

DOI [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2026-1\(37\)-81-88](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2026-1(37)-81-88)
УДК 347.77/78:342.9

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Шиманський М. С.

PECULIARITIES OF THE LEGAL REGIME OF WELL-KNOWN TRADEMARKS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Maksym Shymanskyi

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей правового режиму добре відомих торговельних марок в Україні у світлі сучасних трансформацій законодавства у сфері торговельних марок. Розглянуто міжнародно-правові засади охорони добре відомих торговельних марок, а також особливості їх імплементації у національному законодавстві України. Проаналізовано чинну модель визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному та судовому порядках, зокрема з урахуванням сучасної судової практики. Окрему увагу приділено проблемним аспектам функціонування інституту добре відомих торговельних марок у контексті наближення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, а саме у зв'язку з розробкою нового закону у сфері торговельних марок та, відповідно, введенням нових понять, процедур та підходів. Висвітлено потенційні правові та процедурні невизначеності, що можуть виникнути у зв'язку із трансформацією підходів до правової охорони добре відомих торговельних марок, а також окреслено ризики для їхніх правласників у процесі подальшого реформування законодавства.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, торговельні марки, добре відомі торговельні марки, правова охорона торговельних марок, гармонізація законодавства, європейська інтеграція.

Abstract

The article is devoted to the study of the specific features of the legal regime of well-known trademarks in Ukraine in light of the contemporary transformations of trademark legislation. The international legal foundations for the protection of well-known trademarks are examined, as well as the particularities of their implementation in the national legislation of Ukraine. The existing model for recognizing a trademark as well-known in administrative and judicial proceedings is analyzed, taking into account contemporary judicial practice. Particular attention is paid to the problematic aspects of the functioning of the institution of well-known trademarks in the context of the approximation of national legislation to the standards of the European Union, namely in connection with the development of a new law in the field of trademarks and, consequently, the introduction of new concepts, procedures and approaches. The article highlights potential legal and procedural uncertainties that may arise as a result of the transformation of approaches to the legal protection of well-known trademarks and outlines the risks for their right holders in the course of further legislative reform.

Key words: intellectual property, industrial property, trademarks, well-known trademarks, legal protection of trademarks, harmonization of legislation, European integration.

1. Вступ. Добре відомі торговельні марки займають унікальне місце у сфері промислової власності, оскільки формуються в результаті тривалого та системного використання конкретним суб'єктом господарювання щодо певних товарів або послуг, значних інвестицій у їх розвиток, просування та популяризацію, а також набутої внаслідок цього репутації та впізнаваності серед споживачів. Такий статус

торговельної марки забезпечує їй додатковий обсяг охорони, одночасно надаючи власнику розширені правові механізми захисту, що дозволяють протидіяти недобросовісним діям третіх осіб навіть у випадку відсутності формальної реєстрації торговельної марки на відповідній території, а також підкреслює особливу економічну та іміджеву цінність бренду в цілому.

Інститут добре відомих торговельних марок в Україні, незважаючи на усталене законодавче закріплення та тривалий практичний досвід застосування, перебуває у стані певної правової та процедурної невизначеності. Це пов'язано, по-перше, зі змінами у судовому тлумаченні сутності та правових наслідків визнання торговельної марки добре відомою в порядку позовного провадження, а по-друге, з кардинальними законодавчими змінами у сфері торговельних марок, що простежуються у процесі адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Як наслідок, потребує дослідження та з'ясування нинішніх підходів та прогнозування подальшого правового регулювання добре відомих торговельних марок в Україні.

У зв'язку з динамічними змінами у сфері торговельних марок, зумовленими адаптацією національного законодавства до стандартів та практики Європейського Союзу, а також очікуваним запровадженням нових категорій торговельних марок та модифікацією процедур визнання їх добре відомими, виникає нагальна потреба у системному висвітленні проблемних аспектів правового регулювання, наявних процедурних та законодавчих непевностей, а також потенційних ризиків.

