



ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ДОБРЕ ВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Анатолій Кодинець

*доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0002-0954-1474*

У статті досліджуються проблеми правової охорони добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень. Розглянуто характерні риси добре відомої торговельної марки та загальноновживаного позначення, запропоновано уточнення визначень цих понять. Звернено увагу на відсутність правової регламентації процедур визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила цей статус, а також адміністративної процедури визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням та скасування такого визнання. Надано пропозиції з удосконалення законодавства України у сфері правової охорони торговельних марок.

Ключові слова: засоби індивідуалізації, торговельна марка, загальноновживане позначення

Постановка проблеми. Проблематика охорони прав на добре відомі торговельні марки та загальноновживані позначення полягає у їх недостатньо чіткому та неповному закріпленні у чинному законодавстві України, що своєю чергою справляє негативний вплив на правозастосовну практику.

Норми чинного законодавства дають змогу скласти загальне враження про правову природу добре відомої торговельної марки, проте не повною мірою характеризують цей об'єкт. Основний масив норм законодавства має процесуальний характер і міститься у

Володимир Сазонов

*здобувач освіти 2 року навчання другого (магістерського) рівня денної форми навчання вищої освіти спеціальності 081 «Право», освітньо-наукової програми «Право» Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0009-0002-5376-9617*



наказі Міністерство економіки України від 23 листопада 2023 року № 17768 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» [1], який регламентує адміністративний порядок визнання торговельної марки добре відомою, у той час як положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2] визначають правову природу цього позначення лише у загальних рисах. Однак наявність значної кількості процесуальних норм, що стосуються добре відомих торговельних марок, не свідчить про повноцінну регламентованість процесуальних аспектів цієї правової категорії. У чинному законодавстві України відсутня процедура визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила цей статус.

Ситуація з відображенням у чинному законодавстві України загальноновживаного позначення є діаметрально протилежною: визначення цього поняття, хоч і не достатньо чітко, наведене у нормах законодавства, однак бракує процесуальних норм, які визначали б порядок визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням та скасування такого визнання.

Таким чином, в аспекті охорони прав на добре відомі торговельні марки та загальноновживані позначення можна констатувати наявність прогалин у чинному законодавстві України. Негативними наслідками такої неналежної регуляції є «обтяження» ринку надання послуг/реалізації товарів добре відомими торговельними марками, що де-факто втратили свій статус через невикористання або невідповідність умовам правової охорони, однак попри це у силу своєї правової природи забороняють реєстрацію подібних або ідентичних позначень у широкому спектрі класів Ніццької класифікації (МКТП). Окрім цього, у зв'язку з відсутністю окремого адміністративного порядку визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням неможливо припинити правову охорону торговельної марки в адміністративному порядку. На сьогодні встановлення такого факту покладається на судові органи, які, як відомо, є переважаними, що затягує процес припинення прав на торговельну марку. Ураховуючи наведене, убачається за доцільне здійснити дослідження зазначених проблем та запропонувати шляхи їх вирішення.

Літературний огляд. Проблематика правової охорони добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень у тих чи інших аспектах знайшла своє відображення у працях значної кількості науковців, зокрема таких як Г. О. Андрощук, Т. В. Коваленко, К. О. Костенко, К. О. Міронова, Л. Д. Романадзе, О. Ш. Чомахашвілі та інші.

Водночас питання правової охорони добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень залишаються недостатньо дослідженими, у зв'язку з чим вбачається за доцільне приділити їм увагу у рамках цієї статті.

Мета дослідження — висвітлити проблеми правової охорони добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень у чинному законодавстві України та запропонувати шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Розпочати це дослідження слід із з'ясування понять «добре відома торговельна марка» та «загальноновживане позначення».

Сутність добре відомої торговельної марки в загальних рисах описується у ст. 6(1) bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі — Паризька конвенція) [3]: країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством цієї країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальноновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється також

на випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

На підставі цього положення можна вивести таке тлумачення поняття «добре відома торговельна марка»: це знак, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Водночас тлумачення добре відомої торговельної марки у ст. 6(1) bis Паризької конвенції не повною мірою характеризує її правову природу, оскільки упускає вказівку про причину набуття такої відомості, якою є тривале використання торговельної марки. У ст. 6(1) bis Паризької конвенції згадка щодо використання фактично стосується використання торговельної марки вже після визнання її добре відомою, водночас про тривале використання як причину набуття відомості не йдеться. Оскільки торговельна марка, що не використовується, не може бути відомою, адже перебуватиме поза межами сфери відносин товарообігу чи надання послуг, то споживачі не матимуть змоги дізнатися про таку марку.

Положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), присвячені добре відомій торговельній марці, не містять її визначення та здебільшого відсилають до норм Паризької конвенції. Водночас, проаналізувавши норми ст. ст. 5, 6, 25 Закону, у яких згадується добре відома торговельна марка, можна виокремити певні аспекти правової суті цього об'єкта.

Так, у ст. 5 Закону зазначається, що набуття права на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Це у свою чергу характеризує безстроковість правової охорони такої марки за законодавством України.

Положення ст. 6 Закону підставою для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам визначають тотожність або схожість такими, що їх можна сплутати, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника. З наведеного випливає, що за законодавством України, в основі якого є положення Паризької конвенції, добре відомі торговельні марки користуються розширеним спектром правової охорони стосовно всіх класів МКТП.

У ст. 25 Закону визначено аспекти набуття торговельною маркою статусу добре відомої в Україні, а саме зазначено два види порядку набуття торговельною маркою такого статусу: адміністративний через Апеляційну палату НОІВ та судовий. У цій статті також міститься продубльований зі ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків [4] перелік факторів, що можуть братися до уваги під час прийняття рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Таким чином, з цієї статті випливає, що торговельна марка визнається добре відомою в Україні лише у спеціальному порядку.

З огляду на викладене можна дійти висновку, що норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» хоч і не містять визначення добре відомої торговельної марки, проте у загальних рисах характеризують правову природу такого об'єкта.

Для тлумачення поняття «добре відома торговельна марка» можна звернутися до наукової правової доктрини. За визначенням Л. Д. Романадзе, «добре відомими є торговельні марки, які відомі широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства завдяки їх тривалому використанню для позначення певних товарів (послуг)» [5, с. 140]. Схожим

чином тлумачить це поняття Г. О. Андрощук: «...в контексті законодавства з торговельних марок добре відомий знак можна охарактеризувати як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами» [6, с. 180], однак ним на відміну від Л. Д. Романадзе, не зазначена причина набуття доброї відомості, якою є тривале використання торговельної марки.

Можна також помітити, що згадані науковці не врахували ще одну характерну ознаку добре відомих торговельних марок — особливий порядок набуття прав. Він полягає у тому, що набуття прав на добре відому торговельну марку здійснюється за однією з двох процедур: адміністративною у випадку визнання торговельної марки добре відомою в Україні Апеляційною палатою НОІВ або судовою у випадку постановлення судом рішення, за яким торговельна марка набула статусу добре відомої в Україні. У зв'язку з цим можна дійти висновку, що визначення добре відомої торговельної марки повинно містити у собі дві характерні ознаки такого позначення: відомість широкому колу осіб на території певної держави набута в результаті тривалого використання торговельної марки; спеціальний порядок набуття прав на цей об'єкт. Отож можна запропонувати таке визначення: добре відома торговельна марка — визнана у встановленому законодавством порядку торговельна марка, яка у результаті тривалого використання для позначення певних товарів чи послуг стала відомою у відповідному секторі суспільства.

Поняття «загальноновживане позначення» міститься у п. 4.3.1.5 наказу Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» [7]. До позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, унаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями. Наведене тлумачення лише частково відповідає правовій природі загальноновживаного позначення, оскільки містить чітко визначену лише одну з двох ознак, які характеризують загальноновживане поняття, а саме — тривале використання незалежними виробниками. Водночас ознака втрати розрізняльної здатності позначенням унаслідок використання кількома незалежними виробниками залишилася недостатньо чітко визначеною. Ця ознака впливає зі змісту словосполучення «стали видовими або родовими поняттями», яке є вказівкою на відсутність розрізняльної здатності. Оскільки метою тлумачення понять є чітке відображення їх сутності та специфіки, таке формулювання є не досить вдалим.

Аналізуючи вищенаведене законодавче визначення загальноновживаного позначення, В. В. Джузь робить висновок, що це «...результат процесу повного розмивання торговельної марки» [8].

