

УДК 347

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.89.1.50>

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Кронда О.Ю.,

*доцент кафедри інтелектуальної власності
та інформаційного права*

Навчально-науковий інститут права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID: 0000-0002-8039-1763

e-mail: kronda.olga@gmail.com

Михайлюк В.В.,

студент 1 курсу магістратури,

Навчально-науковий інститут права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID: 0009-0003-4560-5767

e-mail: vladmykh13@gmail.com

Кронда О.Ю., Михайлюк В.В. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

У статті проаналізовано правовий режим добре відомих торговельних марок в Україні з урахуванням міжнародних зобов'язань, що впливають із участі України в основоположних багатосторонніх угодах, а також з огляду на національну правозастосовну практику. Особливу увагу приділено з'ясуванню сутності поняття «добре відома торговельна марка» та характеристики специфіки її правової охорони відповідно до положень Паризької конвенції про охорону прав промислової власності та Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), які забезпечують фундаментальні міжнародні стандарти захисту таких об'єктів. Окреслено основні етапи трансформації законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки, зокрема проаналізовано положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які стосуються процедури визнання торговельної марки добре відомою. Розглянуто механізми реалізації такої процедури в адміністративному порядку через Апеляційну палату Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ), а також у межах судового провадження. Проаналізовано основні критерії, що беруться до уваги під час оцінювання ступеня відомості позначення серед споживачів, з урахуванням тривалості та географії його використання, обсягів продажів, рекламної активності, наявності реєстрацій у різних юрисдикціях тощо. Ґрунтуючись на аналізі актуальних рішень Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, зокрема у справах щодо торговельної марки «ВЕЛМАРТ», розкрито практичне застосування відповідних критеріїв та особливості підходів до визнання словесних і комбінованих позначень добре відомими. У підсумку зроблено висновки, що у контексті євроінтеграції особливого значення набуває імплементація положень Директиви (ЄС) № 2015/2436, яка встановлює високі стандарти охорони добре відомих марок. Така гармонізація із законодавством Європейського Союзу сприятиме підвищенню прозорості процедур, передбачуваності правозастосування та зміцненню довіри інвесторів до правової системи України.

Ключові слова: право інтелектуальної власності; промислова власність; торговельні марки; добре відомі торговельні марки; правова охорона торговельних марок; судова практика.

Kronda O.Y., Mykhailiuk V.V. Legal regime of well-known trademarks.

The article analyzes the legal regime of well-known trademarks in Ukraine with due regard to international obligations arising from Ukraine's participation in the fundamental multilateral agreements, as well as national law enforcement practice. Particular attention is paid to clarifying the

essence of the concept of “well-known trademark” and characterizing the specifics of its legal protection in accordance with the provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), which provide fundamental international standards for the protection of such objects. The author outlines the main stages of transformation of Ukrainian legislation in the field of trademark protection, in particular, analyzes the provisions of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services” relating to the procedure for recognizing a trademark as well-known. The authors consider the mechanisms for implementing such a procedure administratively through the Appeals Chamber of the National Intellectual Property Authority, whose functions are performed by the State Organization “Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovations” (hereinafter – UKRNIPI), as well as in court proceedings. The author analyzes the main criteria that are taken into account when assessing the degree of familiarity of a designation among consumers, taking into account the duration and geography of its use, sales volumes, advertising activity, availability of registrations in different jurisdictions, etc. Based on the analysis of current decisions of the Appeals Chamber of the National Intellectual Property Authority, in particular, in cases concerning the VELMART trademark, the author reveals the practical application of the relevant criteria and peculiarities of approaches to recognizing verbal and combined signs as well-known. The author concludes that in the context of European integration, the implementation of the provisions of Directive (EU) No. 2015/2436, which sets high standards for the protection of well-known brands, is of particular importance. Such harmonization with the EU legislation will help to increase transparency of procedures, predictability of law enforcement and strengthen investors’ confidence in the legal system of Ukraine.

Key words: intellectual property law; industrial property; trademarks; well-known trademarks; legal protection of trademarks; court practice.

