



ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Наталія Мироненко

доктор юридичних наук, професор,

радник дирекції НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ORCID: 0000-0003-0220-988X

Досліджуються питання процедури реєстрації торговельної марки та дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку на основі порівняльно-правового аналізу законодавства України, регіонального законодавства ЄС та законодавства окремих держав-членів. Аналізуються правові позиції судових органів України та Суду ЄС. Визначаються строк та суть «опозиційного періоду», що передує прийняттю компетентним органом рішення про реєстрацію торговельної марки; обґрунтовуються пропозиції з удосконалення процедур реєстрації торговельної марки та припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, свідоцтво, повноваження НОІВ

Постановка проблеми. В Україні триває процес удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності у контексті євроінтеграційного вектора розвитку законодавства країни у зв'язку з виконанням Україною зобов'язань як кандидата у члени ЄС. Реформа законодавства у сфері промислової власності у 2019–2020 роках залишила низку питань, які у процесі застосування оновленого законодавства набули свого прояву та потребують вирішення. Серед них — питання припинення дії свідоцтва на торговельну марку (анулювання реєстрації торговельної марки) унаслідок її невикористання протягом п'яти років, яке не було спеціальним предметом наукового дослідження та удосконалення процедури реєстрації торговельних марок у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Літературний огляд. Проблеми правової охорони торговельних марок привертали увагу багатьох вітчизняних учених, серед яких Г. Андрощук, І. Волинець, О. Дорошенко, С. Дяченко, Ю. Капіца, О. Кашинцева, А. Кодинець, О. Орлюк, М. Потоцький, О. Тверезенко, Р. Шишка та інші. Основна увага у наукових працях цих дослідників приділялася питанням порушення прав на торговельну марку, експертизі, особливостям набуття прав на добре відому торговельну марку, особливостям правової охорони торговельних марок на лікарські засоби. Питання дострокового припинення прав на торговельну марку досліджувалися такими науковцями та практиками, як Ю. Бурдай, Ю. Крайняк, Ю. Самагальська, І. Шпуганич, які основну увагу приділяли аналізу судової практики та доказової бази. Водночас порівняльно-право-

вий аналіз законодавства України та законодавства ЄС і країн-членів, проблем його правозастосування, які пов'язані з припиненням дії свідоцтва на торговельну марку (анулювання реєстрації торговельної марки) внаслідок її невикористання протягом п'яти років, а також відповідність національної процедури реєстрації торговельної марки законодавству ЄС та співвідношення цих процедур не були предметом спеціального правового дослідження.

Мета дослідження — на основі аналізу законодавства України, країн ЄС, регіонального законодавства Євросоюзу, правових позицій судових органів України та ЄС визначити напрями удосконалення законодавства України щодо адміністративних процедур реєстрації торговельних марок та припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання; виявити та проаналізувати можливі випадки перетинання цих процедур.

Виклад основного матеріалу. Торговельні марки є одним з об'єктів права інтелектуальної власності згідно зі ст. 418 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1]. Відповідно до законодавства України право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ст. 418 ЦК України).

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором (ч. ч. 2–3 ст. 425 ЦК України). Особливості правової охорони торговельних марок визначені також у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон № 3689-XII) [2], який регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні.

Серед підстав дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, крім зазначених у ч. ч. 1 та 2 ст. 497 ЦК України, Закон № 3689-XII у ст. 18 передбачає і таку підставу дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, як її безперервне невикористання протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або, якщо використання торговельної марки призупинено, з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років щодо всіх або частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначає поважні причини такого невикористання. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва розпочалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Відповідно до ст. 197 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) [3] (набула чинності для України 1 вересня 2017 року), якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

У ст. 198 Угоди про асоціацію міститься три положення стосовно дострокового анулювання реєстрації торговельної марки: 1) визначено підстави такого анулювання; 2) встановлено, за яких умов процедура анулювання реєстрації торговельної марки не може бути ініційована; 3) передбачено «умовно» пільговий строк поновлення використання торговельної марки та умови його застосування. Якщо підстави для анулю-

вання реєстрації торговельної марки існують лише стосовно частини товарів або послуг, для яких вона була заявлена чи зареєстрована, то анулювання реєстрації застосовується лише до відповідних товарів або послуг (ст. 199 Угоди про асоціацію).

