



Верховний
Суд

«Vade mecum» вітчизняного приватного права: право інтелектуальної власності

Василь Крат,
суддя Верховного Суду
кандидат юридичних наук, доцент
Telegram: <https://t.me/glossema>

14 вересня 2023 року

Торговельна марка

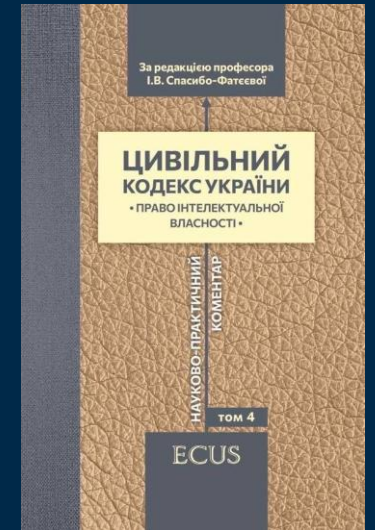
3.3. Аналіз законодавчого визначення дозволяє стверджувати, що в основу поняття торговельної марки закладено декілька основних її характеристик.

По-перше, торговельна марка розуміється як *позначення*, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки (Угода ТРІПС, ст. 492 ЦК, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

По-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне *вирізнити* з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. У цьому виявляється її *дистинктивний (розрізняльний)* характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг,

собою і «роботи». Наприклад, до класу 37 належать, зокрема, такі послуги: *будівельні роботи у суднобудуванні; будування хвилерізів; будування ярмаркових рундуків та крамниць; штукатурні роботи*. Див.: Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (12-та редакція, версія 2023 р.). URL: <https://nise.uipv.org/docs/allversions/122023/classes/37class.docx>.

¹ Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі (абз. 11 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).



Характеристики торговельної марки



Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 750/13341/19

Торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). **Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою**

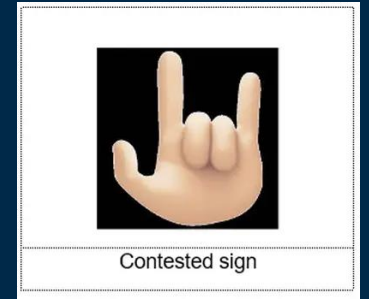
Характеристики торговельної марки



Постанова КЦС ВС від 17.11.2021 у справі № 757/30424/18-ц

Очевидно, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама **має діяти добросовісно**, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг **не з метою індивідуалізації товарів та послуг**, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення.

Емодзі і торговельна марка



📄 У ст. 7 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року Про торговельну марку Європейського Союзу передбачено, зокрема, що реєстрації не підлягають торговельні марки, які не мають розрізняльних ознак.

⚡ Апеляційна рада EUIPO погодилася з рішенням відхилити оспорюване позначення через відсутність розрізняльного характеру для різних послуг, пов'язаних з фінансами, нерухомістю та будівництвом, у класах 36 і 37.

👉 Апеляційна рада вказала, що оспорюване позначення представляє собою всесвітньо відомий знак рукою «Я кохаю тебе», який є піктограмою, або, точніше, емодзі. Емодзі служать паралельною мовою, надають емоційні підказки та полегшують вираження почуттів у друкованих розмовах.

🗨 Відповідна громадськість знайома з різними піктограмами, включаючи смайли та емодзі, які зазвичай використовуються, наприклад, у приватній розмові для вираження таких емоцій, як радість або прихильність. Тому вони сприйматимуться не як ознака походження, а скоріше як загальні рекламні повідомлення чи декоративні елементи, які не мають розрізняльного характеру.



Що не може бути торговельною маркою?!

4.5. Не можуть отримати правову охорону як торговельні марки позначення, що в чинному законодавстві не є неохороноздатними, хоча за своєю сутністю повинні до таких належати. До них потрібно відносити, зокрема:

а) *символіку непідприємницьких товариств* (ст. 18 Закону України «Про громадські об'єднання», ст. 16 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», ст. 17 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», та ін.).

Етимологічно символіка означає умовне відображення ідей, образів за допомогою знаків. По своїй суті символіка є родовим поняттям, що включає в себе емблеми, прапори, партійні гімни, девізи та інші знаки. Вона спрямована на розмежування непідприємницьких товариств². Внаслідок цього символіка непідприємницьких товариств повинна належати до відносно неохороноздатних позначень, оскільки потребує врахування прав інших осіб, які можуть бути порушені при її реєстрації як торговельної марки;

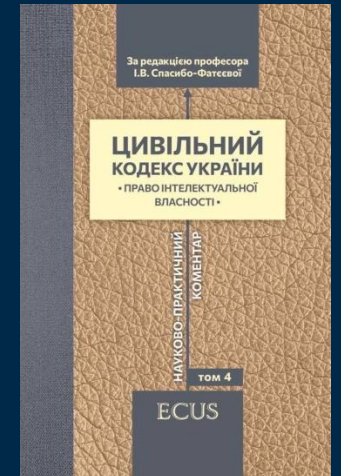
¹ Постанова ВГСУ від 15.09.2009 у справі № 5/57. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/4886257>.

