



# БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ БРЕНДІВ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

Правова охорона торговельних марок, міжнародне законодавство та методи захисту від недобросовісної конкуренції

# Зміст розділу

01

---

**8.1. Розвиток законодавства про знаки у світі**

02

---

**8.2. Українське законодавство з прав інтелектуальної власності**

Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

03

---

**8.3. Порядок реєстрації товарного знака**

04

---

**8.4. Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків**

05

---

**8.5. Недобросовісна конкуренція проти бренду та методи запобігання їй**



«Ківі – молодий фрукт, що з'явився тільки в середині ХІХ століття в результаті окультурення китайської ліани садівником-аматором з Нової Зеландії Олександром Еллісоном. Справжня назва фрукту – китайський аґрус, однак новозеландці вважали її дуже не привабливою для просування товару на світовий ринок. Тому фрукт назвали ківі – так називають маленьку новозеландську пташку і взагалі всіх жителів Нової Зеландії. Назва швидко прижилася, але фрукт почали вирощувати і в інших країнах, і всі вони спокійно продають його під назвою ківі, оскільки вона не була вчасно зареєстрована.»

## 8.1. Розвиток законодавства про знаки у світі

⚠ Цей приклад наочно демонструє, чому своєчасна реєстрація торговельної марки є критично важливою для захисту бізнесу та бренду на світовому ринку.

# Глобальна активність реєстрації торговельних марок

**58.2M**

**Зареєстрованих ТМ**

Загальна кількість торговельних марок у світі на сьогодні

**13.4M**

**Заявок у 2020 р.**

Подано заявок на реєстрацію торговельних марок у 2020 році

**+1.4%**

**Приріст заявок**

Зростання кількості заявок у 2020 р. порівняно з 2019 р., попри пандемію COVID-19

**4x**

**Більше заявок**

У 2020 р. подано у 4 рази більше заявок, ніж у 2006 р.

За даними звіту «World Intellectual Property Indicators 2021» Всесвітньої організації інтелектуальної власності, тенденція зростання бажаючих зареєструвати торговельну марку простежується вже більше 10 років. Найбільша активність у сфері реєстрації торгових знаків проявляється в **Китаї, США, Японії, Ірані**. Найбільший приріст – у **Бразилії та В'єтнамі**. Україна займає в загальному рейтингу **21 місце**.

# Історія розвитку законодавства про товарні знаки

Необхідність забезпечення надійної правової охорони товарних знаків визнана вже доволі давно. Ініціатором жорсткого підходу стала ще на рубежі XVIII–XIX ст. найбільш передова на той час французька буржуазія. Законодавство про знаки розвивалося відповідно до запитів потужного розвитку капіталістичного виробництва і зростання товарообігу.



# Британське законодавство про товарні знаки

## 1875 — Акт про реєстрацію

13 серпня 1875 р. в Англії опубліковано «Акт про реєстрацію товарних знаків», який набув чинності у 1876 р. — один із перших нормативних актів захисту прав власників ТМ.

## 1994 — Новий Акт про товарні знаки

Визначив значно більший перелік складових бренд-елементів. Торговельна марка — «будь-який знак, який можна представити графічно і який здатний відрізнити товари і послуги одного підприємства від товарів і послуг іншого».

## 1938 — Акт про торгові марки

Закріпив юридичний статус товарних знаків, визначив загальні правила реєстрації та відповідальність за порушення прав власників.

## Що підлягає реєстрації

Слово, зображення, літера, цифра, звук, запах, колір, форма товару та упаковки в тривимірному зображенні

## Головна умова реєстрації

«Розпізнавальна сила» знака — здатність відрізнити товари та послуги одного підприємства від іншого. Знаки зберігають юридичну силу протягом усього терміну комерційного використання.

# Законодавство ЄС про товарні знаки

«Акт про товарні знаки» у новій редакції відповідає першій Директиві ЄС про товарні знаки. З появою поняття **«товарного знака Європейського союзу»** (Community trademark) процедура подачі заявки на реєстрацію в країнах ЄС суттєво спростилася. Дія закону поширюється на **10 років** із дня подачі заявки та може продовжуватися необмежену кількість разів.

## Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки ЄС

### Типовий вигляд

Знак має типовий вигляд для відповідної діяльності, включаючи процес виробництва, тип товару або послуги, географічне походження.

### Фізична сутність товару


В основі форми товарного знака є фізична сутність готового товару чи продукту, використовуваних у процесі його технічного виробництва.

### Суперечність моралі

Знак суперечить загальноприйнятим нормам моралі або здатний ввести в оману чи порушує права раніше зареєстрованих позначень.

### Превентивна реєстрація

Знак реєструється превентивно — не для поточної комерційної діяльності, а для майбутніх операцій.

 Реєстрація може бути анульована у разі неналежного використання знака або якщо діями власника товарний знак стає типовим для товарної категорії. Вилучення товару з комерційного обороту також призводить до скасування реєстрації.

