

АНОТАЦІЯ

Міронова К.О. Охорона прав на добре відомі торговельні марки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право – Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2022.

Дисертаційна робота є науковим дослідженням, яке присвячено комплексному дослідженню правової охорони добре відомих товарних знаків (торговельних марок), як об'єкта інтелектуальної власності, відповідно до національного та міжнародного законодавстві в сфері інтелектуального права.

Особливу увагу приділено історичним, економічним та правовим підставам щодо формування такого об'єкта інтелектуальної власності, як торговельна марка. Відзначено, що у законодавствах країн світу і в науковій літературі, для визначення цієї правової дефініції, використовуються певні терміни: «торговельна марка», «товарний знак», «знак для товарів і послуг». При цьому, незважаючи на протилежні точки зору у науковій спільноті, особливої різниці у вищезазначених дефініціях немає. Відповідно до чого, у даній роботі використовуються терміни «торговельна марка» та «товарний знак», як синоніми.

У сучасному світі торговельна марка виконуючи роль потужного механізму між виробниками та споживачами, повинна мати сильний правовий захист та охорону. Відповідно до цього, у дисертаційному дослідженні проаналізовано правовий режим торговельних марок, який надається в Україні та у світі, з огляду на Паризьку конвенцію, Угоду ТРІПС, Директиви Ради ЄС, Регламент ЄС тощо.

Виокремлено критерії торговельних марок: за формою вираження позначень (словесні, зображувальні, комбіновані торговельні марки) тощо; за ступенем популярності та асоціативності позначень в широкому колі потенційних споживачів

(звичайні та загальновідомі торговельні марки); за кількістю правоволодільців (індивідуальні та колективні торговельні марки).

Висвітлено основні функції, які виконує торговельна марка для ідентифікації товару, а саме: розрізняльна, інформативна, гарантійна, охоронна, рекламна. Окремо, можна зазначити про психологічну функцію, яка полегшує впізнання і запам'ятовування товару та може стимулювати бажання його купити. Також деякі науковці виділяють похідні функції торговельних марок, до яких відносяться: ритуальну функцію, функцію демонстрації соціального успіху, функцію створення міфу та інвестиційну функцію.

Визначено особливості реєстрації торговельної марки в Україні у відповідності до процедури, яку реалізує Національний орган інтелектуальної власності, функції якого виконує «Український інститут інтелектуальної власності», який є закладом експертизи, що розглядає подані заявки на об'єкти промислової власності та проводить формальну та кваліфікаційну експертизи.

Окрема увага в дисертаційному дослідженні приділяється особливостям реєстрації товарних знаків у світі, у якому існують різні процедури, такі як національна, регіональна та міжнародна, сенс яких полягає в уникненні ускладнень при отриманні правової охорони на товарні знаки. Кожен з цих механізмів має свої певні особливості, переваги та недоліки, які необхідно враховувати для отримання оптимальної реєстрації товарного знаку на певній території. Визначено, що національна реєстрація загалом є складною процедурою, оскільки відбувається з усіма особливостями, які визначені законодавством тієї країни, в якій витребується охорона, однак така процедура є єдиною можливістю зареєструвати товарний знак.

Автором було досліджено регіональну процедуру, яка надає більші переваги для заявників, оскільки подача однієї заявки зі сплатою єдиного збору до адміністративного центру надає можливість отримати правову охорону на території країн-учасниць, що входять до такого центру. Визначено, що на сьогоднішній день, у світі існує декілька регіональних процедур, а саме: Товарний знак Європейського

Союзу (European Union Trademark), Товарний знак Бенілюксу (Benelux Trademark), Товарний знак Африканської регіональної асоціації інтелектуальної власності (ARIPO Trademark) та Товарний знак Африканської організації інтелектуальної власності (OAPI Trademark).

Досліджено, що для міжнародної реєстрації товарних знаків, була розроблена Мадридська система реєстрації, в яку входить Мадридська угода та Протокол до неї. Визначено, що дана процедура вперше встановила спрощені та уніфіковані правила міжнародної реєстрації товарних знаків, що здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) для обраних класів товарів і послуг МКТП у будь-якій із 125 країн-учасниць.

В дисертаційній роботі було охарактеризовано те, що суб'єктом прав на торговельні марки може стати будь яка особа - юридична чи фізична, яка має на меті зареєструвати на своє ім'я торговельну марку. Визначено, таке право не завжди є доречним, оскільки, на практиці виникає багато зловживань та так званого «тролінгу» з боку недобросовісних осіб, а тому, позиція про законодавче обмеження щодо суб'єктів прав на торговельні марки є доцільною і потребує законодавчого вдосконалення у сфері інтелектуальної власності.

