

Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Збірник аналітичних матеріалів

Випуск двадцять третій

Київ

2025

Рекомендовано вченою радою
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України
(протокол № 12 від 27 листопада 2025 р.)

Питання інтелектуальної власності : збірник аналітичних матеріалів. Випуск 23. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2025. 70 с.

ISBN

Збірник містить аналітичні матеріали, підготовлені протягом 2025 року в рамках виконання фундаментальних тем Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і практичних працівників сфери права інтелектуальної власності.

Матеріали викладено в авторській редакції.
Відповідальність за зміст текстів, достовірність поданих даних і точність наведених цитат несуть автори (співавтори).

ISBN

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної
власності НАПрН України, 2025
© Колектив авторів, 2025

ЗМІСТ

Тема «Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України»

Щодо визначення критеріїв «законного інтересу»
в цивільному судочинстві 4

Щодо кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення
авторського права та/або суміжних прав станом на 2025 р. 8

Тема «Захист від недобросовісної конкуренції в системі права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції»

Щодо протидії недобросовісним реєстраціям торгових марок у ЄС:
інструменти і практика EUIPO 13

Тема «Використання адміністративно-правових засобів охорони та захисту прав інтелектуальної власності в умовах набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі»

Щодо удосконалення правового регулювання діяльності апеляційної
палати Національного органу інтелектуальної власності 30

Щодо удосконалення процедур припинення дії свідоцтва
на торговельну марку 38

Тема «Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав»

Щодо особливостей імплементації статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790
про авторське право і суміжні права на єдиному цифровому ринку 46

Щодо особливості дії регламентів як актів вторинного
законодавства ЄС 54

Щодо положень законодавства Європейського Союзу про строки
чинності майнових суміжних прав 60

Щодо правової категорії «доведення до загального відома публіки»
у рішенні Суду справедливості Європейського Союзу у справі
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
v Rafael Hoteles SA (C-306/05, 2006) 67

Тема «Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України»

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо визначення критеріїв «законного інтересу» в цивільному судочинстві

Вступ. Згідно із ст. 2, 4, 5 Цивільного процесуального кодексу України [1], ст. 2, 4, 5 Господарського процесуального кодексу України, ст. 2, 4, 5 Кодексу адміністративного судочинства України охороні та захисту підлягають не лише права, а й інтереси. Також, згідно із ч. 2 ст. 15 ЦК України будь-яка особа наділена правом захищати законні інтереси, які не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Метою і завданнями дослідження є визначення основних процесуальних (законодавчих) критеріїв поняття «законний інтерес» в цивільному судочинстві.

Інформаційну базу дослідження становлять положення матеріального процесуального законодавства, Рішення Конституційного Суду України, судова практика.

Суть дослідження. Конституційним Судом України, як органом, що вирішує питання про відповідність Конституції України законів України (ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд України» [2]), було надане офіційне тлумачення законного інтересу, відповідно до якого це є прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо неопосередкований у суб'єктивному праві легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам і справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальним правовим засадам [3].

Ґрунтуючись на вищенаведеному рішенні Конституційного суду України щодо тлумачення «законного інтересу», Верховний Суд визначив його ознаки [4].

Так, суд розглядаючи і вирішуючи адміністративну справу дійшов висновку, що судовому захисту в адміністративному судочинстві підлягає законний інтерес, якому властиві такі ознаки:

- має правовий характер, тобто перебуває у сфері правового регулювання;
- пов'язаний із конкретним матеріальним або нематеріальним благом;
- є визначеним — благо, на яке спрямоване прагнення, не може бути абстрактним або загальним, у позовній заяві особа повинна зазначити, який саме її інтерес порушено та в чому він полягає;
- є персоналізованим (суб'єктивним) — тобто належить конкретній особі (позивачу);
- суб'єктом порушення позивач вважає суб'єкта владних повноважень.

Верховний Суд не лише визначив законний інтерес, який може бути захищений у судовому порядку, а й визначив ознаки за якими у позивача відсутній законний інтерес, а відтак і матеріально-правова заінтересованість:

- незаконність інтересу — його суперечність Конституції, законам України, принципам права;
- неправовий характер вимог — вимоги не породжують правових наслідків для позивача;
- встановлена законом заборона пред'явлення позову на захист певного інтересу (наприклад, заборона оскаржувати рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя особою, яка подала скаргу на суддю);
- коло осіб, які можуть бути позивачами, прямо визначено законом, і позивач до їх числа не належить (це свідчить про відсутність матеріальної правоздатності);
- позивач звернувся за захистом інтересів інших осіб — держави, громади, фізичної або юридичної особи без відповідних правових підстав або в інтересах невизначеного кола осіб.

Наведені ознаки законного інтересу, який може отримати свого захисту в судовому порядку, відображають найбільш визнані доктринальні підходи щодо природи законного інтересу. Наведені ознаки «законного інтересу» та «відсутність законного інтересу» набули сталого характеру в судовій практиці [5].

При цьому, відсутність порушення прав та законних інтересів позивача є самостійною, достатньою підставою для відмови у позові [6].

Висновки. З урахуванням специфіки цивільного судочинства, за аналогією наведених підходів Верховного Суду, можна виокремити наступні ознаки «законного інтересу» та «відсутність законного інтересу». Так, судовому захисту в цивільному судочинстві підлягає законний інтерес, якому властиві такі ознаки:

- має правовий характер, тобто перебуває у сфері правового регулювання;
- пов'язаний із конкретним матеріальним або нематеріальним благом;
- є визначеним — благо, на яке спрямоване прагнення, не може бути абстрактним або загальним, у позовній заяві особа повинна зазначити, який саме її інтерес порушено та в чому він полягає;
- є персоналізованим (суб'єктивним) — тобто належить конкретній особі (позивачу).

Своєю чергою ознаками, за якими у позивача відсутній законний інтерес, а відтак і матеріально-правова заінтересованість:

- незаконність інтересу — його суперечність Конституції, законам України, принципам права;
- неправовий характер вимог — вимоги не породжують правових наслідків для позивача;
- встановлена законом заборона пред'явлення позову на захист певного інтересу (наприклад, порушення правил цивільної юрисдикції);
- коло осіб, які можуть бути позивачами, прямо визначено законом, і позивач до їх числа не належить (це свідчить про відсутність матеріальної правоздатності);
- позивач звернувся за захистом інтересів інших осіб — держави, громади, фізичної або юридичної особи без відповідних правових підстав або в інтересах невизначеного кола осіб.

Зазначене має не тільки теоретичне значення, а і практичне, зокрема в адвокатській практиці (при вирішенні справ пов'язаних із визнання, захисту законного інтересу у цивільно-правових відносинах).

Перелік використаних джерел:

1. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
2. Закон України «Про Конституційний Суд України». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19>.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охорону вальний законом інтерес) Справа № 1-10/2004 від 1 грудня 2004 року № 18-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text>.
4. Постанова Верховного Суду від 20 лютого 2019 р. у справі № 522/3665/17. URL: <https://shr.od.court.gov.ua/sud1532/pres-centr/novini/661552>.
5. Постанова Верховного Суду від 13 квітня 2022 р. у справі № 620/3527/20. URL: <http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=103946223&red=100003c49089c2e0d3768d69b9a17671107f0f&d=5>.
6. Постанова Верховного Суду від 29 серпня 2023 р. у справі № 910/5958/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113203817?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMATAAR3pCoQCzy5fu4uOl24htIiYc9rXO8l1wbHK2cEGDFdvoktBoOVg8spd7E4_aem_CteS3rd57LhZOgdupIwTkg.

Виконавці:

Олена ШТЕФАН

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Андрій ШАБАЛІН

кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення авторського права та/або суміжних прав станом на 2025 р.

Вступ. Згідно із ст. 54 Закону України «Про авторське права і суміжні права» від 1 грудня 2022 р. захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права та/або суб'єктів суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Метою і завданнями дослідження є дослідження певних аспектів (визначення розмірів штрафних санкцій) притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав, за станом законодавства на 2025 рік.

Інформаційну базу цього дослідження становлять норми матеріального права, зокрема, Кримінального кодексу України (КК України), Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП), інших норм матеріального права.

Суть дослідження. Відповідно до ст. 176 КК України кримінальна відповідальність може настати за незаконне відтворення, використання та розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, інших творів, а так само незаконне відтворення, використання та розповсюдження виконавчих, фонограм, відеогам і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, що карається штрафом від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони

завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно із приміткою до зазначеної норми КК України «матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, шкода завдана суб'єктам авторського права та/або суміжних прав, для настання кримінальної відповідальності має вираховуватись у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.

У п. 5 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України зазначено, що «якщо норми інших законів містять посилення на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Податкова соціальна пільга вираховується із прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет на 2025 рік» з 1 січня 2025 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3028 грн. Відповідно, розмір податкової соціальної пільги становить 50% від цієї суми, тобто 1514 грн. ($3\,028 \text{ грн} \div 50\% = 1\,514 \text{ грн}$).

Тобто для кваліфікації злочинів або правопорушень неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні у 2025 р. становить 1514 грн, в інших випадках — 17 грн.

Однією із санкцій за кримінальний злочин у сфері авторського права та/або суміжних прав відповідно до ст. 176 КК України є штраф. Базою для його розрахунку визначений неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому кваліфікуючою ознакою злочину є розмір завданої майнової шкоди, базою для визначення якої також є неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином:

- при кваліфікації кримінального злочину слід виходити із податкової соціальної пільги (тобто, кратність розмірів ПСП вважаються значною майновою шкодою, а «скільки» — шкодою у великих розмірах);
- при визначенні штрафів слід виходити із суми у розмірі 17 гривень (наприклад, штраф визначений у ч. 1 ст. 176 КК України буде дорівнювати від $300 * 17$ грн. до $1000 * 17$ грн. при значній майновій шкоді, від $20 * 1514,00$ грн. та від $200 * 1514,00$ грн. при шкоді у великих розмірах).

Тобто, виходячи із положень ст. 176 КК в Україні у 2025 р.:

- шкода у значних розмірах — від $1514,00 * 20 = 30280$ грн. — штраф від $17,00 * 300 = 5100$ грн. до $17,00 * 1000 = 17000$ грн.;
- шкода у великих розмірах — від $1514,00 * 200 = 302800$ грн. — штраф від $17,00 * 1000 = 17000$ грн. до $17,00 * 2000 = 34000$ грн.;
- шкода в особливо великих розмірах — від $1514,00 * 1000 = 1514000$ грн. — штраф від $17,00 * 2000 = 34000$ грн. до $17,00 * 3000 = 51000$ грн.

Адміністративна відповідальність за порушення авторських та су-міжних прав передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). При чому КУпАП містить як норми, диспозиція яких передбачає загальний перелік прав інтелектуальної власності, за порушення яких встановлюється адміністративна відповідальність, так і такі, що конкретизують особу порушника, засоби скоєння правопорушення та інші елементи, що характеризують склад адміністративного проступку.

Так, згідно із ст. 164-17 КУпАП порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у тому числі невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, ненадання або несвоечасне надання відповіді на заяву суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе, тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 164-18 КУпАП встановлюється відповідальність за наведення особою завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права і (або) суміжного права у заяві про припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, направлений відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права, що тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У ст. 51-2 КУпАП встановлюється адміністративна відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняються законом, що тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.

Базою для визначення адміністративних штрафів є неоподаткований мінімум доходів громадян — 17 грн.