# Законодавство США про товарні знаки

## Акт Ленхема (1946)

Закон США про товарні знаки вступив у дію з прийняттям «Акта Ленхема» у 1946 р., переглянутого у 1988 р. Підписання у 1994 р. Міжнародної угоди по товарних знаках сприяло координації законодавства країн-партнерів у захисті прав інтелектуальної власності.

Як і у Великобританії, фірмові позначення зберігають юридичну силу і правовий захист протягом усього терміну комерційного використання.

## Принцип «ймовірності плутанини»

В основу охорони права ТМ покладено принцип **«ймовірності плутанини»** між брендами різних виробників. Якщо товарний знак охороняється, жодна інша особа не може використовувати цей знак або настільки схожий, що його використання спричинило б плутанину у споживачів.

«Імовірність плутанини» найчастіше обумовлена **зовнішньою схожістю** — схожим найменуванням, однотипним дизайном, загальними рисами в написанні або звучанні.

## Підстави для судового розгляду щодо імітації знака

### Подібність марок

Високий ступінь подібності зовнішнього вигляду марок різних власників

### Подібність товарів

Високий ступінь подібності товарів різних підприємців

### Область використання

Загальна область і характер використання знаків

### Фактична плутанина

Доведена фактична плутанина споживачів та намір обвинуваченого у порушенні

# Українське законодавство з прав інтелектуальної власності

Основні положення Закону України

## «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Розділ 8.1 — Правова база охорони торговельних марок в Україні



# Правова база охорони торговельних марок

## 311 765

**Зареєстрованих торговельних марок**

Станом на 1 січня 2022 року в Україні

## 211 732

**Чинних реєстрацій**

Активно діючих свідоцтв на знаки для товарів і послуг

## 1993

**Рік прийняття Закону**

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня

## Ключові нормативні акти

### **Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»**

Основний національний закон, що регулює реєстрацію та захист торговельних марок в Україні з 15 грудня 1993 р.

### **Паризька конвенція з охорони промислової власності**

Чинна в Україні з 25 грудня 1991 р. Міжнародний стандарт охорони промислової власності.

### **Мадридська угода та Протокол**

Угода підписана 14 квітня 1891 р. (чинна з 25.12.1991), Протокол від 27 червня 1989 р. (чинний з 29.12.2000) — міжнародна реєстрація знаків.

### **Угода TRIPS та Указ Президента**

Указ від 27 квітня 2001 р. передбачає вдосконалення законодавства з урахуванням Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

**і** Власник зареєстрованого товарного знака має виключне право не дозволяти третім особам без його згоди використовувати у торгівлі ідентичні або схожі позначення, якщо виникає вірогідність змішання.

# Товарний знак: реєстрація та використання

## Що таке товарний знак?

Товарний знак (знак для товарів і послуг) — це зареєстрована торговельна марка, яка забезпечена правовим захистом. Виведення нової торговельної марки на ринок та інвестування коштів у формування певного її іміджу не має змісту без юридичного захисту прав на володіння нею.

Права забезпечуються **Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг** та внесенням до Державного реєстру.

## Попереджувальне маркування

TM

Розпочата процедура реєстрації в Укрпатенті

®

Знак внесено до Державного реєстру та видане Свідоцтво

## Форми використання товарного знака



### Товари та упаковка

Застосування на товарах і при наданні послуг, для яких він зареєстрований, а також на упаковці товарів.



### Реклама та видання

У рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, у проспектах, на бланках та в іншій документації.



### Виставки та ярмарки

При демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні.



### Передача прав

Передача права власності на товарний знак здійснюється на підставі договору. Можлива також видача ліцензії юридичній чи фізичній особі.

# Ліцензійні договори та передача прав

1

## Ліцензійний договір

Повинен містити умови про якість товарів і послуг ліцензіата — не нижчу за якість ліцензіара, та контроль за виконанням цієї умови.

2

## Письмова форма

Договір складається у письмовій формі, підписується сторонами та реєструється у Держпатенті України. Без реєстрації — недійсний.

3

## Перепоступка прав


Власник може передати право власності або дозволити використання знака будь-якій особі, яка своєю чергою може передати це право третім особам.

## Обмеження передачі прав

- Передача не допускається, якщо може ввести споживача в оману щодо товару чи послуги
- Поступка надається на певний період, що зазвичай не перевищує строку дії реєстрації
- Право може надаватися щодо всіх або лише частини товарів і послуг за Міжнародною класифікацією

## Посередницька діяльність

Власником свідоцтва може бути особа, яка здійснює посередницьку діяльність. На основі договору з виробником вона може використовувати свій товарний знак поряд зі знаком виробника або замість нього.

 Такий знак повинен бути зареєстрований за класом послуг, а не товарів.

# Припинення та поновлення дії свідоцтва

## 1. **Обов'язкове використання**

Зареєстрований знак повинен використовуватися протягом **трьох років** з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

1

2

## 2. **Судове припинення**

Будь-яка особа може вимагати у судовому порядку припинення дії товарного знака через недостатнє використання.

3

## 3. **Виправдовуючі обставини**

Суд бере до уваги докази невикористання знака за незалежних причин: війна, повоєнні обмеження, стихійні лиха тощо.