Таким чином, положення ст. 18 Закону № 3689-XII узгоджуються з положеннями Угоди про асоціацію щодо припинення дії свідоцтва на торговельну марку, крім положень щодо «умовно» пільгового строку поновлення або розпочинання використання торговельної марки після закінчення п'ятирічного строку її безперервного невикористання. Закон встановлює імперативне положення щодо неможливості зарахування таких дій як підстави відмови у достроковому припиненні дії свідоцтва на торговельну марку протягом тримісячного строку до подання позову та після того, як власник дізнався про можливість його подання. Норми Угоди про асоціацію пов'язують неможливість застосування «умовно» пільгового строку з усвідомленням власником свідоцтва можливості подання заяви про анулювання реєстрації, що фактично стало мотивацією до активних дій власника, спрямованих на поновлення або розпочинання використання торговельної марки. Якщо порівнювати ці дві норми, то застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII пов'язується з настанням певного юридичного факту — поданням позову, і тому є реальним у застосуванні. Стосовно другої умови, — отримання власником торговельної марки інформації щодо можливості подання такого позову, — варто зазначити, що наявність такого факту буде тягарем доказування заінтересованої особи, яка буде ініціювати процедуру припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Формулювання норм Угоди про асоціацію створює певні труднощі застосування саме внаслідок нечіткого визначення гіпотези норми, тобто умов її застосування, які є оціночними. Це свідчить про те, що наведені норми не відповідають повною мірою принципу правової визначеності та потребують конкретизації.

Слід також додати, що ст. 198 Угоди про асоціацію повною мірою узгоджується зі ст. 19 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок (далі — Директива 2015/2436) [4]. Таким чином, європейське законодавство на регіональному рівні також передбачає «умовно» пільговий строк відновлення використання торговельної марки.

Аналогічна норма міститься у п. «а» ст. 58 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (далі — Регламент № 2017/1001) [5] (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) відносно торговельної марки ЄС, невикористання якої також передбачає наявність «умовно» пільгового строку відновлення або розпочинання використання торговельної марки, безперервний п'ятирічний строк охорони якої спливає, але який не застосовується за умови, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалася після того, як власник дізнався про можливе подання заяви або зустрічного позову.

Про якість та ефективність правової охорони торговельних марок, зокрема встановлення підстав припинення дії свідоцтва, повною мірою свідчить судова практика розгляду спірних справ.

Аналіз судової практики України дав змогу виявити, що певні проблеми виникли під час тлумачення положення ст. 18 Закону № 3689-XII у частині обрахування безперервного п'ятирічного терміну невикористання торговельної марки, зокрема щодо впливу на обчислення цього терміну зміни власника торговельної марки або надання її у користування іншим особам. Правова позиція з цього питання була викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 5 березня 2025 року у справі № 910/8781/23, у якій зазначається, що ні законодавство України, ні законодавство ЄС не містить умов, що перебіг зазначеного строку починається заново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, хоча ця процедура може супро-

воджуватися видачею нового свідоцтва (ст. ст. 198–200 Угоди про асоціацію). Законодавство встановлює вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватися. Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв'язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку, оскільки перебіг п'ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки повинен розпочинатися від дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника [6].

Вивчення практики Суду ЄС щодо тлумачення норм законодавства Євросоюзу та застосування його у практиці розгляду спірних питань за національним законодавством країн-членів, яке містить аналогічні норми щодо анулювання реєстрації торговельних марок, дав змогу виявити відмінні від України проблеми застосування законодавства, а також різницю у процедурах реалізації зазначених норм та правових наслідках розгляду таких справ.

Так, у рішенні від 30 червня 2023 року Апеляційний суд Парижа звернув увагу, що відсутність використання французької торговельної марки та торговельної марки Європейського Союзу є неприйнятною. З цим пов'язані певні труднощі щодо позовів про підробку, коли торговельна марка анулюється через її невикористання протягом п'яти років [7]. Згідно зі ст. L716-1 Кодексу інтелектуальної власності Франції [8] підробка торговельної марки полягає у відтворенні, імітації або використанні зареєстрованої торговельної марки без попереднього дозволу її власника. Таким чином, особа, яка публічно поширює, незалежно від способу, продукт або послугу іншої особи, може вважатися порушником.