Відтак, за адміністративні правопорушення у сфері права інтелектуальної власності, розмір штрафних санкцій становить:

- у ст. 51-2 КУпАП штраф буде становити від $17,00 \cdot 50 = 850$ грн. до $17,00 \cdot 300 = 5100$ грн.;
- у ч. 1 ст. 164-17 КУпАП штраф буде становити від $17,00 \cdot 500 = 8500$ грн. до $17,00 \cdot 1000 = 17000$ грн.;
- у ч. 2 ст. 164-17 КУпАП штраф буде становити від $17,00 \cdot 1000 = 17000$ грн. до $17,00 \cdot 2000 = 43000$ грн.;
- у 164-18 КУпАП штраф буде становити від $17,00 \cdot 1000 = 17000$ грн. до $17,00 \cdot 2000 = 43000$ грн.

Висновки. Якщо порівняти кримінальні санкції з адміністративними то можна помітити, що завдання шкоди у значних або великих розмірах може каратися штрафом, розмір якого може становити 17000 гривень. При цьому, вчинення адміністративних проступків, передбачених ч. 1 ст. 164-17, 2 ст. 164-17, ст. 164-18 карається штрафом такого ж розміру. У першому випадку у наявний матеріальний склад злочину, у другому — формальний склад проступку. Самий великий розмір за правилами КК України становить 51000 гривень, а адміністративний штраф — 43000 гривень.

Наведене свідчить, що у законодавстві України санкції за порушення авторських прав і суміжних прав за вчинення злочинів та проступків не враховують ступінь суспільної небезпеки та вид складу правопорушення. За таких умов говорити про наявність диференціації відповідальності як в межах одного її виду, так і між видами не має підстав.

Викладене дозволяє зробити висновок, що удосконалення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів та адміністративних проступків у сфері авторського права і суміжних прав повинно бути спрямовано на:

- уніфікацію бази (визначення єдиної одиниці, на основі якої здійснюються розрахунки) при визначенні заподіяної шкоди та санкцій;
- диференціацію кримінальних та адміністративних санкцій з урахуванням ступеню суспільної небезпеки кримінальних злочинів та адміністративних проступків;
- запобігання, попередження (загальна та спеціальна превенція), припинення правопорушень, карання за його вчинення та виховання правопорушника.

Перелік використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
3. Податковий кодекс України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
4. Закон України «Про державний бюджет на 2025 рік. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4059-20#Text>.

Виконавці:

Олена ШТЕФАН

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Андрій ШАБАЛІН

кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема «Захист від недобросовісної конкуренції в системі права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції»

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо протидії недобросовісним реєстраціям торгових марок у ЄС: інструменти і практика EUIPO

В умовах цифрової економіки загальноприйняте розуміння торговельної марки як умовного позначення, що призначене для індивідуалізації товарів конкретних виробників та надання правовласнику легалізованої монополії на його використання в межах певної території, суттєво трансформується. Транскордонний цифровий простір широко використовується підприємцями для реалізації своїх економічних інтересів. Це ускладнює застосування територіального принципу охорони виключних прав, розширює номенклатуру товарів у зв'язку зі збільшенням ринку та відповідно споживчого попиту, що загалом призводить до зростання чисельності торгових марок та їх цінності як нематеріальних корпоративних активів та, відповідно, проявів недобросовісної конкуренції.

Європейське відомство інтелектуальної власності (European Union Intellectual Property Office — EUIPO) — одне з найбільших децентралізованих відомств Європейського Союзу (ЄС), розташоване в м. Аліканте (Іспанія). Визнане у 2021 році найбільш інноваційним відомством інтелектуальної власності (ІВ) у світі, EUIPO здійснює реєстрацію торгових марок ЄС (EUTM) та промислових зразків Співтовариства (RCD), що забезпечує можливість отримання правової охорони відповідних об'єктів ІВ в усіх державах-членах ЄС. Відомство також співпрацює з національними та регіональними відомствами ІВ ЄС і координує діяльність Європейської обсерваторії з питань порушень прав ІВ [1].

Директива ЄС № 2015/2436 від 2015 року, що набула чинності з січня 2016 року, ввела термін European Union Trade Mark — Торгова марка Європейського Союзу (скорочено — EUTM), який нині офіційно застосовується. На 01.01.2025 року в ЄС за процедурою EUTM було зареєстровано 2,622,904 торгових марок. Враховуючи, що ЄС — це 27 держав, то після свого розширення ЄС нині об'єднує понад 500

млн споживачів. Щорічно в ЄС реєструється понад 160 тис. торгових марок, вони мають значний попит і серед українського бізнесу. Водночас торгові марки є об'єктом прав ІВ, що найбільш підробляється, при арештах на внутрішньому ринку ЄС (понад 93% арештованих предметів) [2].

Відомства інтелектуальної власності (ІПО) держав-членів ЄС активно співпрацюють для зближення практик торгових марок і дизайну (промислових зразків) з моменту створення Мережі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPN) у 2011 році. Через Програму конвергенції (2011-2015) було гармонізовано сім сфер практики торгових марок і дизайну. Загальні практики, розроблені в результаті програми (CP1-CP7), були широко впроваджені в ЄС і нині є чинними та активно використовуються.

У грудні 2015 року Європейський парламент і Рада прийняли пакет реформ щодо торгових марок ЄС. Пакет містив два законодавчі інструменти, а саме Регламент (ЄС) № 2017/1001 Європейського Парламенту і Ради від 14 червня 2017 року про торгову марку Європейського Союзу (EUTMR) і Директиву (ЄС) № 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 р. щодо наближення законів держав-членів щодо торгових марок (TMD). Поряд із новими положеннями щодо матеріальних і процедурних питань, їх норми створили міцнішу правову основу для спільної роботи.

Відповідно до положень статті 151 EUTMR, просування співпраці з ІПО держав-членів щодо зближення практик та інструментів у сфері торгових марок і дизайну стало основним завданням для EUIPO. Стаття 152 EUTMR прямо вказує, що ця співпраця повинна включати розвиток спільних стандартів експертизи і встановлення загальної практики. Крім того, статті 51-52 ТМД описують здатність ІПО держав-членів співпрацювати в конвергенції практик та інструментів. Конвергенція — це процес зближення, сходження, компромісів.

На основі цієї законодавчої бази в червні 2016 року Правління EUIPO погодилося прийняти проекти європейської співпраці. Проекти були розроблені, щоб спиратися на минулі успіхи під час роботи водночас покращуючи процеси та розширюючи охоплення співпраці. У сфері конвергенції він включав проект, присвячений конкретно ідентифікації та аналізу потенційно нових ініціатив щодо гармонізації: проект аналізу конвергенції. Проект проаналізував торгову марку та практики проектування ІПО держав-членів з метою виявлення областей, де існували розбіж-

ності, а також через оцінку ймовірного впливу, здійсненність можливого масштабу, існуючі правові обмеження, рівні зацікавленості серед користувачів і практичність для MS IPO, визначити ті сфери, де спільна практика буде найбільш корисною для зацікавлених сторін EUIPN.

Унаслідок цього проекту було розроблено та впроваджено п'ять Загальних практик (CP8-CP12). Завдяки спеціальним положенням, що кодифікують співпрацю та зближення практик із законодавством ЄС, статті 151-152 EUTMR і статті 51-52 TMD надають чіткий мандат для подальшого прогресу. Відповідно аналізу Проект Конвергенція було перезапущено в липні 2020 року для виявлення та визначення нових проектів конвергенції, які найкраще відповідають потребам та інтересам європейської спільноти ІВ.

«CP13 — заявки на торговельну марку, подані недобросовісно» було рекомендовано як перший проект конвергенції запущений в результаті Convergence Analysis 2.0 і тринадцятий загалом. У листопаді 2023 року Правління EUIPO прийняло Загальні практики CP13 і CP14 за допомогою письмової процедури, яка послідувала за їх визнанням на зустрічі представників щодо торгових марок у жовтні 2023 року.

Метою цього дослідження є аналіз змісту двох новітніх практик EUIPO: CP13 — щодо торгових марок, зареєстрованих недобросовісно, і CP14 — щодо торгових марок, що суперечать державній політиці або добрим звичаям та інструментів їх застосування в умовах глобалізованого ринку торгових марок. Розглянемо ці практики та інструменти їх реалізації більш докладно.

Загальна практика CP13 (заявки на торгові марки, подані недобросовісно) містить загальне розуміння поняття недобросовісності в заявках на торгові марки та інших концепцій, включаючи термінологію, пов'язану з оцінкою недобросовісності та деяких сценаріїв. Вона також включає угоду про загальні фактори для оцінки недобросовісності заявок на торгові марки.

Загальна практика CP14 (Торгові марки, що суперечать публічній політиці або прийнятим принципам моралі) забезпечує загальне розуміння концепцій публічної політики та загальноприйнятих принципів моралі, роз'яснюючи зв'язок і відмінності між цими двома концепціями. Крім того, вона встановлює загальні критерії для оцінки того, чи знак суперечить державній політиці та/або загальноприйнятим принципам моралі, і надає ілюстративні приклади критеріїв і груп ідентифікованих знаків.

Обидві Загальні практики були розроблені протягом останніх двох років шляхом публічних консультацій і завдяки внеску кіль-

кох зацікавлених сторін EUIPN. Робочі групи, до складу яких входили експерти з національних відомств ІВ та асоціацій користувачів ЄС, відігравали центральну роль у розробці документів. Очікувалось, що відомства інтелектуальної власності ЄС запровадять нещодавно прийняті Загальні практики навесні 2024 року. Водночас відповідні загальні повідомлення будуть розміщені на веб-сайтах EUIPN та відповідних відомств ІВ.

Враховуючи, що вирішення проблеми недобросовісності у заявках на реєстрацію торгових марок є дуже актуальною темою, EUIPO спільно з відомствами ІВ держав-членів (MS IPO) та асоціаціями користувачів, що входять до групи користувачів EUIPO, розробили Загальну практику CP13 з метою надання допомоги експертам, а також заявникам, позивачам та представникам бізнесу в аналізі можливої наявності недобросовісності у заявці на реєстрацію торгової марки [3].

Відповідно до положень Директиви ЄС про торгові марки 2015/2436, з 14 січня 2023 року всі офіси ІВ країн-членів ЄС зобов'язані оцінювати недобросовісність як абсолютну підставу для недійсності. Однак, залежно від відповідних положень, які були транспоновані в кожній державі-члені, недобросовісність також може оцінюватися як абсолютна підстава для відмови або як конкретна відносна підстава для відмови чи недійсності (щодо більш ранніх торгових марок, захищених за кордоном). З огляду на це Загальна практика CP13 була розроблена так, щоб вона була застосовна незалежно від типу розгляду, в якому недобросовісність оцінюється офісами ІВ країн-членів ЄС. EUIPO та відомства ІВ держав-членів, асоційованих у мережу ІВ ЄС (EUIPN), співпрацюють протягом багатьох років у рамках програми конвергенції, метою якої є гармонізація практики щодо торгових марок і промислових зразків.