Постановка проблеми. Добре відомі торговельні марки посідають особливе місце у сфері інтелектуальної власності, адже вони уособлюють не лише індивідуалізацію товарів чи послуг, а й ділову репутацію, набуту впродовж років. Власники відомих компаній часто стикаються з проблемою захисту своїх прав у випадках, коли третя особа намагається використати чи зареєструвати схожу торговельну марку. Від ефективності правового режиму визнання торговельних марок добре відомими торговельних марок залежить, наскільки дієво забезпечуватимуться права їхніх власників та запобігатиметься прояви недобросовісної конкуренції.

Відповідно до євроінтеграційного вектору України та нагальної потреби залучення іноземних інвестицій для післявоєнного відновлення, формування позитивного іміджу України як надійного та передбачуваного партнера є стратегічно важливим завданням, яке потребує вирішення вже зараз, в умовах воєнного стану. Одним із ключових елементів цього процесу є створення ефективного та прозорого механізму визнання торговельних марок добре відомими.

Чіткість і зрозумілість правових норм щодо визнання торговельних марок добре відомими є демонстрацією поваги до прав інтелектуальної власності інвесторів, забезпечуючи захист, в тому числі і міжнародних компаній, їхніх нематеріальних активів та інвестицій. В умовах військової агресії, вдосконалення механізму визнання торговельних марок добре відомими є нагальним кроком для формування сприятливого інвестиційного клімату та сигналізує міжнародній спільноті про готовність України до економічної інтеграції, забезпечуючи вагомий аргумент для інвестування у післявоєнну економіку.

Більшість торговельних марок набувають правової охорони через процедуру реєстрації. Проте для позначень, які внаслідок інтенсивного використання та широкої популярності серед споживачів набули широкої відомості, стандартний реєстраційний підхід являється недостатнім. Виникла необхідність у спеціальному правовому режимі для таких торговельних марок, який би забезпечував охорону торговельних марок незалежно від їх факту реєстрації, враховуючи їхню впізнаваність.

Актуальність дослідження правового режиму добре відомих марок зумовлена декількома факторами. По-перше, Україна як член міжнародної спільноти зобов’язана виконувати норми міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, що стосуються захисту добре відомих торговельних марок (Паризька конвенція про охорону прав промислової власності, Угода ТРІПС тощо). По-друге, на національному рівні протягом останніх років відбулися суттєві зміни у правовому регулюванні цієї сфери: реформовано систему органів інтелектуальної власності, а саме функції

Національного органу інтелектуальної власності покладено на УКРНОІВІ, прийнято новий Регламент Апеляційної палати НОІВ (набрав чинності у лютому 2024 р.), з'явилися нові рішення у справах про добре відомі торговельні марки. По-третє, у контексті євроінтеграційних прагнень України важливо забезпечити належний рівень охорони відомих брендів відповідно до найкращих світових практик. Отже, проблема правового режиму добре відомих торговельних марок є на часі як з теоретичного, так і з практичного погляду.

Метою даного дослідження є комплексний аналіз правового режиму добре відомих торговельних марок в Україні та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: визначити міжнародно-правові засади охорони добре відомих знаків; дослідити розвиток українського законодавства та нормативних актів у цій сфері; виявити особливості процедури визнання торговельної марки добре відомою (через Апеляційну палату НОІВ та у судовому порядку); проаналізувати критерії, які застосовуються для встановлення доброї відомості марки; вивчити актуальну практику (на прикладі конкретних рішень Апеляційної палати).