За Кодексом інтелектуальної власності Франції порушення буде мати місце, зокрема, якщо: 1) торговельна марка, ідентична або схожа на іншу торговельну марку та використовується для товарів чи послуг, ідентичних або подібних до тих, для яких зареєстрована торговельна марка, якщо існує у свідомості громадськості ймовірність плутанини, включаючи ймовірність асоціації однієї торговельної марки з іншою (ст. L713-2); 2) використання торговельної марки у торгівлі не дозволено власником торговельної марки, якщо таке використання дає несправедливу вигоду або завдає шкоди розрізняльному характеру чи репутації торговельної марки (ст. L713-3); 3) використання зареєстрованої торговельної марки для товарів, розміщених у Європейській економічній зоні для модифікованих та змінених товарів (ст. L713-4). Останній пункт є виключенням з принципу вичерпання прав власника свідоцтва.

У разі використання торговельної марки без дозволу власник торговельної марки може вжити заходів з припинення порушення та відшкодування збитків шляхом звернення до суду з позовом протягом п'яти років після того, як йому стало відомо про порушення, а також може вимагати від митної служби вилучити контрафактний товар з ринку або знищити його. Предметом матеріально-правової вимоги до суду може бути, зокрема: відшкодування шкоди, заподіяної підробкою; припинення дій з підроблення; виведення контрафактної продукції з ринку; публікація судового рішення у пресі.

Припинення використання торговельної марки протягом п'яти років або більше дає змогу будь-якій заінтересованій особі вимагати в суді анулювання її реєстрації через невикористання. У результаті власник втрачає свої права на торговельну марку та її може використовувати хтось інший.

Регіональне законодавство ЄС залишило національним законодавцям повну свободу визначати дату, з якої відбувається анулювання реєстрації торговельної марки. Якщо датою анулювання реєстрації торговельної марки через її невикористання вва-

жається день, наступний за днем, на який припадає закінчення п'ятирічного періоду з моменту її реєстрації, тоді рішення про анулювання реєстрації торговельної марки лише підтверджує настання певного факту, з яким закон пов'язує припинення прав власника на торговельну марку. У подальшому така інформація доводиться до відома шляхом її публікації та внесення відомостей про торговельну марку до відповідних реєстрів. У разі, коли дата анулювання реєстрації торговельної марки пов'язана з датою набуття законної сили відповідним рішенням, виникає проміжок часу між формально встановленим законом терміном невикористання та юридичною фіксацією факту анулювання реєстрації, коли формально п'ятирічний термін закінчився, а юридично власник прав на торговельну марку ще їх не позбавлений. Неврегулювання цього питання у законодавстві дає змогу потенційному відповідачу уникнути відповідальності за підробку, а також за недобросовісну конкуренцію чи паразитизм, якщо тільки він не вчинив дії, відмінні від імітації.

Суд ЄС у своєму рішенні від 26 березня 2020 року висловив таку правову позицію: власник торговельної марки, позбавлений своїх прав через відсутність використання торговельної марки, зберігає право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну внаслідок використання третьою особою подібної торговельної марки до дати, з якої реєстрація марки є анульованою [9]. Це рішення було прийняте на підставі звернення за попереднім рішенням Касаційного суду Франції від 26 вересня 2018 року [10], який поставив перед Судом ЄС питання, чи зберігає власник торговельної марки, позбавлений своїх прав після закінчення п'ятирічного періоду з моменту її реєстрації через те, що він не використовував цю торговельну марку у відповідній державі-члені для товарів або послуг, для яких вона була зареєстрована, право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну внаслідок використання третьою особою, до дати набрання чинності анулюванням подібної марки для ідентичних або подібних товарів чи послуг, що призводить до плутанини з його торговельною маркою.

Практична реалізація зазначеного права на компенсацію може бути пов'язана з певними труднощами. Так, однією з цілей позову про порушення прав на торговельну марку є, зокрема, відшкодування збитків, спричинених порушенням прав власника торговельної марки. Позов про порушення тягне за собою деліктну відповідальність порушника. Розмір компенсації може враховувати як майнову, так і моральну шкоду, завдану власнику торговельної марки внаслідок порушення його прав. Водночас, якщо відповідна торговельна марка не використовувалася її власником протягом п'яти років, що саме є підставою для припинення дії свідоцтва на неї, довести шкоду доволі важко. При цьому тягар доказування лягає на позивача.