4

## 4. **Ліквідація власника**

Дія свідоцтва припиняється в результаті ліквідації юридичної особи — власника товарного знака.

5

## 5. **Поновлення знака**

Дія може бути поновлена після повторної реєстрації. Лише колишній власник має право на повторну реєстрацію протягом трьох років після припинення.

## **Добровільна відмова від знака**

Власник свідоцтва будь-коли може відмовитися від товарного знака повністю або частково на основі заяви, яка подається в Держпатент. Відмова вступає в силу з дати публікації відомостей у офіційному бюлетені.

## **Втрата сили знака**

Якщо знак не перереєстрований після закінчення строку дії свідоцтва, він втрачає силу і може бути використаний будь-якою особою без обмежень.

- ⊗ Жодна інша особа, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

# Колізії правового захисту: товарний знак vs промисловий взірець

Більшість брендів із юридичного погляду захищено в режимі товарного знака. Однак існують ситуації, коли слово-назва може виявитись незахищеним.

## Захист у режимі товарного знака

Захищається саме **слово-назва**. Держава гарантує, що ніхто більше не матиме можливості використовувати це слово для позначення своєї продукції.

## Захист у режимі промислового взірця

Якщо слово-назва незахищене, захищається **логотип або упаковка** — набір графічних елементів: шрифт, поєднання кольорів, зображення тощо.

## Приклад: «Боржомі»

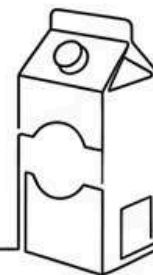
Слово «Боржомі» є географічною назвою і не може бути зареєстровано як торговельну марку одного виробника. Приблизно 15 компаній мають право використовувати це слово — дозвіл видається грузинським урядом тим, хто добуває воду в однойменній місцевості. Одна з компаній зареєструвала **етикетку як промисловий зразок** — унікальний набір оформлювальних елементів. Конкуренти можуть писати «Боржомі», але не можуть копіювати таку ж етикетку. Ступінь схожості двох етикеток визначається у суді на основі експертних методів та результатів незалежних соціологічних досліджень.

# Чотири режими захисту бренду



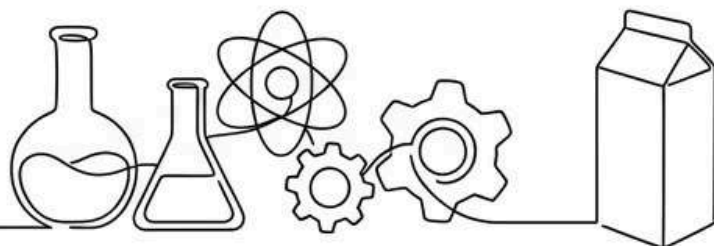
## Торговельна марка

Захищає слово-назву, необхідна реєстрація в Укрпатенті



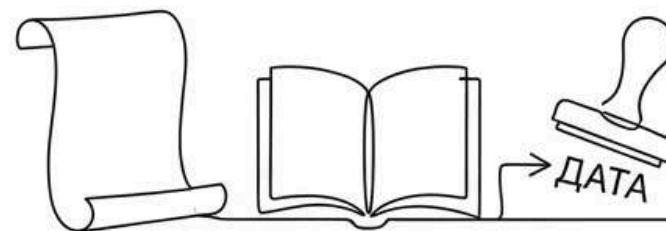
## Промисловий зразок

Захищає логотип, пакування, графічні елементи як шрифти та кольори



## Патент

Захищає технологію чи формулу, як Tetra Pak; поширено у фармацевтиці; незначна зміна рецептури дає новий патент



## Авторське право

Виникає з факту публікації, не потрібна реєстрація, підтверджується нотаріусом або поштовим штемпелем

### Патентний захист

Бренд може бути захищений у режимі патенту (наприклад, **Tetra Pak**). Запатентувати можна певну технологію чи рецептуру — дуже розповсюджене таке патентування на ринку медикаментів.

⚠ Патентний захист має недолік: достатньо незначною мірою змінити рецептуру — і можна отримати новий патент, обійшовши захист.

### Авторське право

Авторське право виникає **за фактом публікування** — без реєстрації. Способи фіксації дати:

- Нотаріальне засвідчення документа з датою представлення матеріалу певній кількості громадян
- Відправлення матеріалу поштою замовленим листом — суд визнає датою початку дії авторських прав дату на поштовому штемпелі

✅ Перші три види захисту (товарний знак, промисловий зразок, патент) є реєстраційними. Авторське право — єдиний вид захисту, що виникає автоматично за фактом публікування без необхідності реєстрації.

## 8.3. Порядок реєстрації товарного знака

Реєстрація торговельної марки — це юридичний захист вашого бренду, що забезпечує виключне право на його використання та розпорядження ним.



# Чому важливо вчасно реєструвати торговельну марку

Про важливість вчасно реєструвати торговельні марки нагадує історія металургійного комбінату **«Азовсталь»**. Після травня 2022 року **«Азовсталь»** став найвідомішим українським брендом, хоча виробництво вже не існує.

