



<https://doi.org/10.33731/62020.233959>



СЕРІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВАЗАСТОСУВАННЯ

Наталія Мироненко,
*заступник директора з наукової роботи
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
ID ORCID: 0000-0003-0220-988X*

У статті на основі аналізу доктрини права інтелектуальної власності, законодавства України, правозастосовної практики досліджується стан та перспективи надання правової охорони серії торговельних марок. Пропонується визначення терміну «серія знаків» та ознак домінуючого елемента, що об'єднує знаки в серію. Доведено обов'язковість однакового положення домінуючого елемента в структурі всіх знаків з метою створення у споживачів стійкого образу щодо певного товару та його виробника. Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення якості законодавства у сфері права інтелектуальної власності (ІВ).

Ключові слова: торговельна марка, серія знаків, домінуючий елемент, оригінальність, розрізняльна здатність

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується зростанням питомої ваги нематеріальних активів — майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності у складі майна підприємств, установ та організацій. Особливого значення для розвитку бізнесу в умовах цифрового суспільства набувають торговельні марки. Для того щоб вони ефективно виконували своє функціональне призначення, необхідна якісна система охорони та захисту торговельних марок, що відповідає потребам часу та забезпечена відповідним науковим супроводом.

Проблеми охорони та захисту торговельних марок привертали увагу багатьох науковців та практиків різних галузей знань — економістів, правників, маркетологів. У різний час дослідженню питань охорони та захисту торговельних марок присвячували свої праці Г. О. Андрощук, Ю. Л. Башицький,

Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашенцева, К. А. Сопова, В. М. Мельников, Т. М. Малиновська, І. Ю. Кожарська, Л. Д. Романадзе та інші.

Незважаючи на наявність спеціального законодавства, що визначає правовий режим охорони та захисту торговельних марок на міжнародному, регіональному та національному рівнях, значний науковий доробок, присвячених виявленню та вирішенню проблемних питань у сфері правового регулювання відносин, пов'язаних з охороною та реалізацією виключних прав на торговельні марки, кількість судових справ з розгляду спорів, що виникають у зв'язку з порушенням прав на них, має стійку тенденцію до збільшення. Це є характерним не лише для України, а й для країн ЄС та США. Одна з причин такого стану речей пов'язана з тим, що законодавство України не відповідає у повній мірі по-



требам сучасної практики. Саме вивчення та аналіз практики правозастосування в Україні та інших державах дають змогу виявити проблеми, що впливають на ефективність охорони торговельних марок та захисту прав на них.

Водночас обрання Україною європейського шляху розвитку та підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) покладають на неї зобов'язання щодо наближення національного законодавств до законодавства ЄС, зокрема у сфері інтелектуальної власності.

Одним з кроків до розв'язання накопичених проблем стало набрання чинності Законом України від 16.07.2020 р. № 815-IX «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», який містить низку принципово нових положень, спрямованих на вдосконалення правового режиму охорони торговельних марок. Відповідно до положень закону довгоочікувану правову охорону отримали колективні торговельні марки, чого не можна сказати про серію торговельних марок.

Питання правової охорони серії торговельних марок (*family trademark*) є одним з актуальних питань, що пов'язано з розширенням впливу та отриманням економічних переваг товаровиробниками, розвитком конкуренції, яке потребує свого практичного й теоретичного вирішення. Цей термін не використовується в законодавстві України. У доктрині права інтелектуальної власності також практично відсутні теоретичні напрацювання з цього питання, а окремі публікації, у яких згадується термін «серія знаків», присвячені вирішенню інших питань, містять фрагментарний виклад матеріалу, що не вирішує проблему в цілому.

На противагу законодавству судова практика має певні напрацювання щодо розгляду справ, пов'язаних з порушенням прав на серію знаків. Значний досвід у цьому мають суди країн ЄС, США та головний суд європейської спільноти — Європейський суд справедливості. У зв'язку з цим, розглядаючи питання щодо можливості надання правової охорони серії знаків, необхідно керуватися не лише законодавством, а й напрацюваннями правозастосовної практики.