Іншою матеріально-правовою вимогою за позовом про порушення прав на торговельну марку є припинення дій, що порушують права позивача. Задоволення цієї вимоги може не мати реальних наслідків. Після ухвалення судового рішення про анулювання реєстрації торговельної марки її колишній власник не може вимагати припинення незаконних дій, зокрема підробки, оскільки за своєю природою вони більше не є незаконними — торговельна марка втрачає свою охорону, а її власник право на захист.

Якщо екстраполювати розглянуту ситуацію на законодавство України, то можна встановити таке. Згідно зі ст. 18 Закону № 3689-ХІІ рішення стосовно дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку приймає суд. До владних повноважень НОІВ відповідно до ч. 2 ст. 2-1 закону серед іншого належить «опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі». НОІВ може вносити до відповідного реєстру відомості, які стали предметом його розгляду та прийняття рішення, зокрема щодо визнання свідоцтва чи його частини недійсним (ч. 2 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ). Закон не передбачає спеціальної норми щодо покладення

на НОІВ безпосередньо обов'язку вносити зміни до реєстру у разі припинення дії свідоцтва на торговельну марку, як це має місце стосовно визнання свідоцтва недійсним. Обов'язок НОІВ внести відповідні відомості до реєстру пов'язаний з набранням законної сили судовим рішенням та задоволенням позовних вимог позивача. Водночас у Законі № 3689-ХІІ не визначено строк, з якого настають юридичні наслідки щодо перебігу п'ятирічного строку невикористання торговельної марки без поважних причин: чи з дати перебігу цього строку, чи з дати постановлення судового рішення та набрання ним чинності, чи з дати внесення відповідних відомостей до реєстру. Аналіз судових рішень у цій категорії справ свідчать про відсутність у них вказівки на строк, з якого дія свідоцтва вважається припиненою, як і відсутність у позовних вимогах конкретизації строку припинення дії свідоцтва на торговельну марку [11; 12].

Як зазначалося, закон не передбачає автоматичного припинення реєстрації торговельної марки у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку її невикористання. Закінчення цього строку надає право будь-якій заінтересованій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення реєстрації торговельної марки фактично у будь-який час після закінчення п'ятирічного терміну її невикористання. Отже, якщо власник продовжує використовувати таку марку після закінчення п'ятирічного строку ще певний, а інколи тривалий час, поки не знайдеться «заінтересована особа», може виникнути так само питання про наявність чи відсутність у власника торговельної марки права на відшкодування збитків, у разі використання іншої подібної марки, яка створює загрозу сплутування з його торговельною маркою. Оскільки рішення Суду ЄС не є обов'язковими для України, то і послатися на нього як правову підставу вирішення спору не можна.

Таким чином, можна стверджувати про існування проблеми, яка на сьогодні хоч і не стала предметом розгляду судових справ в Україні, однак потребує уваги законодавця. Шлях до її вирішення лежить через удосконалення процедури припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Першою чергою необхідно визначити термін, з якого дія свідоцтва на торговельну марку вважається припиненою. Такою датою доцільно вважати дату внесення відомостей про її припинення до Державного реєстру свідоцств України на знаки для товарів і послуг. До цього необхідно переглянути процедуру розгляду відповідної категорії справ. З цією метою доцільно розширити повноваження НОІВ, що цілком логічно — правова охорона торговельним маркам надається в адміністративному порядку і в такому ж порядку повинно відбуватися припинення прав на неї. Крім того, реалізація цієї пропозиції повністю узгоджується з процедурами розгляду відповідної категорії справ у країнах ЄС (ст. 45 Директиви 2015/2436).

Свого удосконалення потребує не лише порядок припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а й процедура її реєстрації, що набуває особливої актуальності у зв'язку із забезпеченням наближення законодавства України до законодавства ЄС.

У процесі вирішення цього питання доречно звернутися до законодавства ЄС та країн-членів. Так, ст. 40 Директиви 2015/2436 дала країнам-учасникам можливість передбачити у своєму законодавстві процедуру, відповідно до якої перед реєстрацією торговельної марки будь-яка фізична або юридична особа та будь-яка група чи орган, що представляють виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, може надати відомству письмові зауваження для пояснення підстав, на яких торговельна марка не підлягає реєстрації ex officio або на підставі ст. 31 (1) та (2) може бути відхилена. Такі особи не є сторонами провадження, яке розглядає відомство. Ця процедура може поширюватися на сертифікаційні та гарантійні марки, якщо такі охороняються у державах-членах.

