

## ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОГО ПОЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

### THE CONCEPT AND CONTENT OF PUBLIC LEGAL PROTECTION OF A WELL-KNOWN DESIGNATION IN UKRAINE

Метою статті є здійснення правового аналізу поняття та змісту добре відомого позначення в Україні, обсяг публічно-правової охорони, що отримують добре відомі позначення в Україні. Акцентовано увагу на важливості з'ясування поняття добре відомої торговельної марки – це торговельні марки, які набули широкої відомості у відповідному секторі споживачів у певних визначених сферах. В порівнянні з звичайною торговельною маркою є багато відмінностей, серед яких високий рівень впізнання, широке використання та висока економічна цінність. В першу чергу з цих причин добре відомі торговельні марки стали важливим об'єктом промислової власності та займають значне місце в системі захисту прав інтелектуальної власності у всьому світі.

Встановлено, що добре відомі торговельні марки мають такі особливості як спрощену процедуру реєстрації, їм не характерна така ознака як новизна, а навпаки, однією з ознак визнання марки добре відомою необхідна суспільна відомість у певному регіоні чи на території України. Ще однією особливістю добре відомої торговельної марки є високий ступінь охорони, який передбачений не лише національними нормами, але й нормами міжнародного законодавства.

Автор аргументовано доводить, що публічно-правова охорона добре відомої торговельної марки в Україні здійснюється двома шляхами:

– Визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою.

– Визнання торговельної марки добре відомою судовою інстанцією в Україні.

З'ясовано, що судовий захист добре відомої торговельної марки в Україні має свої особливості та деякі неузгодженості, оскільки такий захист можуть здійснювати суди всіх юрисдикцій: загальні суди, господарські суди, адміністративні суди, суди з питань права інтелектуальної власності. Всім їм належить компетенція приймати рішення щодо визнання торговельної марки добре відомою, скасування рішення про визнання торговельної марки добре відомою, заборону використання торговельної марки, зобов'язання компетентного органу внести до переліку добре відомих в Україні торговельну марку та інше.

**Ключові слова:** торговельна марка, добре відома торговельна марка, визнання торговельної марки добре відомою, Апеляційна палата, судова влада.

The purpose of the article is to carry out a legal analysis of the concept and content of a well-known designation in Ukraine, the extent of public legal protection that well-known designations receive in Ukraine. Attention is focused on the importance of clarifying the concept of well-known trademarks – these are trademarks that have become widely known in the relevant consumer sector in certain defined areas. Compared with ordinary trademarks, there are many differences, including high recognition, widespread use and high economic value. First of all, for these reasons, well-known trademarks have become an important object of industrial property and occupy a significant place in the system of protection of intellectual property rights around the world.

It has been established that well-known trademarks have such features as a simplified registration procedure, they are not characterized by such a feature as novelty, but on

the contrary, one of the signs of recognizing a brand as well-known is the need for public recognition in a certain region or on the territory of Ukraine. Another feature of a well-known trademark is the high degree of protection provided not only by national regulations, but also by international legislation. The author argues that the public-law protection of a well-known trademark in Ukraine is carried out in two ways:

- Recognition of the trademark by the well-known Appeals Chamber.
- Recognition of the trademark by a well-known court in Ukraine.

It has been found that the judicial protection of a well-known trademark in Ukraine has its own peculiarities and some inconsistencies, since such protection can be carried out by courts of all jurisdictions: general courts, commercial courts, administrative courts, courts on intellectual property law. All of them have the competence to make decisions on recognizing a trademark as well-known, canceling a decision on recognizing a trademark as well-known, banning the use of a trademark, obliging a competent authority to include a trademark that is well-known in Ukraine, etc.

**Key words:** *trademark, well-known trademark, recognition of a trademark as well-known, Appellate Chamber; judicial power.*

**Вступ.** Загальновізвано, що відомі бренди в результаті тривалого використання, багаторічної інтенсивної рекламної кампанії та незмінно високої якості товарів і послуг не тільки отримують заслужене визнання споживачів, але й стають об'єктами недобросовісного використання. Порушенням може бути відтворення або імітація торгової марки, що вказує на асоціацію із зображенням або семантикою відомої торгової марки, яка використовується для маркування подібних товарів. Це може бути використання ідентичної або схожої торговельної марки для різних товарів і послуг, ідентичної або схожої торговельної марки для однорідних товарів і послуг, але на території іншої країни.