Різноманітні теоретичні та практичні аспекти, що стосуються добре відомих торговельних марок, зокрема питання їх правової природи, критеріїв та процедур визнання, особливостей правової охорони та захисту неодноразово ставали предметом наукових досліджень у вітчизняній правничій доктрині. Значний внесок у дослідження відповідної проблематики зробили відомі українські науковці та фахівці у сфері права, серед яких слід відзначити праці Яковюка І.В., Слободянюка Д.С., Пількова К.М., Орлюк О.П., Кодинця А.О., Костенко К.О., Кронди О.Ю., Шпуганича І.І., Крижної В.М., Федорової Д.О., Андрощука Г.О., Чомахашвілі О.Ш., Голубовської А.Ю. та Немеша П.Ф.

Водночас аналіз наявного наукового доробку свідчить про певний дефіцит комплексних досліджень, присвячених питанням добре відомих торговельних марок в динаміці сучасних змін законодавства у сфері торговельних марок, що відбуваються у контексті наближення національного правового регулювання до стандартів Європейського Союзу, а також з урахуванням нових правових підходів, сформованих у практиці національних судів. За таких умов вбачається необхідність у здійсненні комплексного аналізу еволюції правового режиму добре ві-

мих торговельних марок в Україні з одночасним окресленням потенційних проблемних аспектів правового регулювання та правозастосування з огляду на ті законодавчі зміни, що вже реалізовані, а також ті, які наразі перебувають на стадії обговорення та подальшої імплементації.

2. Матеріали та методи. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи, зокрема герменевтичний, гносеологічний, логічний, а також методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, і спеціально-юридичні методи, зокрема системний, функціональний, статистичний, формально-логічний та інституційний.

Емпіричну та нормативну базу дослідження становлять положення національних і міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері охорони добре відомих торговельних марок. Насамперед йдеться про Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризьку конвенція про охорону промислової власності та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Окрім цього, у дослідженні використано інформаційні матеріали Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Європейського відомства з інтелектуальної власності, а також актуальну практику Верховного Суду щодо визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

3. Результати та обговорення. Правову охорону добре відомих торговельних марок на законодавчому рівні вперше закріплено у статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі – «Паризька конвенція»), якою усіх країн-учасниць Союзу з охорони промислової власності зобов'язано *«якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів»* [7]. Цією статтею Паризької конвенції окремо передбачено додатковий обсяг охорони добре відомих торговельних марок, що охоплює *«випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого*

знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним» [7].

Вищенаведене положення мало на меті забезпечити належний рівень правової охорони торговельних марок навіть за відсутності їх реєстрації у тій чи іншій юрисдикції. Завдяки закріпленню поняття добре відомої торговельної марки було пом'якшено дію принципу територіальності правової охорони торговельних марок, а можливість надання охорони таким позначенням у країнах, де вони не зареєстровані, фактично внесла елементи екстериторіальності. У результаті власники відомих місцевих брендів отримали ефективний механізм для протидії недобросовісним реєстраціям торговельних марок, тотожних або схожих до ступеня змішування з їхніми позначеннями, на тих територіях, де їхні торговельні марки ще не користуються правовою охороною, а відтак можливість виходити на нові ринки без ризику втрати контролю над власним брендом або необхідності відновлювати права на нього шляхом складних та тривалих правових процедур [10, С. 2].

Надалі Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (далі – «Угода TRIPS») деталізовано положення Паризької конвенції у частині його застосування незалежно від спорідненості товарів або послуг, що охоплюються добре відомою торговельною маркою та позначенням, заявленим до охорони у певній юрисдикції, «за умови, що використання цього торгового знаку стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого торгового знака за умови, що інтересам власника зареєстрованого торгового знака, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання». Окрім цього, Угодою TRIPS закладено основи процедури та критеріїв визначення статусу добре відомої торговельної марки, які ґрунтуються на рівні обізнаності відповідного кола споживачів щодо такої торговельної марки на території використання спірного позначення, а також на обсягах її просування [11, ч. 2, 3 ст. 16].

