



Верховний
Суд

ОГЛЯД

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

35 РОКІВ

ГОСПОДАРСЬКА ЮСТИЦІЯ:
ДОСВІД, ДОВІРА, ДІЄВІСТЬ

ЗМІСТ

Вітальне слово голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариси Рогач.....	4
Вітальне слово секретаря судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ігоря Бенедисюка.....	5
Рецензія УКРНОІВІ	9
Вступ.....	14
1. Торговельні марки.....	15
1.1. Питання реєстрації торговельної марки, що складається виключно з кольору.....	15
1.2. Визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, що складається з позначення, яке є загальноживаним для відповідного виду товарів	17
1.3. Питання визнання торговельної марки добре відомою та її функціонування.....	21
1.3.1. Визнання торговельної марки добре відомою як передумова захисту права та значення добросовісності пізнішої реєстрації	23
1.3.2. Наслідки визнання торговельної марки добре відомою для осіб, які не є сторонами у справі	25
1.4. Дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання	26
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	30
1.4.2. Необхідність з'ясувати поважні причини невикористання торговельних марок у спорі про дострокове припинення торговельної марки внаслідок її невикористання	30
1.4.3. Дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку за умови зміни особи власника свідоцтва.	32
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	33
2. Патентні спори.....	34
2.1. Додаткова охорона для фармацевтичних винаходів	34

Перелік вживаних скорочень

Бернська конвенція	– Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
ВОІВ	– Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право
ВП ВС	– Велика Палата Верховного Суду
Директива ЄС 2015/2436	– Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015 про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок
EUIPO	– Відомство ЄС з інтелектуальної власності / European Union Intellectual Property Office
Європейська патентна конвенція	– Європейська патентна конвенція / European Patent Convention від 05.10.1973
КГС ВС	– Касаційний господарський суду у складі Верховного Суду
МКТП	– Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків
ОНІМ	– Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку / Office for Harmonization in the Internal Market (торговельні марки та промислові зразки). З 2016 року перейменовано на Відомство ЄС з інтелектуальної власності / European Union Intellectual Property Office / - EUIPO
Паризька конвенція	– Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883
Регламент ЄС 2017/1001	– Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу
Регламент ЄС 469/2009	– Регламент ЄС 469/2009 від 06.05.2009 щодо додаткового сертифіката охорони лікарських засобів
Суд справедливості ЄС	– Суд справедливості Європейського Союзу
Угода про асоціацію	– Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
УКРНОІВІ	– Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій
ЦК України	– Цивільний кодекс України

Вітальне слово голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариси Рогач

Господарські суди України вже 35 років відіграють ключову роль у забезпеченні правопорядку в бізнес-середовищі, сприяючи захисту прав підприємців, інвесторів та громадян. Україна має потужні технологічні та креативні сектори з величезним потенціалом для зростання та залучення іноземних інвестицій. Однак їхній розвиток і створення доданої вартості неможливі без надійної системи судового захисту інтелектуальної власності та забезпечення добросовісної конкуренції. Професійна та ефективна судова система, що користується довірою, становить фундамент економічного процвітання країни як на національному, так і на міжнародному рівнях. Висока кваліфікація суддів у сфері інтелектуальної власності та антимонопольного права є критично важливою для впровадження інновацій і технологічного прогресу.

Судова палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду вже вирішила значну кількість складних спорів. Її рішення суттєво вплинули на розвиток права та захист інтересів фізичних і юридичних осіб.

Важливо, що судді палати активно сприяють адаптації українського законодавства до європейських норм, що наближає Україну до інтеграції в структуру ЄС. Окрім здійснення правосуддя, вони постійно працюють над підвищенням кваліфікації колег із судів попередніх інстанцій та працівників апаратів. Діяльність палати навіть у надскладних умовах доводить її стійкість та професіоналізм. Маю надію, що робота всієї системи господарських судів і надалі формуватиме історію успіху нашої держави.



Вітальне слово секретаря судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ігоря Бенедисюка

35 років господарсько юрисдикції – це привід щоб оцінити досягнуте, зосередитися на проблемах сьогодення та обміркувати і спрогнозувати майбутнє господарських судів та судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством.

Система господарських судів розвивається, змінюється і адаптується до потреб часу. Надзвичайно важливу роль для ефективного функціонування господарського судочинства має спеціалізація.

Від початку свого створення спеціалізована палата у сфері захисту прав інтелектуальної власності, захисту економічної конкуренції та боротьби з монополізмом зосереджена на забезпеченні однакового застосування та дотриманні законів, створенні важливих прецедентів, які збалансовують правову систему та сприяють здоровій конкуренції в інтересах як споживачів, так і бізнесу.

Судді палати, реалізуючи положення укладеного Верховним Судом та WIPO меморандуму, брали активну участь у роботі Форуму суддів з питань інтелектуальної власності 2025 року та в навчаннях за спеціалізованою програмою підготовки, яку пройшли більш 70 суддів та фахівців, у тому числі місцевих судів. Ведеться робота щодо забезпечення доступу до національних судових рішень у WIPO LEX Judgments.

У контексті євроінтеграційних спрямувань України ми зосереджені на тому, щоб якнайкраще адаптуватися до європейського правового поля через практику вирішення конкретних справ, забезпечити високий рівень захисту прав людини брати участь в розробці актів, які імплементують законодавство Європейського Союзу, залучати європейські та міжнародні інституції до правового діалогу.

Суддя палати також є учасником переговорних груп з підготовки позицій України щодо права інтелектуальної власності у процесі переговорів з Європейським Союзом про вступ України до європейської спільноти.



У зв'язку з імплементацією до законодавства України норм конкурентного законодавства Європейського Союзу Верховний Суд спільно з Антимонопольним комітетом України у червні 2025 року провів конференцію, яка стала майданчиком для фахового обговорення актуальних проблем правозастосування.

Ми високо цінуємо, що Європейський Союз готовий поділитися своїм досвідом, зокрема, під час участі суддів палати у X Регіональному семінарі з інтелектуальної власності для суддів, що відбувся у Латвії, на якому також було представлено практику Верховного Суду у справах щодо захисту прав на торговельні марки.

Обговорення трансформації сфери інтелектуальної власності в цифрову епоху стало важливою частиною конференції IP UKRAINE NOW 2025, де також акцентувалася роль інтелектуальної власності у відновленні економіки, технологічному розвитку та євроінтеграції. У межах щорічного форуму «Intellectual Property: Law, Economy, Technology» розглянуті ключові питання, що стосуються подальшого розвитку цієї сфери.

Для продовження професійного розвитку в 2026 році ми направили пропозиції щодо залучення технічної допомоги від Європейської Комісії в рамках програми TAIEH.

Судова палата подолала значний шлях, супроводжуваний як викликами, так і досягненнями. Вважаю, що системна робота та професіоналізм суддів палати є основою для утвердження верховенства права в Україні та дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє господарської юрисдикції.

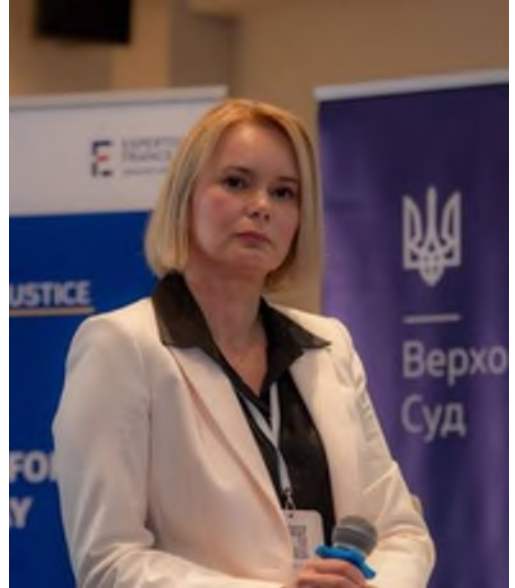
Про судову палату

Касаційна господарська інстанція запровадила спеціалізацію у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, 23.02.2003, а в справах, пов'язаних із застосуванням конкурентного та антимонопольного законодавства, – 13.04.2004, тобто понад двадцять років тому.

