

## ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ: СУДОВА ПРАКТИКА

### LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN UKRAINE AND IN THE WORLD: JUDICIAL PRACTICE

**Дяченко С.В., к.ю.н., доцент,  
доцент кафедри цивільного права та процесу  
Університет державної фіскальної служби України**

**Ружицька І.В., студентка III курсу  
Навчально-науковий інститут права  
Університету державної фіскальної служби України**

У статті розглядається питання ефективної правової охорони та захисту торговельних марок в Україні. Підкреслено важливість існування торговельної марки та удосконалення її правової охорони, адже приведення законодавства України до міжнародних стандартів, є однією із умов можливості набуття членства у міжнародних організаціях.

Проаналізовано законодавче закріплення та врегулювання даної сфери у нормативно-правових актах України, а також стан правової регламентації на міжнародній арені.

У статті проаналізовано питання, що стосуються проблеми використання єдиної термінології, як на теренах нашої держави, так і у світі. Так, встановлено, що першочерговим завданням є узгодження великої кількості визначень та термінів в законодавстві України, на позначення одного і того ж поняття. А для врегулювання відносно на міжнародній арені, так само слід зробити і у міжнародних документах, які регламентують діяльність великої кількості держав.

Також, у статті підкреслено необхідність закріплення на законодавчому рівні визначення понять «охорона прав на торговельну марку» та «захист прав на торговельну марку», це зумовлено важливістю даного інституту права інтелектуальної власності як в теорії, так і на практиці

Здійснено коротку характеристику загальних та спеціальних способів захисту порушених прав у сфері охорони торговельних марок на прикладі судової практики, що застосовується в Україні.

Велика кількість звернень до суду стосуються визнання свідчення недійсним, проаналізувавши рішення суду, можемо зробити висновок, що ключовим доказом у даній категорії справ є висновок експерта щодо схожості чи несхожості позначень.

У статті зазначено, що найпоширенішим способом захисту є звернення до суду, але правові норми не є досконало уніфікованими, тому на практиці виникають випадки різного їх застосування.

**Ключові слова:** торговельна марка, знак, охорона торговельних марок, захист торговельних марок, свідчення.

The article deals with the issue of effective legal protection and trademark protection in Ukraine. The importance of the existence of the trademark and improvement of its legal protection is emphasized, since bringing the legislation of Ukraine to international standards is one of the conditions for the possibility of membership in international organizations.

The legislative consolidation and regulation of this sphere in the normative legal acts of Ukraine, as well as the state of legal regulation in the international arena are analyzed.

The article analyzes the issues related to the problem of the use of common terminology, both in the territory of our country and in the world. Thus, it is established that the primary task is to harmonize a large number of definitions and terms in the legislation of Ukraine, to denote the same concept. And in order to regulate relations in the international arena, the same should be done in international documents regulating the activities of a large number of states.

Also, the article emphasizes the need to establish at the legislative level the definitions of the terms "protection of trademark rights" and "protection of trademark rights", which is conditioned by the importance of this institution of intellectual property rights both in theory and in practice.

A brief description of the general and special methods of protection of the infringed rights in the field of trademark protection is made using the example of the case law used in Ukraine.

A large number of appeals to the court relate to the invalidation of the certificate, analyzing the court's decision, we can conclude that the key evidence in this category of cases is the expert's conclusion on the similarity or dissimilarity of the designations.

The article states that the most common way of protection is to go to court, but the legal rules are not perfectly unified, so in practice there are cases of different application.

**Key words:** trademark, sign, trademark protection, trademark protection, certificate.

**Постановка проблеми.** Однією із умов закріплення за будь якою державою у світі статусу високо економічної та соціально розвинутої є наявність чітко сформованої системи інтелектуальної власності, яка характеризується своєю сучасністю, ефективністю та визнанням на міжнародній арені. У двадцять першому столітті інститути права інтелектуальної власності займають вагоме місце у цивільному законодавстві більшості розвинутих країн, це зумовлено значенням даної сфери. Адже, вона впливає на загальний рівень розвитку кожного громадянина, що своїми поглядами, переконаннями та знаннями формує рівень розвитку суспільства.

Актуальність даної тематики зумовлена, по-перше, важливістю вдосконалення досліджуваної сфери для більш ефективного захисту громадян нашої держави, а по-друге, бажанням України приєднатись до Європейського Союзу,

що потребує від держави приведення національного законодавства до міжнародних стандартів. Враховуючи, стрімкий розвиток науки та техніки на нашу думку, одним із першочергових завдань, є удосконалення такого інституту права інтелектуальної власності, як інститут правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, а саме питань, що стосуються захисту торговельних марок та брендів.

