

ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

TRADEMARK INFRINGEMENT: A COMPARATIVE STUDY OF UKRAINIAN AND EU LEGISLATION

Петриченко А.П., аспірант

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
orcid.org/0000-0002-6390-2795

В статті досліджується стан правового регулювання питання порушення виключних прав на торговельну марку за законодавством України та ЄС. На прикладі законодавства Республіки Польща досліджено варіант гармонізації національного законодавства держави-члена ЄС з *acquis communautaire* по даній проблематиці. Автором запропонована класифікація умов за сукупності яких настає юридичний факт порушення виключних прав на торговельну марку згідно законодавства ЄС. Автор звертає увагу на проблему розбіжностей законодавчих підходів до змісту поняття використання торговельної марки в Україні та ЄС. Сформуовано висновок, що встановлення виключного переліку способів використання торговельної марки за законодавством України призвело до необґрунтованого обмеження переліку можливих дій, які можуть бути класифіковані як порушення виключних прав на торговельну марку. Звертається увага на застосування законодавцем ЄС протилежного підходу, а саме: встановлення невиключного переліку можливих порушень виключних прав на торговельну марку. Зміст статті висвітлює проблему ігнорування законодавцем України такого обов'язкового критерію для встановлення факту порушення виключних прав на торговельну марку (згідно *acquis communautaire*) як «використання в комерційній діяльності». Запропоновано застосовувати поняття «використання в комерційній діяльності», що живається в досліджуваних нормативних актах ЄС, саме в значенні сформованому усталеною прецедентною практикою Суду справедливості Європейського Союзу.

Окрім того, за результатами дослідження запропоновані зміни до законодавства України з метою приведення його у відповідність до *acquis communautaire*, зокрема щодо врахування сформованої практики Суду справедливості Європейського Союзу та положень Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 р. (про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок).

Ключові слова: торговельна марка, порушення прав на торговельну марку, *acquis communautaire*, гармонізація з правом ЄС, використання в комерційній діяльності.

The article examines the state of legal regulation of the issue of infringement of exclusive trademark rights under the legislation of Ukraine and the EU. Using the example of the legislation of the Republic of Poland, the author examines the option of harmonisation of the national legislation of an EU Member State with the *acquis communautaire* on this issue. The author proposes a classification of conditions under which a legal fact of infringement of exclusive trademark rights occurs under EU legislation. The author draws attention to the problem of differences in legislative approaches to the concept of trademark use in Ukraine and the EU. The conclusion is made that the establishment of an exclusive list of permitted acts of trademark use under Ukrainian law has led to an unjustified restriction of the list of possible acts that can be classified as infringements of exclusive trademark rights. Attention is drawn to the opposite approach taken by the EU legislator, namely, the setting of a non-exclusive list of possible infringements of exclusive trademark rights. The article highlights the problem of the Ukrainian legislator neglecting such a mandatory criterion for establishing the fact of infringement of exclusive trademark rights (according to the *acquis communautaire*) as 'use in the course of trade'. It is proposed to apply the concept of 'use in commercial activity' used in the EU regulations under consideration, specifically in the interpretation shaped by the established case law of the Court of Justice of the European Union.

In addition, based on the results of the study, amendments to Ukrainian legislation are proposed in order to bring it into line with the *acquis communautaire*, in particular with regard to taking into account the established case law of the Court of Justice of the European Union and the provisions of Directive (EU) 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).

Key words: trademark, trademark infringement, *acquis communautaire*, harmonisation with EU law, use in the course of trade.

Постановка проблеми. Гармонізація законодавства України з *acquis communautaire* (далі-*Acquis* ЄС) є обов'язковою умовою набуття нашою державою повноправного членства в Європейському Союзі. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазнав суттєвих змін в зв'язку із необхідністю виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, зокрема в зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі та згідно Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Однак, питанню гармонізації законодавства України відповідно до *Acquis* ЄС в частині порушення виключних прав на торговельну марку не було надано належної уваги. Зокрема, наразі вбачаються суттєві відмінності, які не сприяють подальшому руху України до спільного ринку товарів і послуг ЄС.