В українському законодавстві положення щодо добре відомих торговельних марок отримали своє закріплення лише у 2003 році з доповненням Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – «Закон» або «Закон про знаки») спеціальною статтею, присвяченою «охороні прав на добре відомий знак» [6, с. 362]. Основний зміст цієї статті залишається незмінним й донині. Так, насамперед,

ч. 1 ст. 25 Закону передбачено, що визнання торговельної марки добре відомою здійснюється Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності (далі – «Апеляційна палата») або судом та не залежить від факту її реєстрації в Україні [3].

Отже, Законом передбачено два види порядку визнання торговельної марки добре відомою в Україні:

1) адміністративний – через Апеляційну Палату;

2) судовий – у межах господарського судочинства [5, с. 37].

Процедура визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному порядку детально розкривається у Регламенті Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженому Наказом Міністерства економіки України № 17768 від 23 листопада 2023 року. При цьому ключовим для отримання торговельною маркою статусу добре відомої в Україні є письмове підтвердження зацікавленим суб'єктом виконання наступних критеріїв, де це можливо:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою [3, ч. 2 ст. 25].

У разі прийняття Апеляційною палатою рішення про задоволення заяви та визнання торговельної марки добре відомою в Україні відповідне позначення вноситься до відповідної бази даних та тягне за собою наступні наслідки:

1. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (далі – «УКРНО-ІВІ» або «заклад експертизи»), що на сьогодні здійснює функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – «НОІВ»), зобов'язу-

ється враховувати добре відомий статус торговельної марки при здійсненні кваліфікаційної експертизи усіх нових заявок на торговельні марки та відмовляти їм у реєстрації у разі їх тотожності або схожості до ступеня змішування з добре відомою торговельною маркою, тобто факт визнання торговельної марки добре відомою набуває значення для необмеженого кола осіб («*erga omnes*»);

2. власник добре відомої торговельної марки отримує розширену правову охорону своєї торговельної марки, що полягає у поширенні не лише на товари або послуги, відносно яких відповідне позначення визнано добре відомим чи фактично використовується у комерції, а на усі товари та послуги, що належать до 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

На практиці механізм визнання торговельної марки добре відомою з самого моменту його запровадження користувався значним попитом серед найбільших національних та іноземних суб'єктів господарювання, насамперед з огляду на те, що він фактично зобов'язував заклад експертизи здійснювати посилений контроль щодо недопущення реєстрації позначень, які б копіювали, імітували або нагадували добре відомі торговельні марки, навіть якщо останні заявлено для товарів або послуг, що фактично не реалізуються або не надаються власником добре відомої торговельної марки. З іншого боку, це також полегшувало відповідним правовласникам здійснювати захист своїх позначень шляхом подання заперечень проти реєстрації «недобросовісних» позначень, оскільки останні могли використовувати рішення Апеляційної палати, а також інформацію та матеріали, що лягли в його основу, в якості основного аргументу для обґрунтування відмови у реєстрації позначення або визнання такої реєстрації недійсною.

У результаті запровадження вищенаведеного механізму усього 249 позначень було визнано добре відомими Апеляційною палатою, з яких 8 – у 2026 році (станом на березень) [4]. Отже, процедура визнання торговельної марки добре відомою у адміністративному порядку через Апеляційну палату досі залишається актуальною серед заявників попри неминучі законодавчі зміни, про які йтиметься далі.

Більш складним та неоднозначним є питання визнання торговельних марок добре відомими в судовому порядку. Так, положення ч. 1 ст. 25 Закону про знаки у редакції від 25 червня 2003 року номінально ставило визнання торговельної марки добре відомою в адміністратив-

ному та судовому порядку на один рівень, про що свідчить використання сполучника «або»: «*охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом*» [3]. У чинній редакції Закону також передбачено, що «*відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені*» [3]. Отже, з буквального тлумачення Закону не вбачається підстав для розмежування юридичних наслідків визнання торговельної марки добре відомою залежно від того, чи було таке визнання здійснено Апеляційною палатою, чи судом.

