



**судової практики
Касаційного
господарського суду у
складі Верховного Суду у
справах щодо захисту
прав інтелектуальної
власності у контексті
практики Суду
справедливості
Європейського Союзу**

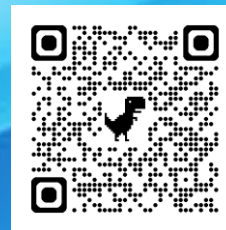
1. Торговельні марки

1.1. Питання реєстрації торговельної марки, що складається виключно з кольору.

Коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності у застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дає змогу споживачу без будь якої ймовірності сплутування вирізнити з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг. У зв'язку із цим для реєстрації кольору як знака потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг.

Постанова КГС ВС від 20.08.2024 у справі № 910/13105/21

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121174235>



1.2. Визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, що складається з позначення, яке є загальноновживаним для відповідного виду товарів

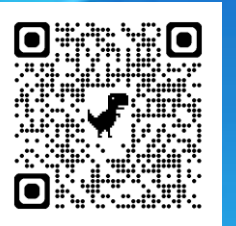
Зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер щодо об'єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів, тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки в такому разі торговельна марка може виконувати розрізняльну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних, яким властиві такі самі споживчі якості.

Препарат «Промедол» виробляється низкою виробників із різних країн тривалий час до реєстрації торговельних марок як позивача, так і відповідача.

Реєстрація такого позначення як торговельної марки за певною особою без зазначення у торговельній марці конкретного виробника у такій спосіб, щоб його можна було впізнати та ідентифікувати, певним чином монополізує назву медичного препарату за одним з його виробників, а тому не виконує функції торговельної марки.

Постанова КГС ВС від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127249567>



1.3. Питання визнання торговельної марки добре відомою та її функціонування

1.3.1. Визнання торговельної марки добре відомою як передумова захисту права та значення добросовісності пізнішої реєстрації

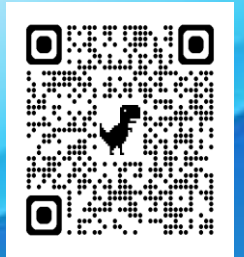
Obiter dictum не як до джерела права, а для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки, ВП ВС звернулася до практики Суду справедливості ЄС, який у рішенні від 22.09.2011 у справі C-482/09 розтлумачив доктрину «мовчазної згоди» (acquiescence) у праві Європейського Союзу, як вона викладена в ст. 9 (1) Директиви 2008/95/ЕС¹ : якщо власник більш ранньої торговельної марки протягом п'яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої марки, зареєстрованої у тій же країні-учасниці, будучи обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню торговельну марку звертатись за визнанням недійсною більш пізньої торговельної марки або заперечувати проти використання більш пізньої торговельної марки, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої торговельної марки була здійснена недобросовісно. За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах як у цьому провадженні «тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних торговельних марок для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію торговельної марки, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг» (§ 82 рішення).

«Слід додати, що у випадку, якщо в майбутньому з використанням торговельних марок Budweiser буде пов'язана будь-яка нечесність, така ситуація може, у разі необхідності, розглядатися у світлі правил, що стосуються недобросовісної конкуренції» (§ 83 рішення).

За висновками Суду справедливості ЄС, чотирма передумовами для початку перебігу п'ятирічного строку за статтею 9(1) Директиви ЄС 2015/2436 є: 1) реєстрація у державі-учасниці більш пізньої торговельної марки (при цьому реєстрація більш ранньої торговельної марки, тобто тієї, власник якої звертається за захистом, не є передумовою для початку перебігу строку); 2) добросовісне подання заявки на реєстрацію більш пізньої марки; 3) використання більш пізньої марки її власником у країні-учасниці; 4) обізнаність власника більш ранньої марки про те, що більш пізня марка зареєстрована і використовується після реєстрації.

Постанова ВП ВС від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/118601114>



1.3.2. Наслідки визнання торговельної марки добре відомою для осіб, які не є сторонами у справі

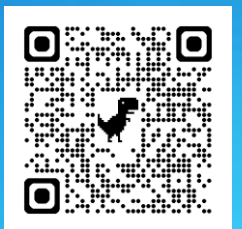
Визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення;

Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у 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. Рішенням господарського суду в позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його в результаті розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувати нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин *ex officio*, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це. Водночас у цій справі з огляду на предмет спору суди попередніх інстанцій дійшли заснованого на законі висновку про те, що позовні вимоги у цій справі стосуються конкретного об'єкта права інтелектуальної власності, а саме торговельної марки «КАШТАН», яка діє на підставі свідоцтва України.

Судове рішення в іншій справі, на яке посилаються скажники та в якій позивач не був стороною, не стосувалося спору між сторонами у справі, що розглядається.