Відповідно, важливо дослідити *acquis communautaire*, зокрема відповідне законодавство ЄС, правові позиції

Суду справедливості Європейського Союзу (далі – Суд справедливості ЄС) відносно питання порушення виключних прав на торговельну марку. Вважається за доцільне визначити за яких умов відбувається порушення виключних прав на торговельну марку згідно законодавства ЄС.

Мета дослідження – дослідити шляхом порівняльного аналізу відповідних норм законодавства ЄС, судової практики Суду Справедливості ЄС, національного законодавства держави-члена ЄС (на прикладі Республіки Польща) та національного законодавства України стан правового регулювання питання порушення виключних прав на торговельну марку.

Стан опрацювання проблематики. Проблематику правової охорони торговельних марок досліджували європейські дослідники М. Сенфтлебен, Л. Желеховскі, Е. Новинська, К. Блах Морисінська, У. Промінська, Р. Скубіш, А. Тішнер, К. Щепановска-Козловска, Р. Гарсія-Перез та українські дослідники Т. Демченко, О. Дорошенко, Г. Андрощук, С. Савич, та ін.

В той же час проблематика гармонізації підходить українського законодавця з *Acquis* ЄС щодо порушення виключних прав на торговельну марку потребує окремого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Належне правове регулювання відносин в сфері торговельних марок є запорукою функціонування єдиного ринку товарів і послуг в ЄС. Будь-яка гармонізація законодавства держави-члена ЄС відповідно до *Acquis* ЄС не обмежується лише імплементацією певних норм до національного законодавства країни. Натомість, виникає потреба імплементації в національне правове поле також відповідних понять, правових теорій, правових позицій, що знайшли свій розвиток в межах прецедентного права Суду справедливості ЄС. Це зумовлено тим, що поняття *Acquis* включає «зміст, принципи та політичні цілі договорів ЄС», «будь-яке законодавство, прийняте для застосування цих договорів та прецедентне право, розроблене Судом справедливості ЄС; декларації та резолюції, прийняті ЄС; заходи у сферах спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також юстиції та внутрішніх справ; міжнародні угоди, укладені ЄС, та угоди, укладені між самими державами-членами щодо діяльності ЄС» [1].

Наразі вбачаються суттєві розбіжності між підходами національного законодавства України та законодавства ЄС щодо питання порушення виключних прав на торговельну марку.

Зокрема, параграф 18 преамбули до основоположного нормативного акту ЄС в сфері торговельних марок – Директиви (ЄС) № 2015/2436 зазначає, що «необхідно забезпечити, що порушення прав на торговельну марку може бути встановлено лише у випадку, якщо буде доведено, що марка або позначення, що порушують права, використовуються в комерційній діяльності з метою вирізнання товарів або послуг...» [2].

Варто зазначити, що приписи преамбули законодавчого акту ЄС не є нормами прямої дії, однак, вони можуть враховуватись при визначенні обсягу застосування положення акту. Зокрема, литовські дослідники Клімас Т., Вайцюкайте Ю., досліджуючи правову природу та роль приписів вказаних в преамбулі до актів ЄС, прийшли до висновку, що «якщо преамбула є чіткою, вона буде регулювати неоднозначне положення закону. Це означає, що положення закону буде тлумачитися з урахуванням преамбули. Є приклади, коли згідно одних судових справ преамбула впливала на характер положення закону, а в інших судових справах – на сферу застосування положення закону» [3, с. 33].