Потреба в зазначеній спеціалізації спричинена складністю відповідних спорів. Судді зобов'язані розуміти не лише право, а й технічні, творчі та економічні аспекти. У таких справах йдеться про інвестиційний клімат, розвиток інновацій, функціонування ринкової економіки.

Доцільність спеціалізації підтверджена внесеними змінами до законодавства України, на підставі яких одночасно з Верховним Судом у 2017 році була створена палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством і передбачено функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні.





Рецензія УКРНОІВІ

на Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності у контексті практики Суду справедливості Європейського Союзу, підготовлений Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду

Загальна характеристика видання. Огляд судової практики КГС ВС у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності у контексті практики Суду справедливості Європейського Союзу (далі – Огляд) є прикладним аналітико-узагальнюючим виданням, що має допоміжний, орієнтаційний і методичний характер. Його цінність полягає у систематизації окремих правових позицій Верховного Суду у справах щодо інтелектуальної власності та демонстрації того, як практика Суду ЄС може використовуватися у ролі інтерпретаційного орієнтиру для застосування національного законодавства. Огляд поєднує український судовий матеріал з релевантними європейськими підходами, що особливо важливо в умовах гармонізації права України з правом ЄС. У самому виданні підкреслено, що практика Суду ЄС може сприяти правильній інтерпретації національних норм, які гармонізуються з правом ЄС, а також забезпеченню єдності судової практики. Тому Огляд становить практичний інтерес для суддів, працівників IP Office, патентних повірених, адвокатів, науковців і заявників.

Актуальність підготовки Огляду зумовлена поєднанням євроінтеграційних, правозастосовних та інституційних чинників. Видання підготовлене в період активного наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності до *acquis* ЄС, коли національні суди дедалі частіше мають тлумачити українські норми з урахуванням директив, регламентів і практики Суду ЄС. У вступі до Огляду слушно зазначено, що проблематика спорів у сфері ІВ за останні роки істотно ускладнилася, зокрема, через активізацію євроінтеграційних законодавчих процесів. Тому для судової практики важливо не лише застосовувати національне право, а й бачити його у системному зв'язку з правом ЄС, що сприяє єдності судової практики та передбачуваності правозастосування. Додатково актуальність Огляду посилюється інституційною співпрацею Верховного Суду з ВОІВ, зокрема, щодо безперервної освіти суддів, WIPO Lex - Judgments та розроблення Intellectual Property Benchbook for Ukraine.

Мета Огляду полягає у практичній навігації судовою практикою у сфері захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням релевантних підходів права Європейського Союзу. **Предметом Огляду** є окремі правові позиції КГС ВС та відповідні підходи Суду справедливості ЄС і Загального суду ЄС у справах щодо торговельних марок та сертифікатів додаткової охорони прав на винаходи. Саме такий підхід дозволяє співвіднести національний судовий матеріал із європейськими стандартами тлумачення. Функціонально Огляд має освітнє, методичне, правозастосовне та євроінтеграційне значення, оскільки сприяє орієнтації судів і правничої спільноти в актуальних підходах до вирішення IP спорів. Його цільовою аудиторією є судді, правники, патентні повірені, експерти

УКРНОІВІ та члени Апеляційної палати УКРНОІВІ, науковці, викладачі, заявники та бізнес.

Огляд має послідовну *предметну структуру*, що відповідає його прикладному аналітико-узагальнюючому призначенню. Основний масив документа присвячений спорам щодо торговельних марок, зокрема питанням реєстрації кольору як торговельної марки, реєстрації загальноживаних позначень, визнання торговельних марок добре відомими, наслідків їх визнання, а також дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у зв'язку з невикористанням. Окремий розділ присвячено патентним спорам, а саме додатковій охороні фармацевтичних винаходів. Така композиція є логічною, оскільки дозволяє поєднати аналіз найбільш актуальних категорій спорів у сфері торговельних марок із патентним блоком, який має істотне значення для фармацевтичного сектора, інноваційної політики та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань. Предметний принцип побудови також полегшує практичне використання Огляду.

Огляд загалом забезпечує належне охоплення обраної тематики з урахуванням його довідкового та прикладного характеру. Позитивно слід відзначити, що видання не обмежується однією категорією спорів, а систематизує різні типи справ.

Джерельна база Огляду охоплює релевантні акти права ЄС, зокрема Директиву ЄС 2015/2436, Регламент ЄС 2017/1001 та Регламент ЄС 469/2009, а також приклади з практики Верховного Суду. Це дозволяє показати значення практики Суду ЄС для розуміння основної функції торговельної марки, критеріїв розрізняльної здатності, добросовісності, невикористання торговельної марки та механізму додаткової патентної охорони. Такий підхід надає Огляду не лише інформаційного, а й методичного значення для правозастосування.

Методологія Огляду ґрунтується на поєднанні порівняльно-правового та кейсового підходів. Документ побудований на зіставленні правових позицій Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з релевантною практикою Суду ЄС, що дозволяє оцінювати українське правозастосування у ширшому контексті європейських стандартів тлумачення. Важливою методологічною рисою є прикладна послідовність викладу: спочатку окреслюється національна та європейська правова рамка відповідного питання, далі наводяться підходи Суду ЄС, після чого аналізується конкретна справа Верховного Суду. Методологічною перевагою Огляду є його case-based формат: європейський правовий стандарт не подається абстрактно, а співвідноситься з конкретною категорією українських спорів і відповідною постановою Верховного Суду. Саме поєднання українського case law із правом ЄС надає Огляду практичної цінності для судів і професійної спільноти.

Однією з ключових переваг Огляду є те, що він правильно виходить із значення практики Суду ЄС *як важливого інтерпретаційного орієнтира для українських судів у справах щодо інтелектуальної власності*. Такий підхід є особливо обґрунтованим у тих сферах, де національне законодавство України

гармонізується з правом ЄС або має тлумачитися з урахуванням відповідних директив, регламентів і стандартів європейського правозастосування. Огляд не підміняє національного права правом ЄС, а демонструє, як практика Суду ЄС може допомагати у правильному розумінні змісту гармонізованих норм, функцій прав ІВ та меж їх судового захисту.

У блоці щодо реєстрації кольору як торговельної марки Огляд коректно акцентує увагу на високих вимогах до доведення розрізняльної здатності кольору як такого. Практичне значення цього підходу полягає у тому, що заявник має довести не загальну впізнаваність певного оформлення чи бренду, а саме сприйняття відповідним колом споживачів конкретного кольору, як індикатора комерційного походження товарів або послуг, без додаткових словесних чи зображувальних елементів. Такий підхід відповідає базовій функції торговельної марки – гарантувати споживачеві походження товару або послуги та відрізнити їх від товарів чи послуг інших осіб.

Важливим є також блок щодо загальноновживаних позначень. Його практична цінність полягає у можливості розмежувати дві різні правові ситуації: коли позначення вже на дату подання заявки було загальноновживаним для відповідного виду товарів або послуг і коли зареєстрована торговельна марка вже після реєстрації внаслідок дій або бездіяльності власника перетворилася на загальноновживану назву товару чи послуги. Таке розмежування має істотне значення, оскільки перша ситуація стосується умов надання правової охорони та потенційної недійсності реєстрації, тоді як друга – припинення прав на вже зареєстровану торговельну марку. Саме чітке розмежування цих конструкцій має методичне значення для судів і учасників спорів.

Огляд слушно приділяє увагу добре відомим торговельним маркам. Висвітлення юридичного значення визнання торговельної марки добре відомою, меж такого визнання та наслідків для осіб, які не були сторонами відповідної справи, є важливим для формування передбачуваної практики. Особливо цінним є звернення до підходів Верховного Суду стосовно того, що визнання торговельної марки добре відомою у конкретному судовому спорі має оцінюватися у зв'язку із захистом права від конкретного порушення та не може автоматично поширюватися на осіб, які не брали участі у справі. Такий підхід сприяє балансу між охороною прав власника добре відомої марки та процесуальними гарантіями інших учасників ринку.

