамі існує концепція «широко використовуваних та визнаних торговельних марок» (англ. варіант: «widely used and recognized trademarks») яка використовувався у випадках, що вказують на те, що торгові марки, які мають відомість недостатню для того, щоб вважати їх загальновідомими або відомих [24, с. 116].

Отже, можна зробити висновок про встановлення у законодавстві В'єтнаму мінімальних стандартів захисту відомих марок. Існуючі категорії, що прагнуть розширити цей захист ще не набули достатнього розвитку.

\*\*\*

Ми підтримуємо зміни внесені Законом № 815-ІХ щодо використання єдиного терміну «торговельна марка» та пропонуємо виправити неточності термінології всіх законів, де вживаються інші терміни на позначення одного об'єкту права інтелектуальної власності, привівши їх у відповідність до Закону про знаки.

ТМ відображає джерело походження товару виражаючи, що товари/послуги, які реалізуються під однією ТМ походять з одного джерела, включаючи анонімне, та відрізняють товари/ послуги від інших товарів/послуг, які позначаються відповідно іншими позначеннями. Перелік функцій ТМ не є вичерпним і постійно доповнюється у процесі судової практики. Визначення вичерпного списку функцій ТМ не є доречним, адже обмежуватиме охорону прав на ТМ. Натомість, активне тлумачення функцій ТМ судами сприяє ефективному

захисту прав на ТМ від різноманітних порушень, які знаходять все нові форми. Іноземна практика судів виділяє нові функції, такі як інвестиційна, та розширює межі правового захисту для відомих марок, з метою захисту власників таких ТМ від нечесного використання репутації та привабливості їх марки.

Положення Паризької конвенції та Угоди ТРІПС встановлюють міжнародні мінімальні стандарти для охорони основних об'єктів інтелектуальної власності, які можуть розширюватися національним законодавцем. Стаття 16 Угоди ТРІПС передбачає ширший режим захисту добре відомих ТМ у порівнянні зі статтю 6 bis Паризької конвенції. Стаття 16 (3) Угоди ТРІПС розширює застосування базового для ТМ принципу спеціалізації, за умови можливого спричинення шкоди інтересам власника знака. Вимоги щодо реєстрації або необхідності використання у країні, де витребується захист відомої ТМ немає.

Міжнародні конвенції не містять визначення «добре відомої торговельної марки», що спричиняє наявність різноманітних термінів у національних законодавствах країн. Існують багато термінів на позначення ТМ з певним рівнем відомості, наприклад, «добре відома торговельна марка», «знаменита», «торговельна марка з репутацією». Український законодавець закріпив єдине базове поняття «добре відома ТМ».

Незважаючи на різне регулювання серед країн можна виділити певне загальне визначення добре відомої марки, базуючись на положеннях міжнародних конвенцій та враховуючи досвід правового регулювання країн з різними правовими системами. Зокрема, можна виділити наступні ознаки: 1) відомість серед великої кількості людей на 2) певній території 3) визнана уповноваженим органом конкретної країни 4) незалежно від факту реєстрації на території цієї країни.

## РОЗДІЛ 2.

### ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

#### 2.1. Критерії визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Зважаючи на відсутність чіткої дефініції поняття «добре відомої торговельної марки» важливим є виділення ключових факторів, які визначають її сенс. У вересні 1999 року Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності була прийнята Спільна рекомендація про положення щодо охорони добре відомих торговельних марок [31]. Рекомендація прийнята у розвиток положень Паризької конвенції та має рекомендаційний характер застосування.

У цьому документі виділили основні критерії для встановлення статусу добре відомої торговельної марки, зокрема: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість використання марки в різних географічних районах країни походження та в інших країнах; тривалість будь-якої діяльності з просування марки, що включає рекламу; тривалість здійснених реєстрацій марки в різних країнах; факти успішної реалізації прав на торговельну марку; притаманна марці цінність [31, с. 6]. Положення Спільної Рекомендації покладені в основу національних законів. Наприклад, частина 2 статті 25 Закону про знаки повторює вищенаведені фактори, де вказані 6 критеріїв, які мають бути доведені при визнанні добре відомості.

Правова охорона добре відомих торговельних марок не потребує реєстрації, а виникає на підставі рішення суду чи компетентного органу (ч. 4 ст. 25 Закону про знаки). Перелік факторів, які можуть розглядатися компетентним органом при визначенні того, чи може торговельна марка бути визнаною добре відомою

не є вичерпний. Згідно статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо добре відомих торговельних марок, ці фактори можуть:

«допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. ... В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище» [31, с. 6].

Ч. 2 ст. 25 Закону про знаки містить перелік факторів, які можуть розглядатися, якщо вони є доречними, при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні:

- «ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою» [2].

Компетентний орган приймає рішення про визнання факту добре відомості торговельної марки виходячи зі своєї суб'єктивної оцінки наданих заявником відомостей. У законодавстві відсутні критерії, що розкриваються через об'єктивні показники, а належна практика з тлумаченням цих критеріїв, на жаль, ще не сформована.

При визнанні факту добре відомості визначається також дата з якої марка отримує посилений правовий захист. Заявник має вказати дату, з якої він вважає свою марку добре відомою в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються (п. 3.1 Порядку) та навести відповідні фактичні дані, які підтверджують відомість на вказану дату. Компетентний орган розглядає наявність факту відомості саме на вказану заявником дату. Тобто, факт відомості позначення визнається ретроспективно, на певну дату в минулому. Отриманий захист добре відомих торговельних марок поширюється безперервно, доки позначення не буде визнано таким, що втратило свою відомість [24, с. 184]. У доктрині висловлюються думки, щодо необхідності закріплення у законодавстві принципу «необмеженого терміну» охорони добре відомої марки [24, с. 185]. При цьому, щоб дотримувався баланс між інтересами різних суб'єктів на ринку, повинна забезпечуватися ефективна можливість зацікавлених осіб подавати позови щодо втрати статусу добре відомої марки з певних причин. Необмежений період охорони, у випадку якщо власник відомої марки не буде підтримувати її відомість, надасть останньому необґрунтовану перевагу серед конкурентів.

Одним з факторів, який повинен враховуватись при визнанні марки добре відомою є ступінь її відомості та визнання у відповідному секторі суспільства. Рекомендація не встановлює кількісних вимог до міри визнання марки у суспільстві. Це питання може вирішуватися компетентним органом держави на власний розсуд, виходячи з обставин конкретної справи. При цьому, у ст. 2 (п. 3(а, III)) Спільної рекомендації вказано, що для визнання марки добре відомою, держава не повинна вимагати, щоб торговельна марка була відома широкому загалу населення.

Доктрина містить діаметрально різні позиції щодо рівня відомості торговельної марки серед споживачів. І. Батиков пропонує розглядати непрямі докази набуття ТМ добре відомості в РФ, вказані у спеціальному адміністративному акті [46]) об'єктивно [47, с. 3]. Щоб мінімізувати суб'єктивні висновки уповноважених працівників відомства, автор пропонує: 1) визначити



порогові значення, кожного показника відомості вказаного в Регламенті, які свідчать про наявність або відсутність відомості; 2) визначити «вагу» кожного показника відомості, та 3) встановити співвідношення між цими показниками [47, с. 3]. Дослідження автора базувалося на аналізі даних торговельних марок, визнаних в РФ добре відомими.

Така процедура розрахунку може мати практичну придатність лише за умови формалізації доказів при набутті добре відомості. Слід зважати на невеликий відрізок часу розвитку РФ як країни з перехідною ринковою економікою, та швидкість розвитку технологій, зокрема в сучасних умовах ТМ може набувати відомості значно швидше ніж раніше. Тому, встановлення конкретної ваги кожного критерію може призвести до отримання несправедливих рішень, а така практика не відповідатиме положенням Спільної рекомендації. Вважаємо, що формалізація таких показників спричинить невідповідність таких норм вимогам сучасного інформаційного суспільства, яке постійно перебуває у розвитку, а процес набуття відомості ТМ не може визначатися математичними показниками. Підтримку нашої позиції можна знайти у працях Ф. Мостерта, який вказує, що

«Такі терміни, як «значне відповідне коло суспільства» неможливо визначити з математичною точністю, його слід оцінювати відповідно до основних положень законодавства про торговельні марки: забезпечуючи такий привілейований захист, чи захищені споживачі від можливої плутанини та чи власники конкретної марки захищені від ймовірної шкоди?» [34, с. 13].

З іншого боку існує обґрунтована критика, що питання виокремлення критеріїв добре відомості при наданні розширеної правової охорони ТМ носить «комплексний, складний характер через відсутність чіткого, кількісного регламентування критеріїв, впливу різних суб'єктивних факторів на статистичні дані, а також високого ступеня мінливості, рухливості статистичної інформації» [48]. Тому, в цьому питанні особливо важливо віднайти золоту середину, що є актуальним питанням практики судових та інших компетентних органів.

Наприклад, у Рішенні Суду справедливості у справі C-375/97 вказано, що «ні буква, ні дух положень ч. 2 ст. 5 Директиви не дозволяють вимагати відомості

торговельної марки серед конкретного відсотку загалу» (п. 25 Рішення) [49]. Необхідним рівнем обізнаності Суд у п. 26 Рішення називає стан, «коли значна частина загалу, зацікавленого товарами чи послугами, щодо яких використовується дана торговельна марка, знає цю торговельну марку» [49].

Важливим питанням є способи доведення ступеня відомості та визнання марки у відповідному секторі суспільства. Відповідно до п. 3.2.3. Порядку «фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах». Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, визначених у п. 2 ст. 25 Закону про знаки. Проаналізувавши п. 3.2.3. Порядку можна дійти висновку про відсутність обмежень для заявника щодо відомостей, які він може надати, що свідчать про добру відомість його марки в Україні. Фредерік Мостерт називає найкращим доказом визнання марки «незапрошені запити потенційних ліцензіатів, виробників, дистриб'юторів, імпортерів, роздрібних торговців та споживачів товарів чи послуг, що позначаються цією маркою» [34, с. 17]. Ці дані можуть свідчити про високий попит на продукцію позначену маркою.

Ступінь відомості та визнання марки встановлюється, як правило, шляхом опитування у відповідних секторах суспільства. У багатьох державах опитування є одним із основних способів доведення добре відомості ТМ, який покладається в основу рішення компетентного органу [7, с. 103]. Для отримання коректних результатів таких досліджень, необхідно щоб вони відповідали певним критеріям. Наразі, проведення опитування є найбільш регламентованим та об'єктивним критерієм, зважаючи на встановлені у законодавстві показники, яких слід дотримуватися заявнику. Зокрема, у пункті 3.2.3 Порядку встановлено вимоги щодо проведення опитування. Воно має бути проведене «організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень». Опитування має охопити від 6 міст різних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. Також Порядок № 228 вказує великі міста в трьох з яких слід переважно провести опитування. «Інші населені пункти

визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг» (Порядок № 228).

Максимальна кількість опитуваних не обмежується, а мінімальна становить «не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті» (Порядок № 228). Шляхом простого підрахунку можна встановити, що мінімальна кількість опитуваних становить 1500 осіб.

У примітці 2.15 пункт (2)(b)) Спільної рекомендації міститься положення про недопущення застосування більш суворого критерію відомості, зокрема, щоб марка була добре відомою всьому суспільству, зважаючи на виділення певних секторів суспільства, для яких призначені товари/послуги, що позначені відповідною маркою (групи за доходами, віком або статтю) [31, с. 16]. Тому важливо визначити цільову аудиторію серед якої визначається відомість. Порядок № 228 визначає і напрямок визначення «цільової аудиторії» опитування:

«Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі» (п. 3.2.3 Порядку № 228).

Аналогічні вимоги без критичних відмінностей встановлені і у РФ [44]. Натомість, суди в Німеччині встановили більшу мінімальну кількість учасників опитування у розмірі від двох тисяч осіб [7, с. 103].

Натомість, О. О. Зайцева відзначає, що опитування споживачів не є визначальним критерієм, а розмір кола опитаних «повинен бути статистично значущим, але точно не регламентований [50, с. 13]. Щодо оцінки отриманих результатів оцінювання теж вбачається недоцільним використання фіксованого кількісного показника [50, с. 13].

Згідно Примітки 2.4. до статті 2 Спільної рекомендації дуже актуальними індикаторами при встановленні добре відомості марки є «тривалість, ступінь і географічний район будь-якого використання знака» [31, с. 14]. Суд справедливості у справі С-375/97, при тлумаченні критерію територіального охоплення відомості марки вказав, що зважаючи на відсутність детального визначення даного поняття у законодавстві, «не можна вимагати існування такої популярності на «усій» території Держави-члена. Достатньо, щоб така репутація існувала у значній частині Держави-члена» [51, с. 59].

Натомість, Київський апеляційний суд скасовуючи рішення суду про визнання добре відомості торговельної марки [52], вказав, зокрема, що відомість має доводитись на території всієї України, а не однієї області. При цьому, наводиться справедлива критика рішення суду першої інстанції, який вказуючи, що позивач довів відомість в районах Києва та Київської області, робить висновок про доведеність добре відомості на території всієї України [52]. Із вище аналізованих вимог Порядку зрозуміло, що відомості лише у Києві та області недостатньо, необхідна відомість серед мінімум 6 населених пунктів. Погоджуючись з позицією Суду справедливості, вважаємо, що доцільно вимагати доведення відомості у значній частині держави, а не на всій її території.