Отже, згідно цілей прийняття Директиви (ЄС) № 2015/2436 умови за яких має місце юридичний факт порушення прав на торговельну марку виникають за сукупності таких імперативних складових: 1) порушення прав на торговельну марку, що пов'язане з використанням спірної торговельної марки (позначення), 2) використання такого позначення має бути здійснене в комерційній діяльності, 3) присутня мета такого використання – вирізнання товарів або послуг. Відповідна умова здійснення порушення саме в комерційній діяльності знайшла розвиток в текстах зазначеної вже Директиви (ЄС) № 2015/2436 та Регламенту (ЄС) № 2017/1001 [4].

Зокрема, зміст параграфів 1,2 статті 10 Директиви (ЄС) № 2015/2436 наділяють власника зареєстрованої торговельної марки виключними правами забороняти всім третім особам, які не мають його згоди на використання тотожних чи схожих до ступеня змішування позначень «в комерційній діяльності відносно товарів або послуг». Аналогічні положення відображені в змісті параграфів 1,2 статті 9 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

В даному випадку варто навести для порівняння варіант гармонізації вищевказаних норм в національному законодавстві держави-члена ЄС на прикладі Республіки

Польща (далі – РП). Відповідно до статті 153. 1 Закону Республіки Польща «Про промислову власність» (далі – Закон РВП) «через набуття правової охорони набувається право на виключне використання торговельної марки з метою отримання прибутку або професійної діяльності на всій території Республіки Польща» [5].

Варто зазначити, що зазначена дефініція піддається обґрунтованій критиці серед польських дослідників. Зокрема, К. Щепановска-Козловска зазначає, що «формулювання положення статті 153 параграфу 1 Закону РВП, яке охоплює сферу виключності комерційного або професійного використання торговельної марки є неточним і, по суті, оманливим. Адже йдеться – цілком обґрунтовано – лише про те, щоб поширити виключність використання торговельної марки в господарському обороті, на ринку, а не в приватній сфері. Тільки там торговельна марка може виконувати свої функції [6, с. 454].

На думку іншої польської дослідниці щодо зазначеного питання К. Блах Морисінської «терміни «торговельний оборот», «господарський оборот» та «діяльність з метою отримання прибутку» або «професійна діяльність» можуть бути ототожненими. Діяльність з метою отримання прибутку, хоча і не завжди безпосередньо спрямована на отримання прибутку, може бути господарською діяльністю. Професійна діяльність, за відсутності законодавчого визначення, розуміється як діяльність постійного та професійного характеру, часто пов'язана з заробітком, але не обов'язково спрямована на отримання прибутку [7, с. 121].

Згаданий вище критерій зв'язку обставин порушення виключних прав на торговельну марку та «відносно товарів або послуг» Директиви (ЄС) № 2015/2436, міститься в статті 132¹.1 Закону РВП, що визначає відносні підстави для відмови в реєстрації торговельної марки щодо тотожних та схожих товарів. Варто зауважити, що хоч «... послуги не були чітко визначені в Законі РВП положення статті 120 параграфу 3 пункту 2 Закону РВП вказують також, що коли в законі йдеться про товари, це також слід розуміти як послуги...» (пункт 2.1.3.2. Загальних настанов) [8]. Тобто, така умова, як «відносно до товарів або послуг» для встановлення факту порушення прав на торговельну марку теж присутня в правовому полі РП. Отже, РП гармонізувала своє законодавство в частині застосування таких умов (критеріїв) як «використання позначення в комерційній діяльності» та «використання позначення відносно товарів або послуг» для встановлення факту порушення виключних прав на торговельну марку.

