

УДК 347.78.01

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.89.1.59>

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тарасенко Л.Л.,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інтелектуальної власності,
інформаційного та корпоративного права,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCID: 0000-0003-4359-8965*

Тарасенко Х.Ю.

*доктор філософії в галузі права,
старша викладачка кафедри теорії права та прав людини,
Український католицький університет
ORCID: 0000-0001-9960-0169*

Тарасенко Л.Л., Тарасенко Х.Ю. Торговельні марки: позиції Верховного Суду та проблеми правового регулювання.

Стаття присвячена правовому аналізу окремих положень законодавства про торговельні марки. У статті проаналізовано правові позиції Верховного Суду щодо вирішення спорів про торговельні марки. Встановлено, що законодавство України про торговельні марки і про географічні зазначення було суттєво оновлено впродовж останніх років, і воно відображає основні підходи правового регулювання вказаних відносин, які закладені у законодавстві європейських країн. Встановлено, що вимога про визнання торговельної марки добре відомою не може розглядатися у саме позовному провадженні, оскільки у такому разі рішення суду матиме силу лише для сторін справи, натомість визнання торговельної марки добре відомою має значення для невизначеного кола осіб, оскільки набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку як добре відому зумовлює виникнення абсолютного права, яке буде мати силу і значення у відносинах з будь-якими третіми особами. Доведено, що попри значне реформування законодавства про охорону прав на торговельні марки судова практика (практика Верховного Суду насамперед) продовжує виявляти прогалини у правовому регулюванні цих відносин, про що свідчать численні правові висновки Верховного Суду, які доволі часто є актуальними, але дискусійними через те, що Верховний Суд, вирішуючи конкретний спір, частково перебирає на себе функції законодавця, не лише застосовуючи певну правову норму, а й надаючи їй розширене тлумачення.

Доведено, що Верховний Суд стверджує про сприйняття торговельних марок саме пересічним споживачем, що відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, і цей висновок Верховного Суду міг би лягти в основу оновленого правового регулювання досліджуваних відносин.

Встановлено, що Верховний Суд своїм рішенням розширив коло осіб, які мають право оскаржити в судовому порядку рішення ІР офісу, вказавши що право на оскарження позивачем спірного рішення ІР офісу у судовому порядку не може ставитися у залежність від того, чи скористався позивач своїм правом на подання заперечень проти заявки, оскільки рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом саме кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а не у залежності від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб. Встановлено, що обчислення п'ятирічного періоду невикористання торговельної марки не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки. Обґрунтовано, що факт передачі прав на торговельну марку за договором хоча і підлягає державній реєстрації, однак він не впливає на момент набуття майнових прав інтелектуальної власності набувачем за договором. Обґрунтовано, що майнові права інтелектуальної власності

на торговельну марку має лише особа, зазначена у свідоцтві на торговельну марку, і ці права на торговельну марку не можуть бути об'єктом спільного майна подружжя за загальним правилом; закон розмежовує такі інститути як право власності та інші речові права (Книга 3 ЦК України) і право інтелектуальної власності (Книга 4 ЦК України). Встановлено, що спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності не містить положень про застосування презумпції спільності майна подружжя щодо об'єктів права інтелектуальної власності. Встановлено, що Україна впродовж 2020-2025 рр. здійснила суттєві кроки щодо реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності загалом і щодо торговельних марок зокрема, що наблизило законодавство у цій сфері до стандартів ЄС.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, торговельна марка, свідоцтво, добре відома торговельна марка, право ЄС, суд, спір.

Tarasenko L.L., Tarasenko Kh.Yu. Trademarks: positions of Supreme Court and the problems of legal regulation.

