

DOI <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2021-3-12>

## ПРАВОВА ОХОРОНА ДОБРЕ ВІДОМИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

*Катерина Костенко,*

*аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права  
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (Київ, Україна)*

*ORCID ID: 0000-0002-7087-7858*

*Fleurri7@gmail.com*

**Анотація.** Стаття присвячена аналізу надання правової охорони добре відомим торговельним маркам, які завдяки своїй впізнаваності та цінності, є особливо вразливими до вчинення з ними правопорушень у сфері інтелектуальної власності, у зв'язку із чим Паризька конвенція та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності визнали необхідність надання особливого захисту таким маркам. Такий захист полягає в тому, що правова охорона добре відомих торговельних марок може поширюватися як на однорідні товари, так і на товари та послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою, якщо використання такої торговельної марки іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки, а його інтересам, імовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Окрім того, особлива правова охорона добре відомих торговельних марок обґрунтовується необхідністю боротьби з недобросовісною конкуренцією, а також охороною інтересів споживачів, які можуть сплутати новозареєстровану торговельну марку із загальновідомою.

**Ключові слова:** правова охорона, добре відома торговельна марка, знаменита торговельна марка, торговельна марка з репутацією.

## LEGAL PROTECTION OF WELL-KNOWN TRADEMARKS

*Kateryna Kostenko,*

*Postgraduate Student at the Department of Intellectual Property and Information Law  
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)*

*ORCID ID: 0000-0002-7087-7858*

*Fleurri7@gmail.com*

**Abstract.** The paperwork is dedicated to the analysis of legal protection of well-known trademarks which, due to their recognizability and value, are particularly vulnerable to intellectual property infringements, therefore the Paris Convention and TRIPS Agreements have recognized the need for special protection for such trademarks. Such protection presupposes that protection of well-known trademarks may relate to similar goods or goods and services not related to those which trademarks recognized as well-known in case the use of such trademarks for goods and services by other person shall indicate on the connection between goods or services and owner of the well-known trademark, and owner's interests shall be possibly harmed by such use.

In addition, the special legal protection of well-known trademarks is justified by the need to combat with unfair competition, as well as to protect the interests of consumers who may confuse a newly registered trademark with a well-known one.

**Key words:** legal protection, well-known trademark, famous trademark, trademark with reputation.

**Постановка проблеми.** Загально визнано, що широковідомі торговельні марки внаслідок їх тривалого використання, інтенсивної рекламної кампанії протягом багатьох років і незмінно високої якості товарів і послуг не тільки отримують заслужене визнання у споживачів, але також стають об'єктами недобросовісного використання.

Порушення може являти собою відтворення або імітацію торговельної марки, що вказує на асоціативний зв'язок із зображенням або семантикою добре відомої торговельної марки,

використовуваної для маркування однорідних товарів. Це може бути використання тотожної або схожої торговельної марки щодо неоднорідних товарів і послуг, використання тотожної або схожої торговельної марки для однорідних товарів і послуг, але на території іншої країни.

Для унеможливлення порушень прав власників торговельних марок у світі були запровадженні законодавчі механізми, завдяки яким відбулося розширення правової охорони такої категорії торговельних марок, як «загальновідомі». Відповідно до чого сформувався такі правові поняття, як «добре відома торговельна марка», «знаменита торговельна марка» та «торговельна марка з репутацією».

Відповідно до чого необхідно визначити обсяг правової охорони, яку отримують вищезазначені торговельні марки, та провести зіставний аналіз їхніх схожих та відмінних ознак.

**Стан дослідження теми.** Вивченню питання щодо визначення обсягу надання правової охорони добре відомої торговельної марки у своїх наукових працях приділяли увагу такі науковці, як Т.С. Демченко, А.О. Кодинець, Л.Д. Романадзе, О.А. Рассомахіна й інші. Роботи зазначених авторів заклали основу для розуміння такого об'єкта інтелектуальної власності, як добре відома торговельна марка. Однак праці дослідників охоплюють не всі аспекти, які стосуються надання правової охорони добре відомих торговельних марок, з огляду на що є питання, які потребують дослідження.