Вивчення законодавства країн ЄС свідчить, що деякі з них скористалися такою можливістю. Період, протягом якого до відомства можуть надійти зауваження та пояснення, на підставі яких торговельна марка не може бути зареєстрована або повинна бути відхи-

лена, отримав у законодавстві країн ЄС назву «опозиційного періоду», який має статус обов'язкового. У країнах-членах він має різну тривалість, наприклад у Франції — 2 місяці (ст. L712-3 Кодексу інтелектуальної власності Франції), у Польщі він може бути збільшений до 6 місяців (ст. 152-19 Закону про промислову власність [13]). Сутність його полягає в тому, що після проходження експертизи на відповідність формальним вимогам та відсутність абсолютних підстав для відмови у реєстрації подана заявка на реєстрацію публікується для оскарження з боку третіх осіб. Це слугує додатковою гарантією дотримання принципу неупередженості в ході визначення закладом експертизи тотожності та схожості заявлених позначень з раніше зареєстрованими торговельними марками чи поданими раніше на реєстрацію позначеннями. Національне законодавство деяких європейських країн, зокрема Німеччини, Іспанії, Італії, визначає вичерпний перелік осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації. Наприклад, у Кодексі промислової власності Італії [14] чітко визначено, що заперечення може бути подано: заявником та власником раніше зареєстрованої торговельної марки; ліцензіатом виключних прав на раніше зареєстровану торговельну марку; особою, організацією та асоціацією, які мають відповідні права (ст. 152-17). Кодекс інтелектуальної власності Франції, серед інших, до таких осіб відносить муніципальні органи, за умов, що торговельна марка містить у своєму складі назву такого органу (п.3 ст. L 712-4). Схоже положення закріплено й у ч. 2 ст. 10 Кодексу промислової власності Італії: якщо торговельна марка, що містить слова, цифри або знаки, що мають політичне значення або високу символічну цінність, або містить геральдичні елементи, Італійське відомство патентів і торгових марок перед реєстрацією надсилає копію зображення торговельної марки та інші документи, подані на реєстрацію торговельної марки, зацікавленим або компетентним державним адміністраціям. У разі заперечення з боку адміністрації щодо реєстрації торговельної марки відомство відхиляє заявку.

За певних умов «опозиційна процедура» може «взаємодіяти» з процедурою дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Показовим стосовно цього є законодавство Португалії. Зокрема власник зареєстрованої марки, яка не використовується п'ять років і рішення по ній ще не прийнято, може подати свої заперечення щодо можливої реєстрації подібної до ступеня змішування торговельної марки (ст. 227 Кодексу промислової власності Португалії [15]). У цьому випадку заявник може вимагати від скаржника надати докази використання його торговельної марки або про наявність підстав можливості такого використання (ст. 263). Якщо ж власник зареєстрованої торговельної марки, що є підставою для запиту на припинення дії свідоцтва на неї, надає докази, які демонструють, що його торговельна марка була предметом використання для всіх або лише для деяких продуктів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, або що існувала обґрунтована причина відсутності такого використання, запит на скасування оцінюється з урахуванням наданих доказів (ч. 1 ст. 263). При цьому використанням бренда відповідно до ч. 1 ст. 267 Кодексу промислової власності Португалії вважається: а) використання торговельної марки, як вона зареєстрована, або яка не відрізняється від неї, за винятком елементів, які не змінюють її відмітний характер, відповідно до положень ст. 255, здійснене власником реєстрації або ліцензіатом за належним чином підтвердженою ліцензією, незалежно від того, чи торговельна марка у використаній формі також зареєстрована на ім'я власника; б) використання торговельної марки, як визначено в попередньому абзаці, для товарів або послуг, для яких вона була зареєстрована, або у відповідній упаковці, призначений лише для експорту; в) використання торговельної марки третіми особами за умови, що це відбувається за згодою власника та з метою підтримання реєстрації.