The article is dedicated to the legal analysis of individual provisions of the legislation on trademarks. The author analyzes the legal positions of the Supreme Court regarding the resolution of disputes about trademarks. It has been established that the legislation of Ukraine on trademarks and geographical indications has been significantly updated in recent years, and it reflects the main approaches to the legal regulation of these relations, which are laid down in the legislation of European countries. It has been established that the requirement to recognize a trademark as well-known cannot be considered in the actual claim proceedings, since in this case the court decision will be valid only for the parties to the case, while the recognition of a trademark as well-known is important for an indefinite circle of persons, since the acquisition of intellectual property rights to a trademark as well-known entails the emergence of an absolute right, which will have force and significance in relations with any third parties. It is proven that despite significant reform of the legislation on the protection of trademark rights, judicial practice (primarily the practice of the Supreme Court) continues to reveal gaps in the legal regulation of these relations, as evidenced by numerous legal conclusions of the Supreme Court, which are quite often relevant, but debatable due to the fact that the Supreme Court, when resolving a specific dispute, partially takes on the functions of the legislator, not only applying a certain legal norm, but also providing its expanded interpretation. It is proven that the Supreme Court claims that it is the perception of trademarks by the average consumer that plays a decisive role in their comparison and evaluation, and this conclusion of the Supreme Court could form the basis of the updated legal regulation of the relations under study. It is established that the Supreme Court, by its decision, expanded the circle of persons who have the right to appeal in court the decision of the IP office, indicating that the right to appeal the disputed decision of the IP office in court cannot be made dependent on whether the plaintiff exercised his right to file objections to the application, since the decision to register/refusal to register a trademark is made based on the results of the qualification examination, during which the compliance of the declared designation with the conditions for granting legal protection is checked, and not depending on the presence or absence of objections to the application of interested persons. It is established that the calculation of the five-year period of non-use of a trademark does not depend on the change of the owner (authorized user) of the trademark. It is substantiated that the fact of transfer of rights to a trademark under a contract, although subject to state registration, does not affect the moment of acquisition of intellectual property rights by the acquirer under the contract. It is substantiated that only the person specified in the trademark certificate has intellectual property rights to a trademark, and these trademark rights cannot be an object of joint property of spouses according to the general rule; the law distinguishes such institutions as property rights and other property rights (Book 3 of the Civil Code of Ukraine) and intellectual property rights (Book 4 of the Civil Code of Ukraine). It is established that special legislation in the field of intellectual property does not contain provisions on the application of the presumption of community of property of spouses with respect to objects of intellectual property rights. It is established that during 2020-2025, Ukraine took significant steps to reform the legislation in the field of intellectual property in general and in relation to trademarks in particular, which brought the legislation in this area closer to EU standards.

Key words: intellectual property, industrial property, trademark, certificate, well-known trademark, EU law, court, dispute.

Постановка проблеми. У 2020 р. було здійснено реформу законодавства про промислову власність (в тому числі реформу законодавства щодо торговельних марок). Зокрема, були прийняті кілька законодавчих актів про створення національного органу інтелектуальної власності [1]; про посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями [2]; про реформу патентного законодавства [3]. Наслідком реформи стало суттєве оновлення правового регулювання цих правовідносин. Вектор оновлення – це стандарти ЄС у сфері інтелектуальної власності, які ще у 2014 році були передбачені в Угоді про Асоціацію України і ЄС. Законодавство України, що регулює відносини промислової власності, практично не змінювалося, починаючи з 2012 року. Тому назріла необхідність комплексного реформування законодавства у цій сфері, що і відбулося у 2020 р. Натомість попри реформу, яка відбулася у 2020 р., залишилося багато невирішених проблемних питань щодо правового режиму торговельної марки. Свідченням наявності прогалин у законодавстві про знаки для товарів і послуг є наявність численних рішень Верховного Суду, який, вирішуючи спори у цій сфері, фактично надає розширене тлумачення численних норм чинного законодавства, фактично перетворюючись на законодавця. Виявлення таких прогалин правового регулювання зумовлює необхідність їх заповнення, відтак саме Верховний Суд взяв на себе роль того органу, який намагається при вирішенні спору сформувати відповідну правову позицію, яка, до слова, інколи, може бути доволі дискусійною. Вказане зумовлює актуальність даного наукового дослідження.