Стан опрацювання проблематики. Проблематика добре відомих торговельних марок привертала увагу як міжнародних організацій, так і українських науковців і практиків. На міжнародному рівні фундаментальні положення щодо захисту добре відомих торговельних марок були закріплені ще Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р. (із доповненнями 1925 р.) та набули подальшого розвитку в Угоді ТРІПС 1994 р. і Спільній рекомендації ВОІВ 1999 р. Відомо, що ст. 6bis Паризької конвенції встановила обов'язок країн-учасниць відмовляти або скасовувати реєстрацію знаків, які є відтворенням чи імітацією знака, визнаного компетентним органом тієї країни добре відомим, якщо такі знаки призначені для схожих товарів і можуть спричинити змішування. Згодом, п. 2 ст. 16 Угоди ТРІПС поширив охорону відомих знаків також на випадки використання щодо несхожих товарів або послуг за умови, що таке використання вказує на зв'язок із власником відомого знака і його інтересам може бути завдано шкоди [3]. Ці міжнародні стандарти лягли в основу національних підходів до визначення правового режиму добре відомих торговельних марок. Зокрема, рекомендовані ВОІВ критерії (1999 р.) стали базою для формування переліку факторів, які варто враховувати при встановленні факту доброї відомості знака [5].

В українській правничій доктрині питання охорони добре відомих торговельних марок почали активно обговорюватися після внесення відповідних змін до законодавства у 2003 р., коли в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з'явилася спеціальна стаття щодо добре відомих знаків [1]. Дослідження окремих аспектів цієї тематики займалися як науковці, так і практики. Зокрема, висвітлювались проблеми критеріїв відомості, співвідношення статусу добре відомої марки та звичайної зареєстрованої марки, аналізувалася судова практика щодо визнання знаків добре відомими (судові рішення щодо торговельних марок «DAVIDOFF», «ТО-ЙОТА», «LEXUS», «МТС» та інші). Однак у науковій літературі відзначалося, що до недавнього часу процедура визнання знака добре відомим була доволі складною і тривалою, а коло правових наслідків такого визнання залишалося дискусійним [9, с. 182].

Проте, на сьогоднішній день в контексті євроінтеграції України одним із ключових завдань щодо торговельних марок являється імплементація Директиви (ЄС) № 2015/2436 від 16.12.2015 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок та Регламенту (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельні марки ЄС. Крім того, у зв'язку з відновленням роботи Апеляційної палати НОІВ, з'явилися нові рішення про визнання торговельних марок добре відомим, що підтверджує актуальність та динамічність правозастосовної практики в даній сфері, а також створює підґрунття для нового аналізу та вдосконалення даних механізмів.

Таким чином, сучасний стан дослідження проблематики створює підґрунття для комплексного аналізу правового режиму добре відомих марок з урахуванням як попередніх теоретичних напрацювань, так і новітніх практичних даних.

Виклад основного матеріалу. *Міжнародно-правові засади охорони добре відомих торговельних марок.* Правовий режим добре відомих знаків вперше був закріплений на міжнародному рівні ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (1883 р., із доповненнями 1900–1925 рр.) [2]. Вказана норма зобов'язує країни Паризького союзу забороняти реєстрацію та використання знаків, що є відтворенням, імітацією або перекладом чужого знака, якщо останній визнаний у цій країні компетентним органом добре відомим і використовується для тотожних або

подібних товарів. Тобто вже майже століття тому було запроваджено принцип, за яким відомий знак охороняється навіть без його реєстрації: ніхто інший не може законно зареєструвати аналогічне позначення на схожі товари/послуги. Угода ТРІПС (1994) доповнила цей підхід, поширивши захист відомих знаків на несхожі товари/послуги: згідно з п. 2 ст. 16 ТРІПС, ст. 6bis Паризької конвенції застосовується *mutatis mutandis* до неродинних товарів чи послуг, якщо використання знака щодо них вказує на зв'язок із власником добре відомого знака і може зашкодити його інтересам [2]. Таким чином, міжнародні договори встановили мінімальні стандарти, обов'язкові для України, що приєдналася до Паризької конвенції (з 1991 р.) та СОТ/ТРІПС (з 2008 р.). Україна також підтримує рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема Спільну рекомендацію щодо захисту добре відомих знаків (1999 р.), яка деталізує критерії охороноздатності відомих марок [4]. Ці міжнародні засади імплементовано у національне законодавство.

