



## ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ СПОРИ ЩОДО ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ\*

**Сопова Катерина,**  
*заступник керівника Центру експертних досліджень  
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,  
судовий експерт, патентний повірений*

У статті розкриваються особливості господарсько-правих спорів щодо прав на торговельні марки, надано їх класифікацію та причини виникнення. Викладені питання розмежування судової юрисдикції справ у спорах щодо прав на торговельні марки та розкриті питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

*Ключові слова:* господарсько-правові спори, торговельна марка, судова юрисдикція, види спорів щодо прав на торговельні марки

Торговельна марка (знак для товарів і послуг)<sup>1</sup> займає важливе місце у ринкових відносинах та відіграє значну економічну роль у торгівлі. У торговельних марках рівною мірою зацікавлені виробники товарів чи особи, що надають послуги, споживачі, державні органи та економіка в цілому.

Інтенсивне використання торговельних марок в умовах жорсткої конкуренції на ринку не може не призвести до виникнення різного роду колізій та спірних ситуацій, які потребують вирішення. Відносини у сфері інтелектуальної власності загалом та щодо торговельних марок зокрема, характеризуються комплексністю, оскільки регулюються нормами різних галузей права: цивільного, господарського, митного, податкового, адміністративного, кримінального, тощо. Споры щодо прав на торговельні марки часто виникають на межі цих правовідносин.

Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який розглядатиме справи у всіх спорах щодо прав інтелектуальної власності, керуючись нормами господарського процесуального кодексу, актуалізує необхідність дослідження господарсько-правих спорів щодо прав на торговельні марки.

Окремим питанням захисту прав інтелектуальної власності у порядку господарського судочинства присвячені роботи Ю. Атаманової, О. Дорошенка, В. Козирева, І. Коваль, О. Орлюк, М. Потоцького, С. Пархомчук, Л. Романадзе. Водночас практика розгляду справ у спорах щодо прав на торговельні марки не була предметом окремого дослідження, що вимагає подальшого наукового визначення, узагальнення судової практики та виділення особливостей саме цієї категорії справ.

Ураховуючи зазначене, метою цієї статті є виявлення особливостей господарсько-правих спорів щодо торговель-

\* Стаття друкується в авторській редакції.

<sup>1</sup> У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вживається термін «знак для товарів і послуг», при цьому у ЦК України застосовуються обидва терміни «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг», отже у нашому дослідженні наведені терміни застосовуються в одному і тому ж значенні.



них марок, надання пропозицій щодо можливого визначення цієї категорії спорів, а також підготовка рекомендацій, які сприятимуть удосконаленню судочинства у сфері інтелектуальної власності.

Згідно п. 2 ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон), юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на торговельну марку. Суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва [1].

Проте наведена норма спеціального закону не відображає всієї кількості спорів, що виникають у зв'язку з порушенням, невизнанням чи оспорюванням прав на торговельну марку (далі — ТМ).

Крім цього, треба погодитися з думкою І. Коваль про недосконалість словесної конструкції «порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку (знак для товарів і послуг)», оскільки підставами для набуття права на торговельну марку є не лише факт державної реєстрації, що засвідчується виданням охоронного документа — свідоцтва, а й інші юридичні факти: визнання ТМ добре відомою, охорона ТМ без реєстрації на підставі міжнародних договорів тощо. Отже, задля забезпечення можливості захисту прав на всі види охоронюваних ТМ у визначенні правопорушення слід використовувати більш загальну конструкцію, а саме «порушення права на торговельну марку» [2, 167].

Спори про порушення права на ТМ є за своєю сутністю засобами захисту власності. Серед порушень прав на ТМ виділяють договірні та позадоговірні порушення. Договірні порушення у сфері використання торговельних марок розмежовують на правопорушення на стадії укладання договорів

(порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладенні); порушення господарських зобов'язань (неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті та інших платежів за використання торговельної марки, недотримання належної якості товарів тощо) [3, 14]. Позадоговірні правопорушення виражаються у формі неправомірного використання торговельної марки без дозволу власника прав на неї.