Встановлено, що посилення правової охорони торговельних марок в Україні, знайшло своє відображення у законодавчих актах, які було гармонізовано до законодавства України до європейських стандартів у сфері інтелектуальної власності.

У дисертаційній роботі велику увагу було приділено суті загальновідомої торговельної марки та визначено, що такі торговельні марки не є особливим різновидом торговельних марок, а представляють собою режим правової охорони законного інтересу певної особи, що використовує торговельну марку або позначення на ринку.

Аргументовано, що загальновідомі торговельні марки охороняються від подібних до ступеня змішування торговельних марок навіть в тому випадку, коли вони використовуються по відношенню до неоднорідних товарів чи послуг.

Окреслено, що охорона також полягає в запобіганні неправомірного використання компаніями репутації загальновідомої торговельної марки та/або нанесенню шкоди її діловій репутації та престижу.

Автором запропоновано вперше виділити «інститут загальновідомих торговельних марок» до якого відносяться такі категорії як: «знаменита торговельна марка», «добре відома торговельна марка» і «торговельна марка з репутацією». Аналіз цих положень дозволяє стверджувати, що вони є різними поняттями, в залежності від територіального, історичного та правового підґрунтя. У зв'язку з чим, правова охорона, що надається таким торговельним маркам є різною, відповідно, її необхідно чітко розмежувати, тому що виникає чимало випадків ототожнення даних понять чи навіть їх сплутування, оскільки у світі не має єдності у використанні термінології і жодним міжнародним актом дані поняття не визначені.

Доведено що, загальновідомість торговельної марки набувається внаслідок використання її протягом тривалого часу для маркування продукції високої якості, яка завоювала прихильність споживачів. Визнання торговельної марки в якості загальновідомої передбачає підвищений рівень її захисту, і відповідно такий захист є виправданим, оскільки реєстрація позначення, схожого до ступеня змішування з загальновідомою торговельною маркою, в більшості випадків буде розцінюватися як акт недобросовісної конкуренції і також як порушення прав споживача, який в результаті такої реєстрації може бути введений в оману.

Автором запропоновано закріпити визначення поняття «добре відома торговельна марка» як є позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу використовується на певній території, внаслідок чого воно набуло широку популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи і в порядку встановленим країною, де витребується охорона, визнано добре відомим.

Встановлено, що врегулювання та закріплення певного переліку критеріїв для визнання торговельної марки загальновідомою є складним процесом через рухливість інформації та змінні зовнішні фактори. Визначено, що надмірно

формальний підхід при вирішенні питання щодо надання правової охорони торговельній марці статусу «загальновідомої» може бути недоцільним. Також у дисертаційному дослідженні було розкрито особливості визнання добре відомих торговельних марок в Україні та наведений їх перелік.

У дисертаційній роботі досліджено актуальні аспекти практичної складової визнання добре відомої торговельної марки в Україні. Визначено, що процедура визнання торговельної марки добре відомою відбувається двома шляхами: в адміністративному порядку відповідно до Регламенту Апеляційної палати та в судовому провадженні.

Зауважено, що Рішення Апеляційної палати про визнання торговельної марки добре відомої можуть бути оскаржені до суду, однак на практиці виникають питання на яких підставах повинно відбуватись таке оскарження, як наприклад: щодо недостатності доказів, які були надані заявником для визнання торговельної марки добре відомої або, що на відповідну дату торговельна марка не мала такої популярності серед споживачі, щоб бути визнаною добре відомою в Україні.

Констатовано, що станом на 2022 рік в Україні було визнано 240 торговельних марок добре відомими. Із них 62 були визнані добре відомими у судовому порядку, що становить 26% від загальної кількості визнаних добре відомих торговельних марок в Україні, а 178 торговельних марок (74%) були визнані добре відомими саме в адміністративному порядку, який є більш доречнішим та компетентним, з огляду на його оперативність, зрозумілість та високий фаховий рівень спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, що входять до складу колегії Апеляційної палати.

Наголошено, що Паризька конвенція не визначає заходів щодо охорони загальновідомих товарних знаків або процедур їх визнання, залишаючи кожній країні, що підписала цю конвенцію, самостійно вирішувати ці питання. Аналіз міжнародного законодавства дає розуміння того, що у більшості країн немає окремої чи незалежної процедури подання заявок на визнання загальновідомих товарних знаків, а деякі з

них розглядають заявки щодо їх визнання, за умови якщо власники таких товарних знаків продемонстрували потребу в такому визнанні.

Надані висновки та пропозиції, викладені у дисертаційному дослідженні, мають практичне значення для наукової, правотворчої та правозастосовної діяльності, що можуть бути використані у практиці суб'єктами права інтелектуальної власності. Окремі висновки дисертаційної роботи містять рекомендації з удосконалення законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності.