У теорії права інтелектуальної власності щодо серії знаків зазначається, що сильні елементи словесних позначень використовуються як основа серії торговельних марок одного заявника (власника), утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів. При цьому такий сильний елемент повинен характеризуватися оригінальністю та не мати описового характеру [1], тобто мати розрізняльну здатність в порівнянні з іншими знаками, зареєстрованими для одного класу товарів.

У зв'язку з таким розумінням серії знаків виникає низка питань щодо надання їм правової охорони, зокрема:

- чи можуть у якості сильного елемента використовуватися вже зареєстровані торговельні марки;
- чи містить законодавство України заборону реєстрації схожих знаків на ім'я одного власника.
- яка кількість знаків зі спільним елементом буде вважатися серією знаків.

Пункт 4 статті 16 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг» (далі — Закон) [2] містить норму, відповідно до якої «*знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака*». Зі змісту наведеної норми випливає, що вона не мстить прямої вказівки про використання зареєстрованого знака як окремого елемента



у складі іншого зареєстрованого знака, як і не містить прямої заборони щодо використання одного зареєстрованого знака у складі іншого як елемента.

Водночас у згаданій статті йдеться про використання зареєстрованого знака у формі, яка відрізняється від нього лише окремими елементами, за умови, що *це не змінює в цілому відмітності знака*.

Таке використання знака повинно відповідати й іншим загальним положенням, зокрема п. 1 статті 5 Закону. Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність уже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону.

Норма п. 4 статті 16 Закону не містить жодних вказівок або обмежень чи заборон щодо виду знака, використаного в іншій ніж зареєстрована форма, у складі іншого знака. Тому це може бути будь-який знак: зображувальний, словесний або комбінація словесного та зображувального знаків, виконаний у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів [3, п. 1.4.].

З огляду на те що використання зареєстрованого знака як елемента не повинно *змінювати в цілому відмітності знака*, може йтися про домінуюче положення такого знака у складі нового зареєстрованого знака, яке буде визначатися його змістовим навантаженням та впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому та встановлюватися експертизою знака.

Законодавство України не містить поняття домінуючого (сильного) або слабого елемента знака, як і взагалі поняття елемента знака.

Якщо говорити про елементи торговельних марок, то ґрунтуючись на розробках філософської науки, практики реєстрації торговельних марок та розгляду спорів щодо них, елементом торговельної марки є найменший неподільний її компонент. Водночас, не всі елементи можуть утворювати позначен-

ня, що буде відповідати вимогам розрізняльної здатності [3, п. 4.3.1.4]

У теорії інтелектуальної власності сильні (домінуючі) елементи пов'язують з тим, що саме вони забезпечують розрізняльну здатність торговельної марки, є оригінальними та не мають описового характеру. Саме такий елемент використовується **як основа серії торговельних марок одного заявника (власника)**, утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів.

Використання торговельного знака як у цілому, так і в якості елемента іншого знака означає використання його корисних властивостей відповідно до функціонального призначення. Саме це свідчить про наявність дійсного використання такого знака в розумінні європейської судової практики та судової практики України.

Норма, яка міститься в п. 4 статті 16 Закону, є загальною, що визначає один з можливих способів використання зареєстрованого знака для товарів та послуг безвідносно до конкретних сфер або вирішення конкретних питань, зокрема в разі визнання знака добре відомим, що в повній мірі кореспондується з нормою, яка міститься в п. 2 статті 25 Закону. Використання знака в структурі іншого знака буде вважатися його використанням навіть за умови, що знак, який утворює сильний елемент, самостійно не використовувався. Тому використання знака лише в структурі іншого зареєстрованого знака не дає підстав для використання такого знака іншим товаровиробником без дозволу власника свідоцтва на знак. Інакше це буде вважатися порушенням виключного права на використання знака.