Серед причин виникнення спорів про права на ТМ слід виділити причини економічного характеру. Розглядаючи історичний аспект розвитку економіки України, варто зауважити, що з проголошенням незалежності України відбувся перехід її економіки від планово-авторитарної до ринково-капіталістичної. Цей перехід вплинув на особливості використання, так званих, «радянських» торговельних марок, коли окремі позначення тривалий час використовувалися в країнах колишнього Радянського союзу кількома виробниками для одних і тих же товарів, наприклад, «Докторская» ковбаса, цукерки «Белочка», пральний порошок «Лотос», а після розпаду Радянського Союзу, при виникненні конкуренції на ринку, у кожного з виробників виникло бажання отримати монополію права на такі позначення.

До однієї з об'єктивних причин виникнення спорів про права на ТМ слід також віднести особливості проведення експертизи заявки, яка складається з формальної та кваліфікаційної експертизи і проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Експерт кваліфікаційної експертизи перевіряє позначення на відповідність критеріям надання правової охорони, по типу «відповідає», «не відповідає» безвідносно прогнозування виникнення спірної ситуації на ринку. Адже спір може й не виникнути, а звуження правової охорони по-



значення, наприклад шляхом обмеження переліку товарів і послуг, ґрунтуючись лише на суб'єктивній думці експерта, неприйнятне. Експерт кваліфікаційної експертизи також не може точно визначити відповідність позначення умовам надання правової охорони, що стосуються прав третіх осіб (п. 3, 4 ст. 6 Закону), наприклад, чи відтворює позначення твори мистецтва та їхні фрагменти без згоди власників авторського права, через численність та розмаїття об'єктів авторського права. Крім цього, особа, права якої можуть бути порушені, не завжди може подати мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони через відсутність публікації заявок.

На думку М. Потоцького, «причини виникнення конфлікту прав інтелектуальної власності полягають у природі цих прав, що характеризується низкою специфічних особливостей, серед яких: титул права інтелектуальної власності на один об'єкт може належати різним особам; права інтелектуальної власності мають територіальний характер; права інтелектуальної власності мають обмеження (визначені законом дії, які не вимагають дозволу власника прав, а їх вчинення не вважається порушенням прав); права інтелектуальної власності мають різні режими їх набуття (факт створення, попереднє використання, державна реєстрація чи визнання (щодо торговельних марок), придбання тощо)» [4, 142].

Як зазначає М. Потоцький, найбільш гостро проблеми конфлікту прав інтелектуальної власності проявляються, зокрема, під час реалізації прав на торговельні марки. Він виділяє конфлікти через територіальний характер дії прав на ТМ, а також конфлікти, пов'язані з обмеженням цих прав, зокрема доктриною «вичерпання прав». Розв'язання конфлікту, коли права на ТМ належать різним особам у двох країнах, передбачає встанов-

лення факту добросовісної чи недобросовісної реєстрації відповідної торговельної марки. У разі якщо виявиться, що ТМ була зареєстрована добросовісно, то єдиним шляхом розв'язання цього конфлікту є придбання прав на таку ТМ. Якщо реєстрація ТМ має ознаки недобросовісності (наприклад, реєстрація ТМ в іншій країні агентами чи представниками), то слід ініціювати заходи щодо визнання недійсною правової охорони цієї торговельної марки відповідно до ст. 6 *septies* Паризької конвенції про охорону промислової власності [4, 143].

Отже, причинами виникнення спорів про права на ТМ є певні обставини (чинники), що призводять до конфліктної ситуації у процесі набуття, оскарження та використання прав на ТМ у своїй господарській діяльності.

Таким чином, аналіз судової практики вирішення спорів про права на ТМ дозволяє виділити причини виникнення цих спорів, які можна поділити на суб'єктивні та об'єктивні.

До об'єктивних причин виникнення спорів належать:

- причини, залежні від природи прав на ТМ: права на один об'єкт можуть належати різним особам; територіальний характер прав на ТМ; обмеження права на ТМ; різні підстави та процедури набуття прав на ТМ;
- причини економічного та політичного характеру: перехід від ринкової економіки до ринкової; активність учасників ринку; інтеграційні процеси тощо.
- причини організаційного (процедурного) характеру, пов'язані з особливістю процедури розгляду і проведення експертизи заявок на ТМ.

До суб'єктивних причин виникнення спорів відносяться:

- причини, зумовлені діями неправомірного характеру (правопорушенням);
- причини, викликані діями правомірного характеру, однак не визнаються однією зі сторін (право



- попереднього користувача; визнання ТМ добре відомою в Україні);
- причини, залежні від суб'єктів спору: низький рівень правової свідомості; правова необізнаність сторін спору; недобросовісність однієї зі сторін тощо.