Кодекс промислової власності Португалії у ст. 268 містить положення, відповідно до якого термін дії реєстрації повинен бути оголошений таким, що закінчився, якщо торговельна марка не використовувалася протягом п'яти років поспіль для товарів або послуг,

для яких вона була зареєстрована, якщо немає обґрунтованої причини для такого невикористання Згідно зі ст. 269 вказаного кодексу запити про припинення терміну дії реєстрації торговельної марки подаються до відомства, а власнику зареєстрованої марки надсилається повідомлення про запит про закінчення терміну дії реєстрації. Для відповіді встановлюється місячний термін, який може бути продовжений ще на один місяць за клопотанням заінтересованої сторони. У відповіді на запит власник або його ліцензіат зобов'язаний довести використання марки, інакше вона вважатиметься такою, що не використовується. Після закінчення терміну на надання відповіді відомство протягом одного місяця приймає рішення про оголошення закінчення терміну дії реєстрації. Процес розгляду запиту припиняється у разі його відкликання заінтересованою стороною. Закінчення терміну дії реєстрації оголошується у відомстві за результатами розгляду та набирає чинності з дати запиту про оголошення закінчення терміну дії, якщо на прохання однієї зі сторін будь-яка попередня дата, на яку настала одна з причин закінчення терміну дії, не встановлена в заяві про закінчення терміну дії. Інформація про закінчення терміну дії публікується в Бюлетені промислової власності.

«Опозиційна процедура» встановлена і щодо торговельної марки ЄС (ст. 45 Регламенту № 2017/1001). Це офіційна процедура, яка дає змогу власникам торговельних марок оскаржувати реєстрацію нової торговельної марки ЄС, яка може порушувати їхні існуючі права. Цим процесом керує Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Заперечення повинно бути подане протягом трьох місяців з дати публікації заявки на торговельну марку в Бюлетені торговельних марок ЄС. Підстави для заперечення передбачені у ст. 8 відповідного регламенту: а) якщо торговельна марка є ідентичною більш ранній торговельній марці і товари чи послуги, на реєстрацію торговельної марки для яких подано заявку, є ідентичними товарам чи послугам, для яких більш рання торговельна марка набула охорону; б) якщо через ідентичність або схожість з товарами чи послугами, які охоплюють торговельні марки, існує ймовірність сплутування частиною громадськості на території, на якій більш рання торговельна марка набула охорони; ймовірність сплутування охоплює ймовірність асоціації з більш ранньою торговельною маркою.

Процедура розгляду заперечення щодо можливості реєстрації торговельної марки складається з кількох стадій та регламентується ст. ст. 46–48 Регламенту № 2017/1001. Перша стадія — подання заперечення. Вона триває протягом трьох місяців після публікації заявки на торговельну марку в Бюлетені торговельних марок ЄС. За цей час повідомлення про заперечення повинно бути подане до EUIPO. Заперечення повинно відповідати певним вимогам — містити детальну інформацію щодо підстави для заперечення та включати підтверджуючі докази. Друга стадія триває 24 місяці і призначена для мирного врегулювання спору між сторонами. Якщо обидві сторони згодні, цей термін може бути продовжений. Третя стадія врегулювання спору настає за умови, якщо сторони не досягли згоди. На цій стадії розпочинається змагальний процес, коли обидві сторони надають аргументи та докази на користь своїх позицій. Четверта стадія закінчується прийняттям EUIPO рішення про підтримання або відхилення заперечення за результатами розгляду справи. Рішення про відхилення заявки опубліковують після набуття ним чинності як остаточне (ч. 6 ст. 47 Регламенту № 2017/1001).

Викладене дає змогу зробити такі **висновки**:

Законодавство України, яке регулює процедуру припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання впродовж п'яти років без поважних причин та процедуру реєстрації торговельної марки, не відповідає положенням законодавства ЄС, зокрема Директиви 2015/2436 та Регламенту № 2017/1001. Досвід країн ЄС щодо наявної процедури припинення реєстрації торговельної марки доводить доцільність існування не

судової, а адміністративної процедури вирішення цього питання. Набуття прав на торговельну марку здійснюється у результаті вчинення реєстраційних адміністративних процедур, припинення дії реєстрації торговельної марки також повинно здійснюватися в адміністративному порядку, що забезпечить більш швидкий розгляд справи. Проте вирішувати ці питання необхідно в комплексі. Доцільно не лише розширити владні повноваження НОІВ щодо розгляду заяв про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а й встановити строк, з якого припиняється дія свідоцтва. Такі наслідки можуть бути пов'язані з внесенням відомостей про припинення дії свідоцтва на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Необхідно також внести зміни у порядок реєстрації торговельних марок відповідно до існуючої практики реєстрації торговельної марки ЄС та практики реєстрації торговельних марок у країнах-членах, передбачивши, зокрема, «опозиційний» період у процедурі реєстрації торговельної марки як обов'язковий.