**Стан дослідження.** Обрана нами тематика не є новою, питанню правової охорони та захисту торговельних марок в Україні присвячується велика кількість досліджень, так дослідженням даної тематики займалися: Т. В. Рудник, В. М. Білоусов, І. Н. Азімов, Г. А. Андрощук, Р.О. Стефанчук, Г. В. Закорецька, О. І. Камінка, Ю. М. Капіца, В.П. Чеботарьов, П. Ф. Немеш, Р.Б. Шишка, О. П. Орлюк.

**Метою даної статті є** дослідження сучасного стану законодавства України в сфері правової охорони торговельних марок. А також, аналіз судової практики з даної тематики.

**Формулювання завдань статті.** Зважаючи на те, що інститут правової охорони торговельних марок в Україні є важливою складовою права інтелектуальної власності, необхідно прискіпливо дослідити сучасний стан законодавства, що забезпечує порядок у даній сфері. Саме тому необхідно:

- дослідити сучасний стан законодавчого врегулювання правової охорони прав на торговельні знаки в Україні
- проаналізувати міжнародні правові акти щодо охорони торговельних марок;
- ознайомитись із термінологією, що використовується у даній сфері;
- проаналізувати судову практику вирішення справ, що стосуються захисту прав власників на торговельну марку в Україні;

**Виклад основних положень:** Конституція України, зокрема, стаття 54 «гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також закріплює гарантії захисту інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності»[1]. Закріплення таких положень у головному Законі держави свідчить про розуміння важливості інститутів інтелектуальної власності, їх розвитку та захисту, а також сприйняття їх, як складових частин національного багатства. У зв'язку з цим, перед державою, постає нелегка задача – створення ефективних механізмів охорони та захисту прав та свобод громадян, пов'язаних із створенням об'єктів інтелектуальної власності.

Врегулювати актуальні проблеми, що виникають у зв'язку з охороною та захистом досліджуваної сфери намагаються на світовому рівні впродовж багатьох років. Важливим міжнародним документом, що врегулює питання реєстрації знаків та належної їх охорони, є ратифікована Україною ще у 1991 році Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року[2]. Саме стаття 6 зазначеної Конвенції врегулює питання, що стосуються правової охорони знаків, їх реєстрації та особливостей користування, як у державі походження так і серед держав, що ратифікували даний документ.

Що стосується українського законодавства, то крім названої вище законодавчої бази, норми, що забезпечують функціонування та охорону торговельних марок закріплюються у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»[3]. Також, враховуючи процеси інтеграції України до Європейського Союзу, важливе значення має підписання Угоди про асоціацію, в якій передбачено окремий розділ, який стосується винятково питанням гарантування захисту та правової охорони права інтелектуальної власності[4]. Європейський Союз, навіть намагається допомогти Україні, шляхом фінансування проекту Твінінг, який має назву «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні»[5, с. 3]. Враховуючи, те що Україна є учасником Паризької Конвенції, тобто вона є постійним суб'єктом відносин, пов'язаних із засобами індивідуалізації товарів та послуг, Європі важливо впевнитись у високій якості та ефективності законодавства держави-члена Конвенції, що унормовує такі відносини. «Подавши заявку на вступ до Ради Європи, Україна взяла на себе обов'язок визнавати верховенство права, забезпечувати права і свободи людини та демократичні устрої в державі, а також узгодити своє внутрішнє національне законодавство з європейським»[6, с. 73]. «Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сприяли якісним змінам у механізмі реалізації вітчизняної судової

вої влади, у тому числі і у сфері інтелектуальної власності»[7, с. 92].

Однією з актуальних проблем, є питання, що стосуються термінології, яка застосовується правниками та науковцями при спробах врегулювати та дослідити дану сферу. На практиці це призводить до використання великої кількості назв, які по суті означають одне і теж. Наприклад, замість поняття «торговельна марка», досить часто вживаються такі поняття, як: «знак для товарів та послуг», «логотип», «бренд», «торговий знак»[8, с. 840]. У зарубіжних країнах також використовують різні поняття, так, наприклад, Італія та Німеччина є прихильниками поняття «знак», Польща та Білорусія – «товарний знак», а Франція та Нідерланди «торговий знак»[9, с. 197]. Тому така невідповідність характерна не лише нашій державі, а й всій світовій спільноті.