Доцільно зазначити, що саме поняття «використання позначення в комерційній діяльності» сформовано прецедентною практикою Суду справедливості ЄС. Зокрема, в знаковій справі C-206/01 (Arsenal) в параграфі 40 суд зазначив, що «за таких обставин, як зазначив національний суд, використання позначення, ідентичного торговельній марці, дійсно є використанням у комерційній діяльності, оскільки воно відбувається в контексті комерційної діяльності з метою отримання економічної вигоди, а не в приватних цілях» [9]. На думку польського дослідника Л. Желеховскі зазначений вище підхід, що був сформований прецедентною практикою Суду справедливості ЄС «...дозволяє відокремити комерційне використання від використання, яке відбувається виключно в некомерційному контексті і спрямовано на широку громадськість. Це може бути особливо актуальним для виключення некомерційного використання, яке здійснюється виключно в художніх, політичних або сатиричних цілях, із сфери порушення прав на торговельну марку» [10, с. 118]. Як приклад саме приватного використання варто звернути увагу на відому справу Esso «в якій використання позначень ESSO, STOP ESSO, ESSO та STOP ESSO (як слів, а іноді й разом із зображувальними елементами) було визнано не комерційним, а полемічним щодо екологічної

політики нафтової компанії та таким, що не перевищує межі свободи слова» [10, с. 119].

В той же час, межа свободи слова часто закінчується там, де постає питання захисту торговельних марок із здобутою репутацією в країнах учасниках ЄС. «У випадку марок, що мають репутацію, навіть декоративне використання, яке лише нагадує про захищену торговельну марку, може вважатися відповідним використанням торговельної марки на підставі судової практики Європейського суду справедливості» [11, с. 148]. Вказаний додатковий захист торговельних марок з репутацією зумовлений конструкцією норми параграфу 2 (с) статті 10 Директиви (ЄС) № 2015/2436 відповідно до якої власнику зареєстрованої торговельної марки надається право забороняти використання позначення, яке є тотожним або схожим на зареєстровану торговельну марку, незалежно від того, чи використовується воно стосовно товарів або послуг, які є ідентичними, схожими або несхожими до тих, для яких зареєстрована торговельна марка, якщо остання має репутацію в державі-члені та якщо використання цього позначення без поважної причини надає недобросовісну перевагу або завдає шкоди розпізнавальному характеру або репутації торговельної марки.

М. Сенфтілебен виділяє наступні умови за настання яких має місце порушення прав на торговельну марку згідно правової доктрини ЄС: «шкода розрізняльній здатності (розмивання), шкода репутації (заплямування), недобросовісна вигода від розрізняльної здатності або репутації (безкоштовне використання)» [11, с. 152].

Тобто, для встановлення факту порушення виключних прав на торговельну марку згідно *Acquis* ЄС мають бути присутні такі обов'язкові умови як: 1) використання в комерційній діяльності та 2) використання відносно товарів чи послуг. Окрім того, має бути присутньою принаймні одна з факультативних умов таких як: 1) наявність факту завдання шкоди розрізняльній здатності торговельної марки (розмивання), 2) наявність факту завдання шкоди репутації торговельної марки (заплямування), 3) наявність факту недобросовісної вигоди від використання розрізняльної здатності або репутації торговельної марки, що має репутацію в державі-члені ЄС (безкоштовне використання).

Матеріальне право ЄС засноване на принципах міжнародних договорів між державами-членами, які є продуктом політичного компромісу. Тому, відповідні заходи у сферах спільної зовнішньої політики та політики безпеки також являють собою невід'ємну частину *Acquis* ЄС. Отже, Суд справедливості ЄС теж піддається політичному впливу, оскільки завжди має знаходити баланс спільних інтересів. В зв'язку із цим, деякі дослідники піддають критиці практику Суду справедливості ЄС щодо справ, пов'язаних з порушенням прав на торговельні марки. Зокрема, Р. Гарсія-Перез в даному контексті зазначає «...у цій сфері Суд справедливості ЄС в окремих випадках змішував два різних аспекти: по-перше, чи мало місце «використання» позначення, тобто дія особи стосовно позначення, яка дає підстави звинуватити цю особу в порушенні прав; і, по-друге, чи наявність такого «використання» відповідає умовам, необхідним для визнання порушення (використання в комерційній діяльності, стосовно товарів або послуг тощо) [12, с. 1019].