Для запобігання порушенням прав власників торгових марок у всьому світі запроваджено законодавчі механізми, завдяки яким розширено правову охорону такої категорії торгових марок, як «загальновідомі».

**Теоретичну базу** цього дослідження становлять наукові роботи українських та іноземних науковців: Л. Д. Романадзе, О. А. Россомахіної, К. А. Сопової, А. О. Кодинця, Т. С. Демченко, Г. О. Андроська, І.М. Бенедисюка, О. О. Зайцевої, Г. Боденхаузена, Ф. Шехтера, Ф. Нгока, Ф. Мостерта, Е. Касеке та інших.

**Метою статті** є здійснення правового аналізу поняття та змісту добре відомого позначення в Україні, обсяг публічно-правової охорони, що отримують добре відомі позначення в Україні.

**Результати дослідження.** Введення до сфери регулювання національного законодавства поняття «добре відомий» торговельний знак вже ні в кого не викликає сумніву, оскільки воно є найбільш доцільним і найбільш правильним перекладом англійського терміна «wellknown» [1].

Добре відомі торговельні знаки, на відміну від звичайних, користуються високим ступенем відомості у споживачів товарів та послуг, що визначає наявність спеціальних умов їх охорони [2, с. 42].

В Україні відсутнє поняття «добре відомий знак». Лише Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон) вказує, що при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися наступні фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою [3].

Саме тому деякі науковці пропонують законодавче врегулювання визначення «добре відомого знака» в Україні, наприклад, Аксютіна А.В. пропонує доповнити частину 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» таким чином: «Добре відомий знак

в Україні це знак який відомий широкому колу осіб і має добру репутацію, та сприймається як символ світової торгівельної системи» [4].

Спеціальними умовами охорони добре відомих торговельних знаків в Україні є:

а) правова охорона добре відомих торговельних знаків поширюється як щодо однорідних товарів та послуг, так і щодо неоднорідних, що є винятком із принципу спеціалізації, про який ми уже зазначали вище;

б) правова охорона добре відомих торговельних знаків виникає не в результаті державної реєстрації прав на них чи їх використання на території певної держави, а внаслідок їх широкої відомості серед населення відповідно до положень статті 6 bis Паризької конвенції, що є винятком із принципу територіальності. Принцип територіальності полягає в тому, що правова охорона торговельних марок обмежується територією тих країн, де права на них зареєстровані [5, с. 13]. Для прикладу, в Спільній рекомендації зазначено, що держави члени ВОІВ не можуть висувати умовою для визнання торговельної марки загальновідомою факт реєстрації прав на неї чи факт її використання в тій чи іншій країні, підтверджуючи тим самим, що на правову охорону добре відомих торговельних марок не завжди може розповсюджуватися принцип територіальності [6, с. 173];

в) правова охорона добре відомих торговельних знаків діє безстроково. Варто зазначити, що безстроковість дії правової охорони добре відомих торговельних знаків в Україні не означає, що відсутні підстави для припинення їх правової охорони.

На дипломатичній конференції у Вашингтоні щодо перегляду Паризької конвенції в 1911 р. вперше було розглянуто питання про охорону подібних торговельних марок, які зараз називаються добре відомими. А в 1925 р. на дипломатичній конференції в Гаазі вперше в Паризьку конвенцію був уведений прообраз сучасної ст. 6 bis, покликаний охороняти добре відомі торговельні марки [7].

Положення Паризької конвенції потребувало розширення деяких правих положень охорони загальновідомого знаку, тому саме з цією метою надано укладання державами – членами СОТ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. (далі – Угода ТРІПС). Угода ТРІПС установлювала, що положення ст. 6 bis Паризької конвенції поширюється і на торговельні марки для послуг. Також зазначалося, що добре відома торговельна марка відтепер охороняється і щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких вона зареєстрована, за умови, що використання цієї торговельної марки стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованої торговельної марки за умови, що інтересам власника зареєстрованої торговельної марки може бути завдано шкоди в результаті такого використання.