Крім того, відповідно до положень Директиви (ЄС) № 2015/2436 від 16.12.2015 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок(надалі –Директива) в реєстрації тоговельної марки може бути відмовлено, у разі заперечення власника більш ранньої торговельної марки торговельна марка, на реєстрацію якої подано заявку та перераховано випадки. Також відповідно до п. с ч. 2 ст. 8 Директиви «більш рання торговельна марка» означає: (с) торговельні марки, які на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС або, за доцільності, на дату пріоритету, заявленого для заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС, є добре відомими у державі-члені у тому значенні, у якому слова «добре відомий» використовуються у статті 6bis Паризької конвенції [2].

Ці норми встановлюють високі стандарти захисту для добре відомих торговельних марок і потребують безпосередньої імплементації в національне законодавство України для забезпечення гармонізації з правовою системою Європейського Союзу.

Національне законодавство України про добре відомі торговельні марки. Спеціальним актом, що регулює правову охорону торговельних марок в Україні, є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. (зі змінами). Поняття добре відомого знака прямо не наведено у визначеннях цього Закону, але спеціальна ст. 25 присвячена охороні прав на добре відому торговельну марку [1]. Відповідно до ч. 1 цієї статті, охорона здійснюється згідно зі ст. 6bis Паризької конвенції та на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою НОІВ або судом. Важливо, що законом прямо передбачено: торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від факту її реєстрації в Україні. Це положення узгоджується з міжнародним принципом пріоритету фактичної відомості над формальною реєстрацією. Окрім ст. 25, норми щодо добре відомих марок інтегровані й в інші статті Закону. Зокрема, серед умов, за яких позначенню відмовляється в реєстрації, зазначено наявність схожості з раніше зареєстрованими чи заявленими знаками, у тому числі з торговельними марками, визнаними добре відомими (як щодо споріднених товарів/послуг, так і щодо неспоріднених, якщо використання знака іншою особою на таких товарах/послугах вказуватиме на зв'язок з власником відомої марки та може зашкодити його інтересам). Так само, добре відома торговельна марка згадується серед об'єктів, права на які можуть набуватися без свідоцтва: закон встановлює, що набуття права на ТМ, яка визнана добре відомою в Україні, не потребує видачі свідоцтва. Таким чином, законодавство забезпечує добре відомим торговельним маркам такий самий обсяг охорони, як і зареєстрованим та додатково надає окремі переваги для таких добре відомих торговельних марок.

У розвитку національного законодавства про добре відомі торговельні марки можна виділити декілька етапів. Перший – запровадження інституту в 2003 р. (Закон № 850-IV від 22.05.2003 доповнив Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» статтею 25), а також ухвалення підзаконного акта – Порядку визнання знака добре відомим Апеляційною палатою (наказ Держпатенту № 228 від 15.04.2005, чинний до 2021 р.). Другий етап – реформа 2020 р., коли Законом № 815-IX від 21.07.2020 було модернізовано норми щодо НОІВ і процедур визнання: з'явилися уточнені критерії доброї відомості, порядок ведення переліку відомих марок, обов'язок сплати збору за подання заяви тощо. Третій – створення у 2022 р. нового Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), функції якого покладені на УКРНОІВІ та перезапуск Апеляційної палати НОІВ. У зв'язку з цим, Міністерство економіки України наказом № 17768 від 23.11.2023 року затвердило нову редакцію Регламенту Апеляційної палати НОІВ (зареєстровано в Мін'юсті 04.01.2024 за № 21/41366), що набрала чинності 9 лютого 2024 р. Цим регламентом

спрощено та вдосконалено процедури, у тому числі розгляд заяв про визнання марки добре відомою. Таким чином, поновлення роботи Апеляційної палати НОІВ відновило можливість визнавати торговельні марки добре відомими саме таким чином.

Процедура визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Як зазначено вище, українське законодавство передбачає два шляхи визнання торговельної марки добре відомою: в адміністративному порядку – Апеляційною палатою НОІВ, та в судовому порядку – безпосередньо рішенням суду під час розгляду спору. Обидва способи мають однакові правові наслідки (визнана добре відома торговельна марка отримує охорону з певної дати), різниця полягає у процедурі та суб'єкті, хто приймає рішення про визнання торговельної марки добре відомою.