В Україні спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює відносини, які виникають щодо порушень прав на торговельну марку є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон України № 3689-ХІІ) [13]. Примітно, що питанню порушення прав на торговельну марку присвячена окрема стаття 20 вищезгаданого закону. Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України № 3689-ХІІ «будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій,

що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва...». В свою чергу, системний аналіз приписів пунктів 2 та 4 згаданої статті 16 надає підстави стверджувати про виключний характер переліку дозволених законодавцем способів використання торговельної марки, що обмежується: 1) нанесенням торговельної марки на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; 2) зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 3) застосування торговельної марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; 4) застосування торговельної марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Таким чином, законодавець фактично обмежує можливі способи порушення прав на торговельні марки зазначеним вище переліком можливих способів використання торговельної марки. Зазначене підтверджується судовою практикою, зокрема в справі № 904/4222/23 Верховний Суд зазначив, що «відповідно до сталих висновків суду касаційної інстанції у питанні щодо розгляду спорів про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки для підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій із числа, зазначених у п. 4 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ» [14]. Додатково до вказаного переліку законодавець визнає, що порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону (абзац 2 пункту 1 статті 20 Закону № 3689-ХІІ). Зазначене застосування законодавцем виключного переліку способів використання торговельної марки обмежує варіанти можливих порушень виключним переліком, що не відповідає приписам Директиви (ЄС) № 2015/243. Натомість, приписи згаданої Директиви (ЄС) № 2015/243, зокрема параграф 3 статті 10 визначають саме невиключний перелік дій, які можуть бути заборонені власником торговельної марки, в разі встановлення факту порушення його виключних прав. Примітно, що серед таких потенційних заборон є використання позначення в якості комерційної назви чи частини такої комерційної назви або найменування компанії чи частини найменування компанії (параграф 3 (d) вказаної статті). Варто зазначити, що в Законі № 3689-ХІІ законодавець взагалі не передбачив такого способу використання та, як наслідок, можливого порушення в цій сфері. Тобто, власник зареєстрованої торговельної марки в Україні (власник свідоцтва за наявною термінологією Закону № 3689-ХІІ) фактично позбавлений можливості здійснювати протидію використанню позначень, які є тотожними або схожими до ступеня змішування в разі, якщо потенційний порушник використовує таке позначення в якості найменування компанії чи частини найменування компанії. Принаймні, зазначена протидія власника торговельної марки потенційному порушнику видається безперспективною в межах захисту прав на торговельну марку визначених в Законі № 3689-ХІІ. Суд справедливості ЄС на підтвердження відсутності виключного переліку дій, які можуть вважатись порушенням прав на торговельну марку в законодавстві ЄС, зазначив наступне «відповідно до першого речення статті 5(1) Директиви, зареєстрована торговельна марка надає його власнику виключні права. Відповідно до статті 5(1)(a) це виключне право дає власнику право забороняти будь-яким третім особам, які діють без його згоди, використовувати в комерційній діяльності будь-яке позначення, тотожне торговельній марці, стосовно товарів або послуг, іден-

тичних тим, для яких зареєстрована торговельна марка. Стаття 5(3) містить неповний перелік видів використання, які власник може заборонити відповідно до статті 5(1)...» (параграф 38) [9]. Варто зазначити, що хоч в даному судовому рішенні мається на увазі Директива ЄС, що втратила чинність з 15 січня 2019 року, відповідні норми були замінені ідентичними за змістом нормами статті 10 Директиви (ЄС) № 2015/243 згідно із статтею 55 Директиви (ЄС) № 2015/243.

На підтвердження невиключного характеру переліку можливих способів використання торговельної марки в національному законодавстві держави-члена ЄС (на прикладі РП) варто навести зміст відповідного припису Закону РПР. Згідно статті 154 Закону РПР «Використання торговельної марки полягає, зокрема у: 1) розміщенні цієї торговельної марки на товарах, що підлягають охороні, або на їх упаковці...».