**Мета статті** полягає в дослідженні сутності загальновідомих торговельних марок, а саме обсягу правової охорони таких категорій, як «добре відома торговельна марка», «знаменита торговельна марка» та «торговельна марка з репутацією». Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: дослідження правової охорони добре відомої торговельної марки, знаменитої торговельної марки та торговельної марки з репутацією в міжнародно-правових актах; аналіз відмінностей між обсягом правової охорони вищезазначених категорій; виокремлення особливостей «добре відомих» торговельних марок.

**Виклад основного матеріалу.** На дипломатичній конференції у Вашингтоні щодо перегляду Паризької конвенції в 1911 р. вперше було розглянуто питання про охорону подібних торговельних марок, які зараз називаються добре відомими. А в 1925 р. на дипломатичній конференції в Гаазі вперше в Паризьку конвенцію був уведений прообраз сучасної ст. 6 bis, покликаний охороняти добре відомі торговельні марки.

Деякі науковці вважають, що метою введення ст. 6 bis був захист добре відомих торговельних марок, які не були зареєстровані у країні, де використовується або зареєстрована подібна з ними торговельна марка та такий захист надавався добре відомій торговельній марці за фактом визнання її такою.

Очевидно, що якщо торговельна марка вже зареєстрована у країні, де запитується захист, то немає необхідності вдаватися до захисту з посиланням на ст. 6 bis Паризької конвенції.

Натепер у ст. 6 bis Паризької конвенції зазначено таке положення: «Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, 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 в цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним» (Paris Convention, 1883).

Далі розширення правової охорони добре відомим торговельним маркам надало укладання державами – членами СОТ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. (далі – Угода ТРІПС).

Угода ТРІПС установлювала, що положення ст. 6 bis Паризької конвенції поширюється і на торговельні марки для послуг. Також зазначалося, що добре відома торговельна марка відтепер охороняється і щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких вона зареєстрована, за умови, що використання цієї торговельної марки стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованої торговельної марки за умови, що інтересам власника зареєстрованої торговельної марки може бути завдано шкоди в результаті такого використання (Agreement, 1994).

Тобто даною угодою фактично скасовується принцип спеціалізації торговельних марок. Але ця норма могла бути застосована лише в разі, якщо використання імітуючої торговельної марки буде вказувати на взаємозв'язок між такими неспорідненими товарами/послугами і власником добре відомої торговельної марки та якщо за такого використання інтереси власника можуть бути обмежені (Rysak, 2012: 132–136).

Необхідно зазначити, що правова охорона добре відомих торговельних марок регулюється також положеннями, ухваленими на рівні Європейського Союзу, а саме: чинною на тепер директивою Європейського Союзу (далі – ЄС) «Про зближення законодавств держав – членів щодо товарних знаків і знаків обслуговування» № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 р. (далі – Директива № 2008/95/ЄС), Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку Європейського Союзу (далі – Регламент № 2017/1001) та директивою Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 р. про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок (далі – Директива № 2015/2436).

У Директиві № 2008/95/ЄС підтримується позиція, яка була запропонована Угодою TRIPS про правову охорону добре відомих торговельних марок як відносно споріднених, так і неоднорідних товарів/послуг, якщо використання торговельної марки, імітуючи відому марку, призвело б до недобросовісного використання без правомірних підстав або спричинення шкоди розрізняльній здатності чи репутації добре відомої торговельної марки (Directive EU № 2008/95/ЄС, 2008).

У п. 1 ст. 8 Регламенту № 2017/1001 серед відносних підстав для відмови в реєстрації торговельної марки зазначають ідентичність або схожість із більш ранньою торговельною маркою та ідентичність або схожість з товарами чи послугами, які охоплює торговельна марка, а також існує ймовірність сплутання частиною громадськості на території, на якій більш рання торговельна марка перебуває під охороною, та ймовірність сплутання охоплює ймовірність асоціації з більш ранньою торговельною маркою. У п. 2 (с) під «більш ранньою торговельною маркою» розуміють торговельну марку, яка на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС або, за доцільності, на дату пріоритету, заявленого для заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС, є добре відомою в державі-члені в тому значенні, у якому слова «добре відомий» вживаються у ст. 6 bis Паризької конвенції (Regulation EU № 2017/1001, 2017).

