

РОЗДІ 4 «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

УДК: 346.546

DOI: 10.32751/2617-5967-2025-04-14

Панченко М. В.,

*доктор юридичних наук, адвокат,**професор кафедри публічного та міжнародного права**НН ЮІ КНЕУ, лектор Вищої школи адвокатури НААУ**ORCID: 0000-0002-2583-2327*

Суханов С.О.

*помічник адвоката**ORCID: 0000-0002-0222-6682*

**ПРОБЛЕМАТИКА СКАСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СВІДОЦТВА НА
ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПІСЛЯ ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ
УКРАЇНСЬКИМ СУДОМ**

Стаття присвячена аналізу проблем скасування міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг в Україні, зокрема відсутності законодавчо визначеної процедури виконання судових рішень щодо визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, які мають міжнародну реєстрацію. А також пошуку шляхів удосконалення національного регулювання у цій сфері з урахуванням судової практики та зарубіжного досвіду.

Ключові слова: знак для товарів і послуг, міжнародне приватне право, інтелектуальна власність, ВОІВ.

The article is devoted to the analysis of the problems of cancellation of the international registration of trademarks in Ukraine, in particular the absence of a legally defined procedure for the enforcement of court decisions on the invalidation of certificates for trademarks with international registration, as well as the search for ways to improve national regulation in this area, taking into account judicial practice and foreign experience.

Key words: trademark, private international law, intellectual property, WIPO.

Постановка проблеми. Попри участь України у Мадридській системі, національне законодавство не визначає механізму повідомлення ВОІВ про скасування міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг після визнання судом недійсним базового свідоцтва в Україні. Відсутність нормативно закріпленого механізму повідомлення ВОІВ про такі рішення створює прогалину у правовому регулюванні та підриває ефективність судового захисту прав інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання були присвячені праці Стефанчука М.О., Разумової Г.В., Ромашко А.С., Кравця О.М. та інших.

Мета даної статті з'ясувати особливості правового регулювання процедури скасування міжнародної реєстрації знаку для товарів і послуг на підставі визнання недійсним базового

свідоцтва в Україні в судовому порядку, виявити прогалини національного законодавства у цій сфері та сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення з урахуванням судової практики й зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Знаки для товарів і послуг, або ж торговельні марки є важливим нематеріальним активом, який дозволяє ідентифікувати товари та послуги, запобігас введенню в обіг контрафакту та сприяє конкуренції. З огляду на глобалізацію та експансію бізнесу за межі національних кордонів усе більша кількість українських та іноземних компаній використовує механізми міжнародної охорони знаків для товарів і послуг.

Мадридська система дає змогу подати одну заяву до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) та отримати охорону в декількох юрисдикціях. Україна долучилася до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 25 грудня 1991 р. і до Мадридського протоколу 01 червня 2000 р., що стало юридичною базою для використання цього інструменту українськими заявниками.

При цьому, Мадридська угода (1891 р.) та Мадридський протокол (1989 р.) діють, так би мовити, паралельно. За угодою міжнародна реєстрація базується на попередній національній реєстрації, тоді як протокол дозволяє подавати заявку на міжнародну реєстрацію на підставі ще не зареєстрованої, але вже поданої національної заявки. Оскільки Україна є стороною обох договорів, українські заявники мають гнучкий вибір між підставами для міжнародної заявки.

Однією з ключових особливостей системи є принцип «центральної атаки» (central attack). Зазначений принцип заключається в тому, що протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації торговельної марки її дійсність повністю залежить від базової заявки або базової національної/регіональної реєстрації у країні походження.

Якщо ця базова заявка/реєстрація буде відхилена, скасована чи визнана недійсною, то міжнародна реєстрація автоматично анулюється або обмежується в тій самій мірі відповідно до ст. 6 Мадридської угоди та ст. 5 Мадридського протоколу. Це і називають центральною атакою: якщо хтось «атакує» національну реєстрацію в країні походження і виграє, то «падає» вся міжнародна реєстрація. Такий механізм унеможлиблює використання міжнародної реєстрації для обходу рішення національних органів.

Системою передбачено інститут обмежень та повного чи часткового скасування міжнародної реєстрації, однак відповідне рішення повинно бути ухвалене компетентним органом конкретної країни та надіслане до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, World Intellectual Property Organization).

На практиці саме цей обов'язок стимулює країни формувати внутрішні процедури повідомлення ВОІВ про повне чи часткове скасування базової національної реєстрації торговельної марки, закріплюючи їх у чинному законодавстві.