Судова практика Суду справедливості ЄС прагне знайти певний баланс між інтересами власника торговельної марки та публічними інтересами, проводячи межу між використанням позначення, яке є тотожним або схожим до ступеня змішування із зареєстрованою торговельною маркою в комерційних або приватних цілях. Видається, що така межа не є чіткою лінією та більш схожа на пунктирну, враховуючи, що інститут судового прецеденту в ЄС відіграє рівнозначну роль із законодавчою діяльністю, а подеколи й вирішальну. Це зумовлено в першу чергу поставленим завданням перед судовою владою ЄС щодо формування єдиної правозастосовної практики в межах ЄС. Однак, в цілому це сприяє саме гармонізації законодавства держави-члена ЄС не через втручання в її правове поле, змінюючи його шляхом запровадження аналогічних норм, але шляхом судового тлумачення норм матеріального права країни в спосіб, що відповідає *Acquis* ЄС. Така гнучкість досягається, в тому числі, саме шляхом наявності невиключного (відкритого) переліку можливих способів використання торговельної марки в комерційній діяльності та відносно товарів чи послуг, що в разі відсутності згоди власника торговельної марки – є порушенням прав на торговельну марку. В даному контексті варто звернути увагу на рішення Суду справедливості ЄС в справі C 129/17 (*Mitsubishi та Duma*) в якому суд прийшов до висновку, що «...власник торговельної марки має право заперечувати проти того, щоб третя особа, без його згоди, видаляла всі позначення, які є ідентичними щодо зазначеної торговельної марки та наносила інші позначення на товари, розміщені на митному складі, як у справі, що розглядається, з метою їх імпортування або торгівлі ними в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), де вони ще ніколи

не були представлені на ринку» [15]. Примітно, що вказане рішення викликало гостру дискусію в ЄС щодо доцільності визнання за власником торговельної марки права протидіяти діям на видалення позначення, яке є зареєстрованою торговельною маркою з оригінальних товарів, адже в даному випадку взагалі відсутній факт використання в комерційній діяльності. Коментуючи вказану судову справу, дослідники Л. Віллем, М. Арноуд, П. Мартін зазначають, що «у кожній справі про порушення прав на торговельну марку тотожність або схожість позначень є обов'язковою вимогою: якщо ця вимога не виконується, порушення прав на торговельну марку не може бути встановлено. Схоже, що Суд справедливості ЄС шукав справедливе рішення для *Duma*, але обрав некоректний правовий підхід» [16, с. 927].

Висновки. Чинне законодавство України, щодо питання порушення виключних прав на торговельну марку не є гармонізованим із законодавством ЄС, оскільки взагалі не оперує таким критерієм для встановлення факту порушення виключних прав на торговельну марку, як «використання позначення в комерційній діяльності», в розумінні Директиви (ЄС) № 2015/2436 та Регламенту (ЄС) № 2017/1001, а також не враховує прецедентну практику Суду справедливості ЄС. Таким чином, існує нагальна потреба гармонізувати законодавство України з *Acquis* ЄС, що має бути досягнуто наступним чином: 1) встановлення невиключного характеру (відкритого переліку) можливих способів використання торговельної марки, 2) встановлення невиключного характеру (відкритого переліку) можливих способів порушення виключних прав на торговельну марку, 3) впровадження кваліфікуючого критерію використання спірного позначення в комерційній діяльності з метою розрізнення товарів або послуг (для встановлення факту порушення виключних прав на торговельну марку).

Вказана гармонізація може бути досягнута шляхом запровадження відповідних змін до чинного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». З цією метою пропонується викласти статтю 20 вказаного Закону, в новій редакції, зазначивши, що порушенням виключних прав на торговельну марку вважаються будь-які дії, які порушують виключні права власника торговельної марки за умови, що таке порушення відбулось в зв'язку із використанням особою спірного позначення (торговельної марки або іншого позначення) в комерційній діяльності, з метою розрізнення товарів або послуг. Відповідні зміни мають бути також внесені до пункту 4 статті 16 Закону № 3689-XII, в частині заміни виключного характеру переліку дій, які визнаються використанням, на невиключний характер.