Практично значущим є включення до Огляду блоку щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у зв'язку з її невикористанням. У цьому контексті важливо, що Огляд звертає увагу на критерії належного використання торговельної марки, розподіл тягаря доказування та необхідність оцінки використання щодо конкретних товарів або послуг, для яких марку зареєстровано. Окремо слід позитивно відзначити підхід, за яким суди мають досліджувати докази використання спірної торговельної марки, оцінювати належність такого використання щодо кожної відповідної послуги або товару та не допускати фактичної трансформації тягаря доведення. Це має безпосереднє

значення для забезпечення процесуальної рівноваги сторін і правильного застосування інституту невикористання торговельної марки.

Окремий патентний блок щодо додаткової охорони фармацевтичних винаходів має істотне значення з огляду на реформу патентного законодавства України, фармацевтичний сектор і євроінтеграційні зобов'язання. Огляд правильно пов'язує цю тематику зі ст. 220 Угоди про асоціацію та звертає увагу на те, що Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» доповнено ст. 27-1 щодо додаткової охорони, тоді як у праві ЄС сертифікат додаткової охорони лікарських засобів регулюється Регламентом ЄС № 469/2009. Такий підхід дозволяє розглядати національну модель додаткової охорони не ізольовано, а в контексті європейської правової конструкції SPC, її цілей і меж застосування.

Загалом правові підходи, покладені в основу Огляду, є коректними за своєю методологією: практика Суду ЄС використовується не як механічне джерело вирішення українських спорів, а як інструмент тлумачення, зіставлення і розвитку правозастосовної аргументації. Саме це надає Огляду значної практичної цінності для суддів, експертів УКРНОІВІ, патентних повірених, адвокатів, науковців, заявників і бізнесу. Водночас для подальшого підвищення якості видання доцільно зберігати чіткість у розмежуванні Суду справедливості ЄС у вузькому значенні та Загального суду ЄС, а також у відмежуванні різних правових режимів – визнання недійсності, припинення прав, набуття розрізняльної здатності, добре відомих торговельних марок і марок із репутацією. Такі уточнення мають редакційно-методичний характер і не змінюють загальної позитивної оцінки Огляду як важливого інструмента європеїзації української судової практики у сфері інтелектуальної власності.

Оскільки Огляд не є науковою монографією, його значення доцільно оцінювати через доктринальну та методичну цінність. Огляд не обмежується переказом судових рішень, а пропонує ширший контекст їх сприйняття через стандарти права ЄС, тим самим сприяючи формуванню європеїзованої методології тлумачення норм українського права інтелектуальної власності. Його цінність полягає у системному зіставленні правових позицій Верховного Суду з практикою Суду ЄС, що демонструє поступове зближення українського правозастосування з європейськими підходами. Огляд може використовуватися як методичний матеріал для навчання суддів, підготовки правників, патентних повірених, працівників УКРНОІВІ, а також у викладанні права інтелектуальної власності та права ЄС.

Практичне значення Огляду полягає у тому, що він може використовуватися як робочий орієнтир для різних учасників системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Для суддів Огляд є корисним джерелом для тлумачення норм національного законодавства у сфері ІВ з урахуванням права ЄС та практики Суду ЄС.

Для УКРНОІВІ Огляд становить інтерес як джерело для узгодження адміністративної практики з підходами судів, зокрема, у питаннях розрізняльної

здатності позначень, добре відомих торговельних марок, невикористання торговельної марки та додаткової охорони фармацевтичних винаходів. Для патентних повірених і адвокатів видання може бути використане як практичний матеріал для формування правових позицій, оцінки доказів, визначення процесуальної стратегії та прогнозування судових ризиків.

Для заявників і бізнесу Огляд має прикладне значення як інструмент розуміння ризиків у сфері реєстрації, використання та захисту торговельних марок, а також питань патентної охорони фармацевтичних продуктів.

Для науковців і викладачів він може слугувати навчальним матеріалом у курсах з права інтелектуальної власності, європейського права та судової практики. Такий міжпрофесійний характер Огляду підсилює його значення як методичного документа, що поєднує судову практику, адміністративне правозастосування і європейські стандарти тлумачення права.

Огляд має виразно позитивне практичне значення, водночас окремі положення можуть бути предметом подальшого методичного уточнення. Зокрема, у патентному блоці доцільно чіткіше відмежувати випадки, коли практика Суду ЄС щодо Регламенту ЄС № 469/2009 є релевантною для тлумачення понять «продукт», «перше введення в обіг», «обсяг охорони» та умов видачі сертифіката додаткової охорони, від ситуацій, коли висновок Верховного Суду ґрунтується переважно на національних принципах дії закону в часі. У цьому аспекті слушним є вже наявне в Огляді застереження, що справа № 910/12688/24 спирається передусім на конституційний принцип незворотності дії закону в часі та ст. 5 ЦК України, а не на безпосереднє застосування тестів Суду ЄС за ст. 3 Регламенту 469/2009. Таке уточнення посилює б аналітичну точність Огляду.

Огляд судової практики КГС ВС у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності у контексті практики Суду справедливості ЄС є своєчасним, практично значущим і методологічно корисним виданням. Його цінність полягає у поєднанні аналізу правових позицій Верховного Суду з релевантними підходами права Європейського Союзу, що має особливе значення в умовах європейської інтеграції України та подальшої гармонізації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Огляд може бути рекомендований для використання суддями, працівниками органів державної влади, фахівцями у сфері інтелектуальної власності, патентними повіреними, адвокатами, науковцями та викладачами як допоміжний аналітичний матеріал для розуміння сучасних підходів до захисту прав інтелектуальної власності в Україні у світлі практики Суду Європейського Союзу.

Доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України,
Директорка УКРНОІВІ

Олена ОРЛЮК

Доктор юридичних наук,
заступник Директорки УКРНОІВІ

Микола ПОТОЦЬКИЙ

Вступ

Сфера інтелектуальної власності – одна з найбільш динамічних сфер права, перед якою постійно постають нові виклики. Аналізуючи категорії розглянутих Верховним Судом спорів можна констатувати, що за останні роки їхня проблематика значно ускладнилася, відбулися суттєві зміни в правовому регулюванні з огляду на активізацію євроінтеграційних законодавчих процесів в Україні.

Законодавчі новації, які накопичувалися останніми роками, набули конкретного втілення у судових рішеннях.

Угода про асоціацію передбачає, що прецедентне право Суду справедливості ЄС має враховуватися в процесі адаптації законодавства, а також використовуватися для тлумачення положень самої Угоди. Водночас рішення цього Суду можуть слугувати орієнтиром у вирішенні питань застосування національного законодавства.

Рішення Суду справедливості ЄС формують прецедентну практику, яка трактує положення європейських директив і регламентів. Вони є узагальненим тлумаченням норм, що зменшує ризик суперечностей у судовій практиці.

Суд, враховуючи такі рішення, може правильно інтерпретувати національні норми, що гармонізуються з правом Європейського Союзу.

Завдяки чітким критеріям, викладеним у прецедентах, судді можуть уникати суперечливих тлумачень норм, що особливо важливо у складних спорах щодо інтелектуальної власності, конкуренції, авторських прав та суміжних прав. Це дає змогу забезпечити єдність судової практики та підвищує довіру до національної системи правосуддя.

Ознайомлення з підходами до вирішення правових питань, що застосовуються в рішеннях Суду справедливості ЄС сприяє підвищенню професійного рівня суддів та розвитку правової культури національної судової практики, орієнтованої на стандарти ЄС. Тож, прецедентне право ЄС не лише сприяє гармонізації українського законодавства з європейським, а й слугує надійним орієнтиром у вирішенні нових та складних правових ситуацій, що виникають у процесі євроінтеграційних реформ.

Щоб удосконалювати кваліфікацію суддів та імплементувати міжнародний судовий досвід в практику розгляду спорів в Україні Верховний Суд підписав із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає впровадження програми безперервної освіти суддів з питань інтелектуальної власності для суддівського корпусу України та внесення судових рішень до глобальної бази даних WIPO Lex-Judgments.