Стаття 2 (3(a) (i) Спільної рекомендації передбачає, що фактичне використання марки в державі, в якій витребується її охорона як добре відомої, не може вимагатися як умова [31, с. 14].

«Однак, використання марки на сусідніх територіях, на територіях, де в якості розмовної використовується та ж мова або мови, і на територіях, які охоплюються тими ж засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, які мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту популярності цього знака в даній державі» [31, с. 14-15].

Слід зазначити, що критерій тривалості, обсягу та географічного району просування торговельної марки є окремим критерієм від її використання. Примітка 2.6 Спільної рекомендації наполягає, що хоча «просування знака» й може вважатися використанням, воно виступає окремим критерієм для визнання

відомості [31, с. 15]. Таке уточнення необхідне для чіткого розуміння необхідності подачі окремих доказів просування марки.

## **2.2. Визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному порядку**

У ч. 1 ст. 25 Закону про знаки вказується, що «охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом».

У розвиток положень спеціального Закону про знаки був прийнятий «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» № 228 від 15 квітня 2005 р. [30]. Вказаний Порядок № 228 регламентує відносини щодо подачі заяви на визнання ТМ добре відомою, її розгляду Апеляційною палатою та винесення нею відповідного рішення.

Згідно інформації наявної у загальнодоступній базі даних ДП «Укрпатент» «Відомості про добре відомі знаки» станом на 15 квітня 2021 року в Україні були визнані добре відомими 232 торговельні марки [54]. З них 58 були визнані добре відомими у судовому порядку. Це 25% від загальної кількості добре відомих торговельних марок. 174 торговельні марки (75%) були визнані добре відомими в адміністративному порядку в Апеляційній палаті.

Отже, абсолютна більшість рішень щодо визнання марки добре відомою приймаються в адміністративному порядку. Це має свої переваги. Висловлюються думки про більш фаховий підхід спеціалістів Апеляційної палати у порівнянні з судом у цій категорії справ [55]. Зокрема, О. Дорошенко звертає увагу, на те, що в Апеляційній палаті «працюють насправді фахівці, що забезпечує серйозний кваліфікований підхід до оцінки властивостей заявленої торговельної марки» та не приховує свою незадовільну оцінку роботи судів [55].

Заяви розглядаються Колегією Апеляційної палати, яка відповідно до п. 4.1. Порядку № 228 «призначається протягом десяти днів від дати надходження заяви розпорядженням голови Апеляційної палати у складі п'яти членів з визначенням головуючого» [30]. Заява розглядається у два послідовні етапи: попередній її розгляд та розгляд на засіданні (п. 6.2 Порядку № 228).

У попередньому підрозділі були проаналізовані критерії, які розглядаються при визнанні марки добре відомою, зокрема перелік факторів, наявний у ч. 2 ст. 25 Закону про знаки. Ч. 1 п. (с) ст. 2 Спільної рекомендації, визначає співвідношення обов'язковості врахування цих відомостей при винесенні висновку про те, чи є марка добре відомою, зокрема:

«висновок в кожному випадку буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність всіх факторів. В інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. І нарешті, в інших випадках всі чинники можуть виявитися неактуальними і рішення може бути засноване на додаткових факторах, які не перераховано вище, ... . Такі додаткові фактори можуть мати актуальність окремо або в поєднанні з одним або декількома факторами, перерахованими вище ... » [31, с. 6].

Пункт 2 частини 3 статті 25 Закону про знаки вказує про можливість оскарження рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні у судовому порядку. Наприклад, у справі №431/4308/15-ц Старобільський районний суд скасував рішення Апеляційної палати про визнання знака «МТС» добре відомим в Україні [56].

Положення 3.2.5. Порядку № 228 містить, зокрема, вимоги до проведення опитування споживачів для доведення відомості марки. Занепокоєння викликає наявність у переліку питань для опитування запитання щодо ознайомлення споживача з тим, «яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується» [30]. Ф. Шехтер у своїй праці від 1927 р., називав ідею відомості правовласника споживачу «архаїчною» [19, с. 822], проте вона досі існує в українському законодавстві. У Порядку, знання споживачем правовласника марки розглядається як один із критеріїв визнання її відомою, незважаючи на

відсутність у цьому раціонального обґрунтування з погляду функціонального призначення марки або відповідних рекомендацій з боку ВОІВ. Це питання часто підіймається у російській правовій доктрині, законодавство якої містить таке ж положення і спричиняє значну кількість судових спорів [48].

Суд у Російській Федерації, де законодавство також містить вимогу про обізнаність споживачів з правовласником ТМ або виробником товарів/послуг під цією ТМ у справі про позначення «Gillette» вказав, що правовласник не завжди є виробником [57]. Заявник може як самостійно виробляти товар, так і доручати його виробництво та (чи) розповсюдження третім особам.

Заявник додав результати опитування, де на питання: чи знаєте Ви, якій компанії належить дане позначення, або хто виготовляє товари під цим позначенням – 16.1 відсотків відповіли «Procter & Gamble», а 81 відсоток назвали «The Gillette Company». Роспатент зробив висновок про те, що респонденти обирали виробника зі співзвучною назвою. Суд заперечив, вказавши, що співзвучність імені правовласника і заявленого позначення не може вважатися негативним фактором для визначення загальновідомості позначення "Gillette" [57]. Суд визначив, що загальновідомість визначається не щодо виробника товару/послуги, а щодо особи, яка є джерелом походження товарів під спірним позначенням [57]. Ми вважаємо такий підхід не вірним, підтримуючи позицію, що споживач повинен могли відрізнити товари чи послуги, які позначаються ТМ, а не її власника чи іншу особу, пов'язану з ТМ.

Важливо відмітити, що Спільна рекомендація не дозволяє компетентному органу встановлювати додаткові критерії чи витребувати додаткову інформацію, вибір наданої інформації відбувається на розсуд заявника [31, с.14]. При цьому ненадання інформації щодо якого-небудь критерію, не може саме по собі свідчити про відсутність добре відомості [48].

Зважаючи на вищенаведені положення, які свідчать про необов'язковість надання результатів опитування чи інших документів, можна сподіватися, що представники Апеляційної палати при розгляді заяв не будуть підходити занадто

формально до вимог Порядку та не вимагатимуть знання споживачами правовласника або виробника товарів/послуг під заявленим позначенням.

Пункт 3.2.1. Порядку № 228 в абзаці 2 вказує, що зображення знака повинно мати якісне графічне виконання. У доктрині залежно від форми виразу розрізняють словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані та інші нетрадиційні ТМ [7, с. 26]. Перелік нетрадиційних ТМ містить Сінгапурський договір про право торговельних марок [58], що ратифікований Україною 15.04.2009 р. з приміткою, що договірні сторони можуть дозволити таку реєстрацію. Зміст пункту 2.2.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказує на те, що нетрадиційний знак може отримати правову охорону та бути зареєстрованим «за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації» [59, с. 9].

О. Ткачук зазначає, що сформувані графічне представлення нетрадиційних ТМ практично неможливо [60, с. 26]. На сучасному етапі розвитку не всі торговельні марки можуть бути зареєстровані, записані або піддані експертизі [60, с. 32]. Проте створення стандарту для подання таких торговельних марок на реєстрацію, внесення в реєстр і публікації відповідної інформації є надзвичайно важливим викликом для права інтелектуальної власності, який підлягає вирішенню.

Закон про знаки зазнав змін у липні 2020 року та був приведений у відповідність до ст. 4 Регламенту 2017/1001 та ст. 3 Директиви 2015/2436, які містять оновлені вимоги до позначень, з яких торговельна марка може складатися і форм, в яких вона може бути представлена. Зокрема, ч. 2 ст. 5 Закону вже не встановлює обмеження щодо форми у якому може виражатися позначення, замінюючи вимогу графічного представлення, придатністю «для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається». Відсутність цієї вимоги є прогресивною та відповідає міжнародним стандартам у сфері права інтелектуальної власності.



Тому, положення Порядку № 228 про графічне виконання знаку вступає в колізію з законом, який виступає актом вищої сили. Згідно загальному правилу для подолання ієрархічних колізій, застосовуються норми, що закріплені в нормативно-правовому акті з більш високою юридичною силою [28, с. 246]. Зважаючи на це, слід привести зміст абз. 2 п. 3.2.1. Порядку № 228 у відповідність до вимог Закону про знаки.

Критики заслуговує положення 3.2.5. Порядку згідно якого, «додатки до заяви можуть бути викладені українською або російською мовою. Якщо ці додатки викладені іншою мовою, то їх переклад на українську або російську мови повинен надійти до Апеляційної палати за десять днів до початку засідання колегії Апеляційної палати з розгляду заяви». Норма прямо суперечить ч. 1 ст. 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а саме положенню, що робочою мовою діяльності підприємств державної форми власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова [61]. Укрпатент який має статус державного підприємства відповідно до Наказу МОН України № 175 [62], повинен приймати документи українською мовою або з перекладом на українську, та не встановлювати винятки для подання додатків до заяви про визнання ТМ відомою російською мовою. Тому, Порядок № 228 у цій частині потребує внесення відповідних змін.

При цьому, згідно статті 42 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» торговельні марки використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона. Тому, саме позначення, якщо воно виражається словесно, не підлягає перекладу на державну мову та охороняється у формі, яка захищена свідоцтвом.

Аналіз вищенаведених проблемних питань Порядку № 228 свідчить про нагальну необхідність перегляду його положень та внесення відповідних змін з урахуванням існуючих стандартів охорони торговельних марок та постійною зміною технологій.

### 2.3. Визнання торговельної марки добре відомою судом

У ч. 1 ст. 25 Закону про знаки вказується, що визнання торговельної марки добре відомою може здійснюватися Апеляційною палатою або судом. При цьому, не вказується про розмежування їх компетенції, у якому випадку звертатися до якого органу.

Суди розглядають ці справи, «як правило, якщо вимога визнання марки добре відомою поєднана з вимогою визнання недійсним свідоцтва на конфліктну торговельну марку» [63, с. 14]. Суд при визнанні торговельної марки добре відомою не зобов'язаний керуватися положеннями, встановленими Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою. При цьому, «не визначені фактичні дані (доказова база), що можуть оцінюватися судом при визнанні торговельної марки добре відомою» [63, с. 8]. Це є значним недоліком, який може спричиняти зменшення якості та визначеності судових рішень.

Антон Коваль вважає, що при формулюванні позовних вимог щодо визнання добре відомості, слід виходити з ч. 4 ст. 25 Закону про знаки, зокрема:

«у позовній заяві до суду позивачу необхідно конкретно зазначати такі відомості: (1) яку саме торговельну марку має бути визнано добре відомою в Україні із наведенням відповідного словесного, зображувального, комбінованого або іншого позначення; (2) на яку дату позивач просить суд визнати торговельну марку добре відомою; (3) стосовно якої особи торговельна марка має бути визнана добре відомою; (4) для яких конкретно товарів та/або послуг відповідного класу(ів) Міжнародної класифікації товарів і послуг торговельна марка має бути визнана добре відомою» [64].

Однозначно погоджуючись з автором, вважаємо, що доказова база має формуватися у подібний спосіб до вимог, які є актуальними для визнання відомості Апеляційною палатою. Підтвердження цієї позиції можна знайти у Постанові Вищого господарського суду України від 21.09.2004 р., який вказує про необхідність наведення в судових рішеннях детального мотивування визнання ТМ добре відомими. При цьому, суди мають ретельно досліджувати докази щодо кожного з факторів окремо, а також в їх сукупності, та відповідно до передбачених статтею 25 Закону критеріїв [65].

З'ясування деяких з факторів, у справах про визнання торговельної марки добре відомою потребує спеціальних знань, тому, суд «залежно від змісту таких факторів може призначати судову експертизу або отримувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу» [66, с. 227]. Це звичайно, сповільнює процес розгляду справи у порівнянні з Апеляційною палатою, яка може проаналізувати всі критерії без залучення експертів.

О. Дорошенко наголошує на необхідності відповідних знань у цій сфері у фахівців, які розглядають справи щодо визнання факту добре відомості ТМ. Він зазначає, що «часто судді, які вирішують такі справи, не мають належної підготовки та відповідних знань. Адже серед факторів визнання — відомість торговельної марки у відповідному секторі ринку, тривалість використання, цінність тощо. Для того щоб це оцінити, потрібно бути фахівцем» [55]. Тому, великі сподівання щодо покращення якості судових рішень та пришвидшення їх розгляду у сфері захисту прав на торговельну марку покладаються на початок функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Указом Президента від 29.09.2017 р. в Україні був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності [67]. До внесення змін пов'язаних з прийняттям цього Указу, спеціальних положень законодавства щодо юрисдикції суду, який повинен визнати факт добре відомості торговельної марки не було.

Якщо між сторонами був відсутній спір та здійснювалося лише встановлення юридичного факту добре відомості, то справи розглядалися в порядку окремого провадження відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК. У випадку коли визнання добре відомості було частиною спору і існували також інші позовні вимоги, то юрисдикція визначалася виходячи із суб'єктного складу сторін спору «за деякими винятками, спори фізичних осіб розглядалися загальними судами, а юридичних осіб — господарськими судами; справи, де стороною спору виступав орган державної влади, розглядали адміністративні суди» [68, с. 38]. Найбільшу практику у цій категорії справ наразі має господарський суд міста Києва, зважаючи на місцезнаходження Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, який виступає одним із відповідачів у таких справах, у місті Києві.