У рамках цієї співпраці нещодавно було розроблено новий документ, який містить спільні вказівки щодо оцінки недобросовісності заявок на торговельні марки (Trade mark applications made in bad faith) [4]. Цей документ, про який було оголошено у спільному повідомленні від 22 березня 2024 року, має на меті підвищити прозорість, правову визначеність і передбачуваність і таким чином полегшити роботу як експертів відомств ІВ ЄС, так і інших користувачів системи торгових марок. «Загальна практика у сфері заявок на торгові марки, поданих недобросовісно (надалі «CP13») є першим документом такого типу, що в повному обсязі базується на прецедентному праві ЄС і містить низку практичних посилань на окремі справи. Зауважимо, що поза межами залишаються проце-

дурні питання документу СР13. Такі ключові поняття, як «заявник», «раніше право» та «оскаржувана торгова марка» тлумачилися разом, щоб забезпечити послідовне застосування принципів загальної практики. Завдяки цьому користувачі знакової системи торгових марок можуть розраховувати на однакове тлумачення цих ключових термінів у всьому ЄС. Оскільки концепція недобросовісності в заявках на торгову марку чітко не визначена в нормативних актах ЄС, загальна практика наближається до основного припущення, розробленого в прецедентному праві [5]. Недобросовісність передбачає наявність у скаржника суб'єктивної мотивації, наприклад нечесного наміру чи іншого негативного мотиву. Існує два основні аспекти недобросовісності: незаконне привласнення прав третіх осіб і зловживання системою торгових марок. Незаконне привласнення прав третіх осіб стосується ситуації, в якій скаржник зосереджує свою діяльність в інтересах конкретної третьої сторони, тоді як зловживання системою торгових марок стосується випадків, коли заявник подає заявку на реєстрацію торгової марки для цілей, відмінних від тих, що належать до основних функцій торгової марки. Оцінка недобросовісності базується на кількох ключових принципах, які детально описані в документі та проілюстровані практичними прикладами із судової практики. Ці основні принципи включають: презумпцію недобросовісності з боку звітуючої сторони, доки не буде надано доказів протилежного. Важливо, що у разі збору об'єктивних доказів, які свідчать про недобросовісність особи, яка повідомляє, представлення протилежних доказів, що може пояснити контекст дій особи, яка повідомила, до того, як особа, що повідомила, внесе остаточний висновок про недобросовісність (і навіть є в її чи не в її інтересах); моментом подання реєстрації є дата, на яку перевіряється наявність недобросовісності. Водночас слід пам'ятати, що факти, які мали місце до та після повідомлення, також можуть бути прийняті до уваги. Ключовим фактором оцінки недобросовісності є нечесний намір інформатора. Це основний фактор, який сам по собі повинен існувати, щоб мати можливість це зробити та встановити недобросовісність особи, яка повідомляє. Цьому питанню присвячено велику частину документа (розділ 2.4). Наведені й інші типові фактори, виявлені ґрунтуючись на попередній прецедентній практиці, які також можуть, залежно від обставин справи, мати значення при оцінці недобросовісності.

Ці додаткові фактори: обізнаність заявника або уявлення про те, що третя сторона використовує або має попередні ідентичні/подібні права; ступінь правового захисту, наданого раніше праву третьої

сторони; тотожність/подібність між оскаржуваною торговою маркою та попереднім правом(ами); товари та послуги; ймовірність плутанини; попередні відносини між сторонами; походження оскаржуваної торгової марки та використання цієї торгової марки з моменту її створення; хронологія подій, що призвели до подання оскаржуваного знака; справедлива комерційна логіка заявки на оскаржувану торгову марку; позов про відшкодування грошової шкоди; модель поведінки/дій особи, яка повідомляє. Наведений вище перелік є примірним і невичерпним, жоден із цих додаткових факторів не є обов'язковим для встановлення недобросовісності. При цьому, чим більше різних факторів у тому чи іншому випадку можна ідентифікувати, тим більша ймовірність наявності недобросовісності особи, яка повідомляє, на момент подання звіту [5]. Обставини є ключовими, тому документ СР13 містить багато прикладів із прецедентного права, які ілюструють обставини, за яких були визначені певні фактори і як це призвело до висновку про недобросовісність з боку звітуючої сторони.

Чесна комерційна логіка, що лежить в основі подання оскаржуваної торгової марки. Відсутність чесної комерційної логіки, зокрема бізнес-стратегії, що стоїть за поданням оскаржуваної торгової марки також може бути важливим фактором для визначення того, чи було подано заявку недобросовісно. При оцінці цього фактора одна із ситуацій, до якої можуть прийти відповідні органи, в тому числі ІПО МС, наприклад, коли заявник домагався реєстрації торгової марки не лише для категорій товарів та/або послуги, які він продавав на момент подання заявки, а також для інших категорій товарів/послуг, що він мав намір або збирався вийти на ринок у майбутньому. Для цієї ситуації важливо відзначити, як має було зазначено в прецедентному праві ЄС, що така практика є, в принципі, правомірною. Тому, як такий, довгий список товарів і/або послуг не вважатиметься автоматично недобросовісним. Однак у контексті недобросовісності практика включення певних товарів та/або послуг до специфікації може розглядатися як показник недобросовісності, якщо вона є штучною та за нею стоїть відсутність чесної комерційної логіки, включаючи бізнес-стратегію [3].

Кілька прикладів із прецедентного права ЄС, де обставини справи показали на відсутність комерційної логіки, що стоїть за поданням у справах, що наведені нижче.

Справа 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 60-77. Обставини цієї справи показали, що однією з головних причин, на яку посилався власник, щоб виправдати повторну заявку на ту саму торгову марку, було зменшення адміністративного тяга-

ря в процедурах заперечення (шляхом уникнення необхідності подавати в кожному такому запереченні докази використання на запит). У світлі міркувань було зрозуміло, що заявник визнав, що одна з переваг, які виправдовують подання оскаржуваної торгової марки, ґрунтується на тому факті, що йому не доведеться постійно надавати докази справжнього використання цієї торгової марки в кількох провадженнях щодо заперечення. Однак пояснення заявника про те, що він, по суті, прагнув захистити марку «MONOPOLY» щодо інших товарів і послуг, щоб йти в ногу з розвитком технологій і розширенням бізнесу, були визнані законними. Саме тому оспорувана торгова марка не була визнана недійсною щодо товарів і послуг, на які не поширювалися попередні торгові марки. Однак ці пояснення не виправдовували подання заявки на оскаржувану торгову марку щодо товарів і послуг, ідентичних тим, що охоплені попередніми торговими марками. Крім того, стверджуване зменшення адміністративного тягаря в результаті подання заявки на оскаржувану торгову марку було важко поєднати з додатковими витратами та адміністративним тягарем постійної повторної подачі та збереженням попередніх торгових марок [3].

Справа 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88, 90. Докази, представлені у цій справі, не змогли надати жодного пояснення того, чому з ділової точки зору заявник подав заявку на торгову марку, яка була фактично ідентична певним більш раннім зображувальним торговим маркам, що належать позивачам і покривають ті самі послуги, що й їхні торгові марки, а також ті товари, які є незамінними для надання цих послуг. Крім того, заявник навіть не посилався на наявність будь-якої комерційної логіки, яка б виправдовувала такий курс дій. Заявник лише навів низку необґрунтованих аргументів про те, що він не знав про існування попередніх торгових марок, що належали позивачам на момент його звернення на оспорувану торгову марку. Крім того, аргумент заявника про те, що він мав тривалий досвід роботи у секторі франчайзингу, не міг підтвердити його законний інтерес оскільки згадуваний досвід пов'язаний із фінансовим сектором, який є повністю відмінним від сектору швидкого харчування [3].

Іншою важливою частиною CP13 є розділ, у якому описано типові недобросовісні сценарії (розділ 2.5), такі як паразитична поведінка, порушення стосунків довіри, захисні реєстрації, повторні заявки та спекулятивні цілі. Паразитична поведінка та порушення довірчих відносин є найпоширенішими сценаріями на практиці, у

яких можна виявити недобросовісність. Приклади захисних реєстрацій та повторних заявок досить рідкісні, але можливі, залежно від обставин конкретної справи, тому наближення цієї теми до звичайних практик є цікавим елементом. Кожен із сценаріїв, висвітлених у СР13, ілюструється прикладами прецедентного права, що допомагає краще зрозуміти, як різні фактори взаємодіють під час оцінювання недобросовісності. Ці приклади повинні надати цінну допомогу експертам при проведенні експертизи заявок на торгові марки, а також для користувачів системи, які можуть краще зрозуміти, яку поведінку можна вважати недобросовісною. Вищезазначене, звісно, є лише загальним описом того, що містить документ із загальної практики. Повний вміст, опублікований на веб-сайті EUIPO, присвяченому загальним практикам: <https://www.tmdn.org/#/практики/2537136>.

Варто звернутися також до змісту судових рішень, зазначених у документі СР13, оскільки у разі встановлення недобросовісності надзвичайно важливим є контекст окремих справ. СР13 є кроком вперед у гармонізації практики торгових марок в ЄС, забезпечує більшу прозорість і передбачуваність для всіх учасників системи торгових марок. Це особливо важливо в контексті все більш глобалізованого ринку, де ІВ захищена та відіграє ключову роль у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисту прав підприємців.

Важливим кроком є запровадження єдиних правил оцінки недобросовісності на шляху підвищення ефективності системи торгових марок. Уніфіковані норми та правила дозволять скоротити час, необхідний для обробки заявок і зменшити кількість спорів щодо торгових марок. Цей документ покликаний допомогти експертам, а також заявникам та представникам бізнесу в аналізі потенційних заявок на торгові марки, поданих недобросовісно.

Проаналізована Загальна практика СР13 вже застосовується, наприклад, у Патентному відомстві Польщі щодо поданих заявок та розглядів у справі про недійсність, розпочатих після закінчення трьох місяців з моменту оголошення, тобто з 22 червня 2024 року [6].

Інтеграція України до системи ІВ ЄС, співпраця з EUIPO включає такі заходи, як взаємний обмін інформацією про дослідження, пов'язані з впливом ІВ на економіку, а також правозастосування та боротьбу з недобросовісною конкуренцією. Це відкриває можливість до включення даних про українські торгові марки та промислові зразки до баз даних EUIPO, які є найбільшими у світі та налічують понад 115 млн торгових марок і понад 20 млн промислових зразків з п'яти континентів [1].

Водночас, говорячи про український пріоритет наукових досліджень у цій сфері, варто зазначити, що першою почала досліджувати проблематику недобросовісності заявника в законодавстві про торгові марки українська науковиця Т. С. Демченко [7]. Ще у 2008 році вийшла її монографія «Недобросовісність заявника в законодавстві про товарні знаки», присвячена дослідженню правової категорії недобросовісності заявника при поданні заявки на реєстрацію торгової марки. У роботі висвітлено основні підходи до визначення поняття недобросовісності заявника відповідно до законодавства різних країн у контексті їх співвідношення із доктринальним розумінням недобросовісності у правовій теорії, розкрито зміст різноманітних сценаріїв недобросовісної поведінки заявника при поданні заявки на реєстрацію торгової марки та вказується на їх правові наслідки, досліджується стан законодавчого врегулювання та практичної реалізації концепції недобросовісності заявника в Україні. У монографії використані численні приклади із практики зарубіжних патентних відомств та судових органів щодо застосування концепції недобросовісності заявника. Отож, напрацювання Т. С. Демченко більш ніж на 15 років випередили публікації європейських авторів.

Нова загальна практика СР14 — торгові марки, що суперечать публічному порядку або добрим звичаям. Офіси Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) для інтелектуальної власності держав-членів Європейського Союзу (ЄС) та асоціації користувачів протягом багатьох років активно співпрацюють у сфері конвергенції практик щодо торгових марок та промислових зразків. З моменту створення Мережі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPN) у 2011 році було досягнуто гармонізації кілька десятків напрямків і розробив у них відповідні документи. Дві новітні практики, над якими працювали робочі групи, тривали з 2021 по 2023 рік, СР13 — щодо торговельних марок, зареєстрованих недобросовісно, і СР14 — щодо торгових марок, що суперечать державній політиці або добрим звичаям. Цей аналіз має на меті представити припущення та структуру другої з вищезгаданих практик.

Під час роботи над документом СР14 обидві встановлені судові практики, а також існуюча практика окремих суб'єктів участі та відгуки, отримані від зацікавлених сторін EUIPN. Документ представляє загальне розуміння концепцій публічний порядок і мораль, пояснює зв'язок і відмінності між зазначеними поняттями і встановлює загальні критерії для оцінки того, чи знак суперечить пуб-

лічному порядку або добрим звичаям [8; 9; 10]. Представлені критерії проілюстровані численними прикладами.