Меморандум також реалізується шляхом розробленням посібника з інтелектуальної власності для суддів (Intellectual Property Benchbook for Ukraine). Рішення про необхідність створення такого посібника виникло в результаті обговорень під час установчої сесії семінару BOIV з питань судового розгляду

справ у сфері інтелектуальної власності для представників української судової системи.

Пропонуємо ознайомитися з окремими прикладами правозастосування у спорах, пов'язаних з інтелектуальною власністю, в контексті практики Суду справедливості ЄС.

1. Торговельні марки

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

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ч. 2 ст. 5) визначає, що об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, кольори (окремий колір або комбінація кольорів). Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання їх (ч.2 ст. 6 Закону).

Таке положення законодавства України кореспондується з актами ЄС у сфері охорони торговельних марок – [Регламентом ЄС 2017/1001](#)¹ та [Директивою ЄС 2015/2436](#)² про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок.

Суд справедливості ЄС у своїй практиці встановлює високі вимоги для доведення розрізняльної здатності для правової охорони кольорів як торговельних марок.

[У прецедентній справі C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau](#)³ Суд справедливості ЄС розглянув питання, суть якого полягала в можливості кольору як такого мати розрізняльну здатність та бути торговельною маркою. Зокрема, Суд зауважив, що у випадку кольору як такого, розрізняльна здатність без будь-якого попереднього використання немислима, окрім виняткових обставин, і особливо коли кількість товарів або послуг, для яких заявлено знак, дуже обмежена, а відповідний ринок дуже специфічний. Однак, навіть якщо колір як такий спочатку не має жодної розрізняльної здатності, він може набути такої здатності стосовно товарів або послуг, на які заявлено, після його використання. Ця розрізняльна здатність може бути набута, серед іншого, після звичайного процесу ознайомлення відповідної громадськості. У таких випадках компетентний орган повинен провести загальну оцінку доказів того, що знак став ідентифікувати відповідний продукт як такий, що походить від конкретного підприємства, і таким чином відрізнити цей продукт від товарів інших підприємств. У підсумку, відповідаючи на поставлені питання

Суд зазначив, що колір як такий, що не має просторових обмежень, може стосовно певних товарів та послуг мати розрізняльну здатність за умови, що, серед іншого, він може бути представлений чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, довговічним та об'єктивним способом. Остання умова не може бути виконана лише шляхом відтворення на папері відповідного кольору, а може бути виконана шляхом позначення цього кольору за допомогою міжнародно визнаного ідентифікаційного коду. Оцінюючи потенційну розрізняльну здатність певного кольору як торговельної марки, необхідно враховувати загальний інтерес у тому, щоб не обмежувати надмірно доступність кольорів для інших торговців, які пропонують на продаж товари чи послуги того ж типу, що й ті, щодо яких запитується реєстрація. Колір як такий може бути визнаний таким, що має розрізняльну здатність за умови, що з точки зору сприйняття відповідною громадськістю, знак здатний ідентифікувати продукт або послугу, для якої подається заявка на реєстрацію, як такі, що походять від конкретного підприємства, та відрізнити цей продукт або послугу від продуктів або послуг інших підприємств. Той факт, що реєстрація кольору як торговельної марки як такого запитується для великої кількості товарів чи послуг або для конкретного продукту чи послуги, або для конкретної групи товарів чи послуг, має значення, разом з усіма іншими обставинами конкретної справи, для оцінки як розрізняльної здатності кольору, щодо якого запитується реєстрація, так і того, чи суперечитиме його реєстрація загальним інтересам у тому, щоб не обмежувати надмірно доступність кольорів для інших операторів, які пропонують на продаж товари або послуги того ж типу, що й ті, щодо яких запитується реєстрація.

Оцінюючи, чи має торговельна марка розрізняльну здатність компетентний орган з реєстрації торговельних марок повинен провести перевірку з урахуванням фактичної ситуації, з огляду на всі обставини справи та, зокрема, будь якого використання марки.

Подібні висновки містять [рішення Суду справедливості ЄС та Загального суду від 11.06.2025 у справі T-38/24 OMV AG v EUIPO⁴, від 24.06.2004 у справі C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH⁵, від 27.09.2018 у справі T-595/17 Demr проти EUIPO⁶](#) та ін.

З аналогічний міркувань виходила колегія суддів КГС ВС, ухвалюючи постанову від 20.08.2024 у справі № 910/13105/21.

У справі № 910/13105/21 Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungari Zrt.) звернулася до УКРНОІВІ щодо реєстрації зазначеного нею рожевого кольору як торговельної марки для вказаних у заявці послуг 39 класу МКТП.

За висновком кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення, та прийнятим Апеляційною палатою УКРНОІВІ у результаті розгляду заперечення компанії рішенням у реєстрації торговельної марки було відмовлено з тих підстав, що надані матеріали не доводять набуття заявленим до реєстрації кольором як таким розрізняльної здатності стосовно компанії.

Не погоджуючись із цими рішеннями компанія звернулася до господарського суду про визнання їх недійсними. Місцевий господарський суд своїм рішенням позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції зазначене рішення скасував та ухвалив постанову, якою відмовив у задоволенні позову.

Колегія суддів КГС ВС переглянула оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції в межах наведених компанією доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Оцінюючи висновки попередніх судових інстанцій, які ґрунтувалися на результатах наявних у справі експертиз, КГС ВС, зокрема зазначив таке.

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.

Детальніше з постановою КГС ВС від 20.08.2024 у справі № 910/13105/21 можна ознайомитися за посиланням: <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

За змістом п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону загальноновживані в розумінні цього Закону позначення за винятком, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.

Ст. 18 цього Закону передбачено, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням торговельної марки в загальноновживане позначення певного

виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

У ст. 20 (а) Директиви ЄС 2015/2436 зазначено, що торговельна марка підлягає анулюванню, якщо з дня її реєстрації внаслідок дій або бездіяльності власника вона перетворилася у торгівлі на загальне найменування продукту або послуги, для яких її було зареєстровано.

Подібна підстава для анулювання прав на торговельну марку ЄС передбачена **ст. 58(1)(b) Регламенту ЄС 2017/1001**.

У практиці Суду Європейського Союзу вихідним критерієм є те, чи здатне позначення виконувати основну функцію торговельної марки – ідентифікувати комерційне походження товарів або послуг. Для абсолютної підстави за ст. 7(1)(d) Регламенту ЄС 2017/1001 оцінюється, чи стало позначення загальноновживаним у сучасній мові або добросовісній та усталеній торговельній практиці для відповідних товарів або послуг; для припинення прав за ст. 58 (1)(b) Регламенту ЄС 2017/1001 додатково має бути встановлено, що перетворення марки на загальноновживану назву відбулося внаслідок дій або бездіяльності власника.

У п. 49 справи T-322/03 Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH проти OHIM - Herold Business Data (WEISSE SEITEN)⁷, розглянутої Загальним судом, зазначено, що ст. 7(1)(d) Регламенту ЄС 40/94 [стаття зберегла той самий зміст у Регламенті ЄС 2017/1001] слід тлумачити як таку, що перешкоджає реєстрації торговельної марки лише тоді, коли знаки або позначення, з яких виключно складається ця марка, стали звичними у сучасній мові або в добросовісній та усталеній практиці торгівлі для позначення товарів чи послуг, щодо яких запитується реєстрація цієї марки (див., за аналогією, справу C-517/99 Merz & Krell [2001] ECR I-6959, п. 31, та справу T-237/01 Alcon проти OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) [2003] ECR II-411, п. 37). Відповідно, чи є знак загальноновживаним, можна оцінити лише, по-перше, посилаючись на товари чи послуги, щодо яких запитується реєстрація, навіть якщо відповідне положення прямо не посилається на ці товари чи послуги, та, по-друге, на основі сприйняття марки відповідним колом споживачів.