Такої ж позиції дотримується Європейський суд справедливості: «Вимога дійсного використання торговельної марки у сенсі положень частини першої ст. 15 Регламенту № 40/94 Європейської Ради від 20 грудня 1993 р. щодо торговельної марки Співтовариства дотримується, коли зареєстрована торговельна



марка набула розрізняльної здатності як результат використання іншої комбінованої торговельної марки, частиною якої є перша торговельна марка; або коли така торговельна марка використовується виключно у поєднанні із іншою торговельною маркою, а обидві торговельні марки до того ж зареєстровані як окрема торговельна марка» (як підстава для припинення дії свідоцтва) (рішення від 18 квітня 2013 року у справі С-12/12) [4, 52].

Ще раніше Європейський суд справедливості у своєму рішенні зазначав: «Розрізняльна здатність торговельної марки, визначена статтею 3 Директиви, може набуватися шляхом використання такої торговельної марки як частини першої зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою» (рішення від 7 липня 2005 р. у справі С-353/03) [4, 25].

Зважаючи на те що в Україні відбуваються процеси реформування законодавства в частині його наближення до законодавства ЄС та напрацьовується відповідна судова практика, яка повинна відповідати європейським стандартам, буде правильним використовувати правові позиції провідної демократичної судової інстанції, такої як Європейський суд справедливості. Цей висновок узгоджується з метою та завданнями, що повинні бути вирішені в країні у процесі втілення положень Угоди про асоціацію у законодавство України.

На сьогодні Україна не є державою-членом Європейського Союзу. Установчі договори ЄС не покладають на Україну жодних зобов'язань, відповідно й рішення Європейського суду справедливості не можуть розглядатися як джерело права національної правової системи.

Натомість, якщо звернутися до роз'яснень Вищого адміністративного суду України, що викладені в листі №1601/11/10/14-14, то в його останньому абзаці зазначено: «...водночас, враховуючи європейський напрямок розвитку України та мету прийняття Закону

України від 18 березня 2004 року № 1629-IV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості, можуть враховуватися адміністративними судами як аргументація, міркування стосовно *гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Європейського Союзу*, однак не як правова основа (джерело права) врегулювання відносин, стосовно яких виник спір».

Угодою про асоціацію [5], а також Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [6] визначена поетапна адаптація національного законодавства України до законодавства ЄС. Відповідно до статті 153 Угоди про асоціацію при адаптації законодавства, зокрема Директив ЄС, належна увага повинна бути приділена прецедентам Європейського суду справедливості.

Таким чином, при розгляді справ суди України для тлумачення положень вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів мають право звертатися до напрацьованих правових позицій Європейського суду справедливості.

Аналіз законодавства України дає підстави для висновку, що Закон не забороняє реєстрацію схожих товарних знаків на ім'я одного власника. Встановлені законом обмеження в цій галузі стосуються випадків реєстрації особами позначень, схожих із зареєстрованим товарним знаком, що належить іншій особі, щодо однорідних товарів і послуг. Ці обмеження покликані запобігти порушенню виключних прав на товарний знак.

Отже, один правласник має право зареєструвати кілька схожих товарних



знаків, які будуть утворювати серію та поєднуватися між собою спільним елементом.

Для того щоб елемент утворював серію знаків, що належать одному виробнику, цей елемент повинен мати розрізняльну здатність, якої він набув у процесі використання, або вона характеризує його від початку. Натомість, якщо спостерігається збіг елементів, що характеризуються незначною розрізняльною здатністю або взагалі не є охоронюваними у складі знака і доволі часто використовуються різними суб'єктами господарювання, цього факту недостатньо для висновку, що такі товарні знаки утворюють серію та належать виключно одній юридичній особі.

Водночас, для визнання елемента домінуючим він повинен повторюватися в усіх знаках як домінуючий. Наприклад, торговельні марки, пов'язані між собою домінуючим елементом, що належить до мультсеріалів «Лунтик и его друзья», «Трое из Простоквашино». Самого факту, що зображувальний елемент охороняється як торговельна марка, одночасно будучи персонажем мультиплікаційних фільмів, не достатньо для твердження, що торговельна марка набуває якості серії.