Пунктом 1.3 документу визначено питання, які підпадають під сферу практики і які лежать поза її сферою. У цьому ж розділі документа представлені деякі загальні припущення, які слід мати на увазі під час аналізу документа. Вони такі: усі записи повинні оцінюватися окремо для кожного випадку, беручи до уваги середній рівень чутливості та толерантності відповідної аудиторії в даній юрисдикції, і усі обставини, характерні для відповідної держави-члена та відповідної справи; якщо призначення суперечить державній політиці, і хорошим манерам, використовуються відповідні критерії до кожного з цих прикладів. При аналізі того, чи суперечить знак громадському порядку чи моралі, слід враховувати свободу вираження думок. Варто, однак, підкреслити, що в документі СР14 не проаналізовано, як має проводитися оцінка. Невід'ємною частиною документа є додаток, що містить основні правові положення про свободу вираження поглядів, представлені виключно в інформаційних цілях; оцінка передумови протиріччя громадському порядку чи добрим звичаям може містити суб'єктивний елемент. Тому експерти, які розглядають заявки, повинні надати об'єктивне обґрунтування своїх рішень, використовуючи, де це можливо, з незалежних і надійних джерел. Той факт, що деякі з прикладів, які використовуються в документі, були б прийнятними (тобто не суперечили державній політиці чи добрим звичаям), не означає, що їх не можна відхилити, посилаючись на інші підстави. Слід підкреслити, що всі приклади, включені в документ, служать лише для ілюстрації його припущень. Вони були створені англійською мовою та призначені для розуміння так, як їх зрозумів би носій англійської мови. Їх слід розуміти як демонстрацію застосовності певних принципів загальної практики при застосуванні до відповідної громадськості з певним рівнем чутливості та толерантності, а не як нав'язування висновків щодо того, що суперечить державній політиці чи належній практиці на національному рівні. Їх завжди слід розглядати у зв'язку з відповідною групою та принципом, до якого вони відносяться.

У розділі 2.1 документа наведено визначення публічного порядку та добрих звичаїв. Публічний порядок можна розуміти як сукупність фундаментальних норм, принципів і цінностей суспільств ЄС у певний момент часу. Він включає, зокрема, універсальні цінності ЄС, такі як людська гідність, свобода, рівність і солідарність, а також принципи демократії та верховенст-

ва права, проголошені в Хартії основних прав ЄС. Його зміст має бути можливим визначити на основі достовірних та об'єктивних джерел. У документі представлено перелік питань, які підпадають під дію основні норми, основні принципи та цінності, які є загальними для всіх держав-членів ЄС, а також приклади надійних та об'єктивних джерел, з яких можна визначити фундаментальні норми, принципи та цінності, що становлять державну політику ЄС або держави-члена. Хороші манери стосуються фундаментальних цінностей і моральних норм, прийнятих суспільством в ЄС в певний час. Визначення таких цінностей і норм вимагає принаймні деякого емпіричного досвіду оцінки того, що суспільство (дана спільнота) вважає належним у певний час вважаються прийнятними стандартами поведінки. Було підкреслено важливість релігійних, культурних і соціальних норм і моральних цінностей.

Розділ 2.2 документу, проілюстрований численними прикладами, визначає загальні принципи оцінки ознак, що суперечать громадському порядку чи моралі. Обговорюються потенційні сценарії, за яких знаки, як правило, будуть визнані такими, що суперечать державній політиці чи пристойності. Ця частина документа розрізняє поняття доброї моралі та поганого смаку та пояснює, що поганим смаком вважається знак, який є вульгарним, невитонченим або нетактовним, але не є образливим для людини із середнім рівнем чутливості та толерантності. Такі позначки не будуть вважатися порушенням хороших манер. Цей розділ (пункт 2.2.2) надає вказівки щодо відповідного моменту для визначення того, чи знак суперечить державній політиці чи моралі; а саме, ця оцінка повинна ґрунтуватися на застосовній державній політиці або основних моральних цінностях і прийнятих моральних нормах на момент подання заявки на торгову марку. Далі було зазначено (пункт 2.2.3), що в той час як перевірка того, чи суперечить даний знак державній політиці, ґрунтується на об'єктивних критеріях, перевірка того, чи суперечить даний знак належній практиці, базується на суб'єктивних цінностях, які слід застосовувати як найоб'єктивніший спосіб. Також вказано критерії та фактори, які необхідно враховувати при оцінці. Оцінювати слід: оцінку самого маркування — його значення, беручи до уваги на цьому етапі відповідні товари чи послуги реєстрації. Правила та вказівки для ідентифікації та аналізу можливих значень знака, оцінка додаткових словесних або графічних елементів, які можуть вплинути на значення знака, зміни в правописі або незвичні зміни в синтаксисі та трансформації значення знака; оцінка зв'язку між товарами або послугами та зна-

ком або відповідною громадськістю. Під час цієї оцінки важливо, враховуючи сприйняття знака відповідною цільовою групою, і для цього необхідно проаналізувати заявлені товари та послуги, оскільки вони служать для ідентифікації як відповідної громадськості, так і її сприйняття знака.

В документі надається інформація про ключові принципи, що стосуються відповідної цільової аудиторії та сприйняття знака цим колом споживачів, включаючи деякі елементи, які можуть впливати на оцінку; у випадку громадського порядку — наступним етапом оцінки є визначення надійних та об'єктивних джерел, на основі яких можна встановити громадський порядок; у випадку хороших манер — наступним етапом оцінки є визначення відповідних основних цінностей і моральних норм.

У розділі 2.3 розглядаються приклади зближення між громадським порядком і хорошими манерами, тобто ситуації, в яких застереження може стосуватися як громадського порядку, так і хороших манер. Це може стосуватися, зокрема, етикеток, що стосуються прав людини, незаконних речовин, які спрямовані на особливо вразливі групи, релігії та злочинної діяльності чи організацій. Наголошується на важливості відповідних основоположних норм, принципів і цінностей ЄС або його держав-членів у контексті державної політики, а також наголошується на важливості основоположних цінностей і моральних норм кожного суспільства ЄС у контексті добрих манер.

У сфері свободи вираження думок (розділ 2.4) було наголошено, що, згідно з прецедентним правом ЄС, свобода вираження думок повинна враховуватися при аналізі того, чи суперечить знак публічній політиці чи пристойності. Наголошено, що вплив цього принципу на оцінку за ст. 4 сек. 1 л. f Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно торгових марок наразі не регулюється законодавством ЄС про торгові марки. Цей розділ посилається на Додаток, який містить додаткову інформацію про «потенційно відповідні правові джерела» в контексті застосування ст. 10 Європейської конвенції з прав людини та ст. 11 Хартії основних прав ЄС. У розділі 2.5 наведено ряд прикладів знаків, які потенційно суперечать державній політиці чи пристойності, розділених на групи знаків, включаючи: 1) заборонені речовини; 2) загрози громадській безпеці; 3) релігійні або сакральні зв'язки; 4) вульгарні елементи (лайливі слова, образливі жести тощо); 5) непристойність, сексуальність і сексуальні натяки; 6) найме-

нування, що дискредитують або ганьблять певну групу; 7) злочинна діяльність, злочини проти людяності, расистські, тоталітарні та екстремістські режими, організації та рухи; 8) відомі трагічні події; 9) історичні особи, національні/європейські символи чи високоповажні особистості. Слід підкреслити, що приклади, наведені в цьому розділі, не є вичерпним переліком груп позначень, які потенційно підпадають під сферу дії відмови в реєстрації на підставі того, що вони суперечать публічній політиці або прийнятим принципам моралі. У вступній частині цього розділу пояснюється, серед іншого, що наданий перелік не означає, що позначення не може належати до більш ніж однієї групи. Розділ також посилається на низку заперечень, які зазвичай застосовуються до цієї підстави для відмови, а також наголошує на необхідності взяти до уваги загальні коментарі, що містяться в пункті 1.3 документу, зокрема ілюстративний характер цього розділу.

Тематичні підрозділи охоплюють низку знаків і надають неповний опис типів знаків, що належать до певної групи, набір правил, пов'язаних із цією групою, і приклади, що ілюструють ці правила. Кожен приклад у цьому розділі складається із знака, товарів або послуг, до яких він відноситься, очікуваного результату з урахуванням усіх припущень (тобто, чи є знак небажаним з точки зору того, що він суперечить державній політиці чи моралі) та обґрунтування результату. Загальна практика CP14 разом із Загальним повідомленням була опублікована EUIPO 19 квітня 2024 року. Спільне комюніке з документом загальної практики CP14 та всю інформацію про CP14 можна знайти на сайті: <https://www.tmdn.org/publicwebsite/#!/practices/2547782>.

Глобалізований ринок торгових марок. За даними ВОІВ у 2023 році в усьому світі налічувалося 88,2 млн чинних реєстрацій торгових марок, оформлених у 155 відомствах ІВ. У 2023 році у всьому світі було подано 11,63 млн заявок на реєстрацію торгових марок, що охоплюють 15,23 млн класів. Кількість класів, зазначених у заявках, скоротилася на 2% у 2023 році, що стало другим щорічним зниженням поспіль із 2009 року. Найбільший обсяг подання заявок припав на заявників із Китаю із загальною кількістю внутрішніх та закордонних заявок близько 7,4 млн; за ними слідують заявники зі США (849 876), заявники з Російської Федерації (543 692) та заявники з Індії (496 293) та Німеччини (441 293). Сектор досліджень та технологій залучив найбільші обсяги заявок від заявників, які шукають захист торгових марок за кордоном (20,1%). За ним йдуть сектори охорони здоров'я (13,7%), одягу та аксесуарів (12,4%), а також дозвілля та освіти (10,1%). Торгові марки, що належать до сільського

господарства (10,1%), ділових послуг (9,7%) та побутового обладнання (8,7%), склали такі за величиною частки від загальної кількості. Однак, галузі, пов'язані з хімікатами (3,1%), будівництвом (5,5%) та транспортом (6,6%), отримали найменшу частку заявок за кордоном. За оцінками, у 155 відомствах ІВ по всьому світу було зареєстровано 88,2 млн. активних реєстрацій торгових марок, що на 6,4% більше, ніж у 2022 році. Найбільшу кількість чинних реєстрацій торгових марок — 46,1 млн. має Китай. За ним слідують відомства Індії та США з числом реєстрацій по 3,2 млн [11].

Після падіння загальної кількості міжнародних заявок на торгові марки, поданих відповідно до Мадридської системи протягом 2 років поспіль, у 2024 році спостерігається зростання до 65000 заявок. Це на 1,2% більше, ніж у 2023 році. Країни-лідери за кількістю заявок: 1. США — 11 270; 2. Німеччина — 6 449; 3. Китай — 5 828; 4. Франція — 4211; 5. Велика Британія — 3736. Україна в цьому рейтингу займає 24 місце серед усіх країн світу — вище за більшість країн Європи. Це високий показник, зважаючи на агресивну війну, яку веде росія проти нашої держави. Найбільш затребуваним у 2024 році серед усіх заявок став клас, що охоплює комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, інше електрообладнання та електронну апаратуру (10,8% від загальної кількості заявок). Наступними за популярністю є класи, що стосуються бізнес-послуг (8,4%) та науково-технологічних послуг (7,8%) [12].