² Див.: Крат В. І. Символіка як засіб індивідуалізації непідприємницьких товариств. *Проблеми цивільного права та процесу* : матеріали наук.-практ. конф., присв. пам'яті проф. О. А. Пушкіна, 23 трав. 2009 р. Харків : Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. С. 167–169; Його ж. Глава 4 розділу 1 Засоби індивідуалізації некомерційних організацій. *Правове регулювання некомерційних організацій в Україні* : монографія / за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2013. С. 75–96.

Стаття 492. Торговельна марка

439

б) *символіку територіальних громад*. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (*герб, прапор тощо*), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості й традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно району, області. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно із законом. Наприклад, у м. Харкові затверджено Перелік об'єктів, що відносяться до місцевої символіки, та Порядок видачі дозволу на право використання місцевої символіки¹. Таким чином, для символіки територіальних громад визначається окремий правовий режим, який має враховуватися і щодо неможливості її реєстрації як торговельної марки.

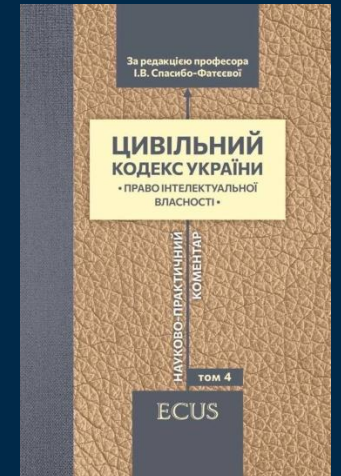


Спільність виключних прав на торговельну марку

3. Спільність виключних прав на торговельну марку

3.1. У сучасному приватному праві існують численні ситуації, за яких те чи інше суб'єктивне право належить двом або більше суб'єктам.

¹ Цивільне право (частина загальна). Курс лекцій : навч. посіб. / за ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021. С. 444.



Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку **447**

При цьому в різних сферах приватного права законодавець конструює відповідні правові режими і з урахуванням сутності прав, «збудовані» відповідні конструкції.

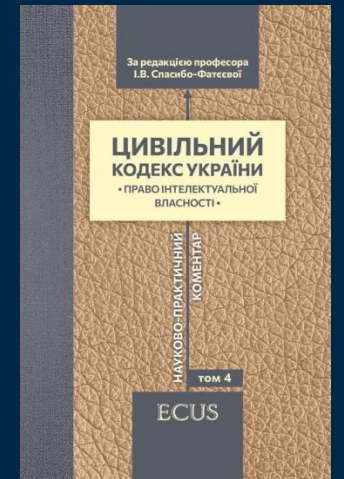
Зокрема:

- у сфері речового права – спільна власність (глава 26 ЦК);
- у сфері зобов'язального права – зобов'язання із множинністю осіб (статті 540–544 ЦК);
- у сфері інтелектуальної власності – спільність прав (ст. 428 ЦК).

Спільність виключних прав на торговельну марку

Постанова КЦС ВС від 08.05.2019 у справі № 646/1750/17

Тлумачення статті 428 ЦК України свідчить, що в ній передбачено конструкцію спільності прав інтелектуальної власності. При цьому законодавець не пов'язує спільну належність прав інтелектуальної власності з правовим режимом спільної власності, оскільки вона є притаманною для речових відносин.

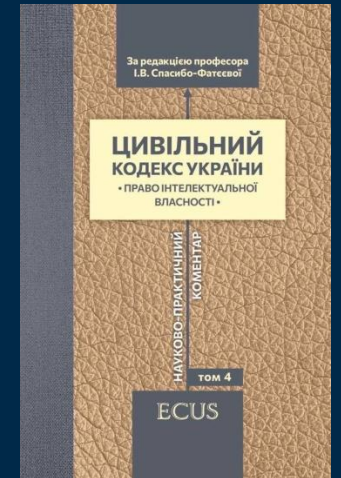


Спільність виключних прав на торговельну марку

3.6. Останнім часом постає питання про те, чи входить право на торговельну марку до *спільного майна подружжя*.

Підхід до віднесення майнових прав інтелектуальної власності до спільного майна подружжя може бути досить різним. Наприклад:

- у ст. 428 ЦК Квебеку встановлено, що інтелектуальні та промислові права є особистим майном, проте плоди та доходи є спільно набутими²;
- у ст. L121–9 Кодексу інтелектуальної власності Франції визначено, зокрема, що право визначати те, як використовувати твір, належить тому з подружжя, який є його автором або набув право на нього. Грошові доходи, отримані в результаті використання інтелектуального твору або повної або часткової передачі права на використання, підпадають під дію загального права подружніх режимів, лише якщо вони були набуті під час шлюбу³.





Верховний
Суд

Дякую за увагу!