Визнання через Апеляційну палату НОІВ. Відповідно до ст. 25 Закону, рішення про визнання торговельної марки добре відомою в Україні приймає колегіальний орган – Апеляційна палата НОІВ. Заявником може виступати будь-яка зацікавлена особа – зазвичай це власник торговельної марки, який прагне отримати статус добре відомої торговельної марки для свого позначення. Заяву подають до УКРНОІВІ, оскільки на нього покладено функції НОІВ, сплачуючи встановлений збір. Регламент Апеляційної палати НОІВ (2023 р.) детально визначає процедуру: формування колегії для розгляду, строки, порядок подання доказів, можливість усних слухань тощо [5]. Після всебічного розгляду доказів Апеляційна палата ухвалює вмотивоване рішення – задовольняє заяву (визнає знак добре відомим) або відмовляє в її задоволенні. Рішення палати затверджується наказом НОІВ (функції якого виконує УКРНОІВІ) і набирає чинності з дати такого затвердження. Закон дозволяє оскаржити рішення Апеляційної палати до суду, що забезпечує право заявника на перегляд у разі відмови.

Важливим елементом є дата, станом на яку зторговельна марка визнається добре відомою. Заявник у клопотанні зазвичай вказує дату, на яку, на його думку, позначення вже набуло статусу добре відомого. Апеляційна палата оцінює докази відомості саме станом на цю дату. Якщо рішення позитивне, у резолютивній частині фіксується формулювання: «Визнати торговельну марку Х добре відомою в Україні відносно [власника] для [переліку товарів/послуг] станом на [дата]». Від цієї дати і починається охорона позначення як добре відомої торговельної марки. Відомості про визнані торговельні марки НОІВ вносить до Переліку добре відомих в Україні торговельних марок, що має інформаційний характер і публікується у бюлетені та на офіційному веб-сайті НОІВ [8]. Нині на сайті УКРНОІВІ доступний архів рішень Апеляційної палати щодо добре відомих знаків (щорічно публікуються назви позначень та результати – задоволено чи відмовлено у визнанні). Це забезпечує відкритість та прогнозованість практики.

Визнання у судовому порядку. Альтернативно власник позначення може доводити його добре відомість у межах позовного провадження, коли вирішується спір про порушення прав чи про скасування чужої реєстрації. Наприклад, було чимало випадків, коли іноземні компанії у 90-х роках через суд домагалися визнання їхніх торговельних марок добре відомими в Україні поширенням її на попередній період, аби скасувати недобросовісні реєстрації локальних осіб. Відомим прецедентом є рішення суду, яким було визнано добре відомим в Україні торговельну марку «LEXUS» на ім'я компанії «Toyota» (Японія). Станом на сьогоднішній день, визнання торговельної марки добре відомою в судовому процесі використовується рідше, оскільки є можливість звернутися до Апеляційної палати НОІВ за простішою та швидшою процедурою визнати торговельну марку добре відомою. Якщо суд визнає позначення добре відомим, позивач (власник торговельної марки) повинен повідомити про це НОІВ, і така торговельна марка також включається до Переліку добре відомих.

Критерії визначення добре відомої торговельної марки. Як в адміністративній, так і в судовій процедурі ключову роль відіграють критерії, за якими оцінюється, чи є позначення добре відомим. Закон не містить вичерпного визначення «добре відомий», але дає орієнтовний перелік факторів, що можуть братися до уваги (ч. 2 ст. 25 Закону) [1]. Серед них:

1) Ступінь відомості чи впізнаваності марки у відповідному секторі суспільства (тобто серед споживачів певної продукції або ширшого загалу). Враховується рівень популярності торговельної марки, обізнаність про неї.

2) Тривалість, обсяг та географічний район використання торговельної марки. Чим довше і ширше використовується марка, тим більш імовірно, що її знають добре.

3) Тривалість, обсяг та географія реклами та просування торговельної марки (включно з виставками, ярмарками). Значні інвестиції в просування свідчать про створення впізнаваності.

