

УДК 347.78

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Л.Л. Тарасенко

к.ю.н., доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів)

ORCID 0000-0003-4359-8965

TRADEMARK PROTECTION

L.L. Tarasenko

Ph.D., associate professor of the department of intellectual property,
information and corporate law, law faculty, Ivan Franko National University of
Lviv (Lviv)

ORCID 0000-0003-4359-8965

Анотація. Стаття присвячена висвітленню актуальних питань щодо захисту прав на торговельну марку. Проаналізовано види порушень прав на торговельну марку та способи захисту, які можуть бути застосовані позивачами у даній категорії справ. Встановлено, що найбільш поширеними видами спорів, які виникають щодо торговельної марки, є: щодо припинення порушення прав на торговельну марку, щодо визнання недійсним Свідоцтва на торговельну марку, щодо визнання торговельної марки добре відомою. Доведено, що у цифровому середовищі порушення прав на торговельну марку проявляються специфічно. Основними видами порушень прав на торговельну марку в мережі Інтернет є: використання торговельної марки в доменному імені, в контенті веб-сайту та/або в ключових словах на веб-сайті, в Гугл – рекламі, в адміні сайту, в назві товарів на сайті.

Ключові слова: торговельна марка, порушення, захист, суд, використання.

Annotation: The article is devoted to highlighting current issues regarding the protection of trademark rights. The types of trademark rights violations and methods of protection that can be applied by plaintiffs in this category of cases are analysed. It has been established that the most common types of disputes that arise regarding a trademark are: regarding the termination of trademark rights violations, regarding the invalidation of a Trademark Certificate, regarding the recognition of a trademark as well-known. It has been proven that in the digital environment, trademark rights violations manifest themselves specifically. The main types of trademark rights violations on the Internet are: use of a trademark in a domain name, in the content of a website and/or in keywords on a website, in Google advertising, in the site administration, in the name of goods on the site.

Keywords: trademark, violation, protection, court, use.

Торговельна марка є поширеним засобом індивідуалізації, щодо якого виникає чимало спорів. Найбільш поширеними видами спорів, які виникають щодо торговельної марки, є:

1. спори щодо припинення порушення прав на торговельну марку (вирішуються в судовому та позасудовому порядку).
2. спори щодо визнання недійсним Свідоцтва на торговельну марку.
3. спори щодо визнання права попереднього користувача (може бути самостійним позовом, може бути елементом захисту).
4. спори про визнання торговельної марки добре відомою (судовий, позасудовий порядок).
5. спори про дострокове припинення дії Свідоцтва на торговельну марку.
6. Інші види спорів.

Існує три моделі правової охорони торговельної марки, які зумовлюють особливості здійснення та захисту прав на торговельну марку:

- володіння Свідоцтвом на торговельну марку;
- міжнародна реєстрація торговельної марки;
- визнання торговельної марки добре відомою.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки) будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України [1]. Фактично йдеться про незаконне використання торговельної марки або позначення, подібного (схожого) на торговельну марку. При цьому для наявності факту порушення важливо, щоб таке використання стосувалося товарів та/або послуг, які вказані у Свідоцтві на торговельну марку (йдеться про відповідні класи МКТП), або є спорідненими з ними. Винятком є порушення прав на добре відому торговельну марку, яка надає її володільцю право вимагати припинення використання такого ж або подібного позначення, яке використовується навіть у неспоріднених класах.

Також порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 Закону про знаки.

Важливо, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки (це предмет доказування, переважно необхідним є отримання висновку експертизи).

Звертаємо увагу на позицію Верховного Суду (Постанова від 09.02.2023 р., справа № 910/5028/21, справа НЕМІРОФ проти МІРОНОФ) щодо трактування

використання торговельної марки [2]. Так, Верховний Суд зазначає, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Тобто йдеться про пересічного споживача, а не про інформованого споживача (як це має місце при порівнянні промислових зразків). Такий висновок викладений, зокрема, у постановках Верховного Суду від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17. Водночас Верховний Суд враховує й викладену в цих справах правову позицію, згідно з якою схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово. Висновок дійсно є важливим для правозастосування. Верховний Суд також зазначає, що обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), відповідно у вирішенні питань наявності чи відсутності схожості до ступеня змішування орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.