Водночас цей механізм Мадридської системи має певні недоліки юридичної визначеності у порівнянні з іншими міжнародними реєстраційними системами. Так, наприклад, Гаазька система для промислових зразків, зобов'язує національний орган повідомити ВОІВ про рішення щодо визнання міжнародної реєстрації недійсною, вказавши номер реєстрації, орган, що прийняв рішення, обсяг скасування та дату. Мадридська система ж має значно менш формалізовану та нечітку процедуру дій у випадку скасування чи обмеження базової заявки/реєстрації.

В Україні питання охорони торговельних марок регулюються Цивільним кодексом України (гл. 43) і Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі –

Закон). Закон встановлює порядок набуття права на знак для товарів і послуг, підстави для відмови в реєстрації, можливість оскарження та анулювання національної реєстрації. Проте прямої, законодавчо визначеної, процедури повідомлення ВОІВ про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку в Україні не існує. Цивільний кодекс України також не містить спеціальних норм у питаннях анулювання міжнародної реєстрації.

Відсутність такого механізму зумовлює, що навіть після визнання міжнародної реєстрації недійсною в Україні відповідний запис продовжує існувати у міжнародному реєстрі ВОІВ, створюючи видимість чинності торговельної марки.

Стаття 25 Закону встановлює, що за позовом заінтересованої особи суд може визнати свідоцтво недійсним. Рішення про анулювання національної реєстрації набирає чинності після набрання законної сили рішенням суду. Однак законодавець не пояснює, як саме впливає на міжнародну реєстрацію скасування національного свідоцтва та які дії і ким мають бути вжиті для внесення відповідних змін до реєстрів ВОІВ.

Власники торговельних марок, які вважають, що їх права інтелектуальної власності були порушені реєстрацією схожого знаку, намагаються судовим шляхом зобов'язати національний орган інтелектуальної власності повідомити ВОІВ про скасування базової реєстрації на території України. Так, у справі № 910/4724/21 заявленою була вимога про «зобов'язання Укрпатенту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації № 1384081 на торговельну марку “USUPSO” стосовно всіх вказаних у міжнародній реєстрації товарів і послуг МКТП».

Проте аналіз судової практики свідчить про відсутність позитивних рішень у таких справах. Цілком можливо суди не визнають такий спосіб захисту належним, адже він прямо не закріплений у законодавстві. Відтак, даний механізм фактично не отримав підтвердження у судовій практиці, що ще раз підкреслює необхідність внесення змін до національного законодавства з метою визначення чіткої процедури комунікації з ВОІВ після ухвалення судового рішення.

Відсутність законодавчо закріпленої процедури повідомлення ВОІВ про визнання міжнародної реєстрації торговельної марки недійсною ускладнює виконання судових рішень і спричиняє низку проблем. З одного боку, суди, визнаючи недійсним українське свідоцтво та відповідно міжнародну реєстрацію, не мають законних повноважень зобов'язувати національний орган інтелектуальної власності, функції якого зараз виконує Український національний орган інтелектуальної власності і інновацій, звертатися до ВОІВ. З іншого – власники прав чи їх опоненти змушені ініціювати окремі провадження, що затягує процес.

Відсутність процедури призводить до того, що міжнародна реєстрація залишається чинною у ВОІВ навіть після визнання недійсним національного свідоцтва. Це створює правову невизначеність: треті особи можуть сприймати таку реєстрацію як дійсну та добросовісно використовувати знак в інших країнах, а правовласник втрачає можливість відновити свої права. Крім того, конкуренти отримують можливість блокувати використання знака в Україні, посиляючись на міжнародну реєстрацію, яка фактично втратила силу на національному рівні.

У ряді країн Європейського Союзу законодавець передбачив чітку процедуру взаємодії з ВОІВ після визнання міжнародної реєстрації недійсною. Така практика покликана забезпечити правову визначеність і синхронізувати національні та міжнародні реєстри.

У Польщі компетентним органом є Управління патентів (Urząd Patentowy RP). Закон «Prawo własności przemysłowej» (“Право промислової власності”) встановлює, що після

набрання чинності рішення про визнання національної реєстрації недійсною Управління зобов'язане направити до ВОІВ повідомлення з копією рішення суду. Внаслідок цього в міжнародному реєстрі робиться відповідна відмітка, а правовласник втрачає правову охорону. Цей механізм сприяє швидкому приведенню у відповідність міжнародної реєстрації зі станом у національному реєстрі і мінімізує правові колізії.