Активність бізнесу і торгові марки в Україні. Щороку в Україні подають близько 20 тис. заявок на реєстрацію торгових марок. Вони відіграють ключову роль у розвитку та популяризації підприємства, дозволяючи споживачам відрізнити їх товари та послуги на ринку. В середньому процедура реєстрації торгової марки в Україні триває від 16 до 24 місяців. Однак такий тривалий термін не впливає на використання знака, оскільки термін дії виключних прав починається від дати подання заявки. ІР офіс забезпечує бізнес та інших користувачів інформацією про торгові марки, яким надана правова охорона в Україні. Електронне подання заявок дозволяє власникам торгових марок подавати заявки онлайн. У 2024 році Україна отримала 23817 заявок на реєстрацію торгових марок. Збільшилась кількість заявок від іноземних заявників — 2843 та дещо зменшилась від національних заявників — 20974.

Як свідчить аналіз річних звітів Антимонопольного комітету України 90 — 92% проявів недобросовісної конкуренції в Україні становлять порушення, пов'язані із засобами індивідуалізації: ст. 4 (неправомірне використання позначень) та ст. 15-1 (поширення ін-

формації, що вводить в оману) Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Нині Глобальна база даних BOIB з брендів (Global Brand Database) налічує понад 64 045 382 записи, що фігурують у 76 національних та міжнародних фондах і є першим кроком на шляху пошуку існуючого знака, аналогічного чи ідентичного вашому [13]. База даних допомагає у пошуку дозволів на торгові марки, моніторингу бренда та правозастосовної діяльності, виявленні потенційних конфліктів, моніторингу заявок на реєстрацію, а також у прийнятті необхідних юридичних дій для захисту прав ІВ від недобросовісної конкуренції. Користувачі можуть звернутися до бази даних до подання заявки на реєстрацію торгової марки або в будь-який інший час для відстеження знаків на ринках, що їх цікавлять. Цифрові технології дали нові можливості для спрощення реєстраційних процедур, комерціалізації та обігу нематеріальних активів у цифровому просторі.

Нові можливості пошуку Earlier TM для заявників в EUTM Filing при поданні торгової марки ЄС. Нині при поданні заявки через сервіс EUTM Filing заявники можуть перевірити через додаток Earlier TM, що бажане позначення вже зареєстроване в ЄС як European Union Trade Mark (EUTM). Заявник може шукати ідентичні або схожі ТМ ЄС безкоштовно за допомогою інструменту пошуку TMview: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>. Це важливе нововведення, оскільки реєстрація ТМ в ЄС здійснюється за явочним принципом без кваліфікаційної експертизи і найчастіше оскарження заявок на ТМ походять від власників інших зареєстрованих ТМ. Заявник таким чином може заощадити час і кошти, здійснивши пошук вже зареєстрованих ТМ, які можуть вступати в конфлікт із бажаним позначенням, перш ніж подати заявку. Існують також інші права, на підставі яких можуть бути оскаржені заявки на ТМ (наприклад, добре відомі ТМ, які не зареєстровані). Варто пам'ятати, що у більшості випадків проблема існуватиме лише у разі, якщо існує зв'язок між товарами та послугами, які ви пропонуєте, і тими, які захищені потенційно конфліктуючою ТМ (це можуть бути як ідентичні так і споріднені товари або послуги).

Як зазначила О. П. Орлюк, очільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій: «....важливо враховувати іноземний досвід, щоб уникнути помилок, яких припускалися інші країни. Наприклад, дійшли згоди, що Україна впроваджує європейську процедуру реєстрації торговельних марок

за абсолютними підставами ще до вступу в ЄС. Це стратегічний крок, що дасть змогу українському бізнесу адаптуватися до європейських правил і практики, а також уникнути проблем, які мали країни, що приєдналися до ЄС без попередньої підготовки — їм було доволі складно впоратися зі шквалом європейських ТМ, які зайшли на національні ринки. Перехід на нову систему означає не лише спрощення процедури реєстрації, а й значне скорочення строків реєстрації — ми зможемо вийти на строки, які діють в ЄС. І це те, чого зараз так потребує наш бізнес» [14].

Висновки. Враховуючи динамічний розвиток глобалізованого ринку торгових марок та значний рівень проявів недобросовісної конкуренції, застосування двох новітніх практик CP13 — щодо торгових марок, зареєстрованих недобросовісно, і CP14 — щодо торгових марок, що суперечать державній політиці або добрим звичаям та інструментів їх реалізації набувають важливого значення. Тому варто запровадити їх в Україні. Окремі положення доцільно імплементувати у Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, затверджені наказом Міністерства економіки України від 6 серпня 2024 року № 19889.

Перелік використаних джерел:

1. ЄС та Україна домовилися про підтримку інтеграції України до системи інтелектуальної власності ЄС. URL: <https://nipo.gov.ua/ies-ta-ukraina-domovylysia-pro-pidtrymku-intehratsii-ukrainy-do-systemy-intelektualnoi-vlasnosti-ies/>.
2. The European Union brand: figures and developments. URL: <https://depot-de-marque.com/en/lue-brands-figures-and-trends/>.
3. CP13 - A new common practice on trademark applications made in bad faith. URL: <https://www.boip.int/en/ip-professionals/news/cp13-a-new-common-practice-on-trademark-applications-made-in-bad-faith>.
4. Trade mark applications made in bad faith. URL: https://www.obi.gr/wp-content/uploads/2024/03/CP13_CommonCommunication_Trademarkapplicationsmadeinbadfaith.pdf.
5. Agnieszka Gawel. Wspólna praktyka urzędów ds. własności intelektualnej UE w zakresie zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze (CP13). KWARTALNIK UPRP. URL:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2024-07/2_2024_KWARTALNIK.PDF.

6. Wspólny komunikat w sprawie wspólnej praktyki dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w złej wierze. URL: <https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/wspolny-komunikat-w-sprawie-wspolnej-praktyki-dotyczacej-zgloszen-znakow-towarowych-dokonywanych-w-zlej-wierze>.

7. Демченко Т. С. Недобросовісність заявника в законодавстві про товарні знаки: монографія / Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. Київ: Лазуріт-Поліграф, 2008. 92 с.

8. CP14. Trade marks contrary to public policy or to accepted principles of morality. URL: <https://www.tmdn.org/publicwebsite/#!/practices/2547782>.

9. European Union Intellectual Property Network COMMON COMMUNICATION TRADE MARKS CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY APRIL 2024. URL: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_en.pdf/5fd22402-3545-4710-a518-8ee9993ee91b.

10. Kamil Kaszlikowski Nowa wspólna praktyka CP14 – znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. URL: [2_2024_KWARTALNIK.PDF](#).

11. World Intellectual Property Indicators Report: Global Patent Filings Reach Record High in 2023 URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0015.html.

12. Звіт VOIB: в яких галузях і класах найчастіше в світі подають заявки на реєстрацію винаходів, промислових зразків, ТМ. URL: <https://nipo.gov.ua/zvit-voiv-najchastisha-reiestratsia/>.

13. Global Brand Database. URL: <https://branddb.wipo.int/en/quicksearch?sort=score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22boolean%22:%22AND%22,%>

14. Олена Орлюк Європейські колеги високо оцінюють прогрес України у сфері IP. URL: <https://yur-gazeta.com/interview/evropeyski-kolegi-visoko-ocinyuyut-progres-ukrayini-u-sferi-ip.html>.

Виконавець:

Геннадій Андрощук

кандидат економічних наук, доцент,

головний науковий співробітник

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

**Тема «Використання адміністративно-правових
засобів охорони та захисту
прав інтелектуальної власності
в умовах набуття Україною статусу кандидата
на членство в Європейському Союзі»**

**АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо удосконалення правового регулювання
діяльності апеляційної палати
Національного органу інтелектуальної власності**

Здійснення будь-якого суб'єктивного права є неможливим без формування правових засад його ефективного захисту. Не є виключенням право інтелектуальної власності, у межах якого незважаючи на суттєве оновлення законодавства та покращення рівня правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, питання правового захисту продовжують залишатися актуальними з огляду на значну кількість правопорушень у даній сфері. Тривалість судового розгляду, витратність судового процесу, необхідність проведення судової експертизи, можливість апеляційного та касаційного оскарження, потреба у залученні професійного адвоката у таких категоріях спорів — ці фактори не сприяють швидкому та дієвому захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Відтак, з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності важливе значення має застосування позасудових процедур, зокрема, захист таких прав в адміністративному порядку у діяльності Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності.

Досягнення належного та ефективного рівня захисту прав інтелектуальної власності є необхідною умовою, що стоїть перед Україною на її шляху до євроінтеграції, що вимагає врахування досвіду розвинутих європейських країн в даній сфері та імплементації його у вітчизняну правову систему.

Метою даної аналітичної довідки є розгляд особливостей адміністративної процедури захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності Апеляційною палатою Національного органу інтелектуальної власності за законодавством України, аналіз право-

застосовної практики у цій сфері, формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення національної системи захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку зазначеним органом.

Насамперед відзначимо, що адміністративно-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у застосуванні органами державної влади передбачених законодавством заходів правового характеру, за допомогою яких здійснюються відновлення порушених прав суб'єктів, припинення порушень, а також майновий вплив на правопорушників.

Адміністративний порядок має низку особливостей, насамперед, це простота і оперативність розгляду справ, що створює об'єктивні можливості для швидкого відновлення порушених прав. Водночас, наголосимо, що адміністративний порядок захисту прав застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки у прямо вказаних законодавством випадках. Адміністративний порядок розгляду та вирішення таких спорів, як правило, передує відповідному судовому розгляду та виступає засобом оперативного реагування на відповідні правопорушення, забезпечуючи можливість припинення здійснення неправомірної діяльності.

Захист прав інтелектуальної власності у адміністративному порядку здійснюється Національним органом інтелектуальної власності (далі — НОІВ), зокрема Апеляційною палатою НОІВ. Апеляційна палата є колегіальним органом для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об'єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до законів та нормативно-правових актів України. Основним актом, який визначає порядок діяльності Апеляційної палати є Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 [1].

Основним завданням Апеляційної палати є колегіальний розгляд поданих до неї заперечень, апеляційних заяв та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

Одним із повноважень Апеляційної палати є розгляд заяви про визнання торговельної марки добре відомою. Водночас, наголосимо на недоліку нормативного регулювання визнання марки добре відомою. Згідно ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки

для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом [2]. Так, на підставі п. 2 ч.2 ст. 20 ГПК України [3] Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема справи про визнання торговельної марки добре відомою.

Питання розмежування повноважень Апеляційної палати та суду має важливе практичне значення, при вирішенні якого має бути врахований зарубіжний досвід. Зокрема у Німеччині існує Федеральний патентний суд (Bundespatentgericht), який був заснований 1 липня 1961 року [4]. Водночас, до заснування Bundespatentgericht, рішення секцій експертизи та відділів Патентного відомства ФРН щодо реєстрації або існуючих прав промислової власності, підлягали повторному розгляду лише апеляційними колегіями. Щодо складу апеляційних колегій, то вони були представлені державними службовцями, а самі апеляційні колегії входили до складу Патентного відомства ФРН.

Після набрання чинності Основного закону ФРН виникла необхідність переглянути статус апеляційних колегій. Тому Федеральний адміністративний суд ухвалив адміністративний позов, посилаючись на принципи, зазначені в абз. 4 ст. 19 Основного Закону ФРН [5]. Суд постановив, що Німецьке патентне відомство не є судом за змістом закону; рішення апеляційних колегій є адміністративними актами, які можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Після додавання поправки до Основного закону Федеративної Республіки, Bundespatentgericht був створений як незалежний, автономний федеральний суд. До компетенції Bundespatentgericht входить вирішення питань про надання прав власності (на патенти, товарні знаки, корисні моделі, дизайни, прав на певний вид рослин) або відхилення у реєстрації права власності [6]. На підставі апеляційної заяви Bundespatentgericht може скасувати прийняте рішення про надане майнове право на об'єкт інтелектуальної власності шляхом вилучення або скасування. Варто зауважити, що процедура визнання недійсним є окремою процедурою анулювання чинного патенту ФРН або сертифікату додаткової охорони. Процедура визначення недійсною відокремлена від надання патенту та його експертизи, її метою є скасування чинності офіційного акту, на підставі якого був виданий патент.