4) Тривалість і географія реєстрацій та заявок на торговельну марку, за умови що марка реально використовується або вже визнана деінде. Тобто наявність охоронних документів в інших країнах може побічно підтверджувати відомість.

5) Докази успішного захисту прав на торговельну марку, зокрема інформація про те, де марка вже визнана добре відомою компетентними органами (в інших країнах, міжнародно). Якщо ТМ уже визнано відомою у кількох країнах – це вагомий аргумент.

6) Цінність, що асоціюється зі торговельною маркою. Йдеться про вартість бренду – результати оцінки нематеріальних активів, показники вартості бізнесу, що значною мірою зумовлена торговельною маркою. Висока брендова цінність зазвичай є наслідком відомості.

Перелік не є вичерпним, можуть враховуватися й інші обставини – будь-що, що підтверджує впізнаваність позначення серед споживачів станом на певну дату. На практиці доказова база у справах про добре відомі марки включає: дані про обсяги продажу товарів під цим позначенням, частку ринку, результати соціологічних опитувань щодо впізнавання бренду, нагороди й рейтинги, рекламу (наклади каталогів, тривалість реклами на телебаченні, тощо), згадки у ЗМІ, наукові статті, фінансові показники компанії та оцінки вартості її бренду. Також подаються копії реєстрацій торговельної марки в інших державах, рішення іноземних органів про визнання знака well-known (за наявності). Сукупність таких доказів розглядається в цілому. Слід зазначити, що відсутність якогось із наведених факторів не є перешкодою для визнання торговельної марки добре відомою, якщо інші докази переконливо свідчать про високу відомість торговельної марки. І навпаки, наявність тривалої реклами чи великого продажу може виявитися недостатньою, якщо не продемонстровано, що споживачі асоціюють позначення з конкретним джерелом походження товарів/послуг. Критерії є оціночними та враховуються в сукупності, вимагаючи всебічного та глибокого аналізу, що підкреслює комплексний характер процесу доведення торговельної марки добре відомою та важливість ретельної підготовки доказової бази.

Практика застосування (аналіз рішень щодо ТМ «ВЕЛМАРТ»). Показовим прикладом сучасної практики визнання добре відомих торговельних марок в Україні є кейс, пов'язаний з торговельною маркою «ВЕЛМАРТ». «Велмарт» – назва мережі гіпермаркетів в Україні (Retail Group), яка з'явилася близько 2010 р. і набула значного поширення у сфері роздрібної торгівлі. У 2022 р. компанія ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» (що управляє цією мережею) подала до Апеляційної палати НОІВ одразу дві заяви: про визнання словесного позначення «ВЕЛМАРТ» добре відомим та про визнання комбінованого позначення «ВЕЛМАРТ» (слово в особливому графічному виконанні) добре відомим. Цікаво, що за результатами розгляду цих заяв Апеляційна палата дійшла різних висновків.

Перша колегія (рішення від 14.11.2024 р.) відмовила у визнанні словесної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою. У мотивувальній частині рішення зазначено, що хоча заявником надано значний обсяг доказів використання позначення і його рекламування, більшість із них стосуються комбінованого позначення «ВЕЛМАРТ» (фірмового стилю мережі), тоді як сам по собі словесний елемент «ВЕЛМАРТ» без графічного оформлення споживачам зустрічається рідко. Колегія зробила висновок, що станом на заявлену дату (початок 2020 р.) доказів, які б підтверджували саме добру відомість словесного позначення, недостатньо. Крім того, на рішення вплинула юридична невідповідність між класом, за яким була зареєстрована словесна марка («ВЕЛМАРТ» для послуг 41 класу МКТП), і класом, щодо якого було подано заяву (35 клас МКТП). Це створило додаткову перешкоду для позитивного рішення. Відтак у задоволенні заяви було відмовлено [6]. Це рішення продемонструвало, що навіть відносно відомого на ринку позначення можуть виникнути труднощі з доведенням, якщо позначення зазвичай сприймається в певному візуальному образі. Іншими словами, відома торговельна марка повинна ідентифікуватися споживачами саме у тому вигляді, за який заявлено захист. У випадку «Велмарт», імовірно, споживач асоціює цю назву з конкретним логотипом і стилем оформлення супермаркету, а не окремо взятим словом.