Виходячи з норм ЦК України, спеціального законодавства про охорону прав на ТМ, судової практики та юридичної літератури, всі спори про права інтелектуальної власності на торговельну марку можна класифікувати на окремі види з огляду на предмет спору:

1. Спори про визнання прав на ТМ:
  - щодо встановлення власника свідоцтва прав на ТМ;
  - щодо визнання права попереднього користувача;
  - укладання та виконання ліцензійних договорів;
  - щодо визнання ТМ добре відомою в Україні;
  - про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері інтелектуальної власності (далі — ЦОВВ) про відмову в реєстрації ТМ.
2. Спори про оспорювання (оскарження) прав на ТМ:
  - про скасування рішення ЦОВВ про реєстрацію ТМ;
  - про дострокове припинення дії права на ТМ;
  - про визнання прав на ТМ недійсним;
3. Спори про порушення прав на ТМ:
  - порушення договірних зобов'язань (невиконання умов договору);
  - позадоговірне порушення (неправомірне використання ТМ).

В основі розмежування зазначених видів спорів лежать права, які виступають предметом спору. У спорах про визнання прав інтелектуальної власності на ТМ позивач подає позов, якщо його право не визнається будь-якою особою. Потреба в такому способі захисту виникає тоді, коли наявність суб'єктивного права власника не підт-

верджена відповідними документами (свідоцтвом на ТМ, рішенням суду або договором), підлягає сумніву, не визнається іншими особами. За цим критерієм спори про оскарження рішень ЦОВВ про відмову в реєстрації знака відносяться до спорів про визнання права, а не про оспорювання (оскарження) прав через те, що право інтелектуальної власності не визнається ЦОВВ і потребує підтвердження, а у спорах про оскарження прав на ТМ, права є чинними на момент подачі позову і до винесення відповідного рішення судом. Спори про порушення прав виникають через неправомірне використання ТМ іншою особою у результаті договірних або позадоговірних зобов'язань.

Слід зазначити, що до прийняття Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України інших законодавчих актів» [5] (далі — Закон про внесення змін до процесуальних кодексів), вирішення спорів щодо прав на ТМ здійснювалось у межах цивільної, кримінальної, господарської та адміністративної юрисдикції.

Зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі — ВСПІВ), який згідно ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус судів» є вищим спеціалізованим судом як суд першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ у системі судоустрою [6], всі справи у спорах щодо прав на ТМ будуть розглядатись у порядку господарського судочинства (п. 4 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України — далі ГПК України [7]).

Новою редакцією ГПК України змінені правила юрисдикції, за якими розмежування судової юрисдикції здійснюється передусім залежно від предмета, а не суб'єктного складу сторін спору.



Реалізація таких правил торкнулась саме справ у спорах щодо прав інтелектуальної власності, зокрема справ щодо прав на торговельні марки, які займають особливе місце у класифікації всіх справ у спорах, що виникають у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності. Так, п. 1 ст. 20 ГПК України визначає предметну юрисдикцію господарських судів. Норма побудована шляхом визначення переліку всіх справ у спорах, що виникають у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності за виключенням справ, передбачених п. 2 ст. 20 ГПК України, а саме справ щодо прав інтелектуальної власності, розгляд яких віднесено до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі — ВСПІВ).

ВСПІВ розглядає наступні справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності на торговельні марки:

- 1) справи у спорах щодо прав на торговельну марку;
- 2) справи у спорах щодо реєстрації, визнання недійсними та дострокового припинення прав на торговельну марку;
- 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;
- 4) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами на торговельну марку;
- 5) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції щодо неправомірного використання торговельної марки та інших позначень [7].

Отже, справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема прав на ТМ, займають особливе місце у класифікації всіх справ у спорах, що виникають у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності. Розгляд цих справ буде здійснюватись Вищим судом з питань інтелектуальної власності саме за правилами господарського судочинства, незалежно від суб'єктної ознаки.

Стороною можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сфері інтелектуальної власності.

Однак, окремі види спорів не входять у перелік наведених категорій справ, віднесених до юрисдикції ВСПІВ, наприклад податкові та митні спори, пов'язані з торговельними марками. Це дає підстави для висновку про те, що після створення ВСПІВ окремі види спорів виходять за межі судочинства у сфері інтелектуальної власності.