Водночас, згідно національного законодавства два різні державні органи, а саме суд (у перспективі — Вищий суд з питань інтелектуальної власності) та Апеляційна палата НОІВ мають пов-

новаження визнавати торговельну марку добре відомою без чіткого розмежування їх компетенції. В основу такого розмежування має бути покладений конституційний принцип — здійснення правосуддя виключно судом. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір (ст. 124 Конституції України).

З огляду на зазначене, пропонується закріпити положення, що до виключної компетенції Апеляційної палати НОІВ відноситься розгляд заяви про визнання торговельної марки добре відомою за відсутності спору. У зв'язку з наведеним, доцільно на рівні Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановити, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою НОІВ за відсутності спору. У разі наявності спору — визнання торговельної марки добре відомою здійснюється в судовому порядку.

Відзначимо також інші проблеми адміністративного порядку захисту прав інтелектуальної власності Апеляційною палатою НОІВ.

Передусім, йде мова про недоліки законодавчої техніки регламентації її діяльності, які пов'язані з дублюванням повноважень цього органу у різних законодавчих актах щодо охорони прав інтелектуальної власності. Так, У 2020 році в Україні було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» [7]. Зазначеним Законом були внесені по суті одні і ті самі норми щодо створення та функціонування НОІВ до спеціальних законів щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності (зокрема до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»). Норми щодо гарантій незалежності Апеляційної палати та експертів НОІВ продубльовані у всіх цих зазначених законах. Мабуть, це свідчить про потребу формування єдиного систематизованого нормативного акту, в якому варто об'єднати норми щодо правового забезпечення функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності, у тому числі і діяльності Апеляційної палати, а не дублювати зазначені норми у текстах спеціальних законів щодо охо-

рони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів.

Відзначимо також, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 34 Закону України «Про правотворчу діяльність» [8] нормативно-правовий акт має: 1) охоплювати всю необхідну сферу його дії; 2) не містити норм права, що не відповідають Конституції України та нормативно-правовим актам вищої юридичної сили та (або) не узгоджуються з нормами права нормативно-правових актів рівної юридичної сили (за винятком внесення змін до таких актів); 3) не містити дублюючих норм права, а також не повторювати норм права іншого нормативно-правового акта; 4) не містити норм права, що не узгоджуються між собою. Наявність дублюючих правових норм щодо діяльності Апеляційної палати НОІВ у текстах різних законів щодо охорони окремих об'єктів інтелектуальної власності суперечить вимогам до змісту нормативно-правового акту та засадам юридичної техніки нормопроекування.

У контексті аналізу діяльності Апеляційної палати НОІВ відзначимо також потребу розширення її повноважень у частині визнання недійсними охоронних документів. Так, у 2020 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [9] та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [10]. Згідно зазначених змін закріплено право будь-якої особи подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) (ст. 33-1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), промисловий зразок (ст. 25-1 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» [10]), недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі), промислового зразка умовам надання правової охорони. Тобто, змінами до законодавства у сфері охорони об'єктів промислової власності була встановлена можливість визнання в адміністративному порядку Апеляційною палатою НОІВ недійсними прав на винаходи та корисні моделі, а також прав на зареєстровані промислові зразки. Проте, стосовно свідоцтва на торговельні марки така можливість нормативно не передбачена. Тому як і раніше, так і наразі визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки може відбуватися лише у судовому порядку. Проте саме спори про право інтелектуальної власності на торговельні марки найчастіше

є предметом судового розгляду. У цьому зв'язку доцільно закріпити за Апеляційною палатою НОІВ повноваження щодо визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку у разі її невідповідності умовам надання правової охорони та за відсутності спору про право. Закріплення таких змін кореспондуватиме вимогам системності законодавства у сфері інтелектуальної власності, адже, Апеляційна палата наділена правом розглядати заяви про визнання недійсними прав на винаходи, корисні моделі, промислових зразків у разі порушення умов щодо їх охороноздатності. Зазначене також сприятиме розвантаженню судової системи у частині віднесення до компетенції Апеляційної палати заяв про визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки.

Висновки. Аналіз правових засад діяльності Апеляційної палати засвідчує наявність дублюючих норм у текстах різних законів щодо охорони об'єктів інтелектуальної власності, що суперечить вимогам до змісту нормативно-правового акту та засадам юридичної техніки нормопроєктування. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» були внесені одні і ті ж самі норми щодо створення та функціонування НОІВ та діяльності Апеляційної палати до спеціальних законів про інтелектуальну власність, що суперечить вимогам Закону України «Про нормотворчу діяльність». Зазначене зумовлює потребу формування єдиного систематизованого нормативного акту щодо правового забезпечення функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності та діяльності Апеляційної палати.

У законодавстві чітко не розмежовані повноваження суду (у перспективі — Вищого суду з питань інтелектуальної власності) та Апеляційної палати НОІВ щодо визнання торговельної марки добре відомою. Відзначимо, що до компетенції Апеляційної палати має належати розгляд заяви про визнання торговельної марки добре відомою за відсутності спору. У зв'язку з наведеним, доцільно внести до п. 1. статті 25 до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зміни та закріпити норму наступного змісту «охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою за відсутності спору. У разі наявності спору визнання торговельної марки добре відомою здійснюється в судовому порядку».

Змінами до законодавства у сфері охорони об'єктів промислової власності була встановлена можливість визнання Апеляційною палатою НОІВ недійсними прав на винаходи та корисні моделі, а також прав на зареєстровані промислові зразки. Проте, визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки наразі може здійснюватися лише у судовому порядку. У цьому зв'язку доцільно закріпити за Апеляційною палатою НОІВ повноваження щодо визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку у разі її невідповідності умовам надання правової охорони та відсутності спору про право. Фіксація таких змін кореспондуватиме вимогам системності законодавства у сфері інтелектуальної власності та сприятиме розвантаженню судової системи.

Перелік використаних джерел:

1. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності: наказ Міністерства економіки України від 23 листопада 2023 року № 17768 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-24#Text>. (дата звернення: 12.10.2025).
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
3. Господарський процесуальний кодекс України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>. (дата звернення: 12.10.2025).
4. Das Bundespatentgericht. Geschichte URL: https://www.bundespatentgericht.de/DE/dasGericht/Geschichte/geschichte_node.html (дата звернення: 12.10.2025).
5. Courts Constitution Act (1951). As amended up to Act of July 08, 2019. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html (дата звернення: 12.10.2025).
6. German Judiciary Act (1972). As amended up to Act of June 08, 2017. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drjg/ (дата звернення: 12.10.2025).
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16 червня 2020 року № 703-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (дата звернення: 12.10.2025).
8. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24 серпня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (дата звернення: 12.10.2025).

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21 липня 2020 р. № 816-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>. (дата звернення: 12.10.2025).

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21 липня 2020 р. № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>. (дата звернення: 12.10.2025).

Виконавець:

Анатолій КОДИНЕЦЬ

доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу промислової
власності та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо удосконалення процедур припинення дії свідоцтва на торговельну марку

В Україні продовжується процес удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності у контексті євроінтеграційного вектору розвитку законодавства країни у зв'язку з виконанням Україною зобов'язань як кандидата у члени ЄС. Одне з питань, яке вимагає свого вирішення, це удосконалення процедури припинення дії свідоцтва на торговельну марку (анулювання реєстрації торговельної марки) внаслідок її невикористання протягом п'яти років.

Проблеми правової охорони торговельних марок, у тому числі і дострокового припинення прав на торговельну марку, досліджувалися багатьма науковцями та практиками. Водночас порівняльно-правовий аналіз законодавства України із законодавством ЄС та країн ЄС, проблем його правозастосування, які пов'язані із припиненням дії свідоцтва на торговельну марку (анулювання реєстрації торговельної марки) внаслідок її невикористання протягом п'яти років, а також відповідність національної процедури щодо вирішення даного питання законодавству ЄС не були предметом спеціального правового дослідження.

Мета даної аналітичної довідки — на основі аналізу законодавства України, країн ЄС, регіонального законодавства ЄС, правових позицій судових органів України та ЄС визначити напрями удосконалення законодавства України щодо адміністративних процедур припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання.

Відповідно до законодавства України право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (стаття 418 ЦК України [1]).

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором (частини 2, 3 статті 425 ЦК України). Особливості правової охорони торговельних марок визначені також у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [2] (далі — Закон № 3689-ХІІ), який регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні.

Серед підстав дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, крім зазначених у частинах 1 та 2 статті 497 ЦК України, Закон № 3689-XII у статті 18 передбачає і таку підставу дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, як її безперервне невикористання протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або, якщо використання торговельної марки призупинено, з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років щодо всіх або частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Відповідно до частини 4 статті 18 Закону № 3689-XII дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва розпочалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Наведені положення статті 18 Закону № 3689-XII в цілому узгоджуються з положеннями статей 197-199 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [3] (далі — Угода про асоціацію), крім положень «умовно» пільгового строку поновлення використання торговельної марки.

У статті 198 Угоди про асоціацію міститься три положення стосовно дострокового анулювання реєстрації торговельної марки: 1) визначено підстави такого анулювання; 2) встановлено, за яких умов процедура анулювання реєстрації торговельної марки не може бути ініційована; 3) передбачено «умовно» пільговий строк поновлення використання торговельної марки та умови його застосування. Положення вказаної статті повною мірою узгоджується зі статтею 19 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок [4] (далі — Директива 2015/2436), яка також передбачає «умовно» пільговий строк відновлення використання торговельної марки.

Аналогічна норма міститься у пункті «а» статті 58 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу [5] (далі —

Регламент № 2017/1001) (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) відносно торговельної марки ЄС.

Припинення використання торговельної марки протягом п'яти років або більше дає змогу будь-якій заінтересованій особі вимагати в суді анулювання її реєстрації через невикористання. У результаті власник втрачає свої права на торговельну марку, та її може використовувати хтось інший.

У зв'язку з цим виникає питання — з якого моменту (настання юридичного факту) торговельна марка анулюється.

Регіональне законодавство ЄС залишило країнам ЄС повну свободу визначати дату, з якої відбувається анулювання реєстрації торговельної марки. Тут можливо, як мінімум, два варіанти вирішення проблеми. Якщо датою анулювання реєстрації торговельної марки через її невикористання вважається день, наступний за днем, на який припадає закінчення п'ятирічного періоду з моменту її реєстрації, тоді рішення про анулювання реєстрації торговельної марки лише підтверджує настання певного факту, з яким закон пов'яже припинення прав власника на торговельну марку. У подальшому така інформація доводиться до відома шляхом її публікації та внесення відомостей про торговельну марку до відповідних реєстрів. Другий варіант: коли дата анулювання реєстрації торговельної марки пов'язана з датою набуття законної сили відповідним рішенням, виникає проміжок часу між закінченням формально встановленого законом терміну невикористання та юридичною фіксацією факту анулювання реєстрації, коли формально п'ятирічний термін закінчився, а юридично власник прав на торговельну марку ще їх не позбавлений. Неврегулювання цього питання у законодавстві дає змогу потенційному відповідачу уникнути відповідальності за підробку, а також за недобросовісну конкуренцію чи паразитизм, якщо тільки він не вчинив дії, відмінні від імітації.