Обсяг публічно-правової охорони добре відомої торговельної марки в Україні визначено у статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, статті 16 Угоди ТРІПС, а також у частині 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Виходячи із наведених норм, охорона добре відомої торговельної марці надається у напрямку відмови в реєстрації, визнання недійсним вже існуючої реєстрації або заборони використання тотожних, схожих, споріднених позначень, позначень, що імітують, є перекладами добре відомої торговельної марки, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутування.

Схожість до ступеня сплутування – це така властивість однієї торговельної марки по відношенню до іншої, яка може скласти враження у споживачів, що товари/послуги марковані нею, є такими ж, як і товари чи послуги, марковані торговельною маркою, яка була раніше зареєстрована, і виготовляються/надаються однією і тією ж особою. Таким чином схожість до ступеня сплутування – це по-перше, відносна підстава для відмови в наданні правової охорони певному позначенню, як впливає зі змісту ст. 8 Регламенту (ЄС) 2017/1001. По-друге, відповідно до тлумачення Суду, це певний ризик, що товари або послуги марковані позначеннями схожими між собою будуть вважатися такими, що виробляються/надаються певним одним виробником (або пов'язаною з ним особою) [8]. Аналогічний підхід застосовується і в законодавстві та правозастосовній практиці України, як ми вказували вище – у статті 6 Закону.

Встановлення схожості може проводитися «виключно на підставі порівняння домінуючих елементів, лише за умови, що всі інші елементи такої торговельної марки є незначними».

Для отримання статусу добре відомої в Україні, торговельна марка має пройти процедуру визнання факту відомості компетентним органом, який визначить обсяг її прав, а саме: дату, з якої торговельна марка може стати добре відомою; перелік товарів і послуг відповідно до класів МКТП, для яких торговельна марка отримує захист; встановлення зв'язку торговельної марки з компанією-власником або/та компанією-виробником.

Важливою умовою визнання факту доброї відомості визначається дата, з якої добре відома марка отримує посиленій правовий захист. Заявник має вказати дату, з якої він вважає свою марку добре відомою в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються, навести відповідні фактичні дані, які підтверджують відомість на вказану дату. Компетентний орган розглядає наявність факту відомості саме на вказану заявником дату. Тобто факт відомості позначення визнається ретроспективно, на певну дату в минулому. Отриманий захист добре відомих торговельних марок поширюється безперервно, доки позначення не буде визнано таким, що втратило свою відомість [8].

Щодо публічно-правової охорони добре відомої торгівельної марки в Україні, то вона здійснюється двома шляхами:

- визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою [9].
- визнання торговельної марки добре відомою судовою інстанцією в Україні.

За результатами системного аналізу всіх доказів, поданих на підтвердження відповідних факторів, компетентний орган держаної влади – Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ), відповідно до регламенту приймає рішення про визнання торговельної марки добре відомою. Отже, наявність відповідних факторів формулює зміст відповідного рішення та, як наслідок, є необхідною передумовою визнання торговельної марки добре відомою. Доцільно зазначити, що вищезгаданий перелік не є вичерпним, а тому заявник не обмежений в аргументації щодо доведення доброї відомості свого знака. Окрім того, наведений перелік не є обов'язковим – заявник може посилається на не визначені в статті 25 фактори доброї відомості торговельної марки. У Спільних рекомендаціях підкреслюється той факт, що рішення про визнання торговельної марки добре відомою в кожному конкретному випадку залежатиме від обставин конкретної справи. В одних випадках можуть мати місце всі фактори, в інших – тільки деякі з них, а в деяких – може не бути жодного із зазначених вище факторів, і остаточне визначення може залежати від додаткових факторів, що перелічені у Спільних рекомендаціях [10, с. 212].

На жаль в Українському законодавстві не має процедури припинення правової охорони добре відомої торгівельної марки, на відміну від законодавства інших держав, де можливе рішення органа виконавчої влади з питань інтелектуальної власності у випадках втрати добре відомим торговельним знаком своїх ознак [11]. Було б доречним і в законодавстві України внести такі зміни.