Ключові слова: Загальновідомі торговельні марки, добре відомі торговельні марки, знамениті торговельні марки, торговельні марки з репутацією, правова охорона, інтелектуальна власність, права інтелектуальної власності.

SUMMARY

Mironova K.O. A. I. Protection of rights to well-known trademarks.– *Qualification research manuscript.*

Dissertation for Doctor of Philosophy Degree in Law in specialty 081 - Law - Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko national university of Kiev, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2022.

The dissertation is a research study on a comprehensive study of the legal protection of commonly known trademarks (trademarks) as an object of intellectual property, according to national and international legislation in the field of intellectual property law.

Special attention is paid to the historical, economic and legal grounds for the formation of such an object of intellectual property as a trademark. It is important to note that both in the legislation of countries around the world, and in the scientific literature to define this legal definition are used certain terms: «trademark», «product label», «mark for goods and services». However, despite the opposing views in the scientific community, there is no particular difference in the above definitions. Accordingly, in this paper the terms «trademark» and «product label» will be used as synonyms.

In the modern world, the trademark, acting as a powerful mechanism between producers and consumers, should have strong legal protection and defense. In accordance with this, the dissertation analyzes the legal regime of trademarks provided in Ukraine and worldwide, considering the Paris Convention, the TRIPS Agreement, the EU Council Directives, the EU Regulation, etc.

There are criteria of trademarks: by the form of expression of designations (verbal, pictorial, combined trademarks); by the degree of popularity and associativity of designations in a wide range of potential consumers (ordinary and commonly known trademarks); by the number of rights holders (individual and collective trademarks).

The main functions performed by a trademark for the identification of goods are highlighted, namely: differentiating, informative, warrantee, security, advertising.

Separately, it can be noted about the psychological function, which facilitates the identification and memorization of goods and may stimulate the desire to buy it. Some scientists identify derivative functions of trademarks, which include: the ritual function, the function of demonstrating social success, the function of myth creation, and the investment function.

The specifics of trademark registration in Ukraine in accordance with the procedure implemented by the National Intellectual Property Authority, whose functions are performed by the «Ukrainian Institute of Intellectual Property», which is an institution of expertise that considers the submitted applications for industrial property and conducts formal and qualification expertise.

Special attention is paid to the peculiarities of trademark registration in the world, in which there are various procedures, such as national, regional, and international, the meaning of which is to avoid complications in obtaining legal protection for trademarks. Each of these mechanisms has its own specific features, advantages, and disadvantages, which should be considered to obtain the most appropriate registration of a trademark in a particular territory. It was determined that national registration in general is a complicated procedure, since it takes place with all the specific features defined by the legislation of the country in which protection is required, but this procedure is the only possibility to register a trademark.

The author investigated the regional procedure provides great advantages for applicants because the filing of a single application with the payment of a single fee to an administrative center allows legal protection to be obtained in the territory of the participating countries belonging to such center. It was determined that today there are several regional procedures in the world, namely: European Union Trademark, Benelux Trademark, African Regional Intellectual Property Association Trademark (ARIPO Trademark) and African Intellectual Property Organization Trademark (OAPI Trademark).

It was studied that The Madrid System has been created for the international registration of trademarks, which includes the Madrid Agreement and its Protocol. This

procedure first established simplified and unified rules for the international registration of trademarks, carried out by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for selected classes of goods and services of The Nice Classification (NCL) in any of the 125 participating countries.

The thesis describes the fact that the subject of trademark rights can be any person - legal or physical, who aims to register a trademark in his name. It was determined that such a right is not always appropriate, since in practice there is a lot of abuse and so-called "trolling" by unscrupulous persons, and therefore, the position on the legislative restriction on the subjects of trademark rights is appropriate and requires legislative improvement in the field intellectual property.

It was established that the strengthening of the legal protection of trademarks in Ukraine, reflected in legislative acts, harmonized by Ukrainian legislation to European standards in the field of intellectual property. In the dissertation, much attention was paid to the essence of a commonly known trademark and it was determined that such trademarks are not a special kind of trademarks, but represent a regime of legal protection of the legitimate interest of a certain person using a trademark or designation on the market.

It has been argued that commonly known trademarks are protected from similar ones even when they are used for heterogeneous goods or services. The protection also consists in preventing companies from misusing the reputation of a commonly known trademark and/or causing damage to its goodwill and prestige.