Однак варто зауважити, що добре відомі торговельні марки, які не зареєстровані на відповідній території, «не можуть бути захищені відповідно до ст. 8 (5) Регламенту від неоднорідних товарів. Вони можуть бути захищені від однакових або подібних товарів лише за наявності ймовірності змішування відповідно до ст. 8 (1) (b) Регламенту, на яку посиляється ст. 8 (2) (с) Регламенту для визначення обсягу захисту».

П. 1 (d) ст. 5 Директиви № 2015/2436 визначено, що торговельна марка не підлягає реєстрації або, якщо її зареєстровано, підлягає визнанню недійсною, якщо:

– вона є ідентичною більш ранній торговельній марці і товари чи послуги, на реєстрацію торговельної марки для яких подано заявку або для яких зареєстровано торговельну марку, є ідентичними товарам чи послугам, для яких охороняється більш рання торговельна марка;

– через ідентичність або схожість із більш ранньою торговельною маркою й ідентичність або схожість із товарами чи послугами, які охоплюють торговельні марки, існує ймовірність

сплутання частиною громадськості; імовірність сплутання охоплює ймовірність асоціації з більш ранньою торговельною маркою (Directive EU № 2015/2436, 2015).

Під «більш ранніми торговельними марками» розуміють такі торговельні марки, які на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки або, у відповідних випадках, на дату пріоритету, заявленого для заявки на реєстрацію торговельної марки, є добре відомими у відповідній державі-членові в тому значенні, у якому слова «добре відомий» уживаються у ст. 6 bis Паризької конвенції (Directive EU № 2015/2436, 2015).

Окрім вищезазначених нормативно-правових актів, для уточнення правової охорони добре відомих торговельних марок були ухвалені Спільні рекомендації стосовно положень щодо охорони добре відомих торговельних марок у 1999 р. Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю ВОІВ на 34-й сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ (далі – Спільні рекомендації) (Joint Recommendation 1999).

Відповідно до Спільних рекомендацій, у п. (b) ст. 4 «Торговельні марки, що конфліктуєть» зазначено, що незалежно від товарів та (чи) послуг, для яких торговельна марка використовується або є предметом заявки на реєстрацію, або зареєстрована, ця торговельна марка вважається такою, що суперечить добре відомим торговельним маркам, якщо ця торговельна марка або її значна частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомої торговельної марки та якщо виконано щонайменше одну з таких умов:

- використання цієї торговельної марки могло б вказувати на зв'язок між товарами та (чи) послугами, для яких ця торговельна марка використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрована, а також якщо це могло б завдати шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки;

- використання цієї торговельної марки, найімовірніше, завдасть шкоди або несправедливо послабить відмітний характер добре відомої торговельної марки;

- використання цієї торговельної марки могло б недоброчесно використовувати переваги розрізняльного характеру добре відомої торговельної марки (Joint Recommendation, 1999).

В Україні правова охорона добре відомим торговельним маркам надається відповідно до положень ст. 6 bis Паризької конвенції, Договору про закони з товарних знаків від 27 жовтня 1994 р., Спільних рекомендацій, ст. 25 Закону та Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 2 березня 2021 р. № 433.

Нині в Україні добре відомими визнано понад 100 різних торговельних марок та позначень, серед яких: *1+1*, *НОВА ПОШТА*, *Rozetka*, *GOOGLE*, *Lifecell*, *McDONALD'S*, *GOOGLE* та багато інших.

Згідно зі ст. 25 Закону, під час визнання того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі чинники, якщо вони є доречними: 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 вона застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій прав та/або заявок на реєстрацію прав на торговельну марку за умови, що вона використовується чи є визнаною; свідчення успішного обстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій її визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою (Law of Ukraine, 1993).

Для отримання статусу добре відомої в Україні, торговельна марка має пройти процедуру визнання факту відомості компетентним органом, який визначить обсяг її прав, а саме: дату, з якої торговельна марка може стати добре відомою; перелік товарів і послуг відповідно до

класів МКТП, для яких торговельна марка отримає захист; установлення зв'язку торговельної марки з компанією-власником або/та компанією-виробником.