Наприклад, деякі науковці пропонують доповнити Закон наступною статтею: «Підстави припинення правової охорони добре відомих знаків»: «Підставами припинення правової охорони добре відомих знаків є:

1. Відмова власника від права на добре відомий знак.
2. На підставі прийнятого рішення про дострокове припинення правової охорони добре відомого знака у зв'язку з його невикористанням.
3. На підставі прийнятого за заявою зацікавленої особи рішення судом про дострокове припинення правової охорони добре відомого знака в разі його перетворення в позначення, яке увійшло в загальне вживання як позначення товарів певного виду.
4. У випадках втрати добре відомим торговельним знаком, ознак, за допомогою яких він став добре відомим» [6, С. 173.].

Порівняно з торговельною маркою, обсяг публічно-правової охорони якої охоплює товари та послуги, для яких вона зареєстрована, та споріднені товари та послуги, обсяг публічно-правової охорони добре відомої торговельної марки є розширеним [12, с. 269]. Рассомахіна О. А. вважає, що публічно-правовій охороні добре відомої торгової марки надається так званий пільговий режим правової охорони [13].

Ми підтримуємо дві думки, визначені вище, і в обґрунтування надаємо наступні пояснення:  
- щодо розширеного обсягу публічно-правової охорони добре відомої торговельної марки то законом передбачені права власника зареєстрованої торгівельної марки, способи захисту своїх прав. Щодо добре відомої торгівельної марки, то обсяг прав власника такої марки не вказано законом, вочевидь тоді власник користується загальними правами визнаними не лише національним законодавством, але й міжнародними нормами. Саме тому можна говорити про розширений обсяг публічно-правової охорони добре відомого позначення на відміну від торгівельної марки.

– щодо надання пільгового режиму правової охорони добре відомого позначення, то законом передбачено строк дії свідоцтва для торгівельної марки – 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Наразі публічно-правова охорона добре відомого позначення не обмежується

у строках і більш того, не передбачений порядок дострокового припинення такої охорони (крім оскарження рішення апеляційної палати до суду).

Публічно-правова охорона добре відомого позначення, визначеного судом відіграє важливе значення у подальшому захисті порушеннях прав, однак роль судів у системі правової охорони не надто міцна. Насправді, існують справи, коли суди були залучені до останньої стадії спору. Однак слід зазначити, що у цих випадках суд відіграв радше роль органу, що переглядає адміністративні рішення ніж вирішення спорів між сторонами (власниками торгових марок та порушників). Тим часом правовласники часто прагнуть активнішої та ефективнішої участі суду у вирішенні спорів. Порушені питання породжують дискусії та потребують подальшого дослідження, зокрема і в частині більш глибокого дослідження судової практики визнання позначень добре відомими з застосуванням різного виду підвідомчості, питань доцільності застосування поняття «добре відомий» в контексті наявного в процесуальному законодавстві терміну «загальновідомий» щодо обставин, що не потребують доказуванню [с. 398].

Якщо проаналізувати рішення судів по наданню торговельній марці статусу добре відомої марки, то можна дійти до висновку, що в основному таку категорію справ розглядають господарські суди України, однак, якщо виходити із загальних норм судочинства, то дана категорія справ може розглядатися і судами загальної юрисдикції і адміністративними судами і новоствореними судами з питань інтелектуальної власності. Тоді, вочевидь, якщо виникає така плутанина, в подальшому можливі і різні правові позиції щодо однотипних ситуацій.

**Висновки.** Правова охорона добре відомої торговельної марки свідчить про її особливе місце в системі засобів індивідуалізації. Така особливість зумовлена низкою характеристик правового статусу добре відомої торговельної марки, таких як підстава набуття правової охорони, незалежність правової охорони від реєстрації, наявності факторів, що свідчать про добру відомість знака та інше.

У підсумку можна зазначити, що публічно-правова охорона добре відомої торговельної марки є значно ширшою порівняно з публічно-правовою охороною торговельної марки. Це зумовлено значно вищою економічною цінністю добре відомої торговельної марки.

В публічно-правовій охороні добре відомого позначення відіграють роль:

- Апеляційна палата, яка приймає рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні або відмову у такому рішенні.
- суди України (при чому можемо говорити про всі юрисдикції), які приймають рішення щодо визнання торговельної марки добре відомою, скасуванні такого рішення, заборону використання торговельної марки, зобов'язання компетентного органу внести до переліку добре відомих в Україні торговельну марку та інше.