Стан опрацювання проблематики. Реформа законодавства України про промислову власність була предметом численних наукових досліджень. Зокрема, слід звернути увагу на наукові доробки Дорошенка О.Ф., Капіці Ю.М., Кодинця А.О., Орлюк О.П., Яворської О.С., Тарасенка Л.Л. та інших. Водночас ці наукові дослідження стосувалися наукового аналізу окремих аспектів правового регулювання досліджуваних відносин. Водночас оновлене вітчизняне законодавство у сфері промислової власності породжує багато дискусійних питань щодо різних аспектів набуття, здійснення та захисту окремих прав промислової власності, зокрема, і щодо торговельних марок, що зумовлює актуальність цього наукового дослідження.

Метою цієї статті є правовий аналіз положень оновленого законодавства України про торговельні марки, визначення прогалин правового регулювання та висловлення пропозицій щодо вдосконалення відповідних правових норм.

Виклад основного матеріалу. В науковій літературі в Україні торговельну марку, комерційне найменування та географічне зазначення об'єднали у засоби індивідуалізації [4; 5]. Законодавство України про торговельні марки і про географічні зазначення було суттєво оновлено впродовж останніх років, і воно відображає основні підходи правового регулювання вказаних відносин, які закладені у законодавстві європейських країн.

Так, зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 815-IX від 21.07.2020 р. внесли доволі суттєві зміни щодо порядку набуття, здійснення і захисту прав на торговельну марку, зокрема: повернуто колективну ТМ (колективна торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги учасників об'єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб); вдосконалено умови надання правової охорони; внесено зміни щодо об'єктів торговельної марки (об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень: слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнєння товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається); частково змінено підстави для відмови в наданні правової охорони (це має також значення і для захисту прав на торговельні марки); запроваджено можливість подання заявки в електронній формі; запроваджено процедури pre-grant opposition – заперечення проти заявки (будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим законом); доповнено випадки використання торговельної марки без згоди власника; оновлено норму щодо визнання торговельної марки добре відомою.

Загалом відзначаємо, що 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.

Особливо дискусійним є надання торговельній марці статусу добре відомої. Станом на сьогодні законодавець не до кінця чітко визначив умови надання цього статусу (правового режиму) торговельній марці.

Правовий режим добре відомої торговельної марки визначено статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до ч. 1 цієї статті охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Звертаємо увагу на специфічне формулювання змісту статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, з якою вбачається, що кожна держава на рівні закону може передбачити можливість «відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим». Отже, з цієї норми вбачається, що, по-перше, є можливість або протидіяти реєстрації конфліктуючого знака, або можливість визнавати недійсною його реєстрацію (очевидно, в судовому порядку), по-друге, у державі має бути саме «компетентний орган», який визнає знак загальновідомим.

Частина 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає критерії, яким повинна відповідати торговельна марка (інше позначення), щоб набути статусу добре відомості. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі 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 визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Отже, закон встановлює шість критеріїв, яким слід повинна відповідати торговельна марка, щоб набути статусу добре відомої.

Водночас, перелічуючи ці критерії, закон не розмежовує випадки, коли торговельна марка може бути визнана добре відомою Апеляційною палатою УКРНОІВІ (НОІВ), а коли – судом. Безумовно, за загальним правилом суд мав би вирішувати спір (який виник між потенційним володільцем добре відомої торговельної марки і третьою особою). З цього приводу Велика Палата Верховного Суду прийняла доволі цікавий, але не однозначний правовий висновок, з якого фактично вбачається, що суд не уповноважений надавати торговельній марці статус добре відомої у позовному провадженні.