Важливою умовою визнання факту доброї відомості визначається дата, з якої добре відома марка отримує посиленій правовий захист. Заявник має вказати дату, з якої він вважає свою марку добре відомою в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються, навести відповідні фактичні дані, які підтверджують відомість на вказану дату. Компетентний орган розглядає наявність факту відомості саме на вказану заявником дату. Тобто факт відомості позначення визнається ретроспективно, на певну дату в минулому. Отриманий захист добре відомих торговельних марок поширюється безперервно, доки позначення не буде визнано таким, що втратило свою відомість (Metlushan, 2021).

Загалом, можна виокремити деякі особливості добре відомих торговельних марок, а саме:

1) публічне підтвердження за рішенням суду або уповноваженим органом найширшої популярності торговельної марки на певній території і її однозначної асоціації з компанією-правовласником;

2) визнання торговельної марки добре відомою на конкретну дату, установлену власником;

3) отримання безстрокової правової охорони;

4) можливість поширення правової охорони добре відомої торговельної марки також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою, якщо використання такої торговельної марки іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки, а його інтересам, імовірно, буде завдано шкоди таким використанням;

5) отримання більш розширеного захисту прав для припинення порушень добре відомої торговельної марки, зокрема й під час використання в доменних іменах і фірмових найменуваннях;

6) у визначенні торговельної марки добре відомою використовуються певні критерії, на відміну від підстав для реєстрації звичайної торговельної марки;

7) добре відома торговельна марка підлягає зазначеній правовій охороні незалежно від факту її реєстрації у країні, де така охорона вистребується, або в інших країнах (не додержується так званий принцип територіальності).

Отже, визнання торговельної марки добре відомою надає додаткову охорону торговельній марці та звільняє її власника від зайвих проблем, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, що створює комфортну атмосферу для розвитку бізнесу.

Правова охорона торговельної марки захищає споживача від уведення в оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, надає можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну марку, а не тих, хто не має до неї жодного стосунку.

Аналогічним до інституту доброї відомості торговельної марки, який застосовується в Україні та світі, є надання правової охорони знаменитій торговельній марці (*famous mark*), що використовується у Сполучених Штатах Америки.

У Сполучених Штатах Америки знамениті торговельні марки найчастіше стають об'єктами контрафакції й інших форм несанкціонованого використання, у зв'язку із чим у країні діє спеціальне федеральне законодавство, яке ухвалене з метою боротьби з несанкціонованим використанням добре відомих торговельних марок третіми особами (Doris, 2007: 448).

Надання статусу «знаменитої» торговельній марці вирішується судами під час процедур, що проводяться відповідно до спеціального законодавства, яке регулює правову охорону добре відомих торговельних марок, або у Відомстві з винаходів і торговельних марок США (US Patent and Trademark Office) під час пов'язаних із цим законодавством процедур (Doris, 2007: 448).

Відповідно до розд. 43 (с) Акта Ленема (Lanham Federal Trademark Act), власник прав на «знамениту торговельну марку, яка є відмітною за своєю суттю або завдяки набутій відмін-

ності», може заборонити несанкціоноване використання цієї марки з комерційною метою, що може мати місце після того, як торговельна марка стала знаменитою (Trademark Act, 1946).

Таке несанкціоноване використання називається «розмиванням (ослабленням)» торговельної марки. У Законі «розмивання» (dilution) визначається як «зниження можливості знаменитої торговельної марки ідентифікувати і розрізнити товари або послуги, незалежно від того, чи існує конкуренція між власником прав на знамениту торговельну марку та іншими особами чи ні, а також чи існує ймовірність уведення в оману, наявність помилок або обману» (Doris, 2007: 448).

Розмивання торговельної марки не вимагає демонстрації факту ймовірного введення споживачів в оману або конкуренції між сторонами. Радше розмивання торговельної марки охоплює скарги про таке розмивання та про дії, що ганьблять репутацію власника прав на торговельну марку. Розмивання торговельної марки відбувається тоді, коли відповідач використанням даної торговельної марки послаблює або розмиває сильну асоціацію, що існує у споживачів між добре відомою торговельною маркою і товарами або послугами позивача. Також дії, що ганьблять репутацію власника прав на торговельну марку, мають місце тоді, коли використання торговельної марки позивача відповідачем кидає тінь на цю торговельну марку або ставить позивача в ситуацію, що його ганьбить, або в ситуацію, коли ставляться під сумнів високі стандарти якості, з якими асоціюються товари або послуги власника прав на знамениту торговельну марку (Doris, 2007: 448).