Власне визначення поняття «загальноновживане позначення» пропонують О. Д. Левічева та С. Т. Кривошей: «загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів» [9, с. 11]. Однак у цьому тлумаченні є дещо дискусійними твердження «використовуються усіма виробниками» та «не потребують додаткового аналізу і доказів».

Універсальне тлумачення стосовно позначень, що не можуть отримати правову охорону як торговельні марки, наводить Т. В. Коваленко: «словесне позначення є родовим, видовим, узуальним, тобто звичайним, ужитковим, загальноновживаним, якщо воно означає категорію, вид або рід, до яких належать товари і/або послуги, ним марковані» [10, с. 36]. Однак у такому тлумаченні, як можна помітити, не були охоплені раніше згадані ознаки загальноновживаного позначення: тривале використання незалежними виробниками; втрата розрізняльної здатності позначенням унаслідок такого використання.

Ураховуючи це, убачається за доцільне запропонувати таке тлумачення поняття «загальноновживане позначення»: позначення, яке у результаті тривалого використання незалежними виробниками товарів чи надавачами послуг стало у добросовісній та установленій торговельній практиці видовим або родовим поняттям, у зв'язку з чим втратило свою розрізняльну здатність щодо певних товарів чи послуг.

Далі слід розглянути процесуальні аспекти, що стосуються добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень.

Процедура визнання торговельної марки добре відомою в Україні передбачена двома нормативно-правовими актами: наказом Мінекономіки від 23 листопада 2023 року № 17768 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У обох актах ідеться про два порядки набуття прав на добре відому торговельну марку: адміністративний та судовий. У Законі це прямо зазначається у ч. 1 ст. 25, водночас у Регламенті Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності це випливає з положень Розділу VIII, згідно з якими рішення Апеляційної палати НОІВ щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржене в судовому порядку.

У зв'язку з відсутністю процедури визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила свій статус, на сьогодні існує проблема монополізації ринку надання послуг/реалізації товарів добре відомими торговельними марками, які не використовуються або після їх визнання добре відомими перестали відповідати умовам правової охорони. Суть такої монополізації полягає в обмеженні права інших осіб реєструвати подібні або ідентичні позначення щодо тих самих або споріднених класів, а у деяких випадках навіть щодо всіх класів МКТП, якщо така реєстрація свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

Для зареєстрованих торговельних марок у разі їх безперервного невикористання впродовж п'яти років існує процедура припинення правової охорони шляхом анулювання свідоцтва у судовому порядку, визначена у ст. 18 Закону. Однак через особливу правову природу добре відомих торговельних марок їх правова охорона таким чином не може бути припинена, оскільки згідно з абз. 3 п. 3 ст. 5 Закону набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Застосовуватися процедура анулювання свідоцтва може також і щодо добре відомих торговельних марок, якщо було здійснено їх реєстрацію, у зв'язку з якою було видано свідоцтво, яке на зазначеній підставі може бути анульоване. Таке анулювання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки, що є добре відомою в Україні, не свідчитиме про припинення правової охорони торговельної марки, оскільки набуття прав на таку марку не вимагає засвідчення свідоцтвом. Однак на практиці це матиме наслідком неможливість розпорядження деякими правами щодо такої марки, а саме — правом передачі чи правом видачі ліцензії, оскільки розпорядження такими правами здійснюється не з огляду на факт відомості, а на підставі охоронного документа. Отож можна дійти висновку, що на сьогодні добре відома торговельна марка наділена перманентною правовою охороною і єдиним випадком припинення її правової охорони може бути скасування рішення про визнання такої марки добре відомою у судовому порядку, унаслідок необґрунтованості прийняття такого рішення. Тому з метою покращення становища на ринку надання послуг/реалізації товарів шляхом «очищення» його від позначень, які де-факто втратили свій статус, є доцільним закріпити на законодавчому рівні процедуру визнання торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої.