Суд ЄС у своєму рішенні від 26 березня 2020 року висловив наступну правову позицію: власник торговельної марки, позбавлений своїх прав через відсутність використання торговельної марки, зберігає право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну внаслідок використання третьою особою подібної торговельної марки до дати, з якої реєстрація марки є анульованою [6]. Це рішення було прийняте на підставі звернення за попереднім рішенням Касаційного суду Франції від 26 вересня 2018 року [7], який поставив перед Судом ЄС питання, чи зберігає власник торговельної марки, позбавлений своїх прав після закінчення п'ятирічного періоду з мо-

менту її реєстрації через те, що він не використовував цю торговельну марку у відповідній державі-члені для товарів або послуг, для яких вона була зареєстрована, право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну внаслідок використання третьою особою, до дати набрання чинності анулюванням подібної марки для ідентичних або подібних товарів чи послуг, що призводить до плутанини з його торговельною маркою.

Практична реалізація зазначеного права на компенсацію може бути пов'язана з певними труднощами. Розмір компенсації може враховувати як майнову, так і моральну шкоду, завдану власнику торговельної марки внаслідок порушення його прав. Водночас, якщо відповідна торговельна марка не використовувалася її власником протягом п'яти років, що є підставою для припинення дії свідоцтва на неї, довести шкоду доволі важко. При цьому тягар доказування лягає на позивача.

Вимога щодо припинення дій, які порушують права позивача, також може не мати реальних наслідків, оскільки після ухвалення судового рішення про анулювання реєстрації торговельної марки — торговельна марка втрачає свою охорону, а її власник право на захист.

Якщо екстраполювати розглянуту ситуацію на законодавство України, то можна встановити таке. Згідно зі статтею 18 Закону № 3689-ХІІ рішення стосовно дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку приймає суд. Закон не передбачає спеціальної норми щодо покладення на НОІВ безпосередньо обов'язку вносити зміни до реєстру у разі припинення дії свідоцтва на торговельну марку, як це має місце стосовно визнання свідоцтва недійсним. Обов'язок НОІВ внести відповідні відомості до реєстру пов'язаний з набранням законної сили судовим рішенням та задоволенням позовних вимог позивача. Водночас у Законі № 3689-ХІІ не визначено строк, з якого настають юридичні наслідки щодо перебігу п'ятирічного строку невикористання торговельної марки без поважних причин: чи з дати перебігу цього строку, чи з дати постановлення судового рішення та набрання ним чинності, чи з дати внесення відповідних відомостей до реєстру. Аналіз судових рішень у цій категорії справ свідчить про відсутність у них вказівки на строк, з якого дія свідоцтва вважається припиненою, як і відсутність у позовних вимогах конкретизації строку припинення дії свідоцтва на торговельну марку [8; 9].

Як зазначалося, закон не передбачає автоматичного припинення реєстрації торговельної марки у зв'язку із закінченням п'яти-

річного строку її невикористання. Закінчення цього строку надає право будь-якій заінтересованій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення реєстрації торговельної марки фактично у будь-який час після закінчення п'ятирічного терміну її невикористання. Отже, якщо власник продовжує використовувати таку марку після закінчення п'ятирічного строку ще певний, а інколи тривалий час, поки не знайдеться «заінтересована особа», може виникнути так само питання про наявність чи відсутність у власника торговельної марки права на відшкодування збитків у разі використання іншої подібної марки, яка створює загрозу сплутування з його торговельною маркою. Оскільки рішення Суду ЄС не є обов'язковими для України, то й послатися на нього як правову підставу вирішення спору не можна.

Відсутність чіткого визначення строку, з якого торговельна марка вважається анульованою, може створити і певні додаткові складнощі при реєстрації нової торговельної марки під час дії «опозиційного періоду». Показовим стосовно цього є законодавство Португалії. Зокрема, власник зареєстрованої марки, яка не використовується п'ять років і рішення по ній ще не прийнято, може подати свої заперечення щодо можливої реєстрації подібної до ступеня змішування торговельної марки (стаття 227 Кодексу промислової власності Португалії [10]). У цьому випадку заявник може вимагати від скаржника надати докази використання його торговельної марки або про наявність підстав можливості такого використання (стаття 263). Якщо ж власник зареєстрованої торговельної марки, що є підставою для запиту на припинення дії свідоцтва на неї, надає докази, які демонструють, що його торговельна марка була предметом використання для всіх або лише для деяких продуктів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, або що існувала обґрунтована причина відсутності такого використання, запит на скасування оцінюється з урахуванням наданих доказів (частина 1 статті 263).

Таким чином, існує проблема, яка на сьогодні, хоч і не стала предметом розгляду судових справ в Україні, однак потребує уваги та удосконалення процедури припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Перш за все, необхідно визначити термін, з якого дія свідоцтва на торговельну марку вважається припиненою. Такою датою доцільно вважати дату внесення відомостей про її припинення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Потребує перегляду процедура розгляду даної категорії справ, шляхом розширення повноважень НОІВ і запро-

вадження адміністративного порядку припинення прав на торговельну марку. Дана пропозиція повністю узгоджується з процедурами розгляду відповідної категорії справ у країнах ЄС (ч. 2 ст. 45 Директиви 2015/2436).

Країни ЄС імплементували Директиву 2015/2436, передбачивши в національному законодавстві, адміністративну процедуру припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання протягом п'яти років. Прикладом можуть слугувати положення статті 269 Кодексу промислової власності Португалії. Відповідно до вказаної статті запити про припинення терміну дії реєстрації торговельної марки подаються до відомства, а власнику зареєстрованої марки надсилається повідомлення про запит про закінчення терміну дії реєстрації. Для відповіді встановлюється місячний термін, який може бути продовжений ще на один місяць за клопотанням заінтересованої сторони. У відповіді на запит власник або його ліцензіат зобов'язаний довести використання марки, інакше вона вважатиметься такою, що не використовується. Після закінчення терміну на надання відповіді відомство протягом одного місяця приймає рішення про оголошення закінчення терміну дії реєстрації. Процес розгляду запиту припиняється у разі його відкликання заінтересованою стороною. Закінчення терміну дії реєстрації оголошується у відомстві за результатами розгляду та набирає чинності з дати запиту про оголошення закінчення терміну дії, якщо на прохання однієї зі сторін будь-яка попередня дата, на яку настала одна з причин закінчення терміну дії, не встановлена в заяві про закінчення терміну дії. Інформація про закінчення терміну дії публікується в Бюлетені промислової власності.

Висновки. Законодавство України, яке регулює процедуру припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання впродовж п'яти років без поважних причин, не відповідає положенням законодавства ЄС, зокрема Директиви 2015/2436 та Регламенту № 2017/1001.

Досвід країн ЄС доводить доцільність існування не судової, а адміністративної процедури припинення реєстрації торговельної марки. Набуття прав на торговельну марку здійснюється у результаті вчинення реєстраційних адміністративних процедур, припинення дії реєстрації торговельної марки також повинно здійснюватися в адміністративному порядку, що забезпечить більш швидкий розгляд справи. Доцільно не лише розширити владні повноваження НОІВ щодо розгляду заяв про дострокове припинення дії

свідоцтва на торговельну марку, а й встановити строк, з якого припиняється дія свідоцтва. Такі наслідки можуть бути пов'язані з внесенням відомостей про припинення дії свідоцтва на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Водночас, для уникнення можливих конфліктів, закінчення терміну дії реєстрації може бути встановлено з дати запиту про оголошення його закінчення за умови прийняття позитивного рішення компетентним органом, як це має місце в Португалії.

Перелік використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.
4. Directive (EU) No. 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/15947> (дата звернення: 10.05.2025).
5. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18298> (дата звернення: 10.09.2025).
6. CJEU, 5th ch., March 26, 2020. Case № C-622/18. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488> (дата звернення: 25.09.2025).
7. Com., September 26, 2018, Case № 16-28.281. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/> (дата звернення: 25.09.2025).
8. Рішення господарського суду м. Києва від 30.04.2024 р. Справа № 910/8781/23. URL: <https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/119705614/> (дата звернення: 25.09.2025).
9. Рішення господарського суду м. Києва від 30.01.2025 р. Справа № 910/5510/24. URL: <https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/125138192/> (дата звернення: 25.09.2025).

10. Industrial Property Code (approved by Decree-Law No. 110/2018 of December 10, 2018, and amended by Decree-Law No. 9/2021 of January 29, 2021), Portugal. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21381> (дата звернення: 25.04. 2025).

Виконавець:

Наталія МИРОНЕНКО

доктор юридичних наук, професор,

радник дирекції

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема «Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав»

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо особливостей імплементації статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 про авторське право і суміжні права на єдиному цифровому ринку

Вступ. Стаття 17 Директиви (ЄС) 2019/790 про авторське право і суміжні права на Єдиному цифровому ринку [1] (надалі Директива (ЄС) 2019/790) є однією з найбільш сутнісних і водночас нормативно складних у сфері авторського права Європейського Союзу. Її запровадження означає кардинальну зміну підходу до регулювання відповідальності онлайн-платформ за порушення виключних прав на об'єкти авторського права в цифровому середовищі.

Уперше на рівні права ЄС закріплено прямий обов'язок постачальників послуг обміну контентом в інтернеті не лише створювати умови для дотримання авторських прав, а й нести юридичну відповідальність за публікацію користувацького контенту, що порушує ці права. Така конструкція істотно змінює встановлений баланс між інтересами правовласників, провайдерів цифрових послуг та користувачів, порушуючи питання про межі законного втручання в свободу вираження поглядів та доступ до інформації.

Зобов'язання платформ вживати «всі необхідні і належні заходи» для запобігання порушенням авторського права ставить у центр уваги проблематику правової визначеності, пропорційності регулювання й відповідності цим вимогам стандартів Хартії основоположних прав ЄС [2].

Аналіз положень статті 17, практики її національного впровадження, а також правової позиції Суду ЄС у справі C-401/19 Republic of Poland v. European Parliament and Council [3], є ключовим для розуміння сучасної моделі захисту авторського права в цифровому просторі та можливостей її адаптації в українському законодавстві.

Метою і завданнями дослідження є комплексне дослідження правових підходів, застосованих державами-членами Європейсько-

кого Союзу при імplementації статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790, із урахуванням її нормативної специфіки та правозастосовчої практики. Особливу увагу приділено аналізу правової позиції Суду Європейського Союзу у справі C-401/19 Республіка Польща проти Європейського Парламенту та Ради ЄС, як ключового джерела тлумачення цієї статті у контексті основоположних прав. На основі проведеного аналізу сформульовано висновки щодо потенційних правових і регуляторних наслідків для України в разі адаптації подібної моделі правового регулювання до національного правопорядку.

Інформаційну базу дослідження становлять положення Директиви (ЄС) 2019/790, рішення Суду ЄС у справі C-401/19, національні акти держав-членів ЄС, наукові праці з питань авторського права в цифровому середовищі, офіційні документи Європейської Комісії.

Суть дослідження. Стаття 17 Директиви (ЄС) 2019/790 становить одну з ключових новел у сфері авторського права Європейського Союзу, яка істотно змінює нормативну модель відповідальності онлайн-посередників. Згідно з її положеннями, постачальники послуг обміну контентом в інтернеті зобов'язані або отримувати належні ліцензії від правовласників, або вживати всі необхідні, належні та пропорційні заходи для запобігання розміщенню контенту, що порушує авторські права. Такий підхід відрізняється від традиційної конструкції відповідальності, закріпленої в статтях 12-14 Директиви 2000/31/ЄС про електронну комерцію [4], яка передбачала обмежену відповідальність інформаційних посередників (зокрема, провайдерів доступу, кешувальних сервісів і хостинг-платформ) за умови їхньої технічної нейтральності та відсутності контролю за контентом.