К. А. Сопова зазначає про неоднозначність підходів до розв'язання проблем, які виникають під час визначення судової юрисдикції окремих справ у спорах щодо прав на торговельні марки, особливо справи про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним [69, с. 46]. Дане питання є актуальним зважаючи на часте поєднання позовних вимог щодо визнання марки добре відомою та скасування свідоцтва на марку, яка порушує права відомої марки.

У Постанові Верховного суду України від 16.06.2015 р. у справі №826/8805/14, зазначено

«що у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та в наступному отримання заявником свідоцтва України ..., подальше оспорювання права власності на вказаний знак має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право» [70].

Зважаючи на це рішення та аналіз відповідної доктрини, К. А. Сопова висловлює сумнів щодо правильності тверджень про можливе віднесення спорів про оскарження рішення компетентного органу про видачу свідоцтва на торговельну марку до компетенції адміністративних судів [69, с. 49].

Укрпатент виконує функції Національного органу інтелектуальної власності [71]. Ми погоджуємося з позицією В. М. Ресенчук, що Укрпатент не здійснює владних управлінських функцій щодо учасника спору та не має встановлених нормами КАСУ ознак суб'єкта владних повноважень [72, с. 32] у ситуації «коли в адміністративний суд звертається третя особа з оскарженням рішення ДСІВ<sup>3</sup> або її Апеляційної палати, прийняте щодо заявника, в ситуаціях, коли заявник і третя особа є конкурентами або третя особа є власником іншого об'єкта інтелектуальної власності» [72, с. 31]. Отже, немає підстав для вирішення цієї категорії справ в порядку адміністративного судочинства.

---

<sup>3</sup> Зважаючи на зміни у законодавстві з часу написання роботи В. М. Ресенчук, термін «ДСІВ» замінено на «НОІВ» відповідно до Закону про знаки, а функції НОІВ виконує Укрпатент, згідно Розпорядження КМУ № 1267-р.

Відсутність чітких правил підсудності у цій категорії справ спричиняє можливість зловживань. Наприклад, відомою справою з використанням штучної зміни підвідомчості та підсудності є справа № 431/ 4308/15-ц [56]. Старобільський районний суд визнав недійсними 8 міжнародних реєстрацій торговельної марки «МТС» та скасував рішення Апеляційної палати про визнання ТМ «МТС» добре відомою в Україні [56]. Справа була розглянута за місцем реєстрації одного із відповідачів, який є фізичною особою. Натомість відповідачі, яких дійсно стосувалася справа – ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» та ПрАТ «МТС Україна», згідно рішення суду не взяли участь у розгляді. Ймовірно вони не були повідомлені про розгляд зазначеної справи. Апеляційний суд Луганської області скасував вищенаведене рішення, через відкриття провадження у справі в частині вимог, які не належать до цивільної юрисдикції, вказавши на неприпустимість «об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства» [73].

Натомість, за правилами встановленим новим процесуальним законодавством, визначення юрисдикції судів «здійснюється на основі предмета спору без урахування суб'єктного складу спору» [68, с. 38]. У редакції Господарського процесуального кодексу України від 15.12.2017 р. з'явився пункт 3 частини 2 статті 20, який відносить право визнавати торговельну марку добре відомою до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності. При цьому, окремої процедури такого визнання ГПК України не містить. З цього можна зробити висновок, що розгляд цієї категорії справ буде відбуватися за загальними правилами господарського судочинства.

Фахівці висловлюють занепокоєння, щодо невизначеності процедури такого визнання у випадках відсутності спору [68, с. 38]. Ми погоджуємося з думкою фахівців, що така відсутність визначення окремої процедури визнання відомості може спричинити штучне створення спорів власниками ТМ з метою визнання їх добре відомими судом [68, с. 38].

Практика інших країн свідчить про необов'язковість встановлення спеціального порядку визнання торговельних марок добре відомими за

відсутності спору [74, с. 64-65]. Наприклад, у США визнання відомості «проводить Бюро реєстрації патентів та торговельних марок США за процедурою заперечення, а також окружні суди в рамках проваджень щодо порушення права чи недійсності» [68, с. 38]. У Німеччині також немає окремої процедури визнання факту добре відомості [68, с. 51].

Ми підтримуємо рекомендації фахівців, щодо необхідності розмежування юрисдикцій Апеляційної палати та суду у справах щодо факту добре відомості ТМ, у наступному вигляді:

«щоб визнання торговельної марки добре відомою у разі наявності спору належало до виключної юрисдикції ІВ Суду, тоді як за відсутності спору такі справи залишались у компетенції Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Оскарження рішень Міністерства з цього питання буде належати відповідно до юрисдикції ІВ Суду» [68, с. 17].

Важливим кроком для зменшення кількості позовів до суду є відкриття на загальний доступ електронної бази поданих заявок на реєстрацію торговельних марок. Норма про створення Баз даних заявок з'явилася у результаті внесення змін Законом № 815-ІХ від 21.07.2020. Це було одним з базових зобов'язань України згідно Угоди про асоціацію з ЄС. Раніше, щоб отримати таку інформацію, потрібно було робити платний запит на пошук в Укрпатенту, тому цей механізм часто не використовувався [75, с. 5].

Відкриття Баз дасть змогу відстежувати подані заявки на реєстрацію на предмет порушення прав власників та подачу опозицій проти такої реєстрації. Натомість визнати недійсною зареєстровану ТМ можливо тільки в судовому порядку. Слід безперечно погодитися, що «відкриття бази дасть поштовх в Україні для подачі протестів на стадії реєстрації ТМ, зменшить кількість судових позовів, а також здешевить процес оцінки доцільності реєстрації торгової марки» [75, с. 5].

Щодо змісту судових рішень, слід зробити висновок про відсутність єдиної судової практики розгляду справ щодо визнання торговельної марки добре відомою. Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про визнання добре відомості торговельної марки, вказавши на відсутність у

матеріалах справи належних доказів доброї відомості в Україні знака «La Famiglia» [76]. Суд першої інстанції не з'ясував доказів щодо підтвердження шести факторів відомості, передбачених ст. 25 Закону про знаки та мотивував своє рішення виключно на інформації поданої позивачем з мережі Інтернет [76]. Апеляційний суд звернув увагу на відсутність надання доказів позивачем у формі результатів соціологічного опитування, що є одним з визнаних способів підтвердження відомості марки. Позивач також не обґрунтував дату набуття знаком доброї відомості з 25.08.2015 р. Марка була визнаною відомою відносно послуг 35, 41, 43 класів МКТП, причому до заявленого предмету позову відносився лише 43 клас МКТП - послуги із забезпечування їжею. Слід зазначити, що визнання відомості марки не означає поширення її посиленого захисту на всі класи МКТП для яких зареєстрована ТМ, щодо кожного класу відомість має бути доведена.

Погоджуючись з вказаним рішенням апеляції щодо скасування рішення про визнання факту відомості, слід зазначити про нижчу якість підготовки доказів позивачами у цій категорії справ порівняно з доказами, які подаються до Апеляційної палати. Унаслідок цього «до переліку торговельних марок, визнаних добре відомими, потрапляють насправді такі, які і близько не відповідають вимогам закону» [55].

Також існують чинні судові рішення з аналогічним обґрунтуванням факту добре відомості як у вищенаведеній судовій справі. Це спричиняє відсутність визначеності у правозастосуванні та свідчить про низьку якість судового розгляду у цій категорії справ. Наприклад, у справі щодо визнання ТМ «Milk bar» позивач без наведення переконливих доказів, як то результати соціологічного опитування, стверджує про набуття «визнання серед великої кількості споживачів» [77] маркою, яка посвідчує заклад громадського харчування за 2 роки функціонування одного єдиного закладу [77].

Це рішення суду містить ті ж недоліки, що і вищенаведене, яке було скасоване рішенням апеляційної інстанції. Суд базувався лише на наданих позивачем рейтингах, які в період 2014-2016 років відносили заклад «MILK

BAR» до числа найкращих закладів громадського харчування в Україні. Суд вказав, що ці обставини свідчать про те, що в розглядуваний період ресторан займав вагоме становище на ринку, цитуючи: «Розташування закладу в центрі міста ... можна розцінюватись як таке, що поєднує в собі достатню доступність для великої кількості відвідувачів, а разом з тим і престижність закладу громадського харчування» [77]. Закрадається сумнів щодо підтвердження у цій справі 6 факторів доброї відомості марки з ст. 25 Закону про знаки. Тому, вмотивованість рішення про отримання маркою «MILK BAR» розширеної правової охорони є сумнівною.

\*\*\*

Спільна рекомендація детально врегульовує критерії відомості марок та тлумачить їх значення. У цьому документі виділили основні критерії для встановлення статусу добре відомої марки, зокрема: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість використання знака в різних географічних районах країни походження та в інших країнах; тривалість будь-якої діяльності з просування знака, що включає рекламу; тривалість здійснених реєстрацій знака в різних країнах; факти успішної реалізації прав на знак; притаманна знаку цінність. Незважаючи на рекомендаційний характер застосування, положення цієї Рекомендації активно застосовуються на практиці та покладені в основу національних законів. Порядок № 228 загалом відповідає міжнародним стандартам та положенням Спільної рекомендації.

Компетентний орган приймає рішення про визнання факту добре відомості торговельної марки виходячи зі своєї суб'єктивної оцінки наданих заявником відомостей. У законодавстві міститься мало критеріїв, що розкриваються через об'єктивні показники, а належна практика з тлумаченням цих критеріїв, на жаль, ще не сформована.

Опитування є одним із основних способів доведення добре відомості ТМ, який покладається в основу рішення компетентного органу. Щодо оцінки



отриманих результатів оцінювання вбачається недоцільним використання фіксованого кількісного показника.

Визнання торговельної марки добре відомою здійснюється Апеляційною палатою або судом. Більшість рішень щодо визнання марки добре відомою приймаються в адміністративному порядку. Аналіз Порядку № 228 свідчить про необхідність перегляду його положень та внесення відповідних змін з урахуванням існуючих стандартів охорони торговельних марок та постійною зміною технологій.

Суд при визнанні торговельної марки добре відомою не керується положеннями, встановленими Порядком № 228. При цьому, не визначене доказова база, що може, натомість, оцінюватися судом при визнанні торговельної марки добре відомою.

У редакції ГПК України від 15.12.2017 р. з'явилося положення п. 3 ч. 2 ст. 20, яке відносить право визнавати торговельну марку добре відомою до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності. При цьому, окремої процедури такого визнання ГПК України не визначено. Отже, розгляд цієї категорії справ буде відбуватися за загальними правилами господарського судочинства.

## РОЗДІЛ 3.

### ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

#### 3.1. Обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки

Принцип територіальності та правило спеціалізації є основними у системі правової охорони торговельних марок [7, с. 167]. Згідно цих правил можливе існування прав на тотожні позначення у різних суб'єктів на території різних держав (принцип територіальності) або в межах однієї держави, але лише для неоднорідних товарів і послуг (правило спеціалізації) [7, с. 167].

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону про знаки). Заборонні можливості власника прав на добре відомі та знамениті позначення виходять за межі правил спеціалізації та територіальності, у силу їх особливого правового статусу [7, с. 143].

Відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції та ст. 16.2 Угоди TRIPS добре відомі торговельні марки отримують правову охорону без факту здійснення реєстрації на території країни в силу їх відомості. Ч. 1 ст. 25 Закону про знаки вказує на можливість визнання торговельної марки добре відомою незалежно від факту її реєстрації в Україні. «Фактична реєстрація відомої торговельної марки, звичайно, буде перевагою для її власника, але реєстрація ніколи не становила законодавчої вимоги» [24, с. 181]. Вищенаведене свідчить про виняток з принципу територіальності для добре відомих ТМ.

Професор Г. Боденхаузен зазначає, що метою статті 6 bis Паризької конвенції є запобігання реєстрації та використання торговельних марок, які здатні створити змішування з добре відомою маркою, «хоча більш пізня добре відома торговельна марка не охороняється в цій країні за допомогою реєстрації,

яка зазвичай перешкоджає реєстрації або використанню конфлікуючого знака» [33, с. 90-91].

Навіть найвідоміші марки використовуються не у всіх країнах, і неможливо зареєструвати та підтримувати реєстрацію торговельних марок у всіх міжнародних класах та у всіх юрисдикціях [34, с. 5]. Тому інструмент добре відомості допомагає їй власникам захиститися від порушників, які мають намір скористатися відомістю позначення у державі, де вони ще не зареєстровані. Звичайно, такий захист не має входити в конфлікт з правами добросовісних місцевих підприємств, які зареєстрували таке ж позначення. Для цього відома марка має пройти визначену процедуру визнання факту відомості компетентним органом країни, який визначить обсяг прав останньої на певну визначену дату.

У доктрині зустрічається виділення рівнів захисту, які отримує марка, зокрема:

«Перший, найсильніший захист забезпечується від використання однакової марки для однакових товарів. Другий рівень захищає від використання однакової або подібної марки на подібних товарах. Третій рівень захищає відомі знаки від використання однакових або подібних марок на різнорідних товарах або міжнародно визнані добре відомі марки від реєстрації або використання ідентичної марки» [78, с. 157].

Професор Г. Боденхаузен називає виправданим надання посиленої охорони добре відомим торговельним маркам, «оскільки реєстрація або використання цієї схожої до ступеня змішування марки в більшості випадків буде рівносильне акту недобросовісної конкуренції, а також може розглядатися як таке, що завдає шкоди інтересам тих, хто буде введений в оману» [33, с. 90-91].