Тривалий час саме так положення ст. 25 Закону переважно застосовувалися судами та сприймалися юридичною спільнотою, де визнання торговельної марки добре відомою набувало значення *erga omnes* незалежно від процедури, в межах якої відповідний статус було встановлено. Дискусії з цього приводу загострилися після ухвалення Великою Палатою Верховного Суду (далі – ВП ВС) постанови від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20, якою було переглянуто усталене розуміння положень ст. 25 Закону.

Зокрема, ВП ВС зазначила, що визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному порядку спрямоване на забезпечення охорони такого позначення, яка реалізується насамперед через механізми діяльності НОІВ, тоді як визнання її добре відомою судом має на меті захист прав від посягань з боку іншої особи у межах конкретного спору: «*розгляд в Апеляційній палаті 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 є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї*» [1].

У якості одного із аргументів на користь правового обґрунтування такого підходу ВП ВС послалась на меморандум Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Охорона добре відомих знаків» від 20 серпня 1997 року, виданий для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, у якому Міжнародне бюро відзначило: «*очевидним є те, що*

це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише *inter partes*; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» [8, п. 2.2]. У результаті ВП ВС дійшла висновку, що визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення виключно *erga omnes*, тобто лише для сторін спору.

Отже, станом на сьогодні можна вважати відносно усталеним підхід, за яким визнання торговельної марки добре відомою в адміністративному порядку стосується «охорони» прав, що здійснюється за участю УКРНОІВІ як органу, уповноваженого проводити експертизу заявок на торговельні марки у межах процедури їх реєстрації, та заявника як ініціатора відповідної процедури, з метою попередження можливих порушень з боку третіх осіб, тоді як визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку стосується «захисту» прав, що здійснюється за ініціативою позивача з метою відновлення його вже порушених третьою особою прав у межах конкретного спору. Відтак простежується певна дихотомія правового режиму добре відомих торговельних марок, що впливає з різних передумов і підстав для домагання їх визнання такими та зумовлює відмінність юридичних наслідків залежно від порядку встановлення такого статусу.

Незважаючи на таку дещо хитку та дискусійну, проте загалом сформовану правову визначеність у питанні правового режиму добре відомих торговельних марок, доцільно окремо звернути увагу на низку потенційних непевностей та можливих правових та процедурних проблем у цій сфері, які простежуються у контексті наближення національного законодавства про торговельні марки до права Європейського Союзу в межах виконання Україною зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – «Угода про асоціацію»), зокрема щодо гармонізації правового регулювання із положеннями Директиви (ЄС) Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу № 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок (далі – «Директива № 2015/2436») та забезпечення виконання Регламенту Європей-

ського парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (далі – «Регламент № 2017/1001»).

Починаючи з минулого року за активної участі УКРНОІВІ здійснюється розробка кардинально нового закону, спрямованого на охорону прав на торговельні марки. 18 червня 2025 року на обговоренні пропозицій до проекту Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» (далі – «Закон про ТМ») було надано для публічного ознайомлення останній актуальний на сьогодні проект відповідного закону. При детальному ознайомленні з текстом проекту вбачається суттєвий відступ від багатьох принципів та підходів, вироблених та застосовуваних протягом останніх десятиліть у національній системі охорони торговельних марок, зокрема щодо добре відомих торговельних марок.

Насамперед, проект Закону про ТМ поряд із добре відомою торговельною маркою вводить категорію торговельної марки, що має репутацію в Україні. За кожною із цих категорій закріплено окремі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, заявленої до охорони третьою особою, зокрема:

i [якщо вона] вона є ідентичною більш ранній торговельній марці, а товари чи послуги, для яких торговельну марку заявлено на реєстрацію, є ідентичними товарам чи послугам, для яких охороняється більш рання торговельна марка;

ii [якщо] через її ідентичність або схожість з більш ранньою торговельною маркою та ідентичність або спорідненість товарів чи послуг, які охоплюються заявленою та більш ранньою торговельними марками, існує ймовірність їх сплутування громадськістю, включаючи ймовірність асоціювання з більш ранньою торговельною маркою;

iii [якщо вона] вона є ідентичною або схожою з більш ранньою торговельною маркою, незалежно від того, чи є товари або послуги, щодо яких подано заявку, ідентичними, спорідненими чи неспорідненими з тими, щодо яких зареєстрована більш рання торговельна марка, якщо більш рання торговельна марка має репутацію в Україні і якщо завдяки використанню пізнішої торговельної марки без належної підстави буде досягнуто несправедливої переваги від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої торговельної марки чи завдано шкоди такій розрізняльній здатності або репутації [9, ч. 1 ст. 8].