## Американська броварня

Приватна американська броварня почала варити та розливати пиво під емблемою **«Азовсталь»** — найімовірніше без відповідного законодавчого дозволу.

## Поштові марки Ліберії

Країна в Західній Африці надрукувала поштові марки, присвячені обороні комбінату **«Азовсталь»**, також без дозволу.

## Монети Ніуе

Крихітна острівна держава в Океанії випустила сувенірні монети, присвячені захисникам **«Азовсталі»**, без законного дозволу.

## «Бершадь Люкс» — перша заявка

Влітку 2022 року українська компанія **«Бершадь Люкс»** подала заявку на реєстрацію ТМ **«Азовсталь»** для виробництва алкогольних напоїв — раніше за самого власника бренду.

## «Метінвест» — запізнла реакція

Лише восени 2022 року холдинг **«Метінвест»**, якому належить легендарний меткомбінат, подав заявку на реєстрацію марок **«Азовсталь»** та *Azovstal*. Холдинг спирався на закон, що захищає ТМ при збігу з найменуванням юрособи, проте така повільність призвела до того, що доменне ім'я *azovstal.ua* виявилось зайнятим кіберсквотером, який зареєстрував аналогічну ТМ за класом телекомунікаційних послуг.

# Покроковий порядок реєстрації товарного знака

Процедура реєстрації складається з семи послідовних етапів. Основним недоліком є її тривалість — строк проведення експертизи законодавчо не обмежений.

01	02	03
<b>Подача заявки до патентного відомства</b> Особисто або через патентного повіреного з одночасною оплатою зборів за подачу й експертизу. Заявка складається за встановленою формою.	<b>Встановлення дати пріоритету</b> Відомство приймає рішення про дату пріоритету прав на знак — зазвичай від дати подачі заявки або від часу показу знака на виставці. Рішення надсилається заявнику протягом місяця. Після цього можна розміщувати значок <b>ТМ</b> .	<b>Експертиза заявки</b> Якщо відомство має намір відхилити заявку, протягом двох місяців після цього рішення лише заявник має право внести зміни. Строк проведення експертизи законодавчо не обмежений.
04	05	06
<b>Рішення про реєстрацію знака</b> Приймається за результатами експертизи і направляється заявнику.	<b>Оплата збору за видачу свідоцтва</b> Заявник повинен оплатити збір протягом <b>трьох місяців</b> після отримання рішення. Якщо цього не зробити — заявка вважається відкликаною.	<b>Публікація та внесення до Державного реєстру</b> Протягом трьох місяців після оплати відомство публікує рішення про реєстрацію й одночасно вносить знак до Державного реєстру. Після цього заявник має право розміщувати значок <b>®</b> .
07		
<b>Отримання свідоцтва на знак</b> Строк дії свідоцтва — <b>10 років</b> . Потім цей строк може бути неодноразово продовжений щоразу на 10 років. Права діють з дати подачі заявки, а не з дати реєстрації чи видачі свідоцтва.		

**і** Права, які впливають зі свідоцтва на товарний знак, діють з **дати подачі заявки** (за умови сплати відповідного збору), а не з дати його реєстрації, публікації або дати видачі свідоцтва.

# Оскарження рішень та права власника свідоцтва

Видане Держпатентом свідоцтво надає його власнику **виключне право** користуватися і розпоряджатися знаком на свій вибір. В законі не передбачено встановлення авторства на товарний знак — лише право власників свідоцтва на нього.



## Остаточність рішення

Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є **остаточним** і може бути скасоване лише судом. Заявник може оскаржити затвержене відомством рішення у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.

## Права власника свідоцтва

Права, що впливають зі свідоцтва на товарний знак, є насамперед **правовою основою належності** цього об'єкта промислової власності конкретній особі. Закон не передбачає встановлення авторства на товарний знак — лише право власників свідоцтва на нього.

- ✔ Свідоцтво на товарний знак діє **10 років** і може бути неодноразово продовжене. Реєстрація — найнадійніший спосіб захистити бренд від несанкціонованого використання, як це сталося з «Азовсталлю».

## 8.1. Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків

Зацікавленість підприємців у тому, щоб полегшити встановлення правової охорони знаків за кордоном, відображена в укладених міжнародних угодах — **Паризькій конвенції з охорони промислової власності (1883 р.)** і **Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.)**



# Основні положення Паризької конвенції щодо товарних знаків

## Незалежність реєстрації

Реєстрація знака в одній із держав-учасниць стає незалежною від реєстрації знака у будь-якій іншій країні, включаючи країну походження.

## Охорона у початковому вигляді

Знак, зареєстрований у країні походження, має прийматися для реєстрації і охоронятися у своєму початковому вигляді в інших державах-учасниках. Відмова можлива лише у чітко визначених випадках: порушення прав третіх осіб, відсутність відмінних ознак, суперечність моралі або введення в оману.

## Умови анулювання реєстрації

Якщо використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути анульована тільки після закінчення справедливого строку і лише тоді, коли власник не може представити доказів, що виправдовують його невикористання.