The author proposed for the first time to single out the "institute of commonly known trademarks» which includes such categories as: «famous trademark», «well-known trademark» and «trademark with reputation», the analysis of which indicates that these are different definitions, depending on the territorial, historical and legal basis. Therefore, the legal protection provided to such trademarks is different, respectively, it should be clearly distinguished, because there are many cases of identification of these terms or even their confusion, as in the world there is no unified approach in using terminology and there is no international act defines these terms.

It is proven that a trademark becomes commonly known as a result of its use for a long time to mark products of high quality that have gained the favor of consumers. Recognition of the trademark as a commonly known trademark implies a higher level of protection. Such protection is reasonable because the registration of a designation similar to a commonly known trademark will be considered in most cases as an act of unfair competition and also may be considered as a violation of the rights of the consumer, who may be misled as a result of such registration.

The author proposed to consolidate the definition of the concept of "well-known trademark" as a designation used actively and for a long time in a particular territory, as a result of which it has gained wide popularity among consumers for goods and/or services of a certain person and is recognized as well known in the manner prescribed by the country where protection is required.

It is established that regulating and consolidating a certain list of requirements for recognizing a trademark as commonly known is a complicated process due to the lack of clear quantitative regulation of the requirements, the influence of various subjective factors on statistical data, as well as the high level of variability and mobility of statistical information. However, an excessively formal approach in resolving the issue of granting legal protection to a trademark of the status of «commonly known» may not be appropriate. The dissertation also defined the specifics of recognition of well-known trademarks in Ukraine and gave a list of them.

Current aspects of the practical component of recognition of a well-known trademark in Ukraine are investigated in the dissertation. It is determined that the procedure for recognizing a trademark as «well known» occurs in two ways: administratively, in accordance with the Regulations of the Appellate Chamber, and in court proceedings.

It is noted that the decisions of the Appellate Chamber about the recognition of a trademark well known can be appealed in court, but in practice there are some questions on what basis a claimant can appeal against such recognition, namely, whether the claimant needs to prove that at the relevant date the trademark could not be well known in Ukraine

or whether the claimant could appeal against the relevant decisions due to lack of evidence, from which the Appellate Chamber made the relevant decision.

It is stated that there were 240 trademarks recognized as well known in Ukraine in 2022. Among them 62 were recognized as well known in court, which is 24% of the total number of well-known trademarks, and 178 trademarks (76%) were recognized as well-known just in the administrative procedure, which is more appropriate and competent, due to its quickness, transparency, and high level of intellectual property specialists, who are members of the Appellate Chamber Collegium.

It is pointed out that the Paris Convention does not define measures for the protection of commonly known trademarks or procedures for their recognition, leaving it to each signatory country to decide these issues independently. An analysis of international law gives understanding that most countries do not have a separate or independent procedure for filing applications for recognition of well-known trademarks, and some of them consider applications for their recognition if the owners of such trademarks have demonstrated their need for such recognition.

The conclusions and proposals set out in the dissertation has practical value for scientific, law-making and law enforcement activities, which could be used by the subjects of intellectual property rights in practice. Certain conclusions of the dissertation contain recommendations for the improvement of legislation regulating the sphere of intellectual property.

Keywords: Commonly known trademarks, well-known trademarks, famous trademarks, trademarks with reputation, legal protection, intellectual property, intellectual property rights.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

Статті, опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав:

1. Kostenko K.O. The concept of a well-known trademark in terms of national and international legislation. European Political and Law Discourse. Vol. 8/2021. No. 4. P. 24–30.
2. Kostenko K.O. Legal protection of well-known trademarks. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. Riga, Latvia. «Baltija Publishing». Number 3 (2021), P. 108-113.
3. Kostenko K.O. Features of Recognition of Trademarks are Well Known. Eurasian. Academic Research Journal. 2019. № 1 (31). P. 24–30.

Статті, опубліковані у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

4. Костенко К. О. Умови надання правової охорони торговельним маркам в Україні. Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство». 2020. Вип. 5. С. 41–48.
5. Костенко К. О. Торговельні марки: поняття, функції та види. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2020. № 1 (23). С. 66-71.
6. Костенко К.О. Правова охорона загальновідомих торговельних марок. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2022. № 3(49). С. 66-72.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Костенко К.О. Суб'єкти прав на торговельні марки. Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 вересня 2019 р. Одеса, 2019. С. 51–53.

8. Костенко К.О. Особливості реєстрації торговельної марки за законодавством України. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 7–8 лютого 2020 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2020. С. 58–61.

9. Костенко К.О. Особливості реєстрації торговельної марки за міжнародним законодавством. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 14-15 лютого 2020 року. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С.72-74.

10. Костенко К.О. Ступінь відомості торговельної марки у відповідному секторі суспільства, як критерій визнання її добре відомою. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20–21 серпня 2021 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 2021.С. 28-31