Перелік використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
2. 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.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.
4. 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. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15947> (дата звернення: 10.05.2025).
5. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18298> (дата звернення: 10.05.2025).
6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 березня 2025 року. Справа № 910/8781/23. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/126153470?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=zo_digest_vidstup_660&utm_term=09/04/25_1&utm_content=link_910/8781/23 (дата звернення: 25.04. 2025).
7. Cour d'appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023. Case № 21/08131. URL: https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981 (дата звернення: 25.04. 2025).
8. Code of intellectual property of France. URL: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr465fr.pdf> (дата звернення 25. 04. 2025).
9. CJEU, 5th ch., March 26, 2020. Case № C-622/18. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488> (дата звернення: 25.04 2025).
10. Com., September 26, 2018, Case № 16-28.281. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/> (дата звернення: 25.04. 2025).
11. Рішення господарського суду м. Києва від 30.04.2024 р. Справа № 910/8781/23. URL: <https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/119705614/> (дата звернення: 25.04. 2025).
12. Рішення господарського суду м. Києва від 30.01.2025 р. Справа № 910/5510/24. URL: <https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/125138192/> (дата звернення: 25.04. 2025).

-
13. *Act of June 30, 2000, on Industrial Property (amended up to Act of March 9, 2023), Poland.* URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22308> (дата звернення: 25.04. 2025).
14. *Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 102 of July 24, 2023), Italy.* URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22344> (дата звернення: 25.04. 2025).
15. *Industrial Property Code (approved by Decree-Law No. 110/2018 of December 10, 2018, and amended by Decree-Law No. 9/2021 of January 29, 2021), Portugal.* URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21381> (дата звернення: 25.04. 2025).

Nataliya Myronenko

Doctor of Legal Sciences/Dr. Habil. (Law), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Advisor to the Directorate of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

Some issues of improving the legal protection of trademarks

The article is devoted to the study of issues of early termination of the trademark certificate and the procedure of trademark registration under the legislation of Ukraine and EU. The degree of consistency of Ukrainian legislation's provisions in the legal protection of trademarks with EU legislation was determined. It is concluded that European legislation at the regional level, like the legislation of Ukraine, provides for a "conditional" grace period for the restoration of the use of the trademark. At the same time, the wording of the provision is evaluative and does not correspond to the principle of legal certainty.

The use of the legal positions of the EU Court in disputes on the cancellation of trademark registration under the legislation of the EU Member States made it possible to identify the problems of applying such legislation and the legal consequences of considering such cases. According to the EU Court, the trademark owner, deprived of rights due to improper use of the trademark, retains the right to demand compensation for damage caused by the use of a similar trademark by a third party before the effective date of the cancellation of the trademark registration. It was concluded that the practical implementation of this right may be associated with difficulties due to non-use of the trademark for five years. Proposals were made regarding the expansion of the powers of the Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation (UANIPIO) in terms of decision-making on the termination of the trademark certificate, changing the judicial procedure for solving this issue to an administrative one. It is proposed that the term to consider the validity of the certificate terminated is the date of entry of relevant information into the State Register of Certificates of Ukraine for trademarks. Since Ukrainian legislation lacks a provision on an "opposition period" during which an interested individual or legal entity can file an objection to the registration of a trademark, there is the need to improve the procedure for registering trademarks in Ukraine foreseeing the "opposition" period as an obligation.

Keywords: intellectual property, trademark, certificate, NIPO powers

*Рекомендовано відділом засідання відділу промислової власності і комерціалізації
об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України (протокол № 5 від 12.05.2025 р.)*

Подано / Submitted: 05.05.2025

Доопрацьовано / Revised: 15.05.2025

Прийнято до публікації / Accepted: 24.05.2025