Частина 3 статті 16 Угоди ТРІПС розширює захист наданий статтею 6 bis Паризької Конвенції вказуючи, що остання:

«застосовується *mutatis mutandis* щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких зареєстровано торговий знак, за умови, що використання цього торгового знаку стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого торгового знака за умови, що інтересам власника зареєстрованого торгового знака, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання»[3].

Вказане свідчить про не поширення правила спеціалізації на відомі марки. Їх захист поширюється на заборону використання позначень на неконкуруючих товарах та послугах за умови можливого завдання шкоди власнику добре відомої марки у результаті таких дій.

О. О. Зайцева у визначенні добре відомої ТМ наголошує на її охороні щодо неоднорідних товарів і послуг лише при наявності державної реєстрації в країні, де витребовується охорона [50, с. 10]. Такий висновок можна зробити при буквальному тлумаченні ст. 16 (3) Угоди ТРІПС, яка цитована вище та надає захист власнику зареєстрованої торговельної марки. Однак, на думку Е. Касеке «таке тлумачення виглядає суперечливим та аномальним, оскільки стаття б'іс Паризької конвенції поширює захист добре відомої марки без реєстрації та використання, а стаття 16 (3) прагне розширити статтю б'іс» [22, с. 93].

Щодо поширення охорони добре відомої торговельної марки лише щодо однорідних товарів і послуг, чи також щодо неоднорідних товарів і послуг, О.О. Зайцева, вказує, що це може встановити «тільки компетентний державний орган країни, де витребовується охорона, відповідно до національного законодавства» [50, с. 12]. Далі авторка вказує, що «факт загальновідомості необмежено поширює охорону щодо будь-яких товарів і послуг» [50, с. 13-14]. Важко погодитися з цією тезою щодо надання необмеженої охорони через факт відомості марки. Добре відомі марки отримують розширений захист, який не є абсолютним і має певні межі. Якщо марка зареєстрована для широкого кола товарів та послуг, необхідно оцінити репутацію окремо для кожної категорії товарів [79]. ТМ може не мати репутації для всіх товарів та послуг для яких вона зареєстрована, оскільки могла взагалі не використовуватися для деяких товарів, а для інших, можливо, не досягла необхідного рівня відомості [79]. Отже, торговельна марка отримує підвищений захист лише стосовно тих товарів та послуг на позначення яких доведена необхідна ступінь відомості цієї марки.

Ми погоджуємося з Фредеріком Мостертом, який наголошує на важливості відповідності ТМ вимогам відомості у разі надання їй такого статусу, вказуючи, що слід починати розгляд питання про межі охорони відомих позначень «з

великої неонові вивіски – «для особливого захисту потрібно застосовувати лише справді «добре відомі» знаки» [34, с. 12]. Часто власники марок із звичайною репутацією подають заявку на отримання статусу «добре відомої» [34, с. 12]. Це негативно впливає на стан конкуренції на ринку, надаючи необґрунтовані перевагу одному суб'єкту. Надмірний протекціонізм є неефективним інструментом антиконкурентної поведінки, який робить ведмежу послугу суспільним інтересам [34, с. 13].

Відповідно до змісту ст. 16.1 Угода TRIPS власник зареєстрованої ТМ повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі тотожні або схожі позначення. Обмеження, які встановлені щодо заборонних можливостей власників прав на ТМ, «обумовлюється необхідністю захисту прав споживачів, конкурентів та інших зацікавлених осіб» [7, с. 145].

Тлумачення поняття «використання» позначення належить до компетенції відповідної держави. У результаті внесення змін до Закону про знаки в 2003 році у п. 6 ст. 16 з'явився перелік обмежень заборонних можливостей власника торговельної марки.

При цьому, у законодавстві не встановлено вичерпного переліку дій, які становлять порушення прав власника на ТМ. Зокрема, ч. 1 ст. 20 Закону про знаки встановлює, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва є порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку. Дійсно, законодавче визначення всіх способів порушення прав на ТМ є недоцільним, зважаючи на постійну появу нових видів правопорушень. Тому, положення Закону відповідають міжнародним стандартам у цій сфері, зокрема, Угода TRIPS не містить зобов'язання передбачати у національному законодавстві вичерпний перелік дій, вчинення яких може заборонятися власником торговельної марки. Така позиція знаходить підтримку у доктрині:

«Зацікавленій особі слід залишити можливість протидіяти й іншим, не зазначеним в спеціальному законодавстві, правопорушенням. Основною метою законодавця .. повинно бути не обмеження можливостей власника свідоцтва на знак реагувати на

конкретні правопорушення, а полегшення правозастосовчої практики для здійснення більш швидкого та ефективного захисту його прав» [7, с. 144].

Вищенаведене стосується мінімального рівня захисту відомих марок, яке передбачене Паризькою конвенцією та Угодою ТРІПС. Український законодавець не став розширювати ступінь охорони торговельних марок та виділяти їх види за відомістю.

## **3.2. Правові підстави підвищеного захисту відомих торговельних марок**

### **3.2.1. Доктрина ймовірності змішування**

На захист добре відомих торговельних марок поширюються насамперед загальні принципи захисту «звичайних» торговельних марок. Доведений факт відомості на території певної держави дає змогу додатково отримати спеціальні правові механізми захисту, які відрізняються від тих, що застосовуються до звичайних торговельних марок [24, с. 168].

Базуючись на аналізі законодавства та доктрини добре відомих торговельних марок, виділяють низку важливих принципів, які часто застосовуються до їх реєстрації та використання, зокрема: 1) ймовірність змішування, 2) доктрину дилюції та 3) елемент недобросовісності заявника [24, с. 168]. У сфері торговельних марок фундаментальним критерієм визначення наявності порушень прав на позначення є тест на ймовірність змішування [80].

Доктрина змішування, як правило, діє в рамках принципу спеціалізації. Т. С. Демченко на основі аналізу Угоди TRIPS розділяє позначення на дві групи за ступенем очевидності ризику змішування між торговельною маркою та незаконно використовуваним позначенням:

1) це тотожні із зареєстрованою маркою позначення, призначені для маркування однорідної продукції. Власник може заборонити таке незаконне використання торговельної марки, спираючись на факт тотожності власному позначенню, виникнення ризику змішування тут очевидне [7, с. 142];

2) спірні позначеннями з відсутністю повної тотожності між ними. Їх використання може бути заборонено власником, якщо він доведе наявність ризику змішування зі своєю торговельною маркою [7, с. 142].

З метою запобігання змішуванню у свідомості споживачів продукції різних виробників, забороняється існування подібних торговельних марок для однорідних товарів і послуг в межах однієї території [7, с. 167]. У примітці 2.06 Типових положень про захист від недобросовісної конкуренції, вказується, що змішування може відбутися також щодо добре відомої ТМ, коли ідентична чи подібна марка до добре відомої використовується для товарів чи послуг, що не подібні з тими товарами чи послугами, щодо яких ця ТМ є добре відомою [81, с. 18]. З урахуванням статті 6 bis Паризької конвенції і статті 16 Угоди ТРІПС доктрина змішування застосовується по відношенню до добре відомих торговельних марок.

Стаття 6 bis Паризької конвенції зобов'язує країни Союзу:

«відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншої марки, здатні викликати змішування з маркою, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні добре відомим ..., і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина марки становить відтворення такої добре відомої марки чи імітацію, здатну викликати змішування з нею»[29].

Стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визнає неправомірним використання торговельної марки без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати її або схожі на неї позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання [82]. Стаття 10 bis (3) 1 Паризької конвенції забороняє, «всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента».

Обґрунтовуючи важливість вищевказаних норм Ю. В. Богач описує ситуації «паразитичного маркетингу», коли маловідомі підприємства-паразити «крадуть

позитивні асоціації споживачів із відомим брендом – неправомірно використовують ділову репутацію суб'єкта господарювання» [83, с. 18]. Далі автор вказує, що для цього недобросовісні компанії використовують:

- «співзвучні назви – фонетична схожість;
- назви з аналогічним чи антонімічним змістом – семантична схожість;
- подібні до оригіналу букви чи знаки – візуальна схожість» [83, с. 18].

На підставі вищезазначених норм можна зробити висновок, що ймовірність змішування з попередньою торговельною маркою є важливою підставою для відмови у реєстрації позначення. Однак визначити існування «ймовірності змішування» буває дуже складно [24, с. 170]. На жаль, критерії визнання наявності ймовірності змішування законодавчо не визначені, тому важливим є аналіз судової практики з цього питання.

Суд у справі Т-364/13 «Лакосте проти Кайман» вказав, що глобальна оцінка ймовірності змішування передбачає взаємозалежність між чинниками, що враховуються [84]. Відповідно, низький ступінь подібності між товарами чи послугами може бути компенсований високим ступенем подібності між марками, і навпаки (параграф 58 Рішення). Суд посилаючись на усталену судову практику, вказує у параграфі 59, що «чим більшу розрізняльну здатність має перша торговельна марка, тим більшою є ймовірність плутанини» [84].

Вищий господарський суд України у справі № 20/166 залишив у силі рішення суду першої інстанції про визнання недійсним свідоцтва України №60594 на знак для товарів і послуг «GoOgle» власника ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» за позовом власника добре відомої в Україні торговельної марки «GOOGLE» [85]. На момент подання ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» згаданої заявки на реєстрацію позначення, «Гугл Інк» отримав правову охорону торговельної марки «GOOGLE» як добре відомої в Україні для послуг 35 класу МКТП.

Суд визнав можливість виникнення змішування діяльності виробника товарів 09 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України № 60594 та споріднених із ними послуг 35 класу МКТП компанії «Гугл Інк» [85]. Адже споживачі можуть вважати, що товари походять з одного комерційного джерела або що таке



виробництво товарів здійснюється за виданою компанією «Гугл Інк» ліцензією чи фінансується нею. Використання спірного позначення стосовно зазначених у ньому товарів 09 і послуг 45 класів МКТП буде завдавати шкоди інтересам власника добре відомої в Україні торговельної марки «GOOGLE» через розмивання та зниження дистинктивності добре відомого знака внаслідок використання схожого із ним позначення іншою особою для інших товарів і послуг, ніж ті, для яких цей знак визнаний добре відомим [85].

Ймовірність змішування торговельних марок оцінюється через призму середнього споживача [86, с. 236]. Методологія визначення ймовірності змішування для середнього споживача була запропонована Судом справедливості ЄС у справі Sabel проти Puma [87]. Оцінюються знаки в цілому, але з урахуванням їх розпізнавальних і домінуючих компонентів та умов, у яких споживач здійснює порівняння [87]. Суд вказав, що за таких обставин, коли попередня марка не особливо відома громадськості і складається із зображення з незначним фантазійним змістом, простого факту, що ці два знаки є концептуально подібними буде недостатньо, щоб стверджувати ймовірність плутанини [87]. При цьому, факт відомості першої марки змінює ситуацію, підвищуючи ймовірність змішування.

Українська судова практика також активно використовує призму середнього споживача у справах про змішування. Наприклад, Солом'янський районний суд м. Києва у рішенні від 11.10.2013 р. дав наступне визначення середнього споживача – «це абстрактний образ звичайного споживача певної категорії товарів, а при визначенні можливості сплутування враховується пересічний споживач товару певної категорії» [88].

### *3.2.2. Доктрина дилюції (розмивання)*

Підґрунтя для розвитку доктрини дилюції було закладене статтею Френка Шехтера «Раціональна основа для охорони торговельних марок», яка була опублікована в 1927 році [19]. У цій статті автор обґрунтовував застарілість основних уявлень про функції торговельних марок, згідно з яким позначення просто вказує на джерело походження товарів [19, с. 814].

Ф. Шехтер справедливо зазначив, що дії піратів торговельних марок стають все більш витонченими, вони вже не здійснюють прямого та точного копіювання марок, та використовують подібні марки на не конкуруючих товарах [19, с. 825]. Тому суди за відсутності змішування торговельних марок, повинні в своїх рішеннях вдаватися до трудомісткого викладу обґрунтування нанесення шкоди правовласнику відомої марки [19, с. 825].

Нанесена у результаті таких дій шкода може бути оцінена тільки через призму сучасних функціонального призначення торговельних марок. Зокрема, шкода полягає в поступовому стиранні і розсіюванні ідентичності торговельних марок та в захопленні уваги споживачів за допомогою використання такого позначення на неконкурентних товарах [19, с. 825].

З вищенаведеного можна зробити висновок, що дилюція виникає при використанні схожих на відому марку позначень на не конкуруючих товарах при відсутності змішування. Реєстрація позначення, тотожного широко відомій ТМ, щодо товарів чи послуг іншого класу МКТП може бути спрямована на отримання необґрунтованої переваги за рахунок використання сформованої ділової репутації відомого бренду, а також на паразитування на чужому бренді [89].

Ф. Шехтер у статті здійснив аналіз рішення німецького суду від 1924 р., коли власник відомого ТМ «Odol» для ополіскувачів ротової порожнини, прагнув скасувати реєстрацію ідентичного позначення для продукції із сталі. Це рішення є одним з перших у сфері протидії дилюції ТМ. За словами автора статті, суд постановив, що використання марки «Odol» навіть на не конкуруючих

товарах «суперечило моралі», зазначивши, що, коли громадськість чує або читає слово «Odol», вона думає про товари позивача, і товар, позначений назвою «Odol» змушує громадськість припустити, що він якісний [19, с. 831]. Отже, скажчик зацікавлений у тому, щоб його марка не була розбавлена: «якщо кожен використовуватиме це як позначення свого товару то воно втратить свою продажну силу» [19, с. 832].