## Заборона державних емблем

Кожна держава повинна відмовляти у реєстрації і забороняти використання знаків або елементів знаків, які містять без відповідного дозволу герби, прапори, державні емблеми, офіційні знаки, клейма контролю та найменування міжнародних організацій.

## Коллективні знаки та знаки обслуговування

Охорона розповсюджується на колективні знаки і знаки обслуговування, що забезпечує широке коло суб'єктів правового захисту.

# Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

## Ключові умови участі

Для приєднання до Мадридської угоди країна повинна бути учасницею Паризької конвенції. Останні зміни в угоді були внесені у **1979 р.**

Міжнародна заявка може бути подана тільки після того, як національне відомство країни зареєструє відповідну національну заявку.

## Як працює система

Заявники з будь-якої країни-учасниці подають **одну заявку** до Міжнародного бюро ВОІВ французькою мовою. Мито сплачується лише один раз до Міжнародного бюро.

При подачі заявки необхідно вказати товари і послуги, для яких потрібна охорона, а також відповідні класи за **Ніццькою угодою**.

## Строк охорони

Строк охорони для всіх країн є однаковим і становить **20 років**. Проте дія знака може бути припинена достроково — правомірність реєстрації може бути оскаржена будь-якою особою у патентному відомстві, Апеляційній палаті або Патентному суді.

## 8.2. Недобросовісна конкуренція проти бренду

3.3%

### Частка контрафакту

Від загальних обсягів світової торгівлі становить торгівля контрафактними товарами

\$509млрд

### Обсяг ринку

Вартісний еквівалент контрафактної торгівлі у світі за даними EUIPO та OECD (2019 р.)

4 з 5

### МСБ під загрозою

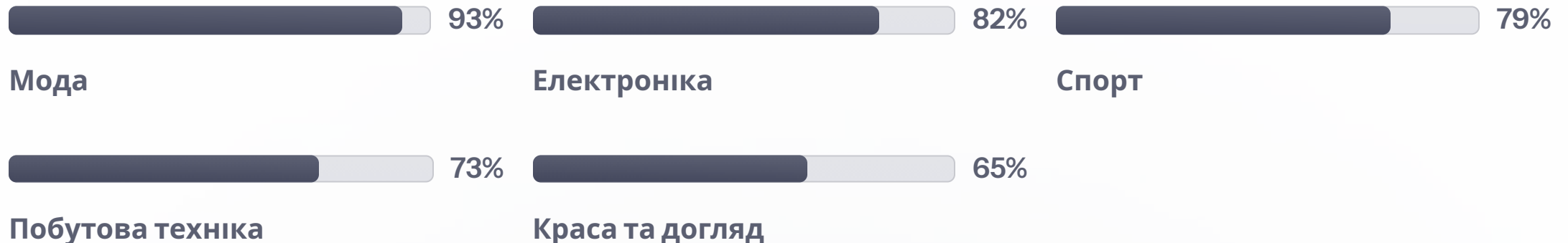
Підприємств малого та середнього бізнесу страждають від підробок, за даними Smart Brand Protection

6.8%

### Імпорт ЄС

Від загального імпорту країн ЄС є контрафактом — це 121 млрд євро на рік

### Найбільш постраждалі галузі



# Підробка та імітація: відмінності та загрози

## Підробка (контрафакція)

Навмисне виробництво і реалізація гірших за якістю копій товарів, маркованих відомим знаком, з метою незаконного привласнення доходів. Має **злочинний характер** і переслідується законом.

Шкода полягає у колосальному збитку репутації оригінальних марок, що створювалась десятиліттями на основі значних рекламних інвестицій.

## Імітація бренду

Продукція, яка прямо асоціюється з відомим брендом і виготовляється **без порушень чинного законодавства**. Ґрунтується на асоціюванні товару з оригінальним брендом та експлуатуванні його образу з метою несумлінного отримання прибутку.

## Три групи імітацій

### Фонетичні імітації

Копіювання словесних і звукових елементів бренду для виклику фонетичного змішання асоціативних рядів. Приклади: Fairy – Maty, Nivea – Livea, «Солодко» – «Садко».

### Кольорографічні імітації

Копіювання зовнішнього оформлення бренду та ключових елементів торговельної марки. Найчастіше застосовуються щодо дизайну упаковки — споживачі покладаються на впізнаваність і не розглядають дрібні деталі.

### Сюжетні імітації

Застосовуються щодо брендів із власною сюжетною лінією — запозичуються оригінальні способи просування, реклама, інтригуючі ідеї та інші наративні елементи.

⚠️ Асоціативні ряди є складною психологічною конструкцією, тому завжди існуватиме ризик появи продукту-імітатора незалежно від охоронних дій. Довести факт порушення прав власника торговельної марки при імітації майже неможливо.

# Диверсійний аналіз як інструмент захисту бренду

**Диверсійний аналіз** — це теоретичне моделювання всіляких посягань на бренд і його окремі елементи з метою перевірки їх захищеності від підробок і стійкості до імітацій. Реалізується на двох рівнях.