Для висновку про наявність серії знака їх спільний елемент повинен бути тотожним у всіх знаках або мати несуттєві відмінності. Незначні графічні відмінності, як правило, не тягнуть за собою висновку про відсутність серії знаків. Однак наявність різної кількості літер і різниця в їх структурі словесного знака (елемента), що об'єднує знаки в систему, не дає підстав для висновку про наявність серії знака. Аналіз торговельних марок, що утворюють серію, свідчить про те, що спільний елемент повинен займати однакове положення в усіх знаках, що утворюють серію, наприклад або на початку словесного знака, або у кінці. Прикладом може бути лінійка брендів для продукції компанії Apple, поєднана початковою літерою «і» — «iMac», «iPod», «iTunes»,

«iPhone» або серія знаків McDonalds, які поєднуються знаком «Mc», визнаним добре відомим.

Якщо припустити, що виробник для реєстрації нових знаків змінить місцезнаходження сильного елемента в порівнянні з раніше зареєстрованими знаками, що утворили серію знаків, вочевидь на питання, чи буде новий знак асоціюватися у споживача з раніше зареєстрованими знаками одного й того ж виробника, слід дати негативну відповідь.

Таким чином, під серією знаків слід розуміти сукупність товарних знаків, що належать одному власнику прав, залежних один від одного, пов'язаних між собою наявністю одного й того ж домінуючого словесного, образотворчого або комбінованого елемента, що мають фонетичну і семантичну схожість, а також можуть мати незначні графічні відмінності, що не змінюють сутність товарних знаків.

Незважаючи на відсутність у законодавстві України спеціальних норм права, що визначали б правовий режим охорони серії торговельних знаків, судова практика тривалий час використовує це поняття та вирішує спори, пов'язані з порушенням прав на такі знаки.

Ілюстрацією цього можуть бути такі приклади із судової практики.

У справі № 21/696, яку розглядав Київський апеляційний господарський суд, було визнано, що відповідач створив серію торговельних марок на основі використання знака «HEAD&SHOULDERS» як сильного елемента, наслідком чого було продовження серії знаком «HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY».

По справі була призначена експертиза. Експерт у своєму висновку довів, що у складі знака «HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY» елемент «HEAD&SHOULDERS» є сильним, оскільки він повторюється в багатьох знаках, які належать відповідачеві. Суд погодився з експертом, що частина знака «HEAD&SHOULDERS» асоціюється у свідомості споживача з конкретним ви-



робником і є сильним елементом знака [7].

Іншим прикладом є справа № 39/15, що розглядалася господарським судом м. Києва. Досліджуючи знак «COS-MONEWS» однієї юридичної особи, який походить від слова «COSMOPOLITAN» та серії знаків «COSMO», що утворена від цього слова та належить іншій юридичній особі, суд дійшов висновку, що повне входження сильного елемента серії знаків у знак «COSMONEWS» вказує на існування можливості введення в оману споживача стосовно особи, що пропонує товар або послугу.

Суд пояснив, що збереження розрізняльної здатності та притаманної знакові цінності як переваг для його власника є об'єктом захисту: «Якщо споживач може змішати товари, дистинктивна функція знаку не працює і споживач може не купити той товар, що він хоче. Це погано для споживача, однак також погано для власника знаку, що втрачає обсяг продажів».

Рішенням господарського суду м. Києва від 30.01.2012 р. у справі № 39/15 свідомство на знак відповідача визнано недійсним, оскільки було доведено, що це позначення є продовженням серії знаків позивача [8, 9].

Аналогічним за своєю суттю є рішення господарського суду м. Києва від 31.08.2015 р. у справі № 910/2787/15, яким достроково було припинено дію ТМ «DIPLOMAT», оскільки вона є схожою із серією знаків «DIPLOMATICO», які належать позивачу [10].