Е. Касеке звертає увагу на те, що термін "дилюція торговельної марки" не зустрічається в тексті жодного міжнародного договору, «хоча серед науковців існує загальний консенсус щодо того, що міжнародне законодавство про торгові марки зобов'язує держави забезпечувати захист від дилюції [22, с. 1].

Необхідно відзначити наявність спроб закріпити конкретні положення проти дилюції торговельної марки як акту недобросовісної конкуренції в Паризькій конвенції на конференції в Лісабоні 1958 р. [22, с. 82-83]. Проте, ці положення були відхилені. Зокрема, було запропоновано три проекти, які пропонували захищати: «марки з високою репутацією» («marks of high reputation»), або «унікального характеру» та «знамениті» (marks of «unique character» and «celebrity»), або знаки з «відрізняльним характером» (marks with a «distinctive character») [22, с. 83]. Перше та третє формулювання забороняли б привласнювати рекламну цінність товарних знаків на неконкуруючих товарах, навіть за відсутності змішування [22, с. 83]. Жодна з цих пропозицій не була прийнята.

У разі прийнятті однієї з вищевказаних змін до Паризької конвенції, виникла б третя ієрархічна категорія марок за відомістю, яка відрізнялася б від добре відомих торговельних марок у розумінні Конвенції. У деяких країнах, зокрема, у державах-членах ЄС та у США існують марки з вищим ступенем захисту, ніж у Конвенції. Це марки з репутацією у ЄС та знамениті марки у США. У країнах ЄС згідно з Директивою та у США згідно федерального Закону про дилюцію торговельної марки [40], торговельні марки, які відомі у певній мірі, отримують додатковий захист від так званого ослаблення їх розрізняльної

здатності. Проте, більшість країн, як і Україна не мають спеціальних норм щодо захисту рекламної функції торговельної марки від розмиття.

Через відхилення пропозицій закріпити анти-дилюційні норми в Паризькій конвенції, єдиною опцією для захисту ТМ від дилюції вважають застосування як підстав статті 10 bis (2) та (3) [22, с. 82].

Стаття 10 bis Паризької конвенції, яка надає визначення акту недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності, ілюструє три типи таких дій, які підлягають забороні: 1) діяння, які можуть викликати змішування, 2) неправильні твердження, які можуть дискредитувати діяльність конкурента, та 3) оманливі твердження або вказівки щодо товару. Ми підтримуємо думку науковців, що цей перелік не є закритим чи вичерпним [22, с. 81]. Широке розуміння цієї статті передбачає заборону усіх актів недобросовісної конкуренції, включаючи дії, що розмивають гудвіл чи репутацію іншої особи. Таке тлумачення може бути використано як основа захисту торговельних марок від дилюції [22, с. 84].

На противагу, інші науковці наполягають, що захист проти дилюції не поширюється на добре відомі марки за міжнародними мінімальними стандартами, передбаченими, зокрема, Угодою TRIPS [78, с. 82]. Норми спрямовані проти дилюції розглядають як розширений захист відомих знаків, який існує у деяких національних та регіональних законах [78, с. 82].

Ш. Б. Кодіров також вказує, що доктрина розмивання немає правового підґрунтя у міжнародних документах, та підлягає застосуванню лише щодо знаменитих марок в США [80]. Торговельна марка є знаменитою, якщо вона широко визнана споживачами як позначення джерела товарів або послуг, натомість згідно статті 16 Угоди ТРІПС для отримання статусу добре відомої ТМ достатньо наявності обізнаності цільової групи покупців про ТМ [80].

Зважаючи на значні розбіжності думок у доктрині, для забезпечення розвитку міжнародного законодавства про торговельні марки, слід закріпити спеціальні антидилюційні норми у міжнародному законодавстві.

Проводячи розмежування між термінами «дилюція» та «порушення прав» на торговельну марку, у доктрині звертають увагу на те, що змішування марок, характерне для порушень прав на ТМ, призводить до негайної шкоди, натомість шкода, нанесена дилюцією проявляється лише після тривалого періоду часу [50, с.15]. О. О. Зайцева у своїй дисертації виділяє 3 групи протиправних дій, що викликають дилюцію відомих торговельних марок: 1) «розмивання (blurring); 2) дискредитація (tarnishing) – дія, спрямована на нанесення шкоди репутації загальновідомого знака, його рекламному іміджу і доброго імені його власника; 3) приниження – дія, що викликає негативні асоціації у споживача, що представляє загальновідомий товарний знак в принизливому або непристойній світлі» [50, с. 15-16]. Схожий підхід поділяє і Е. Касеке, який вказує, що дилюція торговельної марки може мати форму дилюції розмиттям (blurring), дилюції шляхом перетворення на загальноживане найменування (genericide), або дилюції шляхом дискредитації (tarnishment) [22, с. 44].

Дилюція шляхом розмивання є класичним видом дилюції та передбачає створення позначення для незаконного привласнення рекламної цінності відомої торговельної марки за відсутності конкуренції або ймовірності змішування. За таких обставин позитивна асоціація, якою володіє торговельна марка скажника по відношенню до товару, який вона позначає передається до товару іншої особи [22, с. 44]. Тоді, рекламна цінність позначення «позивача розподіляється між двома або більше товарами, а його здатність зосереджуватись виключно на товарі позивача стає «розмитою» або «слабшою»» [22, с. 46].

Щодо виділення форми дилюції шляхом перетворення позначення на загальноживане, родове найменування (dilution by genericide), ми підтримуємо думку, що таке використання торговельної марки спричиняє дилюцію шляхом розмиття [22, с. 47]. Таке використання розмиває унікальність торговельних марок, адже торговельна марка не фокусується виключно на товарах власника торговельної марки, а стає загальною назвою для всіх таких товарів [22, с. 49]. Перетворення на родові поняття є частим наслідком високої популярності

позначення, особливо коли воно позначає товари чи послуги, яких раніше не було на ринку.

Дилуція шляхом дискредитації виникає коли торговельна марка іншої особи пов'язана з продуктами нижчої якості або такими, що мають певний аморальний чи недоброзичливий характер, або коли торговельна марка зображена в недоброзичливому контексті та може викликати негативні думки щодо товарів позначених відомою торговельною маркою [22, с. 49].

Відсутність спеціального регулювання та судової практики спричиняє практичну складність для заявника як у формулюванні вимог так і у визначенні завданої шкоди. І. В. Невзоров виділяє три групи збитків, які можуть виникнути у правовласника від "розмиття" його торговельної марки:

1) збитки, викликані зміною настрою покупців на покупку товару в результаті виявлення на ринку товару під аналогічною назвою, що психологічно несумісний у споживача з товаром правовласника. Це може спричинити падіння продажів товарів добросовісного правовласника. «У результаті випуску засобу від комарів під назвою, схожою з назвою дорогого чаю, кількість покупців чаю знизилася, то дана обставина може бути покладена в основу вимоги про відшкодування завданих виробникові чаю збитків» [89];

2) збитки, пов'язані зі зниженням розрізняльної здатності позначення, що може спричинити втрату правовласником ефективної можливості протидіяти появі на ринку товарів третіх осіб під подібними позначеннями. ««Розмивання» розрізняльної здатності товарного знаку в результаті випуску опонентом неоднорідних товарів знижує можливість правовласнику позначення забороняти третім особам випуск подібних однорідних товарів» [89]. Автор вважає, що таке зниження ефективності ТМ і буде реальним збитком, завданим правовласнику «розмиванням» такого знака;

3) збитки, пов'язані з фактом реєстрації опонентом на своє ім'я аналогічної торговельної марки щодо неоднорідних товарів. Тоді збитки правовласника першої ТМ можуть полягати: у втраті юридичної можливості залучення порушника до відповідальності (до моменту скасування такої торговельної

марки), у звуженні обсягу виключного права на ТМ, так і в судових витратах і витратах, пов'язаних з розглядом справи про скасування другої ТМ [89].

Вважаємо, що вищевказаний перелік не претендує на вичерпність. Актуальним також є встановлення способів обрахування нанесеної шкоди правовласнику відомої марки та способів їх відшкодування.

Національне законодавство не містить поняття «розмивання», проте суд може витлумачити необхідність такого захисту з існуючих норм та принципів. Ф. Шехтер вважає, що суди бояться встановлення монополії позначень, як чинника який буде шкодити конкуренції [19, с. 833]. Хоча позивач вимагає лише «збереження цінного, хоча й можливо анонімного зв'язку між ним та його споживачем, яке було створено завдяки його винахідливості та заслугам його товарів чи послуг» [19, с. 833].

Ми погоджуємося з висновком, що правовласник має право вимагати захисту своєї ділової репутації та «відшкодування збитків у разі заподіяння його репутації шкоди, не виключенням буде і шкода, спричинена реалізацією відповідачем товару, неоднорідного з товаром позивача під схожим товарним знаком» [90, с. 42]. Ф. Шехтер коментуючи рішення німецького суду у справі ТМ «Odol» вказує, що воно базувалося на загальних загальних принципах справедливої торгівлі [19, с. 833]. Отже, вітчизняні суди також можуть застосовувати норми про недопущення недобросовісної конкуренції як підставу для захисту торговельних марок від дилюції. Незважаючи на це, існує необхідність в появі спеціального регулювання, що спростить обґрунтування позиції для заявника та правозастосування для суду. Важливо зазначити, що стандарти для відомих марок для застосування захисту від дилюції мають встановлюватися жорсткіші. Для збереження судом балансу при захисті відомих торговельних марок від «розмивання» для не допущення надмірного захисту, яке також негативно впливає на конкуренцію, слід додати в українське законодавство нову категорію знаків, схожу до «знаменитих» торговельних марок у США.

І. В. Невзоров виділяє причини відсутності судової практики у РФ у сфері дилюції відомих торговельних марок, які загалом можуть бути актуальними і для України [89]. Зокрема, відсутність судових справ щодо дилюції може бути пов'язана з наступними причинами:

- 1) теоретичною складністю та нерозробленістю у національній доктрині концепції «дилюції» торговельних марок;
- 2) відсутність спеціальних норм у національному законодавстві, що спростило б доведення позиції позивачу та розгляд справи судом;
- 3) складність визначення та доведення розміру збитків [89].

Застосування засобів захисту від дилюції дозволить поглянути на торговельні марки як на комерційно цінний актив – об'єкт інтелектуальної власності, елементу якого (розрізняльній здатності) може бути заподіяна конкретна шкода діями третіх осіб [90]. Ш. Кодіров, вдало зазначив, що положення доктрини розмивання повинні застосовуватися в дуже рідкісних і екстраординарних випадках, і виключно щодо знаменитих торговельних марок у сенсі американського законодавства [80]. Погоджуючись щодо рідкісних випадків застосування цього механізму, слід уточнити про можливість застосування анти-дилюційних положень до дійсно відомих торговельних марок широкому колу споживачів. Важливо уникати зловживань, оскільки надмірний протекціонізм є неефективним інструментом анти конкурентної поведінки [34, с. 13].

Після встановлення факту широкої відомості марки серед споживачів, суду у справах про дилюцію, потрібно визначити подібність торговельних марок. Для цього слід застосувати «глобальний підхід, який враховує слухову, візуальну та концептуальну подібність відповідних марок, незважаючи на можливу відсутність плутанини» [22, с. 64]. Це допоможе уникнути випадків, коли торговельні марки схожі без недобросовісного умислу однієї сторони.



### *3.2.3. Доктрина недобросовісності заявника*

Захист від недобросовісної конкуренції як складова частина охорони промислової власності набув нормативного закріплення у ст. 10 bis Паризької конвенції ще у 1900 році [91, с. 41]. Б. Ю. Львов обґрунтовано стверджує, що саме «Паризька конвенція заклала базовий принцип захисту промислової власності від недобросовісної конкуренції» [91, с. 41].

Стаття 10 bis Паризької конвенції містить зобов'язання країн Союзу «забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції». У частині 2 цієї статті міститься наступне визначення: «актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах». У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» міститься схоже визначення. Наведена дефініція цього господарського правопорушення є досить загальною.

Доктрина виокремлює три групи дій, які підпадають під поняття акту недобросовісної конкуренції [92, с. 44]. До першої групи відносяться недобросовісні дії суб'єктів господарювання, пов'язані з неправомірним використанням ними ділової репутації інших господарюючих суб'єктів [92, с. 44]. Ця група безпосередньо стосується недопущення недобросовісної конкуренції щодо промислової власності, хоча й інші також можуть застосуватися [92, с. 44]. Зокрема, стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає неправомірне використання позначень як «використання ... торговельної марки ... без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання»[82]. Вказана стаття знаходиться у Главі 2 Закону під назвою неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання.

Важливо визначити, яке законодавство підлягає застосуванню для припинення недобросовісного використання добре відомих ТМ. Ми підтримуємо думку Г. О. Андрощука та інших, що

«посягання на виключні права інтелектуальної власності або на ділову репутацію, яке ... не створює конкурентних переваг для порушника, належить до сфери регулювання і захисту виключно відповідних інститутів цивільного законодавства. Якщо ж посягання має на меті або ж своїм результатом отримання конкурентних переваг, тоді такі дії слід кваліфікувати як антиконкурентне правопорушення» [92, с. 41].