Так, зокрема, Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 17.04.2024 р. висувала, що ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20). Однак, Велика Палата Верховного Суду вважає помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім'я Позивача як окремої позовної вимоги. Велика Палата висновує, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв'язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити [6].

З цього висновку, а також з інших доводів (висновків), які наведені у Постанові ВП ВС від 17.04.2024 р. у справі № 910/13988/20 вбачається, що вимога про визнання торговельної марки

добре відомою не може розглядатися у саме позовному провадженні, оскільки у такому разі рішення суду матиме силу лише для сторін справи. Натомість визнання торговельної марки добре відомою має значення для невизначеного кола осіб, оскільки набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку як добре відому зумовлює виникнення абсолютного права, яке буде мати силу і значення у відносинах з будь-якими третіми особами.

Як зазначила ВП ВС при розгляді вказаної справи (Постанова ВП ВС від 17.04.2024 р. у справі № 910/13988/20), ч. 1 ст. 6 bis Паризької конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), який, за наведеним положенням Конвенції, застосовується за умови, що знак (марка) «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є в цій країні загальновідомим». Тобто з урахуванням зазначеного положення визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідчення). Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином установленням юридичного факту, який у позовному провадженні в змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має значення *erga omnes*, тобто обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення *inter partes*, тобто тільки для сторін спору[6].

На рівні наукових дискусій можна погоджуватися або ж ні з цією позицією Великої Палати Верховного Суду, але вказана Постанова ілюструє проблему правового регулювання, яку слід вирішувати на законодавчому рівні, розмежувавши випадки та умови визнання торговельної марки добре відомою в судовому та позасудовому порядку.

Попри значне реформування законодавства про охорону прав на торговельні марки судова практика (практика Верховного Суду насамперед) продовжує виявляти прогалини у правовому регулюванні цих відносин, про що свідчать численні правові висновки Верховного Суду, які доволі часто є актуальними, але дискусійними через те, що Верховний Суд, вирішуючи конкретний спір, частково перебирає на себе функції законодавця, не лише застосовуючи певну правову норму, а й надаючи їй розширене тлумачення.

Зокрема, звертаємо увагу на позицію Верховного Суду щодо трактування використання торговельної марки. 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 [7]. Висновок дійсно є важливим для правозастосування. Верховний Суд також слушно 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.

Дійсно, Верховний Суд справедливо наголошує про сприйняття торговельних марок саме пересічним споживачем, що відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Цей висновок Верховного Суду міг би лягти в основу оновленого правового регулювання досліджуваних відносин.

Слушною є і інша позиція Верховного Суду (Постанова від 15 липня 2019 року), справа щодо протиставлення торговельних марок «Львівське» і «Львівське різдвяне (логотип)», відповідно до якої схожість до ступеня змішаності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг, і графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. При цьому 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 [8].

Ще один висновок Верховного Суду, з яким, до слова, слід погодитися, стосується застосування положень ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (відповідно

до цієї статті заявник або особа, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, може оскаржити рішення НОІВ у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення). Тобто закон формально обмежує коло осіб, які можуть оскаржити до суду рішення про реєстрацію торговельної марки: заявник, якщо реєстрація відбулася лише щодо частини заявлених товарів чи послуг, або ж особа, яка подала заперечення на заявку.

Верховний Суд своїм рішенням фактично слушно розширив коло осіб, які мають право оскаржити в судовому порядку рішення НОІВ, вказавши що право на оскарження позивачем спірного рішення Укрпатенту (зараз – це рішення УКРНОІВІ) у судовому порядку не може ставитися у залежність від того, чи скористався позивач своїм правом на подання заперечень проти заявки, оскільки рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом саме кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а не у залежності від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб.

Верховний Суд справедливо відзначає, що передбачена можливість подання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки, і такий захист має бути ефективним, зокрема, доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникненню або продовженню стверджуваного порушення [9]. Справді, кожна особа має право на судовий захист свого порушеного права, відтак, керуючись загальними засадами захисту цивільних прав, будь-яка заінтересована особа має право звернутися до суду, якщо вважає, що її право порушене.