Доцільним убачається запропонувати виключно судовий порядок припинення прав на добре відому торговельну марку у зв'язку з неможливістю здійснення відповідної процедури в адміністративному порядку, що обумовлюється таким. По-перше, Апеляційна

палата НОІВ як орган, що прийняв рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, не буде зацікавлений у його скасуванні, тому є сумніви в неупередженості та об'єктивності розгляду. По-друге, як уже згадувалося, в Україні існує адміністративний порядок визнання торговельної марки добре відомою та судовий, однак Апеляційна палата НОІВ не може бути наділена повноваженнями щодо скасування судових рішень, оскільки це суперечить передбаченим у ст. 6 Конституції України [11] засадам поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову.

У зв'язку із пропонованими змінами постає питання щодо суду, до юрисдикції якого повинно належати скасування рішення про визнання торговельної марки добре відомою. Доцільним убачається покладення такого повноваження на поки що не функціонуючий спеціалізований суд — Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який у майбутньому повинен запрацювати. Це логічно узгоджується з ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України [12], згідно з якою Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема справи про визнання торговельної марки добре відомою. Таким чином, до юрисдикції спеціалізованого суду буде входити не тільки визнання торговельної марки добре відомою у судовому порядку, а й скасування рішень про таке визнання, які були прийняті Апеляційною палатою НОІВ чи судом. У свою чергу, оскарження рішення про визнання торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої, буде здійснюватися у порядку, передбаченому нормами господарського процесуального законодавства.

У рамках упровадження до законодавства процедури визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої, слід визначити перелік підстав для ініціювання цієї процедури. Ними, зокрема, можуть бути: безперервне невикористання добре відомої торговельної марки упродовж п'яти років; невідповідність умовам правової охорони. Доцільність застосування пропонованих підстав для реалізації процедури визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої, обумовлюється таким.

Пропонована підстава безперервного невикористання добре відомої торговельної марки упродовж п'яти років бере за основу вже існуючий у законодавстві підхід стосовно припинення прав на зареєстровані торговельні марки шляхом анулювання свідоцтва про реєстрацію. Однак, як було раніше згадано, застосування такої правової конструкції не є можливим для припинення прав на добре відому торговельну марку, оскільки анулювання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки у зв'язку з її невикористанням не тягне за собою скасування рішення про визнання цієї ж торговельної марки добре відомою. Тому у рамках реалізації пропонованої процедури визнання торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої, є доцільним запропонувати таку підставу для припинення правової охорони добре відомих торговельних марок.

Невідповідність умовам правової охорони як друга підстава для визнання торговельної марки такою, що втратила статус добре відомої, полягає у забезпеченні правовою охороною лише тих добре відомих торговельних марок, які підпадають під умови надання правової охорони торговельним маркам. Таким чином, це дасть змогу припинити правову охорону добре відомих торговельних марок, які після визнання їх добре відомими в Україні з певних причин перестали відповідати умовам надання правової охорони, наприклад добре відома торговельна марка втратила свою розрізняльну здатність унаслідок її перетворення на загальноновживане позначення.

Наступний процедурний аспект, який було б доцільно визначити у законодавстві щодо правової охорони торговельних марок, — визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням. На сьогодні чинне законодавство України передбачає визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням лише у двох випадках: відповідно до п. 15 ст. 10 Закону за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки; згідно з п. 3 ст. 18 цього Закону у разі прийняття рішення про при-

пинення дії свідоцтва у зв'язку з перетворенням торговельної марки на загальнозживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Як можна помітити, у законодавстві відсутня самостійна адміністративна процедура визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням, оскільки встановлення такого факту під час кваліфікаційної експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки є не окремою адміністративною процедурою, а становить лише частину іншої процедури — експертизи заявки, що прямо впливає з положень ст. 10 Закону.

Тому доцільним є запропонувати регламентувати процедуру визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням в адміністративному порядку через Апеляційну палату НОІВ. Це дасть змогу припинити права на торговельні марки в адміністративному порядку, що таким чином прискорить цей процес і розвантажить судову систему. За цією процедурою особа, яка вважає, що зареєстрована торговельна марка не відповідає умовам правової охорони, оскільки є загальнозживаним позначенням, подаватиме відповідну заяву. Наслідком прийняття рішення про визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням буде припинення її правової охорони.