У Типових положеннях про захист від недобросовісної конкуренції від ВОІВ, вказується, що використання добре відомої ТМ господарюючим суб'єктом, який не є його правовласником, для зовсім відмінних товарів за умови відсутності конкуренції між правовласником і користувачем направлено на отримання недобросовісної переваги перед своїми конкурентами, які не використовують відомий товарний знак [93, с.10]. Ми підтримуємо висновок, що робиться Г. О. Андрощуком та С. В. Шкляром про те, що «сутність права на захист від недобросовісної конкуренції — це право конкурента вимагати, щоб усі перебували в згоді з правилами конкуренції, що існують у визначений час на ринку» [92, с. 33].

Часто недобросовісна реєстрація здійснюється з метою «сквотингу торговельних марок». Сквотер реєструє на себе відому іноземну торговельну марку та чекає виходу її власника на місцевий ринок. Коли власник такої марки захоче проводити комерційну діяльність на місцевому ринку сквотер може загрожувати йому судом за порушення прав на ТМ, щоб отримати кошти за відмову від ТМ або ліцензування [93].

Важливо підтримувати належний баланс у законодавстві про охорону торговельних марок, яке повинно забезпечувати «охорону виключних прав власників товарних знаків без невинного обмеження прав інших осіб на використання нових товарних знаків» [93]. Тому важливим є визначити відповідні підстави для звернення за судовим захистом для боротьби з діями недобросовісних заявників. Зважаючи на відсутність концепції

недобросовісності заявника в законодавстві України, далі проаналізуємо підставу «введення в оману».

Після внесення змін до Закону про знаки у липні 2020 року підставу «введення в оману» було поділено на дві:

«не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» (абз. 4, 5 п. 2 ст. 6 Закону про знаки).

Унаслідок невдалих законодавчих формулювань у чинній та попередній редакції статті, у судовій практиці визнання недійсними свідоцтв на знаки сформувалася тенденція коли «критерій оманливості позначення поєднується із критерієм схожості до ступеня змішування зі знаками інших осіб» [95, с. 272]. Часто зазначається: «якщо позначення можна сплутати, то таким чином це введе споживачів в оману» [95, с. 272].

Вважаємо, що ці підстави для відмови у правовій охороні слід розрізняти. К. А. Сопова розмежовує два поняття: «введення в оману» та «змішування позначень», вказуючи, що: «перше поняття означає негативну властивість позначення, що перешкоджає реєстрації, а друге – відноситься до негативного наслідку, коли споживач не може відрізнити тотожні або схожі позначення на однакових чи однорідних товарах або послугах» [69, с. 197]. Спочатку позначення перевіряється на наявність абсолютних підстав, відносні ж підстави створені для заперечення проти реєстрації позначення, що порушує права третіх осіб. Тобто, введення в оману – це абсолютна підстава, а змішування – відносна та застосовується в інтересах третіх осіб [69, с. 195]. Закон про знаки не містить поділу підстав на абсолютні та відносні.

Наразі існує правова невизначеність щодо застосування підстави «введення в оману» та суперечлива судова практика, за однакових обставинах в одних справах її застосовують як відносну, в інших як абсолютну [96]. Це свідчить про відсутність юридичної визначеності у цій сфері.

Верховний суд у Постанові по справі № 910/11158/17 вказав, що припис абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону про знаки «є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів ...)» [97]. Це рішення свідчить про відсутність сталої практики у цьому питанні і підтверджує необхідність закріплення відповідних нормативних положень.

Тому, ми вважаємо, що виділення у законодавстві України поділу на абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації торговельної марки є необхідним. Це сприятиме зменшенню кількості спорів та допоможе уніфікувати судову практику.

У пояснювальній записці до законопроекту 2258 метою прийняття проекту вказують узгодження вимог законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки із правом Європейського Союзу для забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції [98, с. 1]. Проте, можна зробити висновок про неповну відповідність зміненого закону праву ЄС. Зокрема, у ч. 2 ст. 193 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відсутнє поняття «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу», натомість введення в оману може виникати лише щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги [99]. Також стаття 59 (1) (b) Регламенту ЄС 2017/1001 передбачає концепцію недобросовісного заявника, якої не існує в національному законодавстві. К. Сопова наполягає на необхідності «передбачити підставу для визнання свідоцтва на ТМ недійсним, якщо заявка подана заявником недобросовісно» [96]. Ця концепція має значні переваги у порівнянні з існуючою підставою «введення в оману щодо особи», адже «є досконалішою та зрозумілішою ... оскільки «описує» недобросовісні дії заявників, а не посилається, на відміну від введення в оману, на виникнення певних асоціацій, які неможливо довести» [96].

Закон про знаки незважаючи на нещодавне внесення у нього змін не передбачає цієї концепції. Це призводить до неможливості ефективного захисту

прав добросовісного власника відомої ТМ. Зокрема, єдиним способом захисту для осіб, чий права порушені недобросовісною реєстрацією марки є застосування невизначеної підстави введення в оману щодо особи як відносної [96].

Фредерік Мостерт та Глорія Ву запропонували кілька пропозицій щодо реформи торговельних марок для зменшення кількості недобросовісних реєстрацій у Китаї, який є сумнозвісним лідером у цій сфері. Зокрема, пропонується наступне:

- визнання недобросовісності як незалежної підстави для відмови, опозиції та скасування торговельної марки;
- включення елемента недобросовісності [у відповідний національний закон про торговельні марки];
- складання чорного списку осіб, які, здійснювали недобросовісні реєстрації торговельних марок [100].

Вказані зміни можуть бути застосовані і українському законодавстві, що позитивно відобразиться на захисті добре відомих марок. Беручи до уваги ст. 10-bis Паризької конвенції, яка містить узагальнене визначення недобросовісної конкуренції, підтримуємо твердження Г. О. Андрощука, щодо необхідності включення до національного законодавства загальної дефініції недобросовісності заявника та невичерпного переліку конкретних ситуацій, коли заявка про реєстрацію ТМ варто вважати недобросовісно поданою [94].

Відсутність ефективного способу захисту свідчить про необхідність внесення змін до законодавства. Ми вважаємо, що слід виключити положення абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону про знаки: «можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» та додати положення, про те, що: «Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним у разі: видачі свідоцтва внаслідок недобросовісного подання заявки».

На відсутність усталеної практики у цій сфері, звертає увагу і суддя Касаційного господарського суду Б. Ю. Львов, критикуючи рішення Антимонопольного комітету України по справі по справі № 03.1-12/2016 [91, с. 47]. У цій справі поведінку ТОВ «Котнар-М» визнали актом недобросовісної

конкуренції [101]. Підприємство зареєструвало географічне зазначення «ТОКАЛІ» в якості торговельної марки та стало власником ТМ «Токай Мускат СÔTNAR» [102]. Географічне зазначення «ТОКАЛІ» можуть використовувати тільки виробники країни, де є регіон Токай. ТОВ «Котнар-М» подав позов до суду з метою оскарження рішення. У відповідь, Львівський апеляційний господарський суд підтримав висновок колегії Антимонопольного комітету України, яка визначила таке неправомірне використання зазначення походження товарів як «поширення інформації, що вводить в оману» [103].

Б. Ю. Львов висловлює глибоке занепокоєння, що Антимонопольний комітет України, щоб «не доводити недобросовісність реєстрації назви вина як торговельної марки, здійснив неправильну кваліфікацію акту недобросовісної конкуренції» [91, с. 47]. Він припускає, що така кваліфікація дій ТОВ «Котнар-М» пов'язана з наявністю зареєстрованої торговельної марки. Під неправомірним використанням позначень за статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» «потрібно мати на увазі недобросовісність такого використання, а не наявність чи відсутність у користувача державної реєстрації позначення» [91, с. 47]. Ми погоджуємося з тим, що наявність зареєстрованих прав на позначення не означає правомірність його використання [91, с. 47].

Антимонопольний комітет України в листі від 17 лютого 2009 р. № 54/01 вказав, що вище згадувана стаття 4 забезпечує захист від недобросовісної конкуренції не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості у використанні позначення, що забезпечує індивідуалізацію діяльності відповідного суб'єкта господарювання [104]. Така позиція викликає запитання щодо врахування інтересів власників незареєстрованих добре відомих торговельних марок.

У наступній справі Верховний суд підтримав рішення про скасування свідоцтв України на ТМ «Mc'Scorn» та ТМ «MacScorn», які були визнані недійсними як такі, що відтворюють та імітують добре відому торговельну марку «Mc» компанії McDonald's, що може викликати змішування з останньою [105].

На дату подання заявок відповідачем щодо спірних марок «Mc'Corn» та «MacCorn» (14.07.2010р.), знак позивача «Mc», що охороняється за свідоцтвом № 144001 (дата подання заявки – 08.02.2010 р.) не був визнаний добре відомим. Апеляційна Палата визнала ТМ «Mc» добре відомою в рішенні від 26.12.2016 р. на дату – 01.06.2009 року.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог через пропуск строку позовної давності, який відповідно до ст. 6 bis (2) Паризької конвенції становить не менше п'яти років від дати реєстрації знака, для подання вимоги про його скасування. Суди вищих інстанцій не погодилися з цим аргументом, вказавши, що такий строк не застосовується коли марка зареєстрована чи використовується недобросовісно [105]. При цьому, суд ніяк не обґрунтував у чому полягала недобросовісність реєстрації позначень «Mc'Corn» та «MacCorn». Визнання марки добре відомою на дату, що передує реєстрації схожих позначень не презюмує порушення її прав такими реєстраціями. Факт недобросовісності має бути доведений. Через відсутність закріплення у законодавстві доктрини недобросовісності існує така практика, що не відповідає важливій складовій принципу верховенства права – юридичній визначеності.

Проаналізована практика суду свідчить про відсутність ефективного захисту прав на добре відому торговельну марку у випадку недобросовісної реєстрації марки, яка порушує права власника на відоме позначення.

\*\*\*

Добре відомі торговельні марки користуються посиленою правовою охороною, проте не абсолютною. Якщо марка зареєстрована для широкого кола товарів та послуг, відомість оцінюється окремо для кожної категорії товарів. Отримання власниками марок з звичайною репутацією статусу добре відомої негативно впливає на конкуренцію, надаючи необґрунтовану перевагу такому суб'єкту. Буквальне тлумачення ст. 16 (3) Угоди ТРІПС приводить до висновку, що для отримання охорони добре відомої ТМ щодо неоднорідних товарів і послуг необхідна наявність реєстрації в країні, де витребується охорона.

Доведений факт відомості дає змогу отримати спеціальні правові підстави захисту, відмінні від тих, що застосовуються до звичайних торговельних марок. Змішування щодо добре відомої ТМ можливо коли ідентична чи подібна до неї марка використовується для неоднорідних товарів чи послуг, щодо яких ТМ є добре відомою, незважаючи на наявність реєстрації відомої марки. Ймовірність змішування є підставою для відмови у реєстрації позначення або її оскарження.

Термін «дилюція» не зустрічається в тексті міжнародних договорів. Дилюція виникає при використанні схожих на відому марку позначень на не конкуруючих товарах за відсутності змішування. Реєстрація позначення, тотожного широко відомій ТМ щодо не конкуруючих товарів може бути спрямована на отримання необґрунтованої переваги через використання ділової репутації відомої ТМ та на паразитування на чужому бренді. У результаті наноситься шкода, що полягає в поступовому стиранні, розсіюванні ідентичності марки.

Національне законодавство також не містить доктрини «дилюції». Проте, вважаємо, що суд може витлумачити її з існуючих норм права про недопущення недобросовісної конкуренції як підставу для захисту марок від дилюції.

Ст. 10 bis Паризької конвенції зобов'язує країни Союзу забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Використання добре відомої ТМ для відмінних товарів за умови відсутності конкуренції між правовласником і користувачем, може бути направлено на отримання недобросовісної переваги перед своїми конкурентами, які не використовують відоме позначення. Закон про знаки незважаючи на нещодавне внесення у нього змін не передбачає концепції недобросовісного заявника. Натомість, в Україні єдиною підставою оскарження недобросовісної реєстрації ТМ є застосування підстави введення в оману щодо особи як відносної, враховуючи суперечливу судову практику. Це призводить до неможливості ефективного захисту прав добросовісного власника відомої ТМ.



## ВИСНОВКИ

За результатами здійсненого у цій магістерській роботі дослідження зроблено наступні висновки:

1. Визначення функції торговельної марки як ідентифікатора джерела походження товару чи послуги є застарілим. Такий підхід спричиняє неправильне застосування норм права через невизнання марки добре відомою, у випадках, коли споживачі не знають власника прав на торговельну марку та/чи виробника товарів/послуг, що позначаються цією ТМ. Більшість споживачів не знайомі з виробником продукції чи правовласником певної відомої марки. Ми підтримуємо науковців, які вважають, що торговельна марки для споживача означає, що товари, які реалізуються під однією маркою походять з одного джерела, включаючи анонімне, та відрізняються від позначених іншими марками. Важливою є рекламна функція ТМ, яка означає створення у споживача унікального асоціативного зв'язку між ТМ та позначуваною продукцією.

2. Перелік функцій ТМ не є вичерпним і постійно доповнюється у судовій практиці. Активне тлумачення функцій ТМ судами сприяє ефективному захисту прав на позначення від різноманітних порушень. Іноземна практика та доктрина виділяють нові функції, такі як інвестиційна та функція демонстрації способу життя споживача через використання продукції певних марок.