Ще одним цікавим правовим висновком Верховного Суду є позиція щодо тлумачення ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (відповідно до якої якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно 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, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково). Велика Палата ВС здійснила тлумачення цієї норми з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, враховуючи їх граматичний зміст, системні зв'язки та цільове призначення. Так, Велика Палата Верховного Суду висувала, що обчислення зазначеного п'ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки. Окрім того, для підтвердження своєї позиції Велика Палата ВС звернулася до практики Суду справедливості ЄС щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу. Зокрема, ВП ВС звернула увагу, що практика застосування таких норм свідчить, що в зазначений п'ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (рішення Суду справедливості ЄС від 13 жовтня 2021 року у справі T-12/20) [10].

Цікавим і дискусійним є висновок Верховного Суду щодо моменту чинності прав на торговельну марку, які виникають у набувача за договором про передання виключних майнових прав. Так, законодавець вказує у ч. 4 ст. 1113 ЦК України, що майнові права інтелектуальної власності, набуття яких відповідно до положень цього Кодексу чи іншого закону пов'язується із їх державною реєстрацією, переходять до набувача за договором про передання майнових прав інтелектуальної власності з моменту такої державної реєстрації. Водночас станом на сьогодні законодавство у сфері промислової власності не містить таких випадків, які пов'язують державну реєстрацію договору з моментом переходу прав за ним до набувача. З цього приводу слід звернути увагу на нещодавню Постанову Верховного Суду від 13.03.2025 р., у якій надано тлумачення ч. 2 ст. 1114 ЦК України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Верховний Суд з цього приводу зазначає, що факт зміни суб'єкта майнових прав на торговельну марку на підставі договору про передання виключних майнових прав обов'язково має реєструватися у відповідному реєстрі у порядку, встановленому законодавством України. Такі правила застосовуються щодо майнових прав на торговельну марку. Державний реєстр відображає факт зміни суб'єкта прав, що має вагоме

значення в разі виникнення необхідності забезпечення захисту права інтелектуальної власності; у частині другій статті 1114 ЦК України вказується про державну реєстрацію факту передачі майнових прав, і це доволі своєрідна правова конструкція, яка очевидно відрізняється від державної реєстрації правочинів (стаття 210 ЦК України) та від державної реєстрації речових прав (частина четверта статті 334 ЦК України). Погоджуємося з Верховним Судом, що обов'язковість реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не належить до вимог щодо форми договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, тому її відсутність не є підставою його недійсності, і договір вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Водночас Верховний Суд у вказаній Постанові зазначає, що державна реєстрація факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності призначена для посвідчення й надання юридичного значення факту передачі прав, тому до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають [11].

На правах наукової дискусії зазначаємо, що висновок Верховного Суду вважаємо дискусійним, оскільки, зважаючи на позицію Верховного Суду, з одного боку – договір про передачу прав інтелектуальної власності є чинним, але з другого боку – права у набувача не виникають. Чому не виникають ці права? Виникає питання, а хіба норма ЦК України визначає правові наслідки нерєєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності? Ні, не визначає жодних правових наслідків. Відтак Верховний Суд перебирає на себе функції законодавця, надаючи розширене тлумачення ч. 2 ст. 1114 ЦК України. Позиція Верховного Суду, безумовно, заслуговує на увагу. Але слід зважати на те, що є договір, який є чинним з моменту досягнення згоди по всіх істотних умовах, і який укладено в належній (письмовій) формі. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (як інше законодавство у сфері промислової власності, а не лише ЦК України), не прив'язує момент виникнення прав набувача за договором до факту державної реєстрації. Спеціальне законодавство чітко вказує, що «сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру» (ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). В Бюлетені публікується інформація про ФАКТ передачі прав за договором. І це і є правовий наслідок державної реєстрації ФАКТУ передачі прав. Тому вважаємо, що факт передачі прав за договором хоча і підлягає державній реєстрації, однак він не впливає на момент набуття майнових прав інтелектуальної власності набувачем за договором.