## Загальний диверсійний аналіз


Оснований на аудиті корпоративного брендового портфеля. Передбачає перевірку марочних позицій фірми за допомогою бази зареєстрованих товарних знаків із застосуванням **методу кольорового маркування**:

- **Блакитний** — товарні знаки, зареєстровані на ім'я фірми
- **Зелений** — позиції, що не охороняються в режимі ТМ
- **Червоний** — товари під марками інших фірм

## Локальний диверсійний аналіз

Вивчення кожного бренду в портфелі окремо як комплексу ідентифікуючих елементів. Здійснюється у чотири послідовні етапи:

1. Перевірка наявності прямого комплексного захисту бренду
2. Перевірка можливості фальсифікації та паразитування в іншій товарній групі
3. Системний аналіз стійкості до спотворень написання, вимови та візуального відображення
4. Виявлення стійкості елементів бренду до всіляких імітацій

 МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг) призначена для реєстрації товарних знаків і складається з **45 класів: 1–34** — товари, **35–45** — послуги. Превентивна реєстрація у суміжних класах є ефективним захисним заходом.

# Поширені форми недобросовісної практики щодо товарних знаків

1

## Реєстрація чужих зареєстрованих знаків

Щодо інших товарів і послуг — найчастіше здійснюють недобросовісні дистриб'ютори. Ставить власника бренду в економічну залежність і змушує викуповувати позначення. Зазвичай стосується супутніх або суміжних товарів.

2

## Реєстрація чужих незареєстрованих знаків

Поширена форма несумлінного підприємництва. Здійснюється як дистриб'юторами, так і фірмами, що спеціалізуються на превентивній реєстрації чужих знаків із метою їх подальшого перепродажу дійсним власникам.

3

## Реєстрація чужих фірмових найменувань

Зручний засіб несумлінного підприємництва з огляду на суб'єктивність критерію популярності фірмового найменування. Ступінь популярності може бути визначено відносно, що не перешкоджає недобросовісній реєстрації.

4

## Реєстрація об'єктів авторського права як ТМ

Набуває недобросовісного характеру, якщо об'єкт авторського права існував незалежно від реєстрації ТМ і реєстрація проведена без згоди власника. Особливу складність становить перехід об'єкта в категорію суспільного надбання.

5

## Кіберсквотинг та доменінг

Реєстрація чужих фірмових позначень як доменних імен. Поява кирилических доменів ускладнила ситуацію. Доменінг — реєстрація різних доменів для подальшого перепродажу. Показовий приклад: домен `business.com` продано за \$360 000 000.

# Комплексна система захисних заходів для бренду

Найбільша ефективність правового захисту досягається при комплексному використанні правових норм, профілактичних і виробничих заходів, а також активному залученні громадських організацій та ЗМІ.



## Профілактичні заходи

Захист усіх можливих елементів бренду ще на стадії його створення або до впровадження на ринок. Диверсійний аналіз брендового портфеля значно знижує ризик появи імітаторів. Превентивна співпраця з правоохоронними органами здатна припинити контрафактне поширення товару.



## Виробничі заходи

Ґрунтуються на комерційних знаннях і надають конфіденційну інформацію для фірми-виробника. Технологічні секрети, елементи ноу-хау, оригінальні елементи упаковки та унікальна атрибутика здатні забезпечити захист ще на стадії виробництва.



## Митний контроль

Кооперування з митними організаціями дозволяє не допустити ввезення контрафактної продукції з-за кордону. Подача заяви від фірми в митне відомство з додатком зразків оригінальної продукції та ідентифікуючих атрибутів бренду.



## Співпраця зі ЗМІ

Робить проблему захисту репутації брендів громадською і гласною. Поширення інформації про продукт, його особливості, підробки та імітатори здатне сформувати громадську думку щодо недобросовісного підприємництва.



## Громадські заходи

Підприємці об'єднують зусилля щодо захисту своїх брендів. Створюються союзи, що впливають на волю держави в захисті прав, а також підвищення правової та споживчої культури населення.



## Комунікативні інструменти

За допомогою реклами та інших комунікативних інструментів формується чітка ідентифікація бренду і його елементів. Вказівка в рекламі на особливості продукту перешкоджає недобросовісній конкуренції та порушенню прав інтелектуальної власності.

- ✔ Протидія незаконному підприємництву є значно ефективнішою, якщо ґрунтується більшою мірою на **профілактичних заходах**, аніж на судовому розгляді справи — адже часу на збір доказової бази часто достатньо для отримання стабільного прибутку від контрафакту.

# Топ-5 країн із особливостями в реєстрації торговельних марок

Китай забороняє реєстрацію ТМ для смарт-годинників. Японія вимагає поетапної оплати зборів. США зобов'язує підтверджувати фактичне використання марки. Три країни — три абсолютно різні вимоги. А таких країн — сотні, кожна зі своїми законами, строками та особливостями.



## Китай

Заборони та територіальність



## США

Підтвердження використання



## Японія

Поетапна оплата зборів



## ЄС

Єдина територія охорони



## Польща

Множинність співвласників

# Китай: колір, заборони, строки та територіальність бренду

## Колір як ТМ — заборонено

У більшості країн окремий колір можна зареєструвати як ТМ, якщо він вирізняє товари чи послуги. Наприклад, фіолетовий відтінок зареєстровано для шоколаду *Milka*, а червона підошва — для взуття *Christian Louboutin*. За законодавством Китаю, колір як самостійна ТМ не реєструється. Допускається лише реєстрація слів та логотипів із заявленням кольорів.