3. Поняття «добре відомої» торговельної марки на міжнародному рівні закріплено у Паризькій конвенції та Угоді ТРІПС. Вони встановлюють мінімальний стандарт охорони, який може розширюватися національним законодавцем. Забороняється реєстрація і застосування торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад марки, що здатні викликати змішування з добре відомою ТМ. Угода ТРІПС розширює охорону добре відомих марок, поширюючи її не лише на позначення товарів, а й на торговельні марки, які позначають послуги. Ст. 16 (3) Угоди ТРІПС робить виняток з принципу спеціалізації за умови можливого спричинення шкоди інтересам власника марки.

4. Законодавство ЄС поруч з поняттям «добре відомої» торговельної марки виділяє поняття «марки з репутацією». Захист «торговельних марок з репутацією» поширюється на заборону позначення неконкуруючих товарів і послуг у визначених Регламентом випадках, коли можливе завдання шкоди розрізняльній здатності або репутації попередньої торговельної марки. У праві ЄС марка з репутацією має ширший обсяг правової охорони і обов'язково має бути зареєстрована, натомість добре відома марка має захист у межах спеціалізації та без умови обов'язкової реєстрації.

5. Міжнародні конвенції не містять визначення «добре відомої» торговельної марки, що спричиняє наявність різних термінів у національних законодавствах країн, наприклад, «добре відома», «знаменита», «торговельна марка з репутацією» тощо. У доктрині висловлюють різні позиції щодо співвідношення цих понять, від повного ототожнення до виділення суттєвих відмінностей між ними. Ми підтримуємо думку про різний ступінь відомості, а відповідно, і правової охорони торговельних марок позначених цими термінами. Важливо на міжнародному рівні надати визначення цих понять, та їх співвідношення, щоб полегшити процес тлумачення та правозастосування.

6. Законодавство США розширює базовий стандарт захисту, додаючи поняття «знаменитих» торговельних марок, які отримують захист від розмивання їх розрізняльної здатності. Для визнання марки знаменитою вимагається встановлення відомості серед широкого загалу, а не лише у зацікавленому колі цільової громадськості, як це передбачається Угодою TRIPS.

7. Український законодавець закріпив єдине базове поняття «добре відома торговельна марка», що відповідає мінімальному рівню охорони, що вимагається у міжнародних конвенціях. Закон про знаки не містить визначення поняття «добре відомої» торговельної марки, але наводить перелік факторів, які можуть розглядатися при визначенні добре відомості.

8. Ми підтримуємо внесені Законом № 815-IX від 21.07.2020 р. зміни, щодо заміни поняття «знаки для товарів і послуг» поняттям «торговельна марка». Вважаємо за необхідне продовжити уніфікацію термінології, шляхом заміни

синонімічних термінів, таких як «товарний знак», «торгова марка», тощо у різних законах поняттям «торговельна марка» для досягнення правової визначеності.

9. Компетентний орган приймає рішення про визнання факту добре відомості виходячи із суб'єктивної оцінки наданих заявником відомостей. При цьому, Апеляційна палата враховує основні критерії, що визначені у Спільній рекомендації: ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства; тривалість використання в різних географічних районах країн; тривалість будь-якої діяльності з просування марки, що включає рекламу; наявність реєстрацій марки у країнах; факти успішного захисту прав на марку; притаманна марці цінність. Ці критерії не розкриваються через об'єктивні показники, а належна практика тлумачення цих критеріїв ще не сформована. Складність виокремлення критеріїв добре відомості полягає у неможливості встановлення чіткого, кількісного регламентування критеріїв, зважаючи на природу ТМ, вплив різних суб'єктивних факторів на статистичні дані і необхідність комплексної оцінки фактів компетентними особами.

10. На основі аналізу міжнародного законодавства ми виділили загальні ознаки добре відомої марки: 1) відомість серед певних секторів суспільства, для яких призначені товари/послуги позначені цією ТМ 2) на значній території держави 3) визнана уповноваженим органом конкретної держави 4) незалежно від факту реєстрації чи використання на території цієї держави.

11. Опитування споживачів є одним з головних доказів добре відомості ТМ. Цей критерій найбільш регламентований, зважаючи на встановлені у Порядку вимоги щодо проведення опитування. Шляхом підрахунку встановлено, що мінімальна кількість опитуваних, згідно Порядку, становить 1500 осіб. Визначення чіткого відсоткового показника відомості, який вимагається серед споживачів не є доцільним.

12. Визнання торговельної марки добре відомою здійснюється Апеляційною палатою або судом. Більшість рішень приймаються Апеляційною палатою. «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою» загалом відповідає мінімальним міжнародним стандартам, але

потребує внесення змін, щоб відповідати вимогам часу. Зокрема, у Порядку №228, знання споживачем правовласника марки розглядається як критерій визнання її відомою, незважаючи на відсутність у цьому раціонального обґрунтування з погляду функціонального призначення марки. Деякі положення Порядку вступають в колізію із Законом про знаки, який є актом вищої сили. Аналіз наведених у цій роботі проблемних питань Порядку № 228 свідчить про необхідність перегляду його положень та внесення відповідних змін з урахуванням існуючих стандартів охорони торговельних марок.

13. Відсутня усталена судова практика розгляду справ щодо визнання факту добре відомості торговельної марки. Це пояснюється як невизначеністю фактичних даних, що можуть оцінюватися судом при визнанні такого факту, так і складністю розгляду справ щодо об'єктів інтелектуальної власності. ГПК України у редакції від 15.12.2017 р. відніс справи про визнання добре відомості до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Початок функціонування цього суду повинен вирішити проблему з визначенням юрисдикції у цих справах та покращити якість та швидкість розгляду судових справ у цій сфері.

14. Ми підтримуємо рекомендації фахівців щодо необхідності розмежування юрисдикції Апеляційної палати та суду. Визнання торговельної марки добре відомою за наявності спору має належати до виключної юрисдикції суду, а за відсутності спору – до компетенції Апеляційної палати.

15. Добре відомі торговельні марки користуються посиленою правовою охороною, незалежно від факту реєстрації чи використання на території держави, де витребується охорона. Добре відомі ТМ не отримують абсолютного захисту. Компетентний орган має уважно оцінювати відомість окремо для кожної категорії товарів, щодо якої вона заявляється. Необхідність реєстрації добре відомої ТМ для отримання охорони щодо неоднорідних товарів і послуг є предметом дискусії, тому важливе формування судової практики з цього питання та внесення змін для уточнення положень відповідних норм.

16. Доведений факт відомості дає змогу отримати додаткові правові підстави захисту, відмінні від тих, що застосовуються до звичайних торговельних марок. Змішування серед звичайних марок відбувається у межах принципу спеціалізації. Натомість, змішування щодо добре відомої ТМ можливо і тоді, коли ідентична чи подібна до неї марка використовується для неоднорідних товарів чи послуг, щодо яких ТМ є добре відомою, незважаючи на наявність реєстрації відомої марки. Ймовірність змішування є підставою для відмови у реєстрації позначення або її оскарження. Відповідно до судової практики при виявленні ймовірності змішування низька подібність між позначуваними товарами/ послугами може бути компенсована високим ступенем подібності між марками, і навпаки. Тобто, велика ступінь розрізняльної здатності у першої марки, створює більшу ймовірність змішування з нею.

17. Дилюція виникає при використанні схожих на відому марку позначень на не конкуруючих товарах за відсутності змішування. Реєстрація позначення, тотожного широко відомій ТМ щодо не конкуруючих товарів може бути спрямована на отримання необґрунтованої переваги через використання ділової репутації відомої ТМ та на паразитування на чужому бренді. У результаті наноситься шкода, через поступове стирання і розсіювання ідентичності марки. Ми погоджуємося з твердженням, що відома ТМ втратить продажну силу, якщо кожен використовуватиме її як позначення свого товару.

18. Слід закріпити спеціальні норми щодо захисту ТМ від дилюції у міжнародному законодавстві, уточнивши норми Паризької конвенції, щоб вирішити дискусії щодо правильності тлумачення ст. 10 bis Паризької конвенції.

19. Ми вважаємо, що суд може витлумачити необхідність захисту від дилюції ТМ з існуючих норм про недопущення недобросовісної конкуренції. Власник прав на відому ТМ може вимагати захисту від шкоди, спричиненої використанням схожої ТМ для реалізації неоднорідного товару. Проте, положення доктрини розмивання повинні застосовуватися у рідкісних випадках, виключно щодо марок відомих широкому колу споживачів. Тому існує

необхідність в появі спеціального регулювання, що додасть нову категорію відомості марок в Україні, до якої може застосовуватися такий захист.

20. Паризька конвенція зобов'язує країни забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Використання добре відомої ТМ для відмінних товарів за умови відсутності конкуренції між правовласником і користувачем, може бути направлено на отримання недобросовісної переваги перед своїми конкурентами, які не використовують відоме позначення.

21. Закон про знаки незважаючи на нещодавне внесення у нього змін не передбачає концепції недобросовісного заявника. Хоча вона закріплена у Регламенті ЄС 2017/1001, з положенням якого Закон про знаки мав бути узгоджений. У законодавстві ЄС також відсутнє поняття «введення в оману щодо особи». Натомість, в Україні єдиною підставою оскарження недобросовісної реєстрації ТМ є застосування підстави введення в оману щодо особи як відносної, враховуючи суперечливу судову практику. Це призводить до неможливості ефективного захисту прав добросовісного власника відомої ТМ. Тому ми вважаємо, що слід виключити положення абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону про знаки: «можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» та додати положення у Закон про знаки, що: «Свідоцтво може бути визнано недійсним у разі: видачі свідоцтва внаслідок недобросовісного подання заявки».

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2008. 217 с.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ : станом на 14 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення: 12.05.2021).
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : Угода СОТ від 15.04.1994 р. : станом на 6 груд. 2005 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018) (дата звернення: 12.05.2021).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20> (дата звернення: 12.05.2021).
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV : станом на 28 квіт. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 12.05.2021).
6. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-ІV : станом на 27 лют. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 12.05.2021).
7. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). Київ : Преса України, 2004. 184 с.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом: зауваження Головного юридичного управління до проекту Закону України. реєстр. № 2258 від 11.10.2019 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67063](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063) (дата звернення: 12.05.2021).

9. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 23 квіт. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 12.05.2021).

10. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-XII : станом на 16 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12> (дата звернення: 12.05.2021).

11. Кодинець А.О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпоряджання правами на торговельні марки. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2005. № 1. С. 101-109. URL: <https://issuu.com/constantinezerov/docs/f8e054629cd76c> (дата звернення: 12.05.2021).

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

13. Рисак Л.В. Порівняльно – правовий аналіз регулювання відносин щодо товарних знаків з позицій законодавства України і Російської Федерації: пошук переваг і альтернатив. *Вісник НТУУ «КПІ»*. № 4 (16) 2012. С. 79-83.

14. Кодинець А. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2007. 312 с. URL: <https://issuu.com/constantinezerov/docs/9712581c4a61e1> (дата звернення: 12.05.2021).

15. Томаров І. Функції торговельної марки: огляд судової практики. LegalShift: веб-сайт. URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=1559> (дата звернення: 12.05.2021).

16. Рішення Дніпровського райсуду м. Херсона від 13 квітня 2009 р., судова справа № 2-255/09. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/4490676> (дата звернення: 12.05.2021).

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



18. П. А. Шефас Неизвестный обладатель известного бренда. О необходимости либерального подхода к товарным знакам. *Журнал Суда по интеллектуальным правам*, № 2 (28). июнь 2020 г., с. 117-133. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/unknown-owner-of-a-famous-brand-the-need-for-a-liberal-approach-to-trademarks#22> (дата обращения: 13.03.2021).

19. Schechter F. I. The Rational basis of trademark protection. *Harvard law review*. No. 6. P. 813–833.

20. Решение Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 22 октября 2019 г., дело № СИП-196/2019. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72804550/?prime> (дата обращения: 12.05.2021).

21. Рішення Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/6009/13-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/40787297> (дата звернення: 12.05.2021).

22. Kaseke E. Trademark dilution: a comparative analysis : University of South Africa. 2006. 554 p

23. In the matter of Mcdowell’s application for a trade mark (No. 443,189). OUP Academic. *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*, Volume 43, Issue 10, 27 October 1926, Pages 313–340. URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/43.10.313> (date of access: 10.05.2021).

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

25. Interflora V Marks & Spencer CJEU Judgment. *Bird & Bird*. URL: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/interflora-v-marksspencer-0911> (date of access: 09.05.2021).

26. Judgment of The Court of Justice of the European Union of 30.11.1993. Case C-317/91 between Deutsche Renault AG And AUDI AG. URL: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98293&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4183792> (date of access: 12.05.2021).

27. Judgment of The Court of Justice of the European Union of 18.06.2009. Case C-487/07 between L'Oréal SA, and Bellure NV. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/07> (date of access: 12.05.2021).

28. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015р. 392 с.

29. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року : Конвенція Ліги Націй від 20.03.1883 р. : станом на 25 груд. 1991 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123) (дата звернення: 12.05.2021).

30. Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності : Наказ МОН України від 15.04.2005 р. № 228 : станом на 25 лип. 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05> (дата звернення: 12.05.2021).

31. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Публикация Всемирной организации интеллектуальной собственности. Женева, 2000 г. № 833 (R). 20 с. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf> (дата обращения: 12.05.2021).