#### Список використаних джерел:

1. Кондратюк Я. Особенности правовой охраны хорошо известных торговых марок в Украине. URL: <http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/6512-pravova-ohorona-dobrevidomih-torgovelnih-marok-za-zakonodavstvom-ukrayini.html> (дата звернення 20.09.2022).
2. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. Учебно-практическое издание. М. 1989 г. 230 с.
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення 20.09.2022).
4. Аксютіна А. В. Добре відомі знаки для товарів і послуг. URL: [space.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6893/1/Коваленко%20О.%20О.%20Генеца%20правового%20регулювання%20дистанційної%20та%20надомної%20робіт%20як%20нестандартних%20форм%20трудової%20зайнятості.pdf#page=25](http://space.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6893/1/Коваленко%20О.%20О.%20Генеца%20правового%20регулювання%20дистанційної%20та%20надомної%20робіт%20як%20нестандартних%20форм%20трудової%20зайнятості.pdf#page=25) (дата звернення 20.09.2022).
5. Шевелєва Т. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій. *Інтелектуальна власність*. 2005. № 4. Ст. 13–19.
6. Голубовська А.Ю Особливості правової охорони «добре відомих» торговельних знаків в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2012. Серія ПРАВО. Випуск 20. Частина II. Том 1. С. 171–174.
7. Семенина В.В. Доказування схожості торговельних марок у практиці експертного відомства та судовій практиці України. 2022. URL: [http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23586/Semenyna\\_Mahisterska\\_robota.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23586/Semenyna_Mahisterska_robota.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (дата звернення 20.09.2022).

8. Костенко К. Правова охорона добре відомих торговельних марок. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, 2021 № 3. Р. 107–116.

9. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2021 р. за № 610/36232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text> (дата звернення 20.09.2022).

10. Фенюк А. Р. Ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки. *Порівняльне аналітичне право*. 2020. С. 211–213.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г. № 51: <http://www.consultant.ru/popular/gkrfl/> (дата звернення 20.09.2022).

12. Чомахашвілі О.Ш. Перспективні питання щодо процедури визнання торговельних марок добре відомим. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. Вип. 6. С. 268–270. URL: [http://www.lsej.org.ua/6\\_2017/79.pdf](http://www.lsej.org.ua/6_2017/79.pdf) (дата звернення 20.09.2022).

13. Рассомахіна О. А. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. URL: <http://justinian.com.ua/article.php?id=1247> (дата звернення 20.09.2022).

14. Ткачук О.П. Деякі питання правової охорони добре відомого позначення в Україні. *Сучасні вектори розвитку юридичної освіти та науки* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 жовтня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокоштування України. Київ, 2021. 446 с.

УДК 342.9

DOI <https://doi.org/10.32844/2618-1258.2022.3.30>

ТОКАР П.Т.

## ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

### TO CHARACTERIZE THE POWERS OF THE LEADERSHIP OF THE NATIONAL POLICE

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства було аргументовано, що на сьогоднішній день керівники всіх ланок Національної поліції наділяються досить широким колом повноважень, які дозволяють їм ефективно виконувати покладені на них організаційно-управлінські завдання. Здійснено класифікацію відповідних повноважень з поділом їх в залежності від завдань та функцій, які має вирішувати керований цією посадовою особою орган та-або підрозділ Національної поліції України. З'ясовано, що на сьогоднішній день керівники всіх ланок Національної поліції наділяються досить широким колом повноважень, які дозволяють їм ефективно виконувати покладені на них організаційно-управлінські завдання. Проведений аналіз дає змогу здійснити класифікацію відповідних повноважень з поділом їх в залежності від завдань та функцій, які має вирішувати керований цією посадовою особою орган та-або підрозділ Національної поліції України. Відповідно до вказаного критерію повноваження доцільно поділити на: 1) представницькі повноваження, які пов'язані із здійснення представництва органу чи підрозділу поліції у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, організаціями, громадськістю взагалі та кожним окремим громадянином, зокрема; 2) кадрові повноваження, застосування яких спрямовано на: а) розстановку кадрів в органах та підрозділах, призначення їх