Поняття торговельної марки закріплено на державному рівні, а саме у статті 492 Цивільного кодексу України, відповідно до якого, «це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів»[10].

Відповідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб»[3].

Тобто порівнявши наведені визначення, можемо дійти висновку, що визначення одного поняття цілком підходить іншому, тобто всі вони є синонімами. Саме тому, для забезпечення дієвих механізмів охорони відносин, що пов'язані із функціонуванням торговельних марок, в першу чергу необхідно закріпити єдину термінологію.

У національному законодавстві, також відсутнє єдине визначення понять: «охорона прав на торговельну марку» та «захист прав на торговельну марку», в першу чергу це необхідно для розуміння специфіки їх застосування.

Охорона прав на торговельну марку – сукупність методів, способів та засобів, що спрямовані на забезпечення прав учасників під час реалізації своїх прав на торговельну марку.

Захист прав на торговельну марку – «це комплекс дій, які спрямовані на недопущення можливості будь-якого посягання на права власника торговельної марки, яка зареєстрована у законному порядку, а також на визнання та відновлення порушеного права»[11, с. 208]. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «право власності на знак та обсяг його правової охорони засвідчується свідоцтвом»[3].

Законодавство України, а саме Цивільний кодекс та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» наводять перелік загальних та спеціальних способів захисту. Найпоширенішим способом захисту серед загальних є звернення до суду (судовий порядок). Аналіз судової практики свідчить про те, що спори про торговельну марку та товарний знак становлять вагомий частину спорів про право інтелектуальної власності, але інколи правові норми застосовуються неоднаково.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до способів захисту прав на торговельну марку (знак) належить визнання свідоцтва недійсним. Стаття 19 зазначеного закону наводить перелік підстав, за наявності яких визнання недійсності є можливим[3].

Однією із підстав є, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Вищезазначена підстава, є однією із найпоширеніших під час обґрунтування позивачами вимог про визнання свідоцтва на товари та послуги недійсним.

Так, у позові до Солом'янського районний суд м. Києва у справі № 760/20445/15-ц, позивач оспорував свідоцтво, посилаючись на абз. 1 ч. 3 ст. 6 та пункт 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 19, зазначаючи, що «свідоцтво не відповідає вимогам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим за позивачем позначенням за свідоцтвом»[12].

Проаналізувавши рішення суду, можемо зробити висновок, що ключовим доказом у даній категорії справ є висновок експерта щодо схожості чи несхожості позначень. Саме спираючись на висновок експерта, оцінивши його за правилами статті 89 Цивільно-процесуального кодексу України, а також на положення вище зазначених статей Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Солом'янського районний суд м. Києва задовільнив позов про визнання свідоцтва повністю недійсним.

Наступним видом захисту прав власника є заборона використання знака іншими особами, відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має «виключне право власника забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком. Таке право власнику надається свідоцтвом»[3]. «Заборона використовувати торговельну марку не отримавши дозволу власника» також закріплюється у статті 157 Господарського кодексу України[13].

Так, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва № 760/16507/15-ц від 20. 11. 2015 року було задоволено позов Компанії Женераль дез Етабліссмон Мішлен до ТОВ «Хостінг Україна» про припинити порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки серії «MICHELIN» шляхом заборони використовувати позначення «MICHELIN», «МИШЛЕН» у мережі Інтернет та в доменних іменах[14].

Захистити свої виключні права на заборону використання зареєстрованого знака без згоди власника, передбачені цивільним законодавством також можливо у випадку їх порушення в мережі Інтернет.

Так заочним рішенням Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/45200/16-ц, було заборонено відповідачеві незаконно використовувати знак для товарів та послуг, шляхом застосування його в мережі Інтернет та застосування його в назві доменних імен. У даному випадку, суд послався на статтю 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка зазначає, що «порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень»[15].

Постановою Київського Апеляційного суду у справі № 754/5784/18 було скасовано рішення Деснянський районний суд міста Києва від 09.08.2019 року, яким залишено позов без задоволення з підстав необґрунтованості та недоведеності належним чином доказів. За результатами апеляційного розгляду відповідачів зобов'язано «припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг в мережі Інтернет та у доменних іменах шляхом заборони використовувати позначення

«Mary Key», «Мэри Кэй», «Мери Кей», «Mary Kay» у мережі Інтернет та в доменних іменах»[16].