Разом з тим, відповідно до пп. 16 п. 1 Перехідних положень ГПК України нової редакції «до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу» [5].

Наведена норма вказує на момент у часі «за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу» і на незмінність юрисдикції судів, які розглядали справи щодо прав інтелектуальної власності.

Оскільки Вищий суд з питань інтелектуальної власності ще не створений і наразі триває лише конкурсний відбір кандидатів у судді ВСПІВ, необхідно звернутись до правил юрисдикції (підвідомчості), які діяли до набрання чинності нової редакції ГПК України.

Питання судової юрисдикції при здійсненні захисту прав інтелектуальної власності були предметом дослідження М. Потоцького, О. Штефан, І. Коваль, В. Ресенчука та інших практиків і науковців.

Правила юрисдикції господарських судів, адміністративної та цивільної юрисдикції визначені нормами процесуального законодавства, зокрема ст. 20 ГПК України, ст. 19 Цивільного



процесуального кодексу України (ЦПК України), ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ).

Раніше діяли загальні та спеціальні правила розмежування підвідомчості спорів. До загальних правил підвідомчості відносили: суб'єктний склад правовідносин (фізичні чи юридичні особи, державні та інші органи) та характер спірних правовідносин між сторонами (кримінальні, цивільні, господарські, владні тощо). Якщо стороною спору була фізична особа, то справа підвідомча загальним судам, якщо юридичні особи — господарським, щодо оскарження рішень ЦОВВ — адміністративним. Спеціальні правила передбачали пряму вказівку в законі на вид судочинства, в якому розглядалася певна категорія справ.

До внесення змін у процесуальні кодекси і на сьогодні судова практика свідчить про неоднозначність підходів до розв'язання проблем, які виникають під час визначення судової юрисдикції (підвідомчості) окремих справ спорів щодо прав на торговельні марки. Це стосується перш за все спорів про визнання свідоцтва на ТМ.

Розмежування юрисдикції (підвідомчості) спорів щодо прав інтелектуальної власності між судами різної юрисдикції наводить О. Харитонова, яка зазначає, що у разі відмови у видачі свідоцтва на знаки для товарів і послуг спір, що виник, є публічно-правовим і таким, що відповідає критеріям, необхідним для поширення на нього юрисдикції адміністративних судів. Проте у разі, коли спір виник після того, як ЦОВВ вже видав свідоцтво на знак для товарів та послуг, але згодом порушив права праволодільця видачею ще одного свідоцтва на знаки для товарів та послуг, вже має місце не публічно-правовий спір, а спір про право цивільне, котрий залежно від того, чи є позивач фізичною особою, чи особою юридичною, підлягає юрисдикції загальних судів або юрисдикції господарських судів [8].

Отже, як зазначає О. Харитонова, критерієм віднесення публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності до юрисдикції адміністративних судів є підстава його виникнення: він завжди виникає у випадку порушення (реального або уявного) суб'єктом публічного управління публічних прав та інтересів «правоволодільців» (фізичних або юридичних осіб), пов'язаних із реалізацією останніми прав інтелектуальної власності [8].

На думку О. Гургули, у справах про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг між сторонами виникає спір про право, тобто позивач звертається в суд за захистом свого порушеного права, а не за захистом своїх прав у сфері публічно-правових відносин [9].

М. Потоцький здійснює аналіз поняття акту індивідуальної дії та приходить до висновку, що рішення ЦОВВ про видачу охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності або про відмову у видачі такого документа повністю відповідає критеріям актів індивідуальної дії, а отже, повинні розглядатися судами адміністративної юрисдикції [4, 356]. При цьому, на його думку, охоронний документ не створює адміністративних прав і обов'язків, а також не породжує виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, зумовлених цими актами. До того ж охоронний документ не застосовується одноразово і право його отримання може відчужуватися і бути об'єктом спадщини. Отже, після отримання охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності справа належить до компетенції цивільних або господарських судів [4, 352].

Слід зазначити, що предметом спорів про оскарження рішення ЦОВВ про відмову у видачі свідоцтва та спорів про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним є правомірність набуття права на торговельну марку та відповідність її умовам надання правової охорони.



## ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Головна різниця між двома наведеними видами спорів полягає у тому, що спір про оскарження рішення ЦОВВ про відмову у видачі свідоцтва належить до спорів про визнання прав інтелектуальної власності, а спір про визнання свідоцтва недійсним є спором про оскарження цих прав. При цьому змінюються і сторони у процесі. У першому випадку відсутня процесуальна співучасть, єдиним відповідачем є ЦОВВ. Як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (ст. 49 КАСУ), може залучатись особа, права якої можуть бути порушені реєстрацією торговельної марки. У спорах про визнання свідоцтва недійсним виникає процесуальна співучасть (ст. 50 ЦПК України), а саме пасивна співучасть — відповідачами виступають власник свідоцтва на торговельну марку та ЦОВВ.

Спроба вирішити питання щодо юрисдикції (підвідомчості) спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, на рівні Вищих спеціалізованих судів також не призвела до чіткого розмежування судової юрисдикції. Зокрема, у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що до кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів [10].

Разом з тим, відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 01.03.2013 р. № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ», спори, що вини-

кають у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності, де обов'язковою є державна реєстрація права, за позовами до ЦОВВ як органу державної влади (суб'єкта владних повноважень) залежно від предмета та підстави позову і при наявності публічно-правового характеру спору не підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства [11].

Але як зазначає В. Ресенчук, «одна справа, коли в адміністративний суд звертається заявник, який не згоден з рішенням ЦОВВ або її Апеляційної палати, прийняте щодо нього самого, і зовсім інша справа, коли в адміністративний суд звертається третя особа з оскарженням рішення ЦОВВ або її Апеляційної палати, прийнятого щодо заявника, в ситуаціях, коли заявник і третя особа є конкурентами або третя особа є власником іншого об'єкта інтелектуальної власності. У таких спірних правовідносинах ЦОВВ не здійснює владних управлінських функцій щодо іншої особи, яка є учасником спору, не перебуває «при здійсненні управлінських функцій» і не має встановлених нормами КАСУ ознак суб'єкта владних повноважень. Отже, спір за участю такого суб'єкта владних повноважень не повинен вирішуватися адміністративним судом у порядку адміністративного судочинства» [12, 31].

З огляду на викладене, віднесення спорів про оскарження рішення ЦОВВ про видачу свідоцтва на торговельну марку до компетенції адміністративних судів підлягає сумніву, особливо з огляду на прийняту Постанову Верховного суду України від 16.06.2015 р. у справі № 826/8805/14, де зазначено, що у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та отримання заявником свідоцтва України подальше оспорювання права власності на вказаний знак має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право [13].



Відповідно до нової редакції процесуальних кодексів, виділяють предметну та суб'єктну юрисдикцію. У порядку цивільного судочинства розглядають справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин (п. 1 ст. 19 ЦПК України). До юрисдикції господарських судів входить розгляд справ у спорах, що виникають у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності (п. 1 ст. 20 ГПК України). До юрисдикції адміністративних судів належать справи у публічно-правових спорах, де однією зі сторін, як правило відповідачем, виступає суб'єкт владних повноважень (п. 1 ст. 19 КАСУ).

На сьогодні більшість справ у спорах щодо прав на торговельні марки розглядаються у порядку господарського судочинства, оскільки найчастіше конфліктні ситуації виникають між учасниками відносин у сфері господарювання. Сторонами виступають юридичні особи (зокрема й іноземні), а також громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність. Залежно від предмета та суб'єктів спору справи у спорах щодо прав на торговельні марки також розглядаються у порядку цивільного та адміністративного судочинства.

Слід зазначити, що кожен з об'єктів інтелектуальної власності є унікальним за своєю природою, тому і кожна судова справа щодо прав інтелектуальної власності є індивідуальною. При цьому, можна виділити певні групи справ у спорах щодо прав на ТМ, вирішення яких залежить від застосування конкретних регулятивних норм спеціального законодавства у сфері охорони прав на цей об'єкт з урахуванням особливостей процесуальних норм. Для правильного застосування регулятивних норм матеріального права, на яких засновано вирішення окремої групи судових справ, необхідно враховувати особливість процесуальних норм, і навпаки на застосування загальних норм процесуального права здійснює вплив матері-

ально-правова специфіка справи — особливості об'єкта та зміст матеріально-правових відносин.

Співвідношення норм матеріального і процесуального права, аналіз судової практики розгляду справ у спорах щодо прав на торговельні марки, дозволили виділити притаманні лише цим спорам особливості та встановити загальну процесуальну схему (модель), яку можна використовувати для розгляду окремої категорії справ. Вона може складатися з таких елементів: правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні певної категорії справ; учасники справи; предмет доказування; перелік необхідних доказів та засоби доказування.