Суд справедливості ЄС у **п. 47 рішення від 12.11.2002 у справі C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed**.справи⁸ зазначив, що права на торговельні марки є важливим елементом системи неспотвореної конкуренції, яку Договір [Договір про заснування Європейського Співтовариства] має

на меті встановити та підтримувати. У такій системі підприємства повинні мати можливість приваблювати та утримувати клієнтів завдяки якості своїх товарів чи послуг, що можливо лише завдяки відмінним знакам, що дозволяють їх ідентифікувати (див. зокрема, справу C-10/89 HAG GF [1990] ECR I-3711, п. 13, та справу C-517/99 Merz & Krell [2001] ECR I-6959, п. 21). Також Суд визначив основну функцію торговельної марки як таку, що полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів або послуг, дозволяючи йому без будь-якої можливості сплутування відрізнити ці товари або послуги від інших, що мають інше походження. Для того щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі неспотвореної конкуренції, яку Договір прагне створити та підтримувати, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, марковані нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (див., зокрема, справу 102/77 Hoffman-La Roche [1978] ECR 1139, п. 7, та справу C-299/99 Philips [2002] ECR I-0000, п. 30).

Справа C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB⁹ стосується тлумачення статті 12 (2) (а) Директиви 89/104 [наразі стаття 20 (а) Директиви 2015/2436]. Суд заявив, що при оцінці, чи стала торговельна марка загальноновживаною назвою в торгівлі, треба враховувати сприйняття споживачів або кінцевих користувачів, а залежно від особливостей ринку також осіб у торгівлі, які комерційно мають справу з відповідним товаром.

У справі C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH¹⁰ (щодо перетворення торговельної марки на родову / загальноновживану назву товару) суд зазначив, що ст. 12 (2) (а) Директиви 2008/95 стосується ситуацій, коли торговельна марка більше не здатна виконувати функцію індикатора походження. Якщо кінцеві споживачі сприймають знак як загальну назву товарів, це може бути підставою для анулювання прав, навіть якщо продавці знають, що це зареєстрована торгова марка. Бездіяльність власника може включати невжиття заходів для заохочення продавців використовувати позначення саме як торговельну марку.

У справі Т-246/20¹¹ вирішувалося питання про анулювання торговельної марки ЄС «SPINNING» внаслідок того, що вона стала загальною назвою в торгівлі для продукту або послуги, для яких вона зареєстрована. Суд сформулював два кумулятивні критерії: по-перше, торговельна марка стала загальною назвою в торгівлі для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована; по-друге, така трансформація є результатом дій або бездіяльності власника. Подібні судження наявні в постанові КГС ВС від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18.

У справі № 910/16093/18 Компанія (юридична особа, створена за законодавством Латвійської Республіки) звернулася з позовом про визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН», «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ», володільцем яких є Товариство, та зобов'язання УКРНОІВІ вчинити дії.

Позов подано стосовно торговельних марок, зареєстрованих для фармацевтичного препарату, який виробляють тривалий час різні виробники і широко застосовують у медичній практиці та обґрунтовано тим, що ці торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки складаються лише з позначень, які є загальноновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальноновживаних термінів.

Господарський суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний господарський суд рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив.

КГС ВС, залишаючи в силі рішення суду першої інстанції та вирішуючи ключове питання, чи є позначення «Промедол», що охороняється спірними свідоцтвами та використовується для фармацевтичних препаратів, загальноновживаним зазначив, зокрема, таке.

Суд апеляційної інстанції, призначаючи повторну експертизу, не зазначив мотивів й обґрунтування її відповідно до приписів ст. 107 ГПК України, та ухвалюючи оскаржувану постанову обмежився дослідженням певних доказів (висновків експертів), залишив поза увагою твердження, що виробництво препарату «Промедол» здійснюється низкою виробників різних країн і чи наведене позначення є загальноновживаним.

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.

Суд першої інстанції встановив, що препарат «Промедол» виробляється низкою виробників із різних країн тривалий час до реєстрації торговельних марок як позивача, так і відповідача.

Позов подано з тих підстав, що позначення «Промедол» є загальноновживаним позначенням товару цього виду та якості. Про це свідчить, зокрема, низка постанов Кабінету Міністрів України про закупівлю препарату для потреб військових частин та інше.

Отже, 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.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/127249567>.

1.3. Питання визнання торговельної марки добре відомою та її функціонування

За приписами ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

Водночас спеціальною нормою щодо захисту добре відомих торговельних марок є ст. 25 цього Закону. Вона передбачає визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом, незалежно від того, чи зареєстрована вона в Україні, та визначає орієнтовні фактори для оцінки статусу добре відомої торговельної марки.

У праві ЄС ст. 8(2)(с) Регламенту (ЄС) 2017/1001 встановлює режим охорони торговельних марок подібний до того, що передбачений ст. 6 bis Паризької конвенції, тоді як ст. 8(5) цього Регламенту вирізняє раніше зареєстровані торговельні марки з репутацією, які мають розширену охорону незалежно від того, чи є товари (послуги) ідентичними, подібними або неподібними, та якщо використання без належної підстави торговельної марки, на яку подано заявку, приносить несправедливу вигоду від розрізняльних ознак або репутації більш ранньої торговельної марки чи шкодить таким її ознакам або репутації.

Варто розмежовувати добре відомі торговельні марки (well-known marks) за ст. 8 (2) (с) Регламенту ЄС 2017/1001 і марки з репутацією (marks with reputation) за ст. 8(5) Регламенту ЄС 2017/1001, оскільки це різні правові конструкції. Хоча між ними існує певний збіг, вони не є ідентичними.

Це розмежування є важливим у контексті того, що ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» стосується також непов'язаних товарів і послуг, якщо використання торговельної марки вказує на зв'язок із власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

У праві ЄС подібний підхід ближчий не до ст. 8 (2)(с), а до ст. 8(5) Регламенту ЄС 2017/1001 та ст. 5(3)(а) Директиви ЄС 2015/2436. Ст. 5(3)(а) Директиви ЄС 2015/2436 стосується підстав відхилення або визнання недійсною торговельної марки незалежно від того, чи товари/послуги є ідентичними, подібними або неподібними.

Положення, аналогічне статті 8(2)(с) Регламенту ЄС 2017/1001, – це ст. 5(2)(d), Директиви (ЄС) 2015/2436, згідно з якою до більш ранніх торговельних марок належать ті, які на дату подання або дату пріоритету є добре відомими у відповідній державі-члені у значенні ст. 6 bis Паризької конвенції.

Відповідно до ст. 8(2)(с) Регламенту ЄС 2017/1001 добре відома торговельна марка у значенні ст. 6 bis Паризької конвенції визнається більш ранньою торговельною маркою. Її наявність може бути підставою для відмови в реєстрації або визнання торговельної марки ЄС недійсною, якщо виконані умови ст. 8(1)(а) або 8(1)(b) цього Регламенту, зокрема є тотожність або схожість позначень і товарів/послуг та, за потреби, ймовірність сплутування, приміром, як про це зазначено у рішеннях: [від 11.09.2025 у](#)

справі C-341/24 *Duca di Salaparuta SpA v Ministero dell'Agricoltura*¹²; від 03.05.2018 у справі T-2/17 *J.-M.-E.V. e hijos, SRL v European Union Intellectual Property Office*¹³; від 22.11.2007 у справі C-328/06 *Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet*¹⁴; від 25.05.2005 у справі T-288/03 *TeleTech Holdings, Inc. v European Union Intellectual Property Office*¹⁵.

Водночас Верховний Суд, ухвалюючи постанову від 17.04.2024 у справі № 910/1388/20 про визнання торговельної марки добре відомою та недійсним свідоцтва на конфліктуючу торговельну марку, звернувся до змісту рішення Суду справедливості ЄС від 22.09.2011 у справі C - 482/09 *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc.*¹⁶, яке містить тлумачення доктрини «мовчазної згоди», для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки. Згадана доктрина втілена в ст. 9 «Уникнення визнання недійсності внаслідок мовчазної згоди» чинної Директиви ЄС 2015/2436, проте, як зазначив Верховний Суд у своїй постанові, в законодавстві України аналогічної норми немає.