Окремою проблемою правового регулювання є віднесення торговельної марки (майнових прав інтелектуальної власності на неї) до спільного майна подружжя, якщо, наприклад, торговельна марка була зареєстрована на одного з подружжя під час перебування у шлюбі. Так, Верховний Суд у постанові від 21 квітня 2022 року дійшов іншого висновку про те, що право на торговельну марку може бути об'єктом спільного майна подружжя та підлягає поділу за правилами, визначеними главою 8 СК України, оскільки торговельні марки були зареєстровані в установленому законом порядку за відповідачем під час перебування сторін у зареєстрованому шлюбі [12]. Така практика Верховного Суду є непоодиноким.

Вважаємо, такі висновки Верховного Суду дискусійними, оскільки, на нашу думку, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку має лише особа, зазначена у свідоцтві на торговельну марку, і ці права на торговельну марку не можуть бути об'єктом спільного майна подружжя за загальним правилом. Свідченням цього є чітке розмежування законодавцем таких інститутів як право власності та інші речові права (Книга 3 ЦК України) і право інтелектуальної власності (Книга 4 ЦК України). Також спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності не містить положень про застосування презумпції спільності майна подружжя щодо об'єктів права інтелектуальної власності. Вказані твердження можуть бути предметом окремої наукової дискусії.

Висновки. Відзначаємо, що Україна впродовж 2020-2025 рр. здійснила суттєві кроки щодо реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності загалом і щодо торговельних марок зокрема, що наблизило законодавство у цій сфері до стандартів ЄС.

Попри значне і якісне реформування законодавства про торговельні марки, багато питань залишаються невирішеними на рівні закону, що породжує численну правозастосовчу практику, яка змістовно по різному застосовує положення законодавства про торговельні марки. Нерідко Вер-

ховний Суд приймає Постанови, в яких викладено цікаві, але водночас дискусійні висновки щодо тлумачення і застосування конкретних норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Це свідчить про те, що Верховний Суд має розумну сміливість висловити своє бачення щодо певної прогалини в законі, вирішуючи конкретний спір між сторонами. Підтримуємо Верховний Суд у прагненні надати мотивовані правові позиції у цій сфері, але не можемо не відзначити дискусійність окремих правових висновків.

Вважаємо, що для якісного правового регулювання відносин, пов'язаних із набуттям, здійсненням, припиненням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельні марки, слід перш за все на рівні закону належно унормувати вказані відносини. На нашу думку, існує потреба прийняття нового спеціального закону щодо торговельних марок. Також при подальшому реформуванні законодавства у сфері інтелектуальної власності загалом і щодо торговельних марок зокрема необхідно врахувати тенденції щодо цифровізації (діджиталізації) суспільних відносин. Законодавство України про торговельні марки практично не містить норм, які б стосувалися здійснення і захисту прав інтелектуальної власності на ці об'єкти у цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703-IX.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 № 816-IX.
4. Право інтелектуальної власності. За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. К. Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. 696 с.
5. Інтелектуальне право України. За заг. ред. професора О.С. Яворської. Тернопіль. Підручники і посібники. 2016. 608 с.
6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 р., справа № 910/13988/20.
7. Постанова Верховного Суду від 09.02.2023 р., справа № 910/5028/21.
8. Постанова Верховного Суду від 15.07.2019 р., справа № 910/18587/16.
9. Постанова Верховного Суду від 09.02.2023 р., справа № 910/5028/21.
10. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.03.2025 року, справа № 910/8781/23.
11. Постанова Верховного Суду від 13.03.2025 р., справа № 757/49581/23.
12. Постанова Верховного суду від 21.04.2022 р., справа № 161/11764/15.