Для того щоб можна було говорити про серію товарних знаків, необхідно використовувати як мінімум три знаки з однаковим спільним елементом. Використання лише двох торговельних марок не може розглядатися як серія знаків, оскільки необхідним є їх ряд у розумінні — серія.

Справи щодо розгляду спорів, пов'язаних з порушенням прав на серію знаків були у провадженні не лише судів України, а й інших країн світу. Зокрема, доктрина «сімейства» знаків фор-

мувалася у США під впливом саме судової практики з 50–60 років. На сьогодні сформульовані та перевірені практикою основні положення цієї доктрини, на яких ґрунтуються судові рішення щодо захисту прав на серію торговельних марок у разі їх порушення.

Доктрина «сімейства» знаків за своєю суттю є розширенням загального правила, що забороняє реєстрацію торговельних знаків або торгових найменувань, які можуть внести плутанину, помилку або ввести в оману у використанні торговельної марки або фірмового найменування, які отримали раніше правову охорону. Доктрина забороняє реєстрацію назви, яка до ступеня змішування схожа на вже зареєстровану серію знаків, власник якої отримує ринкові переваги за рахунок упізнаваності його товарів або послуг, що ним надаються, з одночасною ідентифікацією їх виробника.

Американська доктрина «сімейства» знаків так само виходить з наявності у складі торговельних марок сильного оригінального елемента, що об'єднує знаки в серію. Керуючись цим положенням доктрини, Митний та патентний апеляційний суд (ССРА) у справі *Burroughs Wellcome & Co. проти Mezger Pharmcal Co.* про реєстрацію торгового знака «Липофакса», заявник якого володів численними знаками, які закінчувалися на суфікс «факс» для ідентифікації продукції, дійшов висновку, що позивач не є власником на склад, крім того треті особи мали зареєстровані знаки на аналогічні продукти, які мали у своєму складі такий же суфікс. На цій підставі суд визнав недоцільним утворювати серію знаків, а виходити лише з реєстрації окремих знаків, не пов'язаних між собою.

Аналогічне рішення ухвалив суд у справі *Lauritzen & Co. v. Borden Co.*, *Borden*. Позивачі виступили проти реєстрації торгового знака «Fortilac» на підставі того, що ними зареєстрована серія знаків «Протолак», «Бредлак», «Старлак», «Парлак», «Акрелак» і «Біолак», що об'єднані спільним елементом — «лак».



На думку суду цей елемент не є оригінальним і таким, що має високий ступінь розрізняльної властивості. Суд також вказав, що існують зареєстровані знаки інших виробників, які мають таке саме закінчення [11].

Підсумовуючи викладене, є підстави для таких **висновків**.

Основним напрямом підвищення якості системи правової охорони торговельних марок є подолання прогалин та колізій у законодавстві з огляду на реалізацію обов'язку України щодо приведення законодавства до вимог європей-

ських стандартів. Однією з таких прогалин у законодавчому регулюванні є відсутність правової охорони серії торговельних марок, подолання якої потребує внесення доповнень до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо введення відповідної дефінітивної норми та визначення на законодавчому рівні ознак, характерних для серії знаків. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Левічева О. Д. *Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару*. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права. 2006. 128 с.
2. *Про охорону знаків для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.*
3. *Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом № 116 від 28.07.95 р. Держпатенту України, затвердженого в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>.*
4. *Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності*. Київ. 2016. 220 с. С. 52. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel_prop_book_web.pdf.
5. *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.*
6. *Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.*
7. *Постанова Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008 р. у справі № 21/696. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1771758>.*
8. *Постанова Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2009 р. у справі № 39/51. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/6523489>.*
9. *Рішення Господарського суду м. Києва від 30.01.2012 р. у справі № 39/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21321881>.*
10. *Рішення Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 р. у справі № 910/2787/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/49611131>.*
11. *Austin Berger All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple Inc. A. URL: <https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/13JIntellProp2132014.pdf> P/ 213-256.*