Постанова КГС ВС від 30.05.2024 у справі № 910/6518/19

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119470199>



1.4. Дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання

1.4.1. Умови належного використання торговельної марки та необхідність доведення невикористання торговельної марки протягом п'яти років у спорі про дострокове припинення торговельної марки

У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення належними, допустимими, достовірними чи вірогідними доказами факту невикористання торговельної марки. Незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

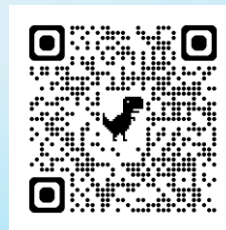
З огляду на правову сутність торговельної марки умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

На підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має надати суду докази вчинення принаймні деяких дій із зазначених у пункті 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідну торговельну марку, документи із зображенням торговельної марки (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Постанова КГС ВС від 06.04.2023 у справі № 910/5815/21

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110107005>



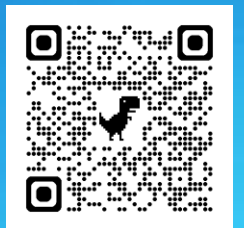
1.4.2. Необхідність з'ясувати поважні причини невикористання торговельних марок у спорі про дострокове припинення торговельної марки внаслідок її невикористання

У контексті застосування приписів ст. 198 Угоди про асоціацію КГС ВС наголосив, що як наведена норма Угоди, так і п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містять приписи, які вказують на необхідність з'ясувати відсутність належних причин для невикористання торговельної марки. Утім, суд апеляційної інстанції, перевіряючи законність й обґрунтованість рішення суду першої інстанції та здійснюючи посилання на приписи Закону, не з'ясував наявності / відсутності належних причин невикористання / використання відповідачем спірних торговельних марок, з урахуванням приписів ГПК України щодо порядку подання доказів та обов'язку їх подання сторонами, а також сталі правові позиції стосовно тягара доказування. КГС ВС виходив з того, що поважність причин невикористання торговельної марки з'ясовується судами у кожній конкретній справі на підставі поданих сторонами доказів.

Тягар доказування використання торговельної марки у такій категорії справ, а саме дострокове припинення дії свідоцтва в силу приписів п. 4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», покладено на відповідача – власника спірної торговельної марки.

Постанова КГС ВС від 11.11.2025 у справі № 910/5510/24

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/131821224>



1.4.3. Дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку за умови зміни особи власника свідоцтва

Практика застосування Судом справедливості ЄС ст. 19 Директиви ЄС 2015/2436 та ст. 58 Регламенту ЄС 2017/1001 свідчить, що у п'ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (наприклад, п. 29 – 31 рішення від 13.10 2021 у справі T-12/20). Це дає змогу дійти висновку про обчислення зазначеного строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої торговельної марки.

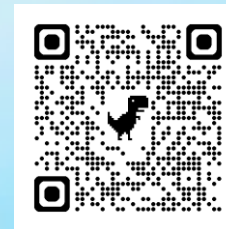
Дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п'ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватись.

Законодавство України не узалежнює можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку від зміни особи власника свідоцтва. Набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв'язку зі строками здійснення

Постанова ВП ВС від 05.03.2025 у справі № 910/8781/23

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126153470>

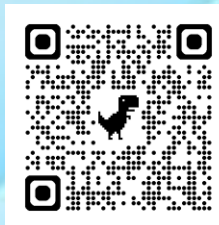


1.4.4. Використання торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг як умова належного її використання у спорі про дострокове припинення торговельної марки

Умовою належного використання спірної зареєстрованої торговельної марки є її використання відповідачем саме щодо кожної із зазначених у спірному свідоцтві послуг, а не використання торговельної марки загалом.

Постанова КГС ВС від 30.11.2023 у справі № 910/10906/22

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409007>



2. Патентні спори

2.1. Додаткова охорона для фармацевтичних винаходів

Якщо річний строк, встановлений в абз. 4 ч.1 ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) , розпочався та закінчився до набрання чинності цією нормою Закону, а саме до 16.08.2020, то зазначена норма до відносин з продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності не застосовується; якщо річний строк, встановлений в абз. 4 ч.1 ст. 27-1 Закону, розпочався до набрання чинності цією нормою, а саме до 16.08.2020, а закінчився після набрання нею чинності, то річний строк продовжується до 16.08.2021; якщо річний строк, встановлений цією нормою, розпочався після набрання нею чинності, а саме після 16.08.2020, то зазначений строк обліковується від дати подання заяви на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу в цивільний обіг вперше в будь-якій країні до дати подання заяви на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні

Постанова КГС ВС від 14.08.2025 у справі № 910/12688/24

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/129522111>