Беручи до уваги те, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, враховуючи характер спірних правовідносин, з урахування якого оцінка експертних висновків відповідно до статті 104 ГПК України здійснюється з точки зору пересічного споживача, місцевий господарський суд, надавши оцінку, зокрема, висновкам експертних досліджень, які містяться в матеріалах справи, врахувавши специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, на відміну від суду апеляційної інстанції, - дійшов заснованого на законі висновку про те, що заявлене на реєстрацію позначення «MIRONOFF» є

таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно про доведеність позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення його прав інтелектуальної власності, у зв'язку з чим останній вправі вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.

Слушною є і інша позиція Верховного Суду (Постанова від 15 липня 2019 року, справа № 910/18587/16), справа щодо протиставлення торговельних марок «Львівське» і «Львівське різдвяне» (логотип), відповідно до якої:

- Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість.

- Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова [3].

Право на позов про припинення порушення прав на торговельну марку має володілець майнових прав на торговельну марку, тобто власник Свідоцтва. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може також за його згодою також особа, яка придбала ліцензію [1]. Відповідачем у цій категорії справ є особа, яка на думку позивача, порушує права позивача.

У справах про визнання недійсним Свідоцтва на торговельну марку відповідачами є НОІВ та власник свідоцтва на торговельну марку, позивачем – будь-яка заінтересована особа.

Способами захисту прав на торговельну марку є:

- припинення порушення прав на торговельну марку, зокрема: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення

виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

- відшкодування збитків;
- вилучення і знищення контрафактних товарів, засобів і знарядь, які використовуються для виробництва контрафактної продукції;
- стягнення компенсації;
- компенсація моральної шкоди;
- інші.

Вимога припинити порушення прав на торговельну марку спрямована на припинення використання торговельної марки, тому позивач може вимагати припинення порушення і подальшої заборони:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Звертаємо увагу на запровадження нового способу захисту прав на торговельну марку – стягнення компенсації замість відшкодування збитків. Так, розмір компенсації визначається судом на підставі обсягу порушення, вини порушника та інших обставин, що мають істотне значення. При цьому розмір компенсації не може бути меншим ніж розмір винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання прав на торговельну марку, щодо якої виник спір. У разі якщо порушення прав власника свідоцтва відбулося

ненавмисно і без недбалості, розмір компенсації дорівнює розміру винагороди, яка була б сплачена за надання такого дозволу [1].

У цифровому середовищі порушення прав на торговельну марку проявляються доволі специфічно. Так, основними видами порушень в мережі Інтернет є:

- використання торговельної марки в доменних іменах.
- використання торговельної марки в контенті веб-сайту та/або в ключових словах на веб-сайті.
- використання торговельної марки в Гугл – рекламі (ключові слова в назві реклами, слова в описі рекламі, слова в адмінці реклами).
- використання торговельної марки в адмінці сайту.
- використання торговельної марки в назві товарів на сайті.
- використання торговельної марки в соцмережах (назва облікового запису, контент на відповідних веб-сторінках).

Це невичерпний перелік порушень прав на торговельну марку у цифровому середовищі. Порядок захисту прав на торговельну марку, які порушуються у мережі Інтернет, може бути судовий і позасудовий (звернення до власника веб-сторінки, веб-сайту, звернення в Антимонопольний комітет України, вирішення спору в порядку Політики UDRP тощо).

Якщо спір вирішується в судовому порядку, то може постати питання про фіксацію порушення, яке має місце в мережі Інтернет. У такому разі часто застосовуються висновки судових експертиз та звіти про веб-фіксацію змісту веб-сторінок, підготовлені відповідними суб'єктами.

Література

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України № 3689-XII від 15.12.1993 р.
2. Постанова Верховного Суду від 09.02.2023 р., справа № 910/5028/21.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

3. Постанова Верховного Суду від 15.07.2019 р., справа № 910/18587/16.