Друга заява – щодо комбінованого позначення «ВЕЛМАРТ, зобр.» – була розглянута іншою колегією Апеляційної палати, і результат виявився позитивним. Рішенням від 03.12.2024 р. позначення із фігуральним елементом було визнано добре відомим у Україні відносно ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» для послуг 35 класу, станом на 01.01.2020 р. [7]. Мотивація ґрунтувалася на тому, що заявлене комбіноване позначення фактично використовувалося як торговельна марка мережі гіпермаркетів з 2010 р., інтенсивно рекламувалося, стало впізнаваним серед споживачів у багатьох регіонах. Були подані дані про значні обсяги продажів у магазинах «Велмарт», високі показники

відвідуваності, результати соціологічного опитування про знання бренду серед покупців. Крім того, на підтвердження цінності позначення заявник надав звіт про оцінку вартості нематеріальних активів, згідно з яким сукупна вартість торговельних марок «ВЕЛМАРТ» (комбінованих) була істотною. Важливо зазначити, що у цій справі мала місце юридична відповідність: комбінована ТМ була зареєстрована саме для 35 класу, тобто того самого, для якого заявлялося визнання, що усунуло правову невизначеність, характерну для попередньої справи. Все це переконало колегію в тому, що на початок 2020 р. позначення вже набуло статусу добре відомого на ринку роздрібної торгівлі України. Таким чином, друга заявка була задоволена, і комбінована ТМ «Велмарт» отримала офіційний статус добре відомої ТМ.

Випадок «Велмарт» цікавий тим, що дозволяє порівняти підходи до оцінки різних форм однієї компанії. Очевидно, що графічне зображення та стилістика написання можуть відігравати роль у сприйнятті марки споживачами. Якщо позначення відоме переважно у певному оформленні, то без нього слово може не мати достатньої самостійної відомості. Для власників позначень це означає, що варто чітко визначати, яку саме версію позначення вони хочуть захистити як добре відому, і надавати докази саме щодо неї. Водночас, позитивне рішення щодо комбінованого позначення все одно захищає й словесний елемент в певних межах, оскільки відтворення істотної частини добре відомої марки (в даному разі слова «Велмарт») іншими особами також заборонене.

Загалом практика Апеляційної палати НОІВ за 2020–2023 рр. показує, що більшість заяв про визнання добре відомими стосуються відомих іноземних брендів (як-от «Google», «Facebook», «Roland» тощо) або провідних українських торговельних мереж («АТБ», «ROZETKA» тощо). Значна частина таких заяв задовольняється, що свідчить про належний рівень доказової бази. Відмовні рішення здебільшого зумовлені або недостатністю доказів, або спробами визнати добре відомими позначення локального значення, відомість яких обмежена вузьким колом споживачів. В останніх випадках Апеляційна палата обґрунтовує відмову тим, що позначення не досягло рівня популярності, достатнього для кваліфікації його як добре відомого на загальнонаціональному рівні.

Правові наслідки визнання знака добре відомим. Набуття торговельною маркою статусу добре відомої має низку важливих юридичних наслідків. По-перше, як згадувалося, таке позначення охороняється без реєстрації – фактично, власник набуває виключних прав з визначеної дати відомості. По-друге, охорона охоплює ширше коло відносин: жодна особа не може зареєструвати тотожну чи схожу торговельну марку на ті ж самі товари/послуги, а також на інші товари/послуги, якщо це може ввести в оману щодо зв'язку з власником відомої торговельної марки. Це забезпечує захист від розмивання бренду (dilution) та недобросовісного використання його ділової репутації. По-третє, запис про добре відому марку вноситься до спеціального Переліку і публікується, що служить офіційним повідомленням для третіх осіб: відтепер будь-хто зобов'язаний враховувати цей факт. У разі подачі нової заявки, що конфліктує з раніше визнаною добре відомою торговельною маркою, заклад експертизи НОІВ відмовить у реєстрації на підставі ст. 6 Закону [1]. Так само власник відомої ТМ може вимагати дострокового припинення використання аналогічного позначення, навіть якщо воно було зареєстроване як торговельна марка до цього, адже реєстрація, що суперечить ст. 6bis Паризької конвенції, може бути визнана недійсною.