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

У справі № 910/13988/20 Фармацевтична фірма звернулася з позовом, у якому просила визнати позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім'я позивача; визнати недійсним повністю свідоцтво України на торговельну марку «Цитрамон», власником якого є Товариство (заявка від 24.02.1997), оскільки вона є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів; зобов'язати УКРНОІВІ вчинити відповідні дії.

Суд першої інстанції ухвалив рішення, яким позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін.

КГС ВС передав справу на розгляд ВП ВС, оскільки справа містить виключну правову проблему і її вирішення необхідне для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

ВП ВС ухвалила постанову, в основу якої покладені, зокрема, такі висновки:

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

- розгляд в Апеляційній палаті УКРНОІВІ заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки

від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов'язкове для Укрпатенту (УКРНОІВІ) є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї;

- визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою в рішенні Апеляційної палати;

- 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 обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі;

- з огляду на викладене попередні судові інстанції дійшли помилкових висновків 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. Така вимога не може бути задоволена в 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;

- за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п'яти років від дати реєстрації марки.

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/ЄС¹: 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

¹ Доктрину «мовчазної згоди» містить ст. 9 (1) чинної Директиви (ЄС) 2015/2436

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.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118601114>.

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

У справі № 910/6518/19 Товариство_1 звернулося з позовом про припинення дії належного Товариству_2 свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КАШТАН» внаслідок визнання позначення, що охороняється цим свідоцтвом, загальноживим щодо товару класу 30 МКТП «морозиво» та зобов'язання УКРНОІВІ вчинити дії.

У межах цього спору розглядалося питання відомості торговельної марки та статусу добре відомої торговельної марки.

Суд першої інстанції рішенням, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задовольнив частково.

Одним з аргументів відповідача – Товариства_2 у спорі була наявність рішень в інших справах, згідно з яким визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні щодо товару «морозиво» із 30 класу МКТП з 16.04.2001, 29.09.2000 на ім'я фізичної особи, яка не є відповідачем у справі, що розглядається. При цьому в жодній із цих справ позивач стороною не був.

КГС ВС, залишаючи без змін оскаржені судові рішення, у питанні відомості торговельної марки та статусу добре відомої торговельної марки врахував правову позицію, викладену ВП ВС у постанові від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20, та зазначив:

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 скаржники та в якій позивач не був стороною, не стосувалося спору між сторонами у справі, що розглядається.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 30.05.2024 у справі № 910/6518/19 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119470199>.

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

Положення ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачають дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, якщо вона 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.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Такий підхід до дострокового припинення прав на торговельну марку через невикористання відповідає ст. 197 та ст.198 Угоди про асоціацію: ст. 197 встановлює вимогу щодо реального використання торговельної марки, тоді як ст. 198 передбачає наслідки невикористання як підставу для припинення прав.

За ст. 16 (1) Директиви ЄС 2015/2436, якщо протягом п'яти років після завершення процедури реєстрації власник не ввів у реальне використання торговельну марку в державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, або якщо таке використання було призупинено на п'ять років поспіль, торговельна марка підлягає обмеженням і санкціям, передбаченим у ст. 17, ст. 19(1), ст. 44(1) і (2) і ст. 46(3) і (4), якщо не існує вагомих підстав для такого невикористання.

У ст. 19 (1) Директиви ЄС 2015/2436 визначено, що торговельну марку може бути анульовано, якщо протягом п'яти років поспіль її не було введено у реальне-використання у державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, та не існує належних підстав для такого невикористання.

Жодна особа не може заявляти про те, що права власника на торговельну марку необхідно анулювати, якщо у проміжок часу між завершенням п'ятирічного строку і поданням заявки на анулювання було розпочато або відновлено реальне використання торговельної марки.

Початок або відновлення використання протягом трьох місяців до подання заявки на анулювання, що розпочалися не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного строку невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалися лише після того, як власник дізнався про можливе подання заявки на анулювання.

Анулювання торговельної марки у зв'язку з тим, що вона не використовується передбачено **ст. 18, 58 Регламенту ЄС 2017/1001**.

Суд справедливості ЄС розглянув низку спорів пов'язаних з анулюванням торговельної марки внаслідок її невикористання.

У рішенні від 11.03.2003 у справі C-40/01 Ansul BV проти Ajax Brandbeveiliging BV¹⁷ тлумачилося питання реального використання торговельної марки. Приводом для цього був факт, що Ansul не випустила на ринок жодних нових вогнегасників під маркою Minimax, а перевіряла вживане обладнання. Суд зазначив, що ст. 12(1) [щодо скасування торговельної марки внаслідок невикористання протягом п'ятирічного строку] Першої Директиви 89/104/ЄЕС [втратила чинність] про зближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок слід тлумачити так, що існує реальне використання торговельної марки, коли марка використовується відповідно до своєї основної функції, яка полягає в гарантуванні ідентичності походження товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, з метою створення або

збереження ринку збуту цих товарів або послуг; справжнє використання не включає символічного використання з єдиною метою збереження прав, наданих маркою. Оцінюючи, чи є використання торговельної марки реальне, необхідно враховувати всі факти та обставини, що стосуються встановлення реальності комерційного використання марки, зокрема: чи вважається таке використання виправданим у відповідному економічному секторі для збереження або створення частки на ринку товарів або послуг, що захищаються маркою, характер товарів або послуг, про які йде мова, характеристики ринку, а також масштаби та частоту використання марки. Той факт, що знак використовується не для товарів, що нещодавно з'явилися на ринку, а для товарів, які продавалися в минулому, не означає, що його використання не є справжнім, якщо власник фактично використовує той самий знак для складових частин, які є невід'ємною частиною складу або структури таких товарів, або для товарів чи послуг, безпосередньо пов'язаних з товарами, що продавалися раніше, та призначених для задоволення потреб покупців цих товарів.

Питання реальне використання попередньої торговельної марки досліджувалося також у [рішенні від 11.05.2006 у справі C- 416/04 P The Sunrider Corporation v European Union Intellectual Property Office](#)¹⁸.

У [рішенні від 14.06.2007 у справі C-246/05 Armin Häupl проти Lidl Stiftung & Co. KG](#).¹⁹ з'ясовувалося питання чи слід тлумачити ст.12(1) Директиви 89/104/ЄЕС таким чином, що існують обґрунтовані причини для невикористання торговельної марки. Зокрема, у п. 54, 55 цього рішення Суд сформулював критерії належних² причини для невикористання торговельних марок.

У [рішенні від 14.03.2016 у справі C-252/15 P Naazneen Investments Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market \(Trade Marks and Designs\) \(OHIM\)](#) ²⁰ розглядалося питання щодо необхідності обґрунтування належного невикористання торговельної марки протягом п'ятирічного строку (див., зокрема, п.78 цього рішення).

У [рішенні від 13.10.2021 у справі T-12/20 Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office](#)²¹, ухваленому Загальним судом, серед іншого розглядалося питання про невикористання оскаржуваної марки учасником справи. У п. 30 цього рішення зазначено, що передача торговельної марки не може призвести до позбавлення її нового власника можливості

² Згідно з українським законодавством – «поважні причини»

надати докази справжнього використання марки протягом відповідного періоду, протягом якого він не був власником марки. Будь-яке протилежне рішення призведе до того, що новий власник марки піддається ризику анулювання своїх набутих прав стосовно товарів та послуг, для яких він ще не міг розумно використовувати оскаржувану марку, не маючи можливості скористатися законним захистом, що випливає з використання, для якого ця марка фактично застосовувалася протягом попереднього відповідного періоду до набуття його прав, її колишнім власником або третьою особою за згодою останньої. У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку через невикористання ключовим є встановлення факту реального використання торговельної марки щодо конкретних товарів або послуг, для яких її зареєстровано, або наявності поважних причин невикористання. Правовий стандарт такого використання має оцінюватися не абстрактно, а з урахуванням комерційної реальності: характеру товарів або послуг, специфіки відповідного ринку, обсягу, тривалості, частоти і форми використання. Зміна власника торговельної марки не перериває і не поновлює перебіг п'ятирічного строку невикористання, оскільки предметом перевірки є використання самої торговельної марки як об'єкта права.