Для реалізації процедури визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням через Апеляційну палату НОІВ необхідно буде передбачити перелік факторів, які будуть враховуватися в ході визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням. Такими факторами повинні бути визначені у п. 10.2.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі — Методичні рекомендації), затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 7 квітня 2014 року № 91 [13], ознаки, які характеризують позначення, що є загальнозживаним для товарів (послуг). Такими ознаками згідно з Методичними рекомендаціями є:

- використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі;
- застосування позначення як назви одного й того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами;
- застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Відповідно до Методичних рекомендацій лише за наявності всіх зазначених ознак позначення може бути віднесене до категорії загальнозживаних для товарів (послуг) певного виду, що у свою чергу теж повинно бути враховано у процедурі визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням.

Обумовленість застосування одноманітного підходу у процесі визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням як за результатами експертизи заявки, так і в інших випадках полягає у гармонізації співіснування незалежних процедур. Оскільки застосування різних підходів у процесі визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням породжувало колізію між процедурними нормами, яка полягала б у тому, що залежно від процедури для встановлення одного і того ж факту протиставлялися б різні вимоги, то це є поза рамками логіки.

У рамках процедури визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням необхідно передбачити скасування такого рішення, наслідками якого буде можливість набуття позначенням правової охорони. Таке скасування дасть змогу заінтересованій особі перед або навіть одночасно з поданням заявки на реєстрацію «спірною» позначення встановити факт набуття ним розрізняльної здатності, у зв'язку з чим зникне потреба доказування цього під час кваліфікаційної експертизи заявки. Підставою для скасування рішення про визнання торговельної марки загальнозживаним позначенням повинно бути подання заяви у зв'язку з набуттям таким позначенням розрізняльної здатності. Розгляд такої заяви доцільно здійснювати у судовому порядку з тих же міркувань, що висловлені вище стосовно порядку скасування рішення про визнання торговельної марки добре відомою.

Позитивний ефект від реалізації пропонованих змін полягатиме у всебічному та належному відображенні правової природи добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень у нормах чинного законодавства. Чітке закріплення у законодавстві тлумачень понять «добре відома торговельна марка» і «загальноновживане позначення» сприятиме кращому розумінню їх сутності та специфіки. У свою чергу включення до законодавства процедури визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила свій статус, допоможе подолати проблему монополізації ринку надання послуг/реалізації товарів добре відомими торговельними марками, які не використовуються або після їх визнання добре відомими перестали відповідати умовам правової охорони. Водночас процедура визнання торговельної марки загальноновживаною в адміністративному порядку прискорить припинення прав на торговельну марку.

Висновки. Чинне законодавство України у сфері правової охорони торговельних марок має низку прогалин, що стосуються добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень. Такими недоліками є відсутність у чинному законодавстві визначення поняття «добре відома торговельна марка» та недосконале формулювання тлумачення поняття «загальноновживане позначення», що, як було з'ясовано, не повною мірою характеризує правову природу цього об'єкта. Недоліками правової охорони добре відомих торговельних марок та загальноновживаних позначень є також відсутність деяких процедур стосовно цих об'єктів, а саме: процедури визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила свій статус; процедури визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням в адміністративному порядку.

За результатами проведеного дослідження пропонується таке визначення: добре відома торговельна марка — це визнана у встановленому законодавством порядку торговельна марка, яка у результаті тривалого використання для позначення певних товарів чи послуг стала відомою у відповідному секторі суспільства.

Запропоновано також наступну дефініцію: загальноновживане позначення — це позначення, яке у результаті тривалого використання незалежними виробниками товарів чи надавачами послуг стало у добросовісній та усталеній торговельній практиці видовим або родовим поняттям і тому втратило свою розрізняльну здатність щодо певних товарів чи послуг.

Для забезпечення повноти правового регулювання у нормах чинного законодавства України доцільно передбачити процедуру визнання добре відомої торговельної марки такою, що втратила цей статус, та процедуру визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням.

Процедура втрати добре відомою торговельною маркою свого статусу допомогла б покращити становище на ринку надання послуг/реалізації товарів шляхом «очищення» його від добре відомих торговельних марок, що не використовуються або не відповідають умовам правової охорони. У свою чергу регламентація адміністративної процедури визнання торговельної марки загальноновживаним позначенням сприяла б прискоренню припинення прав на торговельну марку, для правової охорони якої більше немає підстав.

Перелік використаних джерел

1. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства економіки України від 23.11.2023 р. № 17768. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-24#Text> (дата звернення: 24.04.2024).
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII : станом на 31.12.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 24.04.2024).