При цьому до більш ранньої торговельної марки у значенні наведених вище положень,

належить, зокрема, торговельна марка, яка на дату подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету, визнана добре відомою в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Аналіз згаданих вище положень проекту Закону про ТМ дозволяє дійти низки висновків.

Насамперед вбачається, що торговельна марка з репутацією в Україні наділятиметься найбільш широким обсягом правової охорони порівняно з торговельними марками з іншими статусами. Це впливає з прямої вказівки у проекті Закону на те, що конфлікт заявленого позначення з торговельною маркою з репутацією в Україні може бути констатований навіть у випадку неспорідненості товарів або послуг, для яких відповідно заявлено та охороняються порівнювані позначення. Таким чином, торговельна марка з репутацією в Україні фактично покликана замінити та перейняти ті переваги розширеної правової охорони, якими на сьогодні користуються торговельні марки, визнані добре відомими в Україні в адміністративному порядку Апеляційною палатою.

Водночас добре відома торговельна марка на перший погляд ніби прирівнюється до «звичайної» більш ранньої торговельної марки, тобто такої, дата подання заявки, або якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету якої є більш ранньою, ніж дата подання заявки на позначення третьої особи. Очевидно, що такий підхід не повною мірою відповідає задуму авторів проекту Закону, оскільки в контексті добре відомих торговельних марок сам текст проекту прямо відсилає до положень Паризької конвенції.

З урахуванням змісту статті 6 bis Паризької конвенції впливає, що власники добре відомих торговельних марок можуть принаймні розраховувати на збереження такого аспекту охорони, як відмова у реєстрації позначень, що становлять відтворення, імітацію або переклад відповідної добре відомої торговельної марки чи здатні викликати змішування з нею, а також у випадках, коли істотна складова частина заявленого позначення становить відтворення добре відомої торговельної марки або імітацію, здатну спричинити змішування. Водночас обсяг охорони таких позначень, виходячи з логіки статті 6 bis Паризької конвенції, обмежується тотожними або спорідненими товарами чи послугами, щодо яких заявлено конфліктне позначення.

Окрім цього, важливою розмежувальною ознакою є те, що, відповідно до положень Паризької конвенції, добре відомі торговельні марки

покликані користуватись правовою охороною без їх реєстрації, адже саме у цьому полягала мета запровадження статті 6 bis Паризької конвенції. Водночас, керуючись положеннями Рекомендацій Європейського відомства з інтелектуальної власності щодо торговельних марок (надалі – «Рекомендації EUIPO»), необхідно передумовою для надання позначенню статусу торговельної марки з репутацією є наявність її реєстрації.

Вбачається, що саме ця ознака має ключове значення, оскільки зміст обох понять, так само як і поріг доведення їх добре відомого характеру та репутації відповідно, є значною мірою співставними. Зокрема, як зазначається у Рекомендаціях EUIPO: *«у практичному вимірі поріг для встановлення того, чи є торговельна марка добре відомою або чи користується вона репутацією, зазвичай є однаковим. Тому не є незвичним, що марка, яка набула характеру добре відомої, одночасно досягає й порогу, встановленого Судом у справі Chevy (General Motors) для марок з репутацією. Це пояснюється тим, що в обох випадках оцінка ґрунтується насамперед на кількісних показниках ступеня обізнаності громадськості з відповідною маркою, а пороги, необхідні для встановлення кожного із зазначених статусів, сформульовані у досить подібних термінах [...]»* [2, Part C, Section 5, 2.1.2.].