ЛІТЕРАТУРА

1. EUR-Lex. Access to European Union law. Glossary of summaries. URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/acquis.html> (дата звернення: 10.11.2025).
2. Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 (Trade Marks Directive). OJ L 336, 23.12.2015, P. 1–26. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj> (дата звернення: 10.11.2025).
3. Klimas T., Vaiciukaite J. The Law of Recitals in European Community Legislation. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 15, 2008, P. 1–33. URL: <https://ssrn.com/abstract=1159604> (дата звернення: 10.11.2025).
4. Regulation (EU) 2017/1001 of 14 June 2017 (European Union trade mark). OJ L 154, 16.6.2017, P. 1–99. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001&qid=1763648449136> (дата звернення: 10.11.2025).
5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Prawo własności przemysłowej). Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031191117/U/D20031117Lj.pdf> (дата звернення: 10.11.2025).
6. Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K. Prawa własności przemysłowej: przedmiot, treść i naruszenie. Warszawa, 2021. 604. S.
7. K. Błach Morysińska. Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego jako przesłanka utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy w prawie unijnym, brytyjskim i polskim : rozprawa doktorska. Warszawa, 2024. 367 S. URL: <https://inp.pan.pl/wp-content/uploads/2025/09/Rozprawa-Wymog-rzeczywistego-uzywania-znaku-towarowego-jako-przeslanka-utrzymania-prawa-ochronnego-na-znak-towarowy-w-prawie-unijnym-brytyjskim-i-polskim.pdf> (дата звернення: 10.11.2025).
8. Urząd Patentowy RP. Ogólne wytyczne prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych. URL: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Og%C3%B3lne%20wytyczne%20Prezesa%20Ur%C4%99du%20Patentowego%20RP%20w%20zakresie%20znak%C3%B3w%20towarowych_0.pdf (дата звернення: 10.11.2025).
9. CJEU. Judgment of the Court of 12 November 2002. Case C-206/01 (*Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62001CJ0206> (дата звернення: 10.11.2025).

10. Żelechowski Ł. Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance. *ERA Forum*. 2018. № 19.1 P. 115-135. DOI : 10.1007/s12027-018-0498-3 (дата звернення: 10.11.2025).
11. Senftleben. M. Adapting EU trademark law to new technologies—back to basics? *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*. Cheltenham, 2013. P. 137-176. URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1875629 (дата звернення: 10.11.2025).
12. García-Pérez. R. Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law, *GRUR International*, Volume 72, Issue 11, November 2023, P. 1018–1029. DOI : 10.1093/grurint/ikad087 (дата звернення: 10.11.2025).
13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 10.11.2025).
14. Верховний Суд. Постанова в справі № 904/4222/23 від 06 лютого 2025 року. URL : <https://iPLEX.com.ua/doc.php?regnum=125095127&red=1000039c6e7a25732c0f96df9c0a368b4dc341&d=5> (дата звернення: 10.11.2025).
15. CJEU. Judgment of the Court (Second Chamber) from 25 July 2018. Case C 129/17 (Mitsubishi vs Duma). URL : <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=5EB704748C7DD6448751D994031A8EBD?text=&docid=204391&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634232> (дата звернення: 10.11.2025).
16. Willem, L., Arnoud. M., Martijn. P. How not using a trade mark becomes use of a trade mark. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 13 (12). 2018. P. 925–927. DOI : 10.1093/jiplp/jpy152 (дата звернення: 10.11.2025).

Дата першого надходження рукопису до видання: 24.11.2025
Дата прийнятого до друку рукопису після рецензування: 11.12.2025
Дата публікації: 30.12.2025