Окрім порушення позову про порушення прав, власники торговельних марок також можуть подати позов про розмивання таких марок відповідно до федерального законодавства або законодавства штату. Однак згідно з федеральним законом позов про розмивання торговельної марки може бути поданий лише тоді, якщо така марка є «знаменитою» і якщо: (1) марка має «продажну здатність», інакше кажучи, відмінну якість; і (2) ці дві марки, по суті, схожі (справа “Mead Data Central, Inc. проти Toyota Motor Sales, USA, Inc.”).

Відповідно до чого деякі науковці зазначають, що у ст. 16 (3) Угоди TRIPS ідеться не про добре відомі торговельні марки, а про марки з більш високим ступенем відомості, так звані знамениті марки. Можна погодитись із тим, що жодний міжнародний акт щодо охорони добре відомих марок не виділяє знамениті марки в окрему групу та не надає їм спеціальної, більш високої охорони, однак думка щодо того, що в різних марок можливий різний ступінь відомості, є доцільною, оскільки існують торговельні марки, які відомі лише в певному секторі суспільства на певній території, а є марки, які відомі більшості населення різних країн світу (Holubovska, 2012).

Під час вирішення питання про те, чи є торговельна марка знаменитою, суди враховують такі чинники, як: ступінь властивої або набутої розпізнавальної здатності; тривалість та обсяг використання; обсяг реклами та гласності; географічне охоплення ринку; канали реалізації; ступінь розпізнавання в галузі торгівлі та комерції; будь-яке використання ідентичних або схожих марок третіми особами; наявність базової реєстрації знаменитої торговельної марки (Trademark Act, 1946).

Щодо реєстрації прав на торговельну марку, то вона не є обов'язковою умовою її правової охорони. Навпаки, торговельні марки, права на які зареєстровані, як і незареєстровані, мають однакову правову охорону доти, поки вони відповідають поняттю знаменитої торговельної марки (Doris, 2007: 448).

Отже, власник прав на знамениту торговельну марку має право на захист тільки у формі судової заборони, за умови, що особа, проти якої висунуто обвинувачення, мала зловмисний намір займатися господарською діяльністю з використанням репутації власника прав на цю торговельну марку або спричинити розмивання відомої торговельної марки. Якщо такий зловмисний намір буде доведено, то власник прав на добре відому торговельну марку матиме право на прибутки відповідача, фактичне відшкодування збитків позивача, а також на відшко-

дування витрат на послуги адвоката, які мають місце в разі порушення прав на торговельні марки (Doris, 2007: 448).

У Європі, окрім добре відомих торговельних марок, також існує надання правової охорони торговельним маркам із репутацією, що за своєю природою більш схоже із правовим статусом знаменитих марок. Визначення обсягу надання правової охорони торговельним маркам із репутацією регулюється Директивою № 2015/2436 та Регламентом № 2017/1001.

Згідно зі ст. ст. 5 (3) (a) і 10 (2) (c) Директиви № 2015/2436, відповідно до якої правовласник торговельної марки Європейського Союзу з репутацією має право перешкоджати реєстрації чи використанню позначення або торговельної марки, а також клопотати про визнання торговельної марки недійсною у випадках, якщо вона є ідентичною або схожою з більш ранньою торговельною маркою, незважаючи те, чи є товари або послуги, для яких вона заявлена чи зареєстрована, ідентичними, подібними чи не подібними до тих, для яких зареєстрована більш рання торговельна марка, якщо більш рання торговельна марка має репутацію в державі-члені, для якої подано заявку на реєстрацію або в якій зареєстровано торговельну марку, та якщо використання пізнішої торговельної марки без належної підстави принесло б несправедливу вигоду від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої торговельної марки чи шкодило б такій її здатності або репутації (Directive EU № 2015/2436, 2015).