Окремо слід зауважити, що проект Закону про торговельні марки передбачає внесення змін до процедури здійснення кваліфікаційної експертизи позначень шляхом імплементації механізму, який функціонує на рівні Європейського Союзу та полягає у перевірці закладом експертизи заявки виключно на предмет наявності абсолютних підстав для відмови в реєстрації без дослідження відносних підстав, що передбачають перевірку на предмет можливих конфліктів із більш ранніми правами третіх осіб. Таким чином, передбачається перехід від охоронно-центристської моделі, за якої заклад експертизи здійснює повний цикл перевірки позначення на відповідність умовам надання правової охорони, до захисто-центристської, у межах якої власники більш ранніх прав фактично покладаються на обов'язок самостійно захищати свої права та законні інтереси вже на стадії реєстрації стороннього позначення шляхом подання заперечення проти його реєстрації.

З урахуванням вищенаведеного виникає низка питань.

По-перше, постає питання загальної доцільності збереження в Україні процедури визнання

торговельних марок добре відомими в адміністративному порядку, якщо обсяг їхньої правової охорони обмежуватиметься виключно тотожними або спорідненими товарами чи послугами, а УКРНОІВІ більше не здійснюватиме активних дій щодо виявлення та запобігання реєстрації схожих позначень. Актуальність цього питання посилюється ще й тим, що ані на рівні Європейського Союзу, ані на рівні окремих держав-членів не існує спеціальної адміністративної процедури визнання торговельних марок добре відомими, оскільки факт добре відомого характеру відповідної марки, так само як і факт порушення прав на неї з боку третіх осіб, встановлюється у кожному конкретному випадку за принципом *inter partes*.

По-друге, постає питання того, яким чином співвідноситимуться торговельні марки, визнані добре відомими Апеляційною палатою, та торговельні марки з репутацією в Україні, з огляду на поточний обсяг правової охорони, якою користуються перші. Чи втратять власники торговельних марок, визнаних добре відомими, ті переваги їхнього статусу, якими вони користуються на сьогодні? Чи, навпаки, торговельні марки, визнані добре відомими в адміністративному порядку, прирівнюватимуться до торговельних марок з репутацією в Україні та користуватимуться обсягом охорони останніх? І чи є це можливим у випадку, якщо така добре відома торговельна марка охороняється без відповідної реєстрації?

Окрім цього, у разі повного відходу від принципу *erga omnes* щодо торговельних марок, визнаних добре відомими в адміністративному порядку, постає питання, чи будуть правласники змушені доводити наявність у їхніх торговельних марок статусу добре відомих у кожному окремому провадженні за запереченням проти реєстрації позначення третьої особи. Чи зможуть вони посилатися на інформацію та матеріали, що лягли в основу рішення Апеляційної палати про визнання торговельної марки добре відомою, зокрема у випадках, коли таке рішення було ухвалене 5, 10 чи навіть 20 років тому? Чи виникатиме необхідність щоразу актуалізувати відповідні дані та повторно доводити, що відповідна торговельна марка і надалі сприймається громадськістю як добре відома та не втратила цього статусу, витрачаючи додаткові людські та фінансові ресурси на збір та підготовку оновлених доказів?

На жаль, на сьогодні неможливо надати однозначну відповідь на жодне з наведених запи-

тань. Водночас насторожує те, що кожне з них прямо або опосередковано ставить під сумнів доцільність подальшого існування в Україні процедури визнання торговельних марок добре відомими в адміністративному порядку, причому саме в той період, коли ця процедура фактично переживає своєрідний ренесанс. Відповідно сам інститут добре відомої торговельної марки опиняється у невизначеному стані, що значною мірою ускладнює можливість спрогнозувати реальні зміни у його подальшому правовому регулюванні.