Такий підхід узгоджується з *acquis* ЄС. Ст. 16 Директиви ЄС 2015/2436 і ст. 18 Регламенту ЄС 2017/1001 встановлюють вимогу реального використання торговельної марки щодо товарів або послуг, для яких її зареєстровано. Ст. 19 Директиви ЄС 2015/2436 та ст. 58(1)(а) Регламенту ЄС 2017/1001 передбачають припинення прав у разі невикористання торговельної марки протягом безперервного п'ятирічного строку за відсутності належних причин невикористання. Ст. 21 Директиви ЄС 2015/2436 і ст. 58 (2) Регламенту ЄС 2017/1001 підтверджують можливість часткового припинення прав лише щодо тих товарів або послуг, стосовно яких підстава припинення існує.

До провадження КГС ВС надходили спори пов'язані із застосуванням ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, в контексті умов належного використання торговельної марки, необхідності доведення позивачем невикористання торговельної марки протягом п'яти років, використанням торговельної марки різними власниками протягом п'ятирічного строку.

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 справі № 910/5815/21 Компанія – юридична особа зареєстрована за законодавством Сполучених Штатів Америки звернулася з позовом до Товариства про дострокове часткове припинення свідоцтв України щодо послуг 37, 42 класів МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки, які охороняються спірними свідоцтвами, не використовуються Товариством протягом останніх п'яти років, та об'єктивною необхідністю позивача отримати за його заявкою на території України праву охорону знака для товарів і послуг «NEST» щодо послуг 37, 42 класів МКТП.

Місцевий господарський суд ухвалив рішення, яким у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції зазначене рішення скасував та ухвалив постанову, якою позов задовольнив.

Колегія суддів КГС ВС, залишаючи без змін оскаржувану постанову, зазначила таке.

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).

Детальніше з постановою КГС ВС від 06.04.2023 у справі № 910/5815/21 можна ознайомитися за посиланням – <https://reestr.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 справі № 910/5510/24 Компанія, зареєстрована за законодавством Канади, звернулася з позовом про дострокове припинення дії належних

відповідачу свідоцтв на торговельні марки, які охороняють позначення «INKAS» та зображувальний елемент у вигляді грифона з мечем, та про зобов'язання УКРНОІВІ вчинити відповідні дії.

Позивач зазначив, що торговельні марки, власником яких є Товариство, не використовуються на території України протягом останніх п'яти років, що перешкоджає позивачу в реєстрації торговельної марки за заявкою від 05.04.2024 щодо тотожних та споріднених товарів і послуг в 35, 39 класах МКТП, і тому свідоцтва, яких стосується спір у справі, повинні бути припинені з підстав, передбачених п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Місцевий господарський суд своїм рішенням позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції зазначене рішення скасував та ухвалив постанову, якою відмовив у задоволенні позову.

Колегія суддів КГС ВС переглянула оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції в межах наведених Компанією доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження та передала справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Суд зазначив, що для цілей застосування п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені УКРНОІВІ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

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 тягаря 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.

Суд касаційної інстанції також дослідив питання щодо застосування у спорі зі справи положень Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України», який втратив чинність 31.05.2025.

Детальніше з постановою КГС ВС від 11.11.2025 у справі № 910/5510/24 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/131821224>.

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

У справі № 910/8781/23 Компанія (юридична особа за законодавством Республіки Польща) звернулася з позовом до Товариства про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку «EUROCASH» внаслідок її п'ятирічного безперервного невикористання в Україні щодо послуг 35, 41 та 42 класів МКТП та зобов'язання УКРНОІВІ вчинити дії на підставі п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ч. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив частково.

Колегія суддів КГС ВС своєю ухвалою від 07.11.2024 передала справу на розгляд до ВП ВС, оскільки вважала за необхідне відступити від висновку КЦС ВС у постанові від 09.06.2021 у справі № 757/34959/18-ц, відповідно до якого перебіг передбаченого в ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» п'ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення майнових прав на неї має починатися від дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника.

ВП ВС, відступаючи від згаданого висновку зауважила таке.

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 попереднім власником своїх прав на торговельну марку.

Детальніше з постановою ВП ВС від 05.03.2025 у справі № 910/8781/23 можна ознайомитися за посиланням – <https://reestr.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

У справі № 910/10906/22 Компанія (юридична особа за законодавством Сполучених Штатів Америки) звернулася з позовом про дострокове часткове припинення дії належного Товариству свідоцтва України на торговельну марку «StarLink» щодо послуг 37, 38, 42 класів МКТП та зобов'язання УКРНОІВІ вчинити дії.

Суд першої інстанції ухвалив рішення, залишене без змін постановою суду апеляційної інстанції, яким у задоволенні позову відмовив.

Суд першої інстанції зазначив, що торговельна марка є використовуваною, а надані відповідачем докази в їх сукупності підтверджують факт використання оспорюваної торговельної марки протягом останніх п'яти років до дати подання позову.

КГС ВС, скасовуючи ухвалені у справі рішення та передаючи справу на новий розгляд, зауважив, що суди не взяли до уваги, що **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.**

Як зазначив КГС ВС, суди першої та апеляційної інстанцій мають дослідити докази, наявні в матеріалах справи, що стосуються використання спірної торговельної марки, та оцінити, чи було належне її використання спірної стосовно кожної з послуг.

У розгляді справ цієї категорії, враховуючи принципи господарського судочинства, не повинна здійснюватися трансформація тягаря доведення і його перенесення з особи, щодо свідоцтва якої була подана заява про дострокове припинення.

Суб'єктом, який може звертатися із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, може бути є будь-яка заінтересована особа, оскільки в п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не встановлено певних кваліфікувальних вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою. Втім, очевидно, що особа, яка звертається з такою вимогою, повинна мати щонайменше інтерес (з урахуванням змісту ст. 15, 16 ЦК України).

Детальніше з постановою КГС ВС від 30.11.2023 у справі № 910/10906/22 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409007>.

2. Патентні спори

2.1. Додаткова охорона для фармацевтичних винаходів

У межах реформи патентного законодавства, зокрема на виконання вимог ст. 220 Угоди про асоціацію 16.08.2020 [Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»](#) доповнено ст. 27-1 щодо надання додаткової охорони (продовження строку чинності майнових прав) винаходам, об'єктами яких є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, шляхом видачі сертифікату за клопотанням володільця патенту.

У праві ЄС сертифікати додаткової охорони є *sui generis* правами, що доповнюють патентну охорону після завершення строку дії базового патенту. Для лікарських засобів цей режим встановлено [Регламентом ЄС 469/2009](#)²², а для продуктів захисту рослин – [Регламентом ЄС 1610/96](#). Ці акти функціонують поряд із системою європейських патентів за [Європейською патентною конвенцією \(EPC\)](#), унітарною патентною охороною ([Unitary Patent Regulation](#)) та Угодою про Єдиний патентний суд ([Unified Patent Court Agreement, UPC Agreement](#)), але не є частиною EPC.

Суд справедливості ЄС ухвалив низку рішень щодо умов отримання додаткового сертифіката охорони на лікарський засіб за [Регламентом ЄС 469/2009](#), зокрема: рішення [від 24.11.2011 у справі № C-322/10 Medeva BV v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks](#).²³, [від 24.11.2011 у справі C-422/10 Georgetown University and Others v Comptroller General](#)

of Patents, Designs and Trade Marks,²⁴ від 12.03.2015 у справі C-577/13 Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG²⁵, від 09.07.2020 у справі C-673/18 Santen SAS v Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle²⁶, від 21.03.2019 у справі C-443/17 Abraxis Bioscience LLC v Comptroller General of Patents.²⁷ та інші. Ця практика є релевантною для розуміння мети додаткового сертифікату захисту, поняття продукту, умов видачі сертифікату та обсягу додаткової охорони.