У п. 5 ст. 8 Регламенту № 2017/1001 визначено, що в разі заперечення власником зареєстрованої більш ранньої торговельної марки в розумінні § 2 торговельну марку, на яку подано заявку, не реєструють, якщо вона є ідентичною більш ранній торговельній марці або схожою на неї, незважаючи на те, чи товари або послуги, заявку на торговельну марку для яких подано, є ідентичними товарам або послугам, для яких зареєстровано більш ранню торговельну марку, схожими чи несхожими з такими, якщо – у ситуації з торговельною маркою ЄС – торговельна марка має репутацію в Союзі або – у ситуації з більш ранньою національною торговельною маркою – торговельна марка має репутацію у відповідній державі-члені та якщо використання без належної підстави торговельної марки, на яку подано заявку, приносить несправедливу вигоду від розрізняльних ознак або репутації більш ранньої торговельної марки чи шкодить таким її ознакам або репутації (Regulation EU № 2017/1001, 2017).

Для застосування вищезазначеної статті Регламенту № 2017/1001 необхідна така сукупність умов: торговельна марка з репутацією повинна бути раніше зареєстрована на відповідній території; ідентичність або подібність між заявкою, що оспорується, і торговельною маркою; використання позначення, на яке подано заявку, повинно допускати несправедливу перевагу чи шкоду самотності чи репутації попередньої торговельної марки; таке використання торговельної марки має бути без поважної причини.

Для розуміння, що таке «репутація», у справі General Motors було зазначено, що торговельна марка має бути відомою та мати кількісний рівень певного обсягу обізнаності громадськості, відповідно до чого, тільки за наявності достатнього обсягу поінформованості про цю марку, громадськість, зіткнувшись з пізньою торговельною маркою, зможе встановити зв'язок між такими двома марками, навіть якщо вони використовуються для несхожих товарів або послуг, і якщо в результаті може бути завдано шкоди більш ранній торговельній марці.

Щоб кваліфікувати торговельну марку з репутацією, власник такої марки повинен довести, що його торговельна марка має репутацію у значній частині Європейського Союзу. На практиці це означає, що відповідна публіка повинна мати певний рівень поінформованості про торговельну марку, однак прецедентне право стверджує, що цей рівень знань не може бути переведений у конкретний відсоток. Натомість під час розгляду питання про репутацію необхідно взяти до уваги відповідні обставини справи, як-от ринкова частка товарного знака, інтенсивність, географічні масштаби та тривалість його використання, а також розмір інвестицій, зроблених підприємством для його просування.

Коли торговельна марка здобуває репутацію, вона стає засобом залучення споживачів шляхом передачі їм різних повідомлень, що виходять за рамки вказівки комерційного походження товарів або послуг. Отже, торговельні марки, знайомі широкій публіці, підлягають особливому режиму правового захисту понад те, який надається торговельним маркам загалом, що дозволяє їм користуватися посиленням захистом від відтворення або імітації, які шкодять відмінному характеру торговельних марок або використовують несправедливу перевагу щодо них (Bohaczewski, 2020: 260).

**Висновки.** У підсумку можна зазначити, що правова охорона, яка надається добре відомій торговельній марці, торговельній марці з репутацією та знаменитій торговельній марці, є різною. Так, для досягнення статусу «знаменитої» торговельна марка повинна бути широко визнана загальною масою споживачів країни як позначення джерела товарів і/або послуг правовласника торговельної марки, тоді як для встановлення торговельної марки як «добре відомої» досить наявності обізнаності цільової групи споживачів про торговельну марку на певній частині території країни.

Щодо знаменитої торговельної марки, то вона передбачає вищий ступінь відомості порівняно з добре відомою торговельною маркою, у зв'язку із чим має більш широку правову охорону. Відповідно до обсягу захисту торговельної марки з репутацією і знаменитої торговельної марки, варто зазначити, що принцип спеціалізації застосовується у федеральному законодавстві США більшою мірою, ніж у законодавстві Європейського Союзу. Основна відмінність у законодавстві США полягає в тому, що популярність торговельної марки визначається глобально щодо широкого загалу Сполучених Штатів, тоді як Міжнародний суд ООН вказав, що в ЄС наявність у торговельної марки репутації оцінюється на основі звернення до значної частини громадськості, зацікавленої в товарі або послугі, які охоплюються специфікацією. У законодавстві ЄС репутація торгової марки може сприйматися вузькою групою населення, наприклад фахівцями в певній галузі.