У Федеративній Республіці Німеччина компетентним органом є Німецьке патентне та торгове відомство (DPMA). Закон про торговельні марки ("Markengesetz") передбачає, що рішення про недійсність свідоцтва на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію, надсилається до ВОІВ через DPMA. Німеччина загалом суворо дотримується рекомендацій ВОІВ: при скасуванні реєстрації вважається, що відомство має повідомити міжнародне бюро, вказавши номер реєстрації, орган, який прийняв рішення, і дату та дію недійсності. Такий підхід корелює з нормами інших міжнародних систем, у яких прямо вимагається повідомляти ВОІВ про рішення щодо недійсності, прийнятого національними судами.

Порівняння показує, що в країнах ЄС національне відомство інтелектуальної власності виконує роль посередника між судовим рішенням і ВОІВ, що забезпечує актуалізацію міжнародного реєстру. Це відповідає принципу належної правової визначеності та інтегрованості до міжнародної системи. В Україні подібний механізм відсутній, а УКРНОІВІ не має чітко визначених повноважень або обов'язків щодо повідомлення ВОІВ про рішення національного суду. Тому запозичення досвіду європейських країн та імплементація рекомендацій ВОІВ може стати основою для вдосконалення українського законодавства.

Висновки та пропозиції. Законодавство України не передбачає чіткої процедури повідомлення ВОІВ про недійсність свідоцтва торговельної марки, що має міжнародну реєстрацію. Судова практика демонструє, що суди визнають національні свідоцтва недійсними, але не зобов'язують УКРНОІВІ повідомляти ВОІВ. Це спричиняє певну правову невизначеність і потенційні зловживання. Для вирішення цієї правової проблеми варто використовувати позитивний досвід інших європейських країн, що мають законодавчі норми, які зобов'язують національні відомства інтелектуальної власності повідомляти ВОІВ про недійсність міжнародної реєстрації. Для запобігання колізіям необхідно забезпечити відповідність між національним і міжнародним статусом торговельної марки, що можна досягти саме через належну процедуру інформування.

У зв'язку із зазначеним пропоную наступні зміни:

1. Зміни до спеціального Закону.

Пропонується доповнити Закон статтею про порядок дій у разі визнання базової реєстрації недійсною національним судом: після набрання чинності рішенням суду УКРНОІВІ, протягом конкретно визначеного строку, зобов'язане направити повідомлення до ВОІВ із копією судового рішення, що вступило в законну силу. У повідомленні необхідно вказати номер міжнародної реєстрації, орган, що прийняв рішення, обсяг і дату недійсності.

2. Підзаконне регулювання.

Кабінету Міністрів України варто прийняти порядок взаємодії між: судом, УКРНОІВІ та ВОІВ, визначивши форму та зміст повідомлення, строки його направлення, відповідальних осіб та засоби електронного обміну. Це може бути окреме положення, подібне до порядку, передбаченого для промислових зразків у Гаазькій системі.

3. Навчання суддів та фахівців.

Національна школа суддів, готуючи навчальні програми, повинна включати модулі про міжнародні реєстраційні системи та механізми їх синхронізації.

4. Узгодження з правом ЄС.

У рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС доцільно привести українське законодавство у відповідність із практикою держав-членів ЄС, передбачивши автоматичне внесення відомостей про недійсність до міжнародного реєстру.

5. Комунікація з ВОІВ.

Україна може ініціювати консультації з ВОІВ щодо можливості впровадження електронного каналу для швидкого інформування про національні рішення, а також отримати технічну підтримку для інтеграції національного реєстру з міжнародним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text
2. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 27.06.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#Text
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-XII (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
5. Верховний Суд. Постанова від 04 березня 2025 року у справі № 910/4724/21 (USUPSO vs MINISO). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125673322>
6. WIPO. Madrid Member Profile: Germany. World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/DE>
7. WIPO. Madrid Member Profile: Poland. World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/PL>
8. Markengesetz (MarkenG) – German Trademark Act, 1995. Federal Republic of Germany. Available at WIPO Lex. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/178195>
9. Prawo własności przemysłowej (Industrial Property Law), 2000. Republic of Poland. Available at WIPO Lex. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/501059>
10. Lu, Bingbin. Madrid System for the International Registration of Marks: An Updated Overview. SSRN, 2004. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=558589
11. “Madrid's Central Attack in Transnational Trademark Law: Practice, Procedures and Strategic Considerations.” Berkeley Technology Law Journal, 2019. URL: <https://btlj.org/2019/04/madrids-central-attack-in-transnational-trademark-law-practice-procedures-and-strategic-considerations/>
12. Стефанчук М. О. Порівняльний аналіз особливостей реєстрації торговельних марок в Україні та державах-членах ЄС. Academic Vision, 2023. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/891/819/829>