-
3. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр/рос) : Конвенція Ліги Націй від 20.03.1883 р. : станом на 25.12.1991 р.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 24.04.2024).
 4. *World Intellectual Property Organization. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks : Book.* Geneva : World Intellectual Property Organization (WIPO), 1999. 28 p. URL: <https://tind.wipo.int/record/28713?v=pdf> (дата звернення: 25.04.2024).
 5. *Романадзе Л. Д. Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні. Актуальні проблеми держави і права.* 2010. № 53. С. 140–144. URL: https://eprints.cdu.edu.ua/1992/1/djololapdp_2010_53.pdf (дата звернення: 25.04.2024).
 6. *Андрощук Г. О. Визнання знака добре відомим: інструмент захисту від недобросовісної конкуренції та зловживання правом. Часопис Київського університету права.* 2023. № 4. С. 177–186. URL: <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/91/113> (дата звернення: 25.04.2024).
 7. *Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Держ. патент. відомства України від 28.07.1995 р. № 116 : станом на 25.07.2011 р.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (дата звернення: 25.04.2024).
 8. *Джунь В. В. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. 432 с.* URL: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/3312/1/17pravo_intel_vlasn.pdf (дата звернення: 17.05.2024).
 9. *Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (практичний посібник) : практ. посіб. / уклад.: О. Д. Левічева, С. Т. Кривошеї. ДП «Укр. ін-т пром. власності», 2005. 40 с.* URL: <https://studfile.net/preview/5560809/#5560809> (дата звернення: 17.05.2024).
 10. *Коваленко Т. В. Деякі аспекти розрізняльної здатності словесної торговельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності.* 2010. № 2. С. 33–39. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2010_2/kovalenko.pdf (дата звернення: 18.05.2024).
 11. *Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 р.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 18.05.2024).
 12. *Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII : станом на 27.04.2024 р.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text> (дата звернення: 18.05.2024).
 13. *Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : наказ Держ. підприємства «Укр. ін-т пром. власності» від 07.04.2014 р. № 91 : станом на 05.11.2018 р.* URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf (дата звернення: 18.05.2024).

Anatolii Kodynets

Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Professor, Leading Researcher at the Research Institute of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Head of the Department of Intellectual Property and Information Law of the Educational and Research Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Volodymyr Sazonov

2nd year student of the second (master's) level, full-time, higher education, specialty 081 «Law», educational and scientific program «Law», Educational and Research Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Problems of protecting rights to well-known trademarks and commonly used designations

The purpose of this article is to highlight the existing problems of legal protection of well-known trademarks and commonly used designations in the current legislation and to propose a set of amendments to the legislation which will help to overcome this problem. As revealed in the study carried out within the framework of this paper, the current legislation of Ukraine in the field of legal protection of trademarks does not have clear definitions of the terms well-known trademark and commonly used designation. It was also found that the current legislation does not provide procedures for: recognition of a well-known trademark as having lost its status, and recognition of a trademark as a commonly used designation.

In order to overcome the problem, the article highlights a set of proposals for improving the legislation, which consists of: enshrining in the legislation clear definitions of the terms well-known trademark and commonly used designation, and including in the legislation the procedure for recognizing a well-known trademark as having lost its status, as well as the procedure for recognizing a trademark as a commonly used designation. Thus, the procedure for recognizing the loss of a well-known trademark's status would help to improve the situation in the market for the provision of services/sale of goods by “clearing” it of well-known trademarks that are not in use or no longer match the conditions of legal protection. The procedure for the cancellation of such decisions will be carried out in accordance with the procedure provided for by the rules of economic procedure legislation.

In turn, regulating the process of recognizing a trademark as a commonly used designation through an administrative procedure would speed up the procedure for terminating trademark rights. In addition, the introduction of this procedure would reduce the burden on the judicial system by entrusting the Appeals Chamber of the National Intellectual Property Authority with this procedure, since currently, this procedure is only available through the courts. The cancellation of such a decision will be entrusted to the judicial authorities, and the consequences of such cancellation will be the possibility of obtaining legal protection for the designation.

Keywords: means of individualization, trademark, commonly used designation

Подано / Submitted: 30.04.2024
Доопрацьовано / Revised: 16.05.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 22.05.2024