## Численні заборони на реєстрацію

Китай — одна з країн із найбільшою кількістю заборон. Тут не можна зареєструвати ТМ для:

- смарт-годинників, банкнот, рисового паперу
- послуг азартних ігор та казино
- складання гороскопів та астрологічного консультування
- організації політичних зустрічей
- консьєрж-послуг тощо

Також неможливо зареєструвати ТМ для послуг роздрібного та оптового продажу будь-яких товарів, окрім фармацевтичних, ветеринарних, санітарних і медичних. Це не означає заборону продажу — просто потрібно підібрати дозволені законом формулювання.

## Строки оскарження

Лише **до місяця** на оскарження попередньої відмови. Натомість перегляд відмови уповноваженим органом може тривати **1–1,5 року**.

## Територіальність

ТМ, зареєстрована в Китаї, **не охороняється** в Гонконзі та Макао. Реєстрація на цих територіях здійснюється окремо.

## Відчуження прав

Передача прав на ТМ повинна охоплювати **всю серію** ідентичних чи схожих знаків одного власника для однорідних товарів і послуг. Недотримання — підстава для відмови.

📌 Наприклад, передаючи права на словесну ТМ «*IPStyle*», власник зобов'язаний одночасно передати права і на «*IPStyle Patent Law Company*» та логотип «*IPStyle*», якщо вони зареєстровані на ту ж компанію для тих самих послуг.

# США: використання та дворівнева ідентифікація торговельної марки

## Підстави для реєстрації

При подачі заявки за національною процедурою заявник обирає одну з двох підстав:

### Use in commerce


ТМ вже комерційно використовується в США на дату подачі заявки. Використання підтверджується на відповідному етапі реєстрації.

### Intent to use

ТМ планується до використання після реєстрації. При подачі за міжнародною процедурою — єдина доступна підстава. Підтвердження в процесі реєстрації не вимагається.

## Declaration of Use

Між 5 та 6 роками реєстрації необхідно подати до Патентного відомства **Декларацію з доказами використання ТМ** (Declaration of Use) або пояснити причини виправданого невикористання (Excusable Nonuse). Ці документи подаються також кожні 10 років при продовженні реєстрації.

 У разі недотримання цих вимог заявка на ТМ буде відізнана, а вже зареєстрована ТМ припинить свою дію.

## Дворівнева ідентифікація

У більшості країн ТМ, подана за міжнародною процедурою, ідентифікується одним номером міжнародної реєстрації. США — виняток: тут такий ТМ додатково присвоюється внутрішній номер. Після реєстрації марка має **два номери** — за національною та міжнародною процедурами.



### Деталізація товарів і послуг

Патентне відомство США скрупульозно ставиться до формулювань. Якщо заявлено «програмне забезпечення», «канцелярське приладдя» чи «фінансові послуги» — будьте готові їх уточнити: вказати сферу, галузь, деталізувати загальні терміни.