Крім цього, про наявність окремої категорії справ у спорах щодо прав на ТМ свідчить практика господарських судів: оглядові листи про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності та про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) за 2004–2017 роки [14], а також Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [10].

Відповідно до Статистичного аналізу судових експертиз та спеціальних досліджень, проведених співробітниками Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України за період з 2006 р. по 2015 р. [15], майже половину судових експертиз та експертних досліджень проведено щодо торговельних марок (46,5 % та 46,3 % відповідно). Ці дані свідчать про те, що справи у спорах щодо прав на торговельні марки, складають більшість порівняно зі справами у спорах щодо прав на інші об'єкти інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що розмежування справ у спорах щодо прав на ТМ не здійснювалось, виділялись лише основ-





ні категорії справ у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, М. Потоцький пропонує такий поділ справ:

- про порушення права інтелектуальної власності;
- про право інтелектуальної власності;
- про оскарження рішень ДСІВ України (у разі відмови в реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності);
- інші (виконання/розірвання договорів; виплата роялті, захист нематеріальних прав тощо) [4, 521].

Аналіз судової практики та викладена класифікація спорів щодо прав на торговельні марки, дає змогу виділити основні господарські справи щодо прав на ТМ:

- 1) про визнання прав на ТМ;
- 2) про оспорювання (оскарження) прав на ТМ;
- 3) про порушення прав на ТМ.

Особливостями господарських справ у спорах щодо прав на торговельну марку є: суб'єктний склад — суб'єкти господарювання; об'єкт — права на

торговельну марку, які реалізуються у господарській діяльності; зміст правовідносин — права та обов'язки в кожному конкретному виді спорів. Незалежно від виду спору, щодо визнання права, щодо оспорювання права або щодо порушення права тощо, спір завжди господарський. На сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, за якою за правилами господарського судочинства буде розглядатися окремий вид судочинства — судочинство у сфері інтелектуальної власності. Оскільки новою редакцією ГПК України перераховані лише категорії справ у сфері інтелектуальної власності, залишаються не до кінця вирішеними питання щодо юрисдикції ВСПІВ, які будуть вирішені після того як ВСПІВ почне свою роботу.

Проведений аналіз свідчить про наявність окремої категорії господарських справ у спорах щодо прав на торговельні марки, дозволяє виділити особливості цих справ, надати класифікацію видів спорів у цій категорії та причини їх виникнення. ♦

#### Список використаних джерел / List of references

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.  
*Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36.*
2. Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / НДІ ІВ НАПрН України. К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. 320 с.  
*Koval I. F. Zakhyst prav u sferi promyslovoi vlasnosti: problemy zakonodavchoho zabezpechennia ta pravozastosuvannia : monohrafiia / NDI IV NAPrN Ukrainy. K.: NDI IV NAPrN Ukrainy, Lazuryt-Polyhraf, 2011. 320 s.*
3. Іолкін Я. О. Право на торговельну марку в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук спец.: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2009.  
*Iolkin Ya. O. Pravo na torhovelnu marku v Ukraini : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk a spets.: 12.00.04 «Hospodarske pravo; hospodarsko-protsesualne pravo» / Naukovodoslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpriemnytstva Akademii pravovykh nauk Ukrainy. K., 2009.*
4. Потоцький М. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія. К.: Персонал, 2014. 620 с.