Отже, установлення специфічного правового режиму охорони добре відомих торговельних марок має на меті припинення недобросовісної конкуренції. Окрім цього, така охорона захищає як права власників відомих позначень, оскільки таке незаконне використання добре відомих торговельних марок унаслідок їхньої великої економічної цінності може завдати значних збитків та нанести удар по діловій репутації виробника, так і інтереси споживачів, оскільки недобросовісне використання добре відомих торговельних марок може спричинити негативні наслідки у вигляді введення покупців в оману щодо товару або його виробника.

### References:

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1883). Paryzka konvetsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti [Paris Convention for the Protection of Industrial Property]. Retrieved from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994). Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]. Retrieved from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text).
3. Rysak L.V. (2012). Pravovyi rezhym okhorony dobre vidomykh tovarnykh znakov za mizhnarodnym i natsionalnym zakonodavstvom [Legal regime for the protection of well-known trademarks under national and national law]. *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskiy politekhnichnyi instytut"* [Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"], 3. 132–136 [in Ukrainian].
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008). Dyrektyva YeS "Pro zblyzhennia zakonodavstv derzhav – chleniv vidnosno tovarnykh znakov i znakov obsluhovuvannia" № 2008/95/ES [Directive EU "On the approximation of the laws of the Member States relating to trademarks and service marks" № 2008/95/EC]. Retrieved from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text).



5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i Rady YeS № 2017/1001 pro torhovelnu marku Yevropeiskoho Soiuzu [Regulation EU № 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark]. Retrieved from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_003-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text).
6. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). Dyrektyva YeS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady Yevropeiskoho Soiuzu № 2015/2436 “Pro zblyzhennia zakonodavstva derzhav-uchasnykiv shchodo torhovelnnykh marok” [Directive EU of the European Parliament and of the Council of the European Union № 2015/2436 on the approximation of the laws of the Member States relating to trade marks]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/direktiva-es-20152436.pdf>.
7. Spilnoi rekomendatsii Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti vidnosno polozhen pro okhoronu dobre vidomykh znakiv (1999) (Vsesvitnia orhanizatsiia intelektualnoi vlasnosti) [Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999) (World Intellectual Property Organization)]. *Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti* [The official site of the World Intellectual Property Organization]. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf> [in Russian] (2022, January, 11).
8. The World Intellectual Property Organization (1999). Spilnoi rekomendatsii Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti vidnosno polozhen pro okhoronu dobre vidomykh znakiv [Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks]. Retrieved from: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf>.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993). Zakon Ukrainy “Pro okhoronu prav na znaky dlja tovariv i poslugh” [Law of Ukraine “On protection of rights to marks for goods and services”]. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.
10. Metlushan A.M. (2021). Pravovyi rezhym okhorony dobre vidomykh torhovelnnykh marok (pryvatno-pravovyi aspekt). [The legal regime of well-known trademarks protection (private law aspect)]. Mahisterska robota. Mahistr [Master’s thesis. Master degree.] Natsionalnyi universytet “Kyievo-Mohylianska akademiia”. Kyiv [National University “Kiev-Mohyla Academy”. Kyiv] [in Ukrainian].
11. Holubovska A.Iu. (2012). Osoblyvosti pravoovi okhorony “dobre vidomykh” torhovelnnykh znakiv v Ukraini [Features of legal protection of «well-known» trademarks in Ukraine.] *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu* [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], 20. 171–174 [in Ukrainian].
12. Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V.O., Sheveleva T.M., Vasylenko I.E., Drobiazko V.S. (2007). Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsionalnoho zakonodavstva ta yikh pravozastosuvannia [The protection of intellectual property rights: norms of international and national legislation and the rule of law.] *Praktychnyy posibnyk*. Kyiv: K.I.S. [Practical guide. Kyiv: K.I.S.], 448 [in Ukrainian].
13. Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C.A. § § 1051–1127 (West Supp. 1996).
14. Bohaczewski M. (2020). Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law. 260.