Водночас перед КГС ВС у спорах щодо застосування сертифікатів додаткової охорони для винаходів у фармацевтичній сфері постало ключове питання стосовно дотримання строків та виникнення самого права на додаткову охорону, адже Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у новій редакції фактично змінив момент його виникнення. При цьому КГС ВС виходив з необхідності компенсації власнику патенту частини ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний. Відповідні правові висновки наведені, зокрема, у постановах КГС ВС [від 14.08.2025 у справі № 910/12688/24](#) (щодо однорічного строку відповідно до абз. 4 ч.1 ст. 27-1 Закону) [від 14.12.2023 у справі № 910/8295/21](#) (щодо шестимісячного строку для подання запиту на додаткову охорону до Національного органу інтелектуальної власності відповідно до ч. 3 ст. 27-1 Закону)³.

У справі № 910/12688/24 датська фармацевтична компанія (Компанія) звернулася з позовом про визнання недійсною та скасування відмови УкрНОІВІ у наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України на лікарський засіб «Антитіло, яке зв'язується з CD38, для лікування захворювання, опосередкованого CD38», зобов'язання відповідача здійснити державну реєстрацію додаткової охорони та ін.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) 16.08.2020 доповнено новою нормою – ст. 27-1, абз. 4 ч. 1 якої передбачає, що власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності в разі, якщо заяву на отримання

³ Ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» встановлює однорічний строк між поданням першої заявки на отримання реєстраційного посвідчення в будь-якій точці світу та поданням відповідної заявки в Україні (п. 4 ч. 1 ст. 27-1) та шестимісячний строк для подання запиту на додаткову охорону до НОІВ, який обчислюється з дати публікації інформації про державну реєстрацію винаходу або з дати видачі першого реєстраційного посвідчення компетентним органом, залежно від того, що настає пізніше (ч. 3 ст.27-1).

дозволу компетентного органу на введення лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні. Патентний закон не має перехідних положень щодо застосування зазначеної норми.

Відмова УкрНОІВІ, що оспорується у справі, ґрунтується на тому, що Компанія порушила строк звернення, визначений у абз. 4 ч.1 ст. 27-1 Закону.

Суд першої інстанції ухвалив рішення, залишене без змін судом апеляційної інстанції, яким у задоволенні позову відмовив.

КГС ВС, скасовуючи оскаржувані судові рішення та передаючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції, у контексті правил застосування абз. 4 ч. 1 ст. 27-1 Закону у розглядуваному спорі зазначив таке.

Позивач на час подання заяви на реєстрацію лікарського засобу вперше у світі; а також на час отримання дозволу на використання лікарського засобу в Україні не знав та не міг передбачити, що внаслідок змін (16.08.2020) у Законі з'являться норми за якими власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, має право продовжити строк дії такого патенту лише в разі подання заяви на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу у цивільний обіг в Україні протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні (абз. 4 ч. 1 ст. 27-1 Закону). Тож покладення на позивача обов'язку вчинити дії (подати заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу в цивільний обіг в Україні протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні) в минулому, а саме до 09.07.2016, та негативні наслідки у вигляді відмови в наданні додаткової охорони за невчинення цих дій свідчать про зворотню дію в часі зазначеної норми. Це суперечить ст. 58 Конституції України та ст. 5 ЦК України, оскільки передбачає відмову позивачу в додатковій охороні прав на винахід через недотримання відповідного річного строку, якого він не міг дотриматися, бо цей строк сплив 09.07.2016, задовго до виникнення такого обов'язку в позивача, що означає про звуження його права та є неприпустимим.

Якщо річний строк, встановлений в абз. 4 ч.1 ст. 27-1 Закону, 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.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.08.2025 у справі № 910/12688/24 можна ознайомитися за посиланням – <https://reestr.court.gov.ua/Review/129522111>.

-
- ¹ Регламент ЄС 2017/1001 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#top
- ² Директива ЄС 2015/2436 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_031-15#top
- ³ Рішення Суду справедливості ЄС від 06.05. 2003 у справі C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0104&qid=1772282093275>
- ⁴ Рішення Загального суду від 11.06.2025 у справі T-38/24 OMV AG v EUIPO – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62024TJ0038&qid=1771864186171>
- ⁵ Рішення Суду справедливості ЄС від 24.06.2004 у справі C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0049&qid=1771864186171>
- ⁶ Рішення Загального суду від 27.09.2018 № T-595/17 Demp v EUIPO – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0595>
- ⁷ Рішення Загального суду від 16/03/2006 у справі T-322/03 Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v OHIM -Herold Business Data – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62003TJ0322>
- ⁸ Рішення Суду справедливості ЄС від 12.11.2002 у справі Arsenal Football Club plc v Matthew Reed – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0206>
- ⁹ Рішення Суду справедливості ЄС від 30.04.2002 у справі C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB – <https://ipcuria.eu/case?reference=C-371%2F02>
- ¹⁰ Рішення Суду справедливості ЄС від 06.03.2014 у справі C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH – <https://ipcuria.eu/case?reference=C-409%2F12>
- ¹¹ Рішення Загального суду від 06.07.2022 у справі T-246/20 Aerospinning Master Franchising v EUIPO – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62020TJ0246>
- ¹² Рішення Суду справедливості ЄС від 11.09..2025 у справі -341/24 Duca di Salaparuta SpA v Ministero dell'Agricoltura – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62024CA0341>
- ¹³ Рішення Загального суду від 03.05.2018 у справі T-2/17 J-M.-E.V. e hijos, SRL v European Union Intellectual Property Office – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0002>
- ¹⁴ Рішення Суду справедливості ЄС від 22.11.2007 у справі C-328/06 Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0328>

-
- ¹⁵ Рішення Загального суду від 25.05.2005 у справі T-288/03 TeleTech Holdings, Inc. v European Union Intellectual Property Office – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003TJ0288>
- ¹⁶ Рішення Суду справедливості ЄС від 22.09.2011 у справі C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc. – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0482>
- ¹⁷ Рішення Суду справедливості ЄС від 11.03.2003 у справі C-40/01 Ansul BV проти Ajax Brandbeveiliging BV – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0040>
- ¹⁸ Рішення Суду справедливості ЄС від 11.05.2006 у справі C-416/04 P The Sunrider Corporation v European Union Intellectual Property Office – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0416>
- ¹⁹ Рішення Суду справедливості ЄС від 14.06.2007 у справі C-246/05 Armin Häupl проти Lidl Stiftung & Co. KG. – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0246>
- ²⁰ Рішення Суду справедливості ЄС від 14.03.2016 у справі C-252/15 P Naazneen Investments Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62015CJ0252&utm_source=chatgpt.com
- ²¹ Рішення Загального суду від 13.10.2021 у справі T-12/20 Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0012>
- ²² Регламент (ЄС) № 469/2009 щодо додаткового сертифіката охорони лікарських засобів – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0469>
- ²³ Рішення Суду справедливості ЄС від 24.11.2011 у справі C-322/10 – Medeva BV v Comptroller General of Patents – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0322>
- ²⁴ Рішення Суду справедливості ЄС від 24.11.2011 у справі C-422/10 Georgetown University and Others v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0422>
- ²⁵ Рішення Суду справедливості ЄС від 12.03.2015 у справі C-577/13 Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0577>
- ²⁶ Рішення Суду справедливості ЄС від 09.07.2020 у справі C-673/18 Santen SAS v Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0673>
- ²⁷ Рішення Суду справедливості ЄС від 21.03.2019 у справі C-443/17 Abraxis Bioscience LLC v Comptroller General of Patents – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0443>

Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справах щодо захисту інтелектуальної власності у контексті практики Суду справедливості Європейського Союзу. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2023–2025 роки / Упоряд. управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду департаменту аналітичної та правової роботи; відпов. за випуск суддя ВС у КГС Бенедисюк І.М., Київ, 2026. С.40.

Застереження:

1. Огляд містить короткий виклад рішень Верховного Суду. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
2. Тексти рішень Суду справедливості ЄС та Загального суду перекладені з оригінальної мови автоматично за допомогою Google Translate, є неофіційними та можуть мати неточності перекладу. Щоб з усією повнотою зрозуміти наведені правові висновки, необхідно звертатися до оригінального тексту, опублікованого на <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en> та <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?lang=en>.
3. Інформація має суто допоміжний та довідковий характер і застосовується для загального ознайомлення з підходами до вирішення зазначених в огляді правових питань.