- Pototskyi M. Hospodarsko-pravovyi zakhyst intelektualnoi vlasnosti v Ukraini : monohrafiia. K.: Personal, 2014. 620 s.*
5. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.: Закон України від 03.10.2017 р. № 48, ст. 436. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.
- Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv.: Zakon Ukrainy vid 03.10.2017 r. № 48, st. 436. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147-19.*
6. Про судоустрій і статус суддів.: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII зі змінами. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
- Pro sudoustrii i status suddiv.: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII zi zminamy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.*
7. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1799-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
- Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 r. № 1799-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.*
8. Харитонов О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України. 2011. № 4. URL: <http://www.info-prensa.com/article-966.html>.
- Kharytonova O. Do problemy vyznachennia yurysdyksii administratyvnykh sudiv u sferi zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti // Pravo Ukrainy. 2011. № 4. URL: http://www.info-prensa.com/article-966.html.*
9. Гургула О. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності // Правовий тиждень. 2008. № 20. URL: <http://pro-zakon.com/node/367>.
- Hurhula O. Vyznachennia pidvidomchosti u spravakh iz zakhystu intelektualnoi vlasnosti // Pravovyi tyzhden. 2008. №20. URL: http://pro-zakon.com/node/367.*
10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.: Постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
- Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, pov'iazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti.: Postanova Plenumu VHSU vid 17.10.2012 r. № 12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.*
11. Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ.: Постанова Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 01.03.2013 р. № 3. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13>.
- Pro deiaki pytannia yurysdyksii zahalnykh sudiv ta vyznachennia pidsudnosti tsyvilnykh sprav.: Postanova Plenum Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav 01.03.2013 r. № 3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13.*
12. Ресенчук В. Проблеми розмежування підвідомчості спорів про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності / Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні», 29.01.2016 р. К.: НДІ ІВ НАПрН України. С. 29–38.
- Resenchuk V. Problemy rozmezhuвання pidvidomchosti sporiv pro zakhyst prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti / Materialy kruhloho stolu «Aktualni problemy sudovoho zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini», 29.01.2016 r. K.: NDI IV NAPrN Ukrainy. S. 29–38.*



13. *Постанова Верховного суду України від 16.06.2015 р. у справі № 826/8805/14.*  
 URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45855984>.  
*Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 16.06.2015 r. u spravi № 826/8805/14.*  
 URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45855984>.
14. *Оглядові листи Вищого господарського суду України від 28.02.2017 р. № 01-06/521; від 19.11.2013 р. № 01-06/1658/2013; від 04.04.2012 р. № 01-06/417/2012; від 30.06.2009 р. № 01-08/411/1; від 23.12.2008 р. № 01-8/735; від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1; від 22.01.2007 р. № 01-8/24; від 17.04.2006 р. № 01-8/847. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107.*  
*Ohliadovi lysty Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 28.02.2017 r. № 01-06/521; vid 19.11.2013 r. № 01-06/1658/2013; vid 04.04.2012 r. № 01-06/417/2012; vid 30.06.2009 r. № 01-08/411/1; vid 23.12.2008 r. № 01-8/735; vid 27.06.2008 r. № 01-8/383/1; vid 22.01.2007 r. № 01-8/24; vid 17.04.2006 r. № 01-8/847. Rekomendatsii Prezhydii Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 10.06.2004 r. № 04-5/1107.*
15. *Статистичний аналіз судових експертиз та спеціальних досліджень, проведених співробітниками Інституту за період з 2006 р. по 2015 р.*  
 URL: <http://ndiiv.org.ua/uk/statistichnij-analiz-sudovih-ekspert>.  
*Statystychnyi analiz sudovykh ekspertyz ta spetsialnykh doslidzhen, provedenykh spivrobotnykamy Instytutu za period z 2006 r. po 2015 r.*  
 URL: <http://ndiiv.org.ua/uk/statistichnij-analiz-sudovih-ekspert>.

Надійшла до редакції 15.12.2017 р.

**Сопова Е. Хозяйственно-правовые споры о правах на торговые марки.**

В статье раскрываются особенности хозяйственно-правовых споров о правах на торговые марки, предоставлено их классификацию и причины возникновения. Изложены вопросы разграничения юрисдикции дел по спорам о правах на торговые марки и раскрыты вопросы юрисдикции Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

*Ключевые слова:* хозяйственно-правовые споры, торговая марка, судебная юрисдикция, виды споров о правах на торговые марки

**Sopova K. Trademark rights economic disputes.** The article reveals the peculiarities of economic-legal disputes concerning the trademarks rights, their classification and reasons for their appearance; issues in differentiation of court jurisdiction of cases in disputes concerning trademarks rights and issues in jurisdiction of the High Court of intellectual property are raised.

The peculiarities of litigation in disputes concerning the trademark rights are: the subject structure — business entity; object — trademark rights which are realized in economic activity; the content of legal relations — the rights and obligations in each particular type of dispute. Regardless of the type of dispute, he is always economic-legal. Today we have a unique situation: the legal proceedings in the field of intellectual property will be considered according to the rules of economic court proceedings.

*Keywords:* economic-legal disputes, trademark, judicial jurisdiction, types of disputes concerning trademark rights