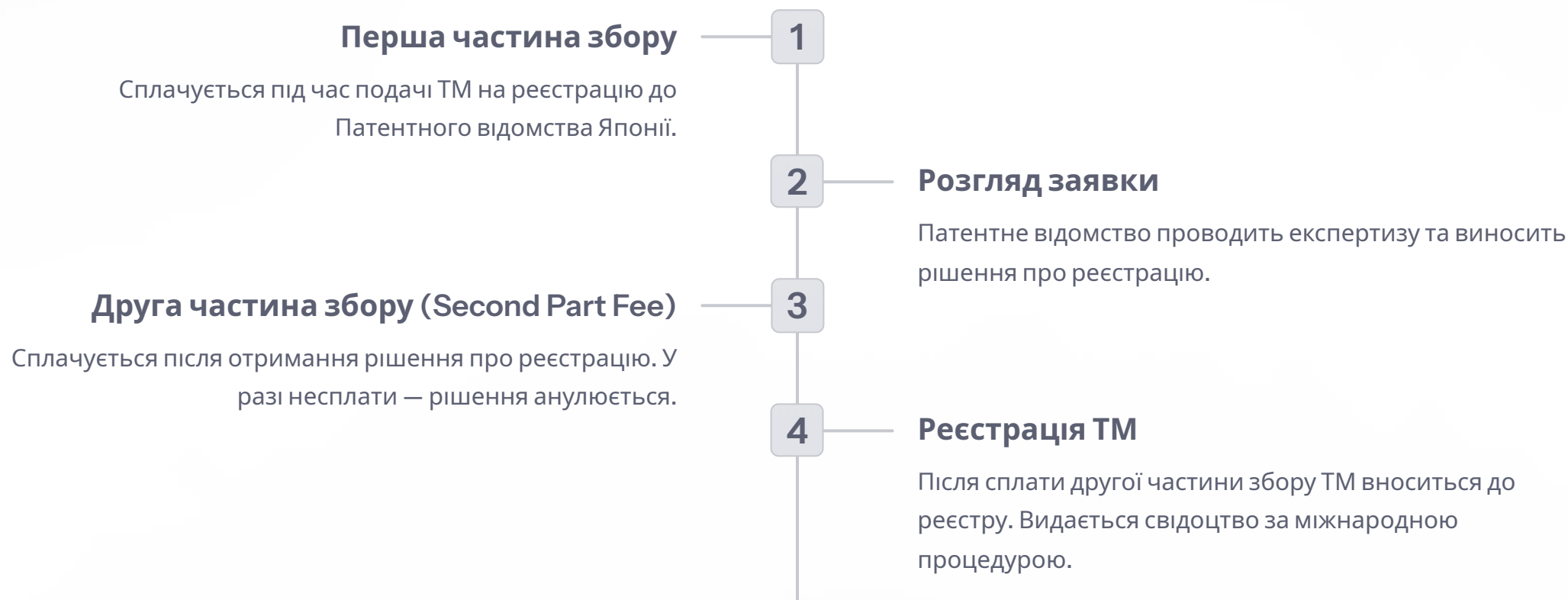


### Свідоцтво про реєстрацію

США — одна з небагатьох країн, де свідоцтво про реєстрацію ТМ видається як за національною, так і за міжнародною процедурами. У більшості країн Мадридської системи реєстрація засвідчується лише рішенням або мовчазною згодою (Interim Status).

# Японія: поетапна оплата зборів

Японія — одна з країн, яка розділила збір за міжнародну реєстрацію ТМ на дві частини. Така система суттєво відрізняється від стандартної практики більшості держав.



## Аналогічна практика

Поетапна оплата зборів передбачена також у **Бразилії** та **Кубі**. Подібно до США, в Японії можна отримати свідоцтво на ТМ за міжнародною процедурою реєстрації.

## Опозиція після реєстрації

На відміну від більшості країн, де опозицію подають до прийняття рішення про реєстрацію, в Японії опозиційний процес стартує **після** реєстрації ТМ. Зацікавлені особи звертаються до Патентного відомства у визначений законодавством період. У разі задоволення опозиції реєстрація припиняється і ТМ виключається з реєстру.

# ЄС: єдина територія правової охорони

Торговельна марка ЄС — одна з найбільш бажаних реєстрацій для осіб, які провадять діяльність на території співтовариства. Зареєструвавши одну ТМ, власник отримує правову охорону у **всіх країнах ЄС**. Якщо членом ЄС стає нова країна — охорона автоматично поширюється і на неї.

## Вrexit та конвертація


До 31 січня 2020 року реєстрація ТМ ЄС поширювалась і на Великобританію. Договором про вихід передбачена можливість конвертації зареєстрованої ТМ ЄС у національну реєстрацію Великобританії. Залежно від домовленості сторін, на власників можуть покладатися обов'язки зі сплати додаткових зборів.

## Відмова в одній країні = відмова в ЄС

Отримавши відмову в реєстрації ТМ хоча б в одній із країн ЄС, заявник втрачає можливість реєстрації в ЄС загалом. Це правило діє і у випадку визнання ТМ недійсною чи припинення строку дії через невикористання.

## Неможливість часткової відмови

Власник не може відізвати чи відмовитися від реєстрації лише в одній із країн ЄС. Реєстрація діє або на всій території ЄС, або не діє взагалі — принцип єдності охорони.

 Вихід країни зі складу ЄС може призвести до автоматичного припинення правової охорони в такій країні. Зазвичай це питання регулюється Договором про вихід або на рівні національного законодавства країни, що вийшла.

# Польща: множинність співвласників

## Договір про спільне використання

Якщо заявниками торговельної марки є двоє і більше осіб, для реєстрації в Польщі обов'язково потрібен **договір про спільне використання ТМ її співвласниками**. Неподання такого договору до Патентного відомства може бути підставою для відмови у реєстрації.

## Унікальність кожної юрисдикції

Більшою мірою загальні підходи до реєстрації торговельних марок у різних країнах все ж таки збігаються. Проте кожна країна — це як окрема ТМ, яка має свої відмітні особливості серед схожих до неї країн.

Розуміння цих нюансів — ключ до успішного захисту бренду на міжнародному рівні.

## Підсумок: що варто пам'ятати

### 1 Китай

Колір не реєструється як ТМ, численні заборони, обмежені строки оскарження, територіальність (Гонконг і Макао — окремо), серйне відчуження прав.

### 2 США

Обов'язкове підтвердження використання, Declaration of Use кожні 10 років, дворівнева нумерація, деталізація товарів і послуг, свідоцтво за міжнародною процедурою.

### 3 Японія

Поетапна оплата зборів (Second Part Fee), опозиція після реєстрації, свідоцтво за міжнародною процедурою.

### 4 ЄС

Єдина охорона на всі країни-члени, відмова в одній країні блокує реєстрацію в ЄС, неможливість часткової відмови, наслідки Brexit.

### 5 Польща

Обов'язковий договір про спільне використання ТМ при множинності співвласників.