1. *Levicheva O. D. Ekspertyza ob'iektiv promyslovoi vlasnosti: zaiavky na znak dlia tovariv i posluh (torhovelnju marku) i kvalifikovanoho zaznachennia pokhodzhennia*



- товару та/або права використання zareiestrovanoho kvalifikovanoho zaznachennia pokhodzhennia tovaru. Kyiv : Instytut intelektualnoi vlasnosti i prava. 2006. 128 s.
2. Pro okhoronu znakov dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36.
 3. Pravyla skladannia i podannia zaiavky na vydachu svidotstva Ukrainy na znak dlia tovariv i posluh, zatverdzeni Nakazom № 116 vid 28.07.95 r. Derzhpatentu Ukrainy, zatverdzenoho v Ministerstvi yustytzii Ukrainy 2 serpnia 1995 r. za № 276/812. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95>.
 4. Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv. 2016. 220 s. S. 52. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel_prop_book_web.pdf.
 5. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 6. Pro zahalnodержavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu : Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 roku № 1629-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 29. St. 367.
 7. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 18.06.2008 r. u spravi № 21/696. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1771758>.
 8. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 29.10.2009 r. u spravi № 39/51. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/6523489>.
 9. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 30.01.2012 r. u spravi № 39/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21321881>.
 10. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 31.08.2015 r. u spravi № 910/2787/15. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/49611131>.
 11. Austin Berger *All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple Inc. A.* URL: <https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/13JIntellProp2132014.pdf> P/ 213-256.

Надійшла до редакції 17.11.2020 року

Мироненко Н. Серия торговых марок: теория, законодательство, правоприменение. На основе анализа доктрины права интеллектуальной собственности, законодательства Украины, правоприменительной практики исследуется состояние и перспективы предоставления правовой охраны серии торговых марок. Предложено определение термина «серия знаков» и признаков доминирующего элемента, объединяющего торговые знаки в серию. Обосновывается обязательность одинакового положения его в структуре всех знаков с целью формирования у потребителя устойчивого представления о товаре и его производителе. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности (ИС).

Ключевые слова: торговая марка, серия знаков, доминирующий элемент, оригинальность, различительная способность

Myronenko N. The series of trademarks: theory, legislation, law enforcement. The article, based on the analysis of the doctrine of intellectual property law, legislation of Ukraine, law enforcement practice, examines the state and prospects of providing legal protection of a series of trademarks. To overcome the existing gap in the legislation of Ukraine, the need to amend the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Marks for Goods and Services» is justified. It is proposed to define «a series of marks as a set of trademarks belonging to one owner of interdependent rights, in-



terconnected by the presence of the same dominant verbal, figurative or combined element, having phonetic and semantic similarity, and may also bear minor graphic differences that do not change the essence of the trademarks. The lack of definition of the term «dominant element» in the legislation is emphasized. Based on the provisions of the philosophy and doctrine of intellectual property law, the dominant element means the smallest indivisible component of the trademark, which is original and not descriptive. Based on this, its main features are distinguished: originality and indivisibility.

It is proved that the same position of the dominant element in the structure of all signs is necessary to create a stable image of consumers in relation to a particular product and its manufacturer. Examples of court decisions on recognition or refusal to provide legal protection to trademarks are given.

In the context of reforming the legislation of Ukraine in terms of its approximation to EU legislation and the development of relevant case law, which must meet European standards, the expediency of using the legal positions of such a leading democratic court as the European Court of Justice is justified. Attention is drawn to the fact that the decision of the ECJ is not a source of law for resolving disputes of this category by the courts of Ukraine. At the same time, they are a source of harmonious interpretation of the national legislation of Ukraine in accordance with the established standards of the legal system of the European Union. It is proved that this conclusion is consistent with the purpose and objectives to be solved in the country in the process of implementing the provisions of the Association Agreement in the legislation of Ukraine. Proposals are formulated to improve the quality of legislation in the field of IP law.

Key words: trademark, series of signs, dominant element, originality, resolution