4. Висновки. Добре відомі торговельні марки відіграють важливу роль у системі правової охорони прав на торговельні марки, оскільки забезпечують правову охорону та слугують підставою для захисту від недобросовісних посягань з боку третіх осіб навіть за відсутності реєстрації. Водночас у національному праві сформувалася певна дихотомія правового режиму добре відомих торговельних марок залежно від порядку їх визнання, що зумовлює різні юридичні наслідки такого статусу. Подальша гармонізація українського законодавства з правом Європейського Союзу, зокрема запровадження категорії торговельної марки з репутацією в Україні та зміна підходів до проведення експертизи заявок, може суттєво вплинути на місце та значення інституту добре відомої торговельної марки у національній системі охорони прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим виникає низка концептуальних та практичних питань щодо співвідношення цих правових категорій та доцільності подальшого існування адміністративної процедури визнання торговельних марок добре відомими, що потребує додаткового доктринального осмислення та законодавчого уточнення.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів щодо підготовки, написання та публікації цієї статті.

Фінансування. Дослідження проводилося без фінансової підтримки.

Доступність даних. Дані, використані в дослідженні, отримані з відкритих офіційних джерел та з матеріалів, наданих замовником для підготовки рукопису. Узагальнені табличні матеріали, сформовані автором у процесі дослідження, можуть бути надані на обґрунтований запит.

Використання засобів штучного інтелекту. Автор підтверджує, що не використовував технології штучного інтелекту при створенні представленої роботи.

Внесок авторів. Шиманський М.С.: концептуалізація; збір і систематизація матеріалів; методологія; аналіз; підготовка первинного тексту; редагування; формування висновків.

References:

1. Verkhovnyi Sud. Velyka Palata. (2024). Postanova vid 17 kvitnia 2024 roku u spravi No. 910/13988/20. Available at: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118601114>
2. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). (2025). Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Alicante: EUIPO. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu>
3. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh (1993). Zakon Ukrainy No. 3689-XII. 15.12.1993. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/ed20241229#top>
4. Interaktyvna baza danykh Derzhavnoi orhanizatsii «Ukrainskyi natsionalnyi ofis intelektualnoi vlasnosti ta innovatsii» «Perelik dobre vidomykh v Ukraini torhovelykh marok». URL: <https://base.nipo.gov.ua/searchbulletin/search.php?action=viewbul&dbname=wkm§ion=all>
5. Kodynets, A. O., Sazonov, V. S. (2024). Problemy okhorony prav na dobre vidomi torhovelni marky ta zahalnovzhyvani poznachennia. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 2, 35-44. URL: <http://uran.inprojournal.org/article/view/305491/297092>
6. Kronka, O. Yu., Mykhailiuk, V. V. (2025). Pravovyi rezhym dobre vidomykh torhovelykh marok. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo, 1 (89), 360-367. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/07/52.pdf>
7. Paryzka konventsiiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti (1883). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#top
8. World Intellectual Property Organization. (1997). Protection of well-known marks. Memorandum prepared by the International Bureau. WIPO Committee of Experts on Well-Known Marks. Geneva, October 20–23, 1997. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wkm_ce_iii/wkm_ce_iii_2.pdf
9. Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh» (2025). 16.06.2025. Available at: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/06/1-Draft-Law-on-TM_text_rev.2-web.pdf
10. World Intellectual Property Organization. (2003). The protection of well-known trademarks. Proceedings of the WIPO National Seminar on Intellectual Property. Cairo, February 17–19, 2003. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/2003/ip_cai_1/pdf/wipo_ip_cai_1_03_8a.pdf
11. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti (1994). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 84, 503, Art. 298. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Maksym Shymanskyi

PhD candidate at the Department
of Administrative, Financial and Banking Law,
Interregional Academy
of Personnel Management
e-mail: shymanskyimax@gmail.com
ORCID: 0009-0009-8772-6376

Шиманський Максим Сергійович

здобувач кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права,
Міжрегіональна Академія управління
персоналом
e-mail: shymanskyimax@gmail.com
ORCID: 0009-0009-8772-6376

Дата надходження статті: 20.03.2026

Дата надходження виправленої версії статті: 10.04.2026

Дата прийняття статті: 20.04.2026

Дата публікації статті: 09.06.2026