Одним із способів захисту торговельної марки, що заслуговує уваги є визнання її добре відомою. Порядок визнання знака добре відомим регулюється Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності». Відповідно до даного наказу, «особа, яка вважає свій знак добре відомим на території України, може подати заяву до Апеляційної палати»[17].

Так, 11.10. 2018 року Солом'янським районним судом м. Києва була розгляну та справа № 760/23323/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до фізичної особи-підприємця про визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні. За результатами розгляду, та врахувавши положення ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та частини 2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позов було задоволено[18].

Відомість знака повинна підтверджуватись фактичними даними та доказами, що є дуже важливим, адже у разі сумнівів такої відомості будь-яка особа може подати позов про визнання недійсними рішення і наказу щодо визнання знака добре відомим в Україні. Щоб уникнути таких судових спорів, потрібно чітко дотримуватись вимог законодавства.

**Висновки:** Отже, питань, що стосуються захисту торговельних марок та брендів дійсно набувають першочергового значення та потребують чіткого унормування та вдосконалення. В першу чергу, це зумовлено необхідністю закріплення та збереження Україною статусу прогресивної держави на міжнародній арені для залучення великої кількості інвесторів. Адже, кожна особа, чи то громадянин нашої держави, чи то іноземний інвестор повинні бути впевненими, що у разі порушення їх права, вони матимуть змогу швидко та дієво захистити себе та свої права, звісно спираючись на норми що закріплені у законах. Саме тому, норми повинні бути досконалими та прогресивними, зважаючи на стрімкий розвиток більшості процесів у світі.

На нашу думку, для більш ефективного врегулювання досліджуваної сфери, в першу чергу необхідно закріпити єдину термінологію у даній сфері, використання та застосування якої буде обов'язковим у всіх законах та інших нормативно-правових актах.

Також, необхідно на законодавчому рівні закріпити такі поняття, як: «охорона прав на торговельну марку» та «захист прав на торговельну марку» в першу чергу це необхідно для розуміння специфіки їх застосування.

Правова природа торговельної марки передбачає можливість застосування спеціальних способів захисту, які можуть застосовуватись власником у разі порушення його прав на торговельну марку. Такі способи є достатньо дієвими та ефективними, звісно якщо правильно їх обрати. Важливим є те, що крім припинення незаконного використання торговельної марки, вони дають ще й можливість також і відшкодувати збитки, що були спричинені незаконними діями.

#### ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР (в редакція від 01.01.2020). *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123) ( дата звернення 13.02.2020)
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 11.12.2019 від 3689-XII. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 1994, № 7, ст. 36
4. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 №984\_011 (в редакції від 30.11.2015). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011) ( дата звернення 18.02.2020)
5. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, Київ, 2016. – 220 с.
6. Дяченко С. В., Сидорчук В. В. Верховенство права: науковий погляд, нормативне закріплення, судова практика. *Юридичний бюлетень*. Випуск 6. 2018. С. 71-78

7. Дяченко С. В., Пушкарьова Т. М. Принцип права на справедливий суд: елементи розгляду та практика Європейського суду з прав людини щодо України. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 90-96
8. Рудник Т. В., Закорецька Г. В. Правова охорона торговельних марок. *Форум права*. 2012. №1. С. 840-844
9. Білоусов В. М. Правові аспекти регулювання відносин, пов'язаних із торговельними марками. 2010. №3. С. 196-199
10. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (в редакції від 13.02.2020). *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356
11. Немеш П. Ф. Поняття та співвідношення правової охорони та правового захисту торговельних марок. *Часопис Київського університету права*. 2010. №3. С. 207-209
12. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 28.08.2018 у справі № 760/20445/15-ц URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/77427268> (дата звернення 16.04.2020)
13. Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 436-IV (в редакції від 13.02.2020). *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144
14. Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 20. 11. 2015 року № 760/16507/15-ц URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53869303> ( дата звернення 19.02.2020)
15. Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2016 року у справі № 757/45200/16-ц URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64013904> (дата звернення 16.04.2020)
16. Постановою Київського Апеляційного суду від 22.01.2020 у справі № 754/5784/18 URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87392480> (дата звернення 16.04.2020)
17. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.04.2005 № 228 (в редакції від 25.07.2011) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05> (дата звернення 20.02.2020)
18. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 11.10. 2018 у справі № 760/23323/17 URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/77553779> (дата звернення 16.04.2020)