32. Федорова Д. О. Проблеми правового регулювання розпорядження правами на добре відомі торговельні марки в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 4. С. 430-433. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup\\_2016\\_4\\_100](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_4_100) (дата звернення: 12.05.2021).

33. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий. Москва: Прогресс, 1977. 310 с.

34. Mostert F. The Protection of Well-Known Marks Under International Intellectual Property Law. *Cambridge Handbook of International and Comparative trademark Law* (edited by Irene Calboli and Jane C. Ginsburg). 2020. 45 p. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3586336](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586336) (date of access: 12.05.2021).

35. North American Free Trade Agreement (NAFTA). S.C. 1993, с. 44. Assented to 23.06.1993 URL: <https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta> (date of access: 12.05.2021).

36. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент ЄС від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_003-17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17) (дата звернення: 12.05.2021).

37. Directive (EU) No. 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance). URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/395032> (date of access: 12.05.2021).

38. The Guidelines on EU trade marks and the Guidelines on registered Community designs entered into force on 01.03.2021. No EX-21-1. Part C. Opposition. Section 5. Point 2.1.2. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787430/trade-mark-guidelines/2-1-2-relationship-between-marks-with-reputation--article-8-5--eutmr--and-well-known-marks--article-8-2--c--eutmr-> (date of access: 12.05.2021).

39. The Lanham (Trademark) Act. Pub. L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. Code § 1127.

40. Federal Trademark Dilution Act of 1995, Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985 (Jan. 16, 1996), amending the Trademark Act of 1946, codified at 15 U.S.C. § 1125 et seq.ec

41. Malliaris S. Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches – The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge? *Chicago-Kent journal of intellectual property*. 2010. No. 9. P. 45–59. URL: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol9/iss1/2/> (date of access: 12.05.2021).

42. Стаття 1508 Гражданского кодекса РФ / КонсультантПлюс: веб-сайт. URL:[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64629/a7ea41ca53219ff2bd5b12ff9d499f43b8546876/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/a7ea41ca53219ff2bd5b12ff9d499f43b8546876/) (дата обращения: 12.05.2021).

43. Ариевич Е. А., Гришанова Г. И. Общеизвестный знак - общеизвестный заявитель? *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 26 декабря 2019 г., с. 90-99, № 26. С. 90–99. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/well-known-mark-well-known-applicant#1> (дата обращения: 12.05.2021).

44. Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации: Приказ Роспатента от 01.06.2001 № 74, ред. от 2 апреля 2004 г. ГАРАНТ : веб-сайт. URL: <http://base.garant.ru/183744/> (дата обращения: 12.05.2021).

45. Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property of the Socialist Republic of Vietnam No. 36/2009/QH12. URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn047en.pdf> (date of access: 12.05.2021).

46. Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации: приказ Роспатента от 17 марта 2000 г. No 38. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/38-prikaz-rospatenta-ot-17-marta-2000-g-38>(дата обращения: 12.05.2021).

47. Батыков И. В. Косвенные доказательства приобретения товарным знаком общеизвестности. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kosvennye-dokazatelstva-priobreteniya-tovarnym-znakom-obscheizvestnosti/viewer> (дата обращения: 12.05.2021).

48. Викторов Т. А. Регистрация товарного знака в качестве общеизвестного: выявление соответствия товарного знака критериям общеизвестности. *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2018 г. № 22. с. 41-48. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/registering-a-trademark-as-well-known-identifying-the-conformity-of-a-trademark-to-the-criteria-of-common-knowledge> (дата обращения: 12.05.2021).

49. Judgment of the Court of 14 September 1999. Case C-375/97. General Motors Corporation v Yplon SA. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-375/97> (date of access: 12.05.2021).

50. Зайцева Е. А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 1998. 23 с.
51. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : посібник. Київ, 2016. 220 с. URL: [https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel\\_prop\\_book\\_web.pdf](https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel_prop_book_web.pdf) (дата звернення: 12.05.2021).
52. Постанова Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року, судова справа № 760/4346/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93082515> (дата звернення: 12.05.2021).
53. Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 р. № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05#Text> (дата звернення: 12.05.2021).
54. Загальнодоступна бази даних Державного підприємства «Укрпатент» «Відомості про добре відомі знаки». URL: <https://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=setsearchconditions> (дата звернення: 15.03.2021).
55. «Лексус» - не «Лексус», «Ямаха» - не «Ямаха», або Ситуацію із захистом прав на торгові марки у нашій країні може покращити спеціалізований суд: інтерв'ю з О. Дорошенком/ інтерв'ю вела Ю. Кінзерська]. *Газета Верховної Ради "Голос України"* від 28 серпня 2018. URL: <http://www.golos.com.ua/article/306806> (дата звернення: 15.03.2021).
56. Рішення Старобільського районного суду Луганської області від 04.11.15 року, судова справа № 431/4308/15-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/55492530> (дата звернення: 15.03.2021).
57. Решение Суда по интеллектуальным правам РФ от 12 марта 2014 г. по делу N СИП-328/2013. URL: <http://base.garant.ru/70613112/#ixzz6sEUWbfQI> (дата обращения: 12.05.2021).
58. Сінгапурський договір про право товарних знаків : Договір ООН від 27.03.2006 р. : станом на 15 квітня 2009 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_h54](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h54) (дата звернення: 10.05.2021).

59. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг затверджені : Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 р. № 91. URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf) (дата звернення: 12.04.2020 р.)

60. Ткачук О. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг. *Інтелектуальна власність*. 5. 2017. с. 26-32.

61. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII : станом на 11 верес. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19> (дата звернення: 12.05.2021).

62. Про створення державного підприємства "Український Інститут промислової власності" : Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2000р. № 175.

63. А. О. Кодинець Охорона прав на добре відомі торговельні марки : презентація. URL: <https://www.slideshare.net/Comedianua/ss-56397766> (дата звернення: 12.05.2021).

64. Коваль А. Визнання торговельних марок добре відомими у судовому порядку як ефективний спосіб захисту прав інтелектуальної власності: практика України та зарубіжних країн. № 05. Травень 2016 року. URL: <http://jurist.ua/?article/1078> (дата звернення: 12.05.2021).

65. Постанова Вищого господарського суду України від 21.09.2004 р., судова справа N 21/609. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v\\_609600-04](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_609600-04) (дата звернення: 12.05.2021).

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

67. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України від 29.09.2017 р. № 299/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017> (дата звернення: 12.05.2021).

68. Проєкт щодо Суду з питань ІВ в Україні. Підсумковий звіт та рекомендації. Центр досліджень комерційного права Університету Квін Мері у м. Лондоні. Вересень, 2020 р. (ЦВКП) за підтримки Міністерства закордонних справ та розвитку Великої Британії та посольства Великої Британії в Києві [https://www.qmul.ac.uk/media/qmul/media/2019/Report\\_QM\\_10.28\\_UKR.pdf](https://www.qmul.ac.uk/media/qmul/media/2019/Report_QM_10.28_UKR.pdf) (дата звернення: 12.05.2021).

69. Сопова К. А. Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на торговельну марку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2018. 235 с.

70. Постанова Верховного суду України від 16.06.15 р., судова справа №826/8805/14. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/45855984> (дата звернення: 12.05.2021).

71. Про Національний орган інтелектуальної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 р. № 1267-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2020-p> (дата звернення: 12.05.2021).

72. Ресенчук В. Проблеми розмежування підвідомчості спорів про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні: матеріали круглого столу. (Київ, 29.01.16 р.). Київ, 2016 р. С. 29-38.

73. Ухвала Апеляційного суду Луганської області від 27 квітня 2016 року, справа № 431/4308/15-ц URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/57502735> (дата звернення: 12.05.2021).

74. Lackert C. W., Perry M. C. Global Protecting well-known and famous marks: a global perspective. *King & Spalding LLP*, 2008. URL: [http://www.buildingipvalue.com/08\\_global/63-66KingSpalding.pdf](http://www.buildingipvalue.com/08_global/63-66KingSpalding.pdf) (date of access: 12.05.2021).

75. Ортинська М. Ю. Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС: посібник. URL: <http://www.chamber.kr.ua/images/exp-imp/Zaxist%20prav%20intelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20JeS.pdf> (дата звернення: 12.05.2021).

76. Постанова Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року, судова справа № 760/4346/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93082515> (дата звернення: 12.05.2021)

77. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 23 грудня 2016 року, судова справа № 760/19924/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/64223417> (дата звернення: 12.05.2021)

78. Weckström K. A Contextual Approach to limits in EU trade mark law. *IPR University Center*. № 8. Helsinki, 2011. 322 pages.

79. The Guidelines on EU trade marks entered into force on 01/03/2021. Decision No EX-21-1. Part C. Opposition. Section 5. Point 3.1.2.3. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789592/trade-mark-guidelines/3-1-2-3-goods-and-services-covered> (date of access: 12.05.2021).

80. Кодиров Ш. Б. Недоразумение относительно понятия «общеизвестный товарный знак». *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. № 2 (28), июнь 2020 г. URL: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/misunderstanding-the-notion-of-well-known-trademark> (дата обращения: 12.05.2021).

81. Model provisions on protections against unfair competition. Articles and Notes. WIPO publication № 832 (E). Geneva, 1996. 68 pages.

82. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР : станом на 16 жовт. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр> (дата звернення: 12.05.2021).

83. Богач Ю. В. Способи захисту торговельних марок від «паразитичного» використання. *Вісник Національної академії правових наук України*. Том 25, № 1, 2018. С. 13-28.

84. Judgment of the General Court of 30 September 2015. Case T-364/13. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013TA0364> (date of access: 12.05.2021).

85. Постанова Вищого господарського суду України від 30 серпня 2011 р., судова справа № 20/166. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/17905314> (дата звернення: 12.05.2021).



86. Г. О. Андрощук, Захист прав на товарні знаки (змішування) в інтернеті: Доктрина і правозастосовна практика ЄС. *Часопис Київського університету права*. 2015. №2. с. 235-240.

87. Judgment of the Court of 11 November 1997. Case C-251/95. SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-251/95> (date of access: 12.05.2021).

88. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11.10.2013 р. судова справа №2609/10153/13. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/34170718> (дата звернення: 12.05.2021).

89. Невзоров И. В. Скрытые возможности правообладателя: о защите различительной способности товарного знака от "размытия". URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/92762-skrytye-vozmozhnosti-pravoobladatalya-zashhite-razlichitelnoj-sposobnosti-tovarnogo> (дата обращения: 12.05.2021).

90. Биденко В. В. Различительная способность товарных знаков. *Научный журнал «Эпомен»*. No 29. 2019. с. 38-44. URL: <http://epomen.ru/issues/2019/29/Epomen-29-2019.pdf> (дата обращения: 12.05.2021).

91. Львов Б. Ю. Недобросовісне використання реєстрованих об'єктів промислової власності. *Eurasian Academic Research Journal*. No 7 (13). Yerevan, 2017. с. 39-48. URL: [http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/09/2017\\_13\\_EARJ.pdf#page=40](http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/09/2017_13_EARJ.pdf#page=40) (дата звернення: 12.05.2021).

92. Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: науково-практичне видання / Г. О. Андрощук, Т. Б. Бондарев, Н. А. Іваницька, С. В. Шкляр. Київ: ВД «Юридична газета», 2013 р. 176 с.

93. Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. 1996 г. URL: <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=3227&plang=EN> (дата обращения: 12.05.2021).

94. Андрощук Г. О. Недобросовісність заявника: аналіз закордонної практики правозастосування. *Юридична газета online*. 22 жовтня 2019. № 43-44. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/nedobrosovisnist-zayavnika-analiz-zakordonnoyi-praktiki-pravozastosuvannya.html> (дата звернення: 12.05.2021).

95. Рассомахіна О. А. Відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі як умова правової охорони торговельних марок. *Часопис Київського університету права*. 2016/3. С. 270-275.

96. Сопова К. Концепція недобросовісності заявника у законодавстві про торговельні марки продовжує залишатись мрією... URL: <http://sopova.com.ua/2020/09/концепція-недобросовісності-заявник/> (дата звернення: 12.05.2021).

97. Постанова Верховного суду від 26 вересня 2019 р., судова справа № 910/11158/17 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84626233> (дата звернення: 12.05.2021).

98. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом». URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67063](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063) (дата звернення: 12.05.2021).

99. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони України: міжнародний договір від 27.06.2014 р. : станом на 30 листоп. 2015 р., ратифікований Законом № 1678-VII від 16.09.14. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011) (дата звернення: 12.05.2020).

100. Mostert F., Wu G. The Importance of the Element of Bad Faith in International Trade Mark Law and Its Relevance Under the New Chinese Trade Mark Law Provisions. KANGXIN : website. 06.16.2017. URL: <http://en.kangxin.com/html/2/218/219/220/4406.html> (date of access: 12.05.2021).

101. Рішення Адміністративної колегії Закарпатського обласного територіального відділення АМКУ від 28.07.2016 року № 23-р/к по справі №03.1-12/2016.

102. Бібліографічні дані свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 104556. Оpubліковано 25.03.2009р., бюл. № 6. URL: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=search> (дата звернення: 12.05.2020).

103. Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 30 січня 2017 р. Судова справа № 907/663/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/64533334> (дата звернення: 12.05.2020).

104. Про особливості застосування положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку з набранням чинності ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" : Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 17.02.2009. № 21-15/02-1244, № 54/01. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1244226-09> (дата звернення: 12.05.2020).

105. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: судова справа № 910/11487/18 від 25 лютого 2021 року <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95170182> (дата звернення: 12.05.2020).