Водночас, статус добре відомого – не панацея. Сам по собі запис у переліку не запобігає автоматично всім порушенням: власник все одно має здійснювати моніторинг і при необхідності подавати заперечення чи позови проти порушників. Проте з доказом відомості у нього менше ризиків – рішення НОІВ або суду є переконливим підтвердженням його прав. Ефективний захист добре відомої торговельної марки можливий за умови активної позиції самого власника та компетентного юридичного супроводу на всіх стадіях.

Висновки. Добре відомі торговельні марки отримали в українському законодавстві і практиці спеціальний режим охорони, що в основному відповідає міжнародним стандартам. Україна виконує свої зобов'язання за Паризькою конвенцією та ТРІПС, надаючи охорону відомим брендам незалежно від їх реєстрації та щодо ширшого кола товарів і послуг. Законодавство (ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», пов'язані положення ст. 6 та ін.) чітко закріплює механізм визнання марки добре відомою, перелік орієнтовних критеріїв та правові наслідки цього статусу.

Зміни, зокрема створення НОІВ, функції якого покладені на УКРНОІВІ та оновлення Регламенту Апеляційної палати (2024), спрямовані на підвищення ефективності процедур. Практика

Апеляційної палати НОІВ у 2023–2024 рр. свідчить про більш прозорий і прогнозований підхід: рішення публікуються, критерії застосовуються послідовно. На прикладі справи щодо ТМ «ВЕЛМАРТ» видно, що приділяється увага якості доказів і може диференційовано застосовуватися підход до різних позначень однієї компанії, що є позитивним сигналом для правозастосування.

У контексті євроінтеграції, важливим є імплементація Директиви (ЄС) № 2015/2436 та Регламенту (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельні марки ЄС, що встановлюють високі стандарти захисту, в тому числі в контексті добре відомих торговельних марок. Це не лише забезпечить гармонізацію з європейським правом та підвищить передбачуваність правозастосування, а й сприятиме захисту інвестицій міжнародних компаній в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15.12.1993 (зі змінами) – ст. 25: Охорона прав на добре відому торговельну марку. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. – ст. 6 bis: Знаки: загальновідомі товарні знаки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text.
3. Угода ТРІПС від 15.04.1994 (зі змінами) – ст. 16 (2)-(3): охорона добре відомих знаків щодо неродинних товарів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
4. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (від 1999 р.). URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.
5. Наказ Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» (зареєстрований в Мін'юсті 04.01.2024 р. за № 21/41366). URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/Nakaz-23_11_2023_17768-web-.pdf.
6. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 14.11.2024 (заява ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» щодо визнання ТМ «ВЕЛМАРТ» добре відомою). URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/Rishennia_velmart-web.pdf.
7. Рішення Апеляційної палати НОІВ від 03.12.2024 (заява ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» щодо визнання ТМ «ВЕЛМАРТ, зобр.» добре відомою). URL: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/02/Rishennia-velmart_zobr-web.pdf.
8. Відомості з офіційного веб-сайту НОІВ – Перелік добре відомих в Україні торговельних марок (архів рішень Апеляційної палати, 2015–2022 рр.). URL: <https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=bd5dd27b-0939-464b-bcc1-c8c448b166df&tag=ZnakiDliaTovarivIPosl ug-ViznaniDobreVidomimiVUkraini>.
9. Андрощук Г.О. Визнання знака добре відомим: інструмент захисту від недобросовісної конкуренції та зловживання правом. Часопис київського університету права. 2023. URL: <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/1037/968>