У межах зазначеної Директиви (2000/31/ЄС) було визначено, що посередники не несуть відповідальності за передану чи збережену інформацію, якщо вони не ініціюють передачу, не здійснюють вибір одержувача або змісту, та не мають фактичної обізнаності про протиправний характер контенту. На відміну від цього, стаття 17 Директиви (ЄС) 2019/790 запроваджує нормативну конструкцію, яка передбачає активну участь онлайн-платформ у забезпеченні дотримання авторських прав, і, відповідно, підвищений рівень їхньої правової відповідальності. Такий підхід формує нову парадигму регулювання, в межах якої платформи більше не розглядаються як нейтральні технічні провайдери, а набувають статусу суб'єктів, зобов'язаних здійснювати превентивні заходи щодо недопущення правопорушень.

Запровадження нової моделі відповідальності, в якій онлайн-платформи несуть безпосередній обов'язок щодо дотримання авторських прав, має не лише нормативно-правовий, але й концептуально-доктринальний вимір. Вона зумовлює переосмислення традиційного балансу між правами правовласників, технічними посередниками та користувачами інформаційного контенту. У цьому контексті цілком виправданим є посилення ролі механізмів ефективної реалізації прав, а не лише їх декларативного закріплення. Як слушно зауважує С. фон Левінскі, сучасні тенденції європейського авторського права полягають у «русі від формального визнання прав до створення ефективного механізму їх реалізації та справедливої винагороди для творців та виконавців у цифрову епоху» [5, с. 213].

Відповідно, нормативна й доктринальна трансформація правового режиму, закріпленого у статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790, неминує викликати дискусію щодо її відповідності стандартам захисту основоположних прав, зокрема свободи вираження поглядів та доступу до інформації. Ці теоретико-практичні суперечності знайшли своє найбільш виразне втілення у справі, що набула визначального значення для формування європейського підходу до регулювання авторського права в цифровому середовищі. Одним із ключових фокусів даного дослідження є аналіз рішення Суду Європейського Союзу у справі C-401/19 Республіка Польща проти Європейського Парламенту та Ради ЄС, що набула особливого значення в контексті тлумачення статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 з позицій захисту основоположних прав. У своїй позовній заяві Республіка Польща поставила під сумнів відповідність статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 стандартам конституційної легітимності, стверджуючи, що запроваджені нею механізми попереднього фільтрування контенту можуть спричинити непропорційне обмеження свободи вираження поглядів і права на отримання інформації, як це гарантується статтею 11 Хартії основоположних прав Європейського Союзу.

Зокрема, Польща наголошувала, що вимога щодо застосування платформами превентивних технічних засобів контролю з метою запобігання завантаженню контенту, який порушує авторські права, може призвести до надмірного блокування легального матеріалу, що становить ризик надмірного втручання в комунікативну свободу користувачів.

У своєму рішенні від 26 квітня 2022 року Велика палата Суду ЄС дійшла висновку про допустимість зазначеного положення з

точки зору Хартії, визнавши, що стаття 17, як така, передбачає достатні запобіжники проти порушення свободи вираження поглядів, за умови належної імплементації на національному рівні. Суд зазначив, що положення статті 17, зокрема її параграфи 7, 8 і 9, вимагають від держав-членів забезпечення «ефективних і дієвих механізмів оскарження» та «доступних засобів правового захисту» для користувачів, чиї законні матеріали були заблоковані або видалені.

Таким чином, Суд Європейського Союзу окреслив нормативні межі, в межах яких держави-члени зобов'язані забезпечити не лише ефективне функціонування механізмів охорони авторських прав, а й належний рівень гарантій для реалізації свободи вираження поглядів і доступу до інформації. Такий підхід передбачає запровадження збалансованих правозастосовних процедур, які не повинні мати превентивно-стримувального впливу, здатного обмежити поширення правомірного контенту користувачами онлайн-платформ.

Крім того, Суд Європейського Союзу наголосив, що застосування технічних засобів контролю за вмістом, який завантажується користувачами, має відповідати принципам пропорційності, правової визначеності та часової обмеженості, а також не суперечити презумпції правомірності такого контенту. У практичному вимірі це означає, що онлайн-платформи не можуть покладатися виключно на автоматизовані алгоритмічні інструменти, а повинні забезпечити участь людини в розгляді спірних ситуацій, гарантуючи наявність прозорих та ефективних механізмів апеляції для користувачів.

Таким чином, рішення у справі C-401/19 становить важливий орієнтир для держав-членів Європейського Союзу щодо нормативного тлумачення та практичного застосування статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790. Держави-члени повинні реалізовувати положення цієї статті у своїх національних правових системах у спосіб, що водночас забезпечує ефективний захист авторських прав та дотримання стандартів у сфері основоположних прав людини, зокрема свободи вираження поглядів. У більш широкому контексті зазначене рішення формує правозастосовну модель, яка має слугувати орієнтиром і для України в процесі адаптації національного законодавства, особливо з огляду на перспективу поглиблення інтеграції у цифровий ринок ЄС.

У зв'язку з цим доцільним є аналіз конкретних практик імплементації положень статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 у правових системах держав-членів ЄС, що демонструють істотну різноманітність підходів, що зумовлені як особливостями правових систем, так і різними концептуальними підходами до досягнення належного балансу між захистом авторських прав і гарантуванням свободи вира-

ження поглядів. У цьому контексті Німеччина демонструє один із найбільш системних та структурованих підходів до реалізації положень статті 17.

Зокрема, було ухвалено спеціальний Закон про адаптацію авторського права до вимог цифрового внутрішнього ринку [6], який не лише вніс зміни до чинного Закону про авторське право [7], а й передбачив запровадження окремого нормативного акта: Закону про постачальників послуг, пов'язаних з авторським правом [8]. Останній закон містить детальний регламент для діяльності онлайн-платформ, включаючи механізми попереднього контролю контенту, інструменти повідомлення та оскарження, а також положення, спрямовані на запобігання непропорційному обмеженню прав користувачів. Така модель створює більш передбачуване правове середовище для функціонування цифрових сервісів та слугує прикладом нормативної деталізації при збереженні балансу прав і свобод.

Німецька модель, що відзначається високим рівнем нормативної деталізації, репрезентує підхід до імплементації статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790, який забезпечує як юридичну визначеність для платформ, так і належні гарантії захисту прав користувачів. Проте цей досвід не є загальноприйнятим у межах Європейського Союзу.

Водночас у більшості інших держав-членів спостерігається явище «gold-plating» (надмірного розширення положень директиви при їх національному впровадженні) [9, с. 143]. Як підкреслює Ф. Феррі, унаслідок цього одна й та сама онлайн-платформа змушена адаптовуватися до різних правових режимів, що підвищує витрати на дотримання норм та створює бар'єри для транскордонного надання послуг [10, с. 20-38].

Така імплементація Директиви у державах-членах ЄС створює істотні виклики для суб'єктів, що здійснюють діяльність у кількох юрисдикціях. Це особливо помітно у сфері функціонування онлайн-платформ, які, надаючи транснаціональні послуги, змушені враховувати національні правові режими з істотними відмінностями у процедурних і матеріально-правових підходах. Зокрема, застосування статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 у Франції та Данії відрізняється як за процедурою отримання ліцензій, так і за змістовним наповненням обов'язків щодо автоматизованого моніторингу контенту.

У Франції відповідні положення були імplementовані шляхом внесення змін до Кодексу інтелектуальної власності, однак законодавець обмежився загальними приписами, не встановивши чітких

запобіжників проти надмірного блокування легального контенту [11]. Натомість данська модель, попри формальну імплементацію основних вимог Директиви, також не містить достатніх гарантій захисту користувачів від потенційного надмірного втручання у свободу вираження поглядів [12].

Унаслідок цього транснаціональні сервіси, такі як YouTube або Spotify, змушені адаптувати свою діяльність до фрагментованого нормативного середовища, що передбачає розроблення кількох паралельних правозастосовних стратегій відповідно до вимог кожної з національних юрисдикцій. Така ситуація істотно ускладнює правозастосування, підвищує транзакційні витрати компаній і водночас підриває цілісність Єдиного цифрового ринку як простору уніфікованих правил.

Висновки. Стаття 17 Директиви (ЄС) 2019/790 закріплює нову модель відповідальності онлайн-платформ, яка передбачає їх активну участь у забезпеченні дотримання авторських прав. Такий підхід відходить від моделі обмеженої відповідальності, визначеної Директивою 2000/31/ЄС, і вимагає впровадження превентивних механізмів недопущення неправомірного використання захищеного контенту.

Рішення Суду ЄС у справі C-401/19 підтвердило сумісність цієї норми з Хартією основоположних прав ЄС, за умови забезпечення ефективних засобів правового захисту для користувачів. Таким чином, сформовано правову рамку, яка вимагає балансу між охороною авторських прав і свободою вираження поглядів.

Європейська практика імплементації статті 17 Директиви (ЄС) 2019/790 демонструє суттєву варіативність підходів, що створює нормативні та операційні виклики для транснаціональних онлайн-платформ. Модель Німеччини вирізняється високим ступенем правової визначеності та деталізації, тоді як у ряді інших держав-членів спостерігається фрагментоване регулювання, яке ускладнює забезпечення єдиного правозастосовного стандарту в межах цифрового ринку ЄС. Для України, яка перебуває на етапі адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу у сфері авторського права, цей досвід має слугувати орієнтиром у кількох стратегічно важливих напрямках:

- 1) закріплення чітких обов'язків онлайн-платформ та визначення меж їхньої відповідальності, з урахуванням допустимих технічних рішень і процедур взаємодії з правовласниками;

- 2) створення ефективних механізмів правового захисту для всіх учасників правовідносин, включаючи інструменти повідомлення,

оскарження, участі людини у прийнятті рішень і презумпцію правомірності користувацького контенту;

3) забезпечення дотримання стандартів захисту основоположних прав, зокрема свободи вираження поглядів, доступу до інформації та права на ефективний засіб правового захисту;

4) уникнення явища «gold-plating» шляхом утримання від надмірного розширення змісту європейських норм при їх національному впровадженні;

5) забезпечення нормативної узгодженості шляхом формування злагодженої нормативно-правової бази, яка виключає колізії між секторальними актами у сфері цифрових послуг, авторського права та свободи слова.

Отже, стаття 17 Директиви (ЄС) 2019/790 формує нову концепцію охорони авторських прав у цифровому середовищі, яка передбачає проактивну роль онлайн-платформ у запобіганні неправомірному використанню охоронюваного контенту. Відмінності в національних підходах до її імплементації у правових актах держав-членів ЄС засвідчують складність досягнення нормативної узгодженості та створюють виклики для забезпечення ефективного функціонування Єдиного цифрового ринку. У цьому контексті досвід Європейського Союзу має слугувати для України важливим орієнтиром у процесі адаптації національного законодавства, з урахуванням необхідності забезпечення правової визначеності, балансу інтересів усіх учасників правовідносин і дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту основоположних прав людини.

Перелік використаних джерел:

1. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/790 від 17 квітня 2019 року про авторське право і суміжні права на Єдиному цифровому ринку та про внесення змін до директив 96/9/ЄС та 2001/29/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_022-19#Text (дата звернення: 29.06.2025).

2. Charter (EU) 2012/C 326/02 of Fundamental Rights of the European Union of 26 October 2012. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT> (дата звернення: 12.08.2025).

3. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 April 2022. Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union. Case C-401/19. URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A62019CJ0401&utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 12.08.2025).

4. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 08 червня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_224#Text (дата звернення: 16.09.2025).

5. Lewinski S., International Copyright Law and Policy. Oxford University Press, 2008, p. 213.

6. Germany: Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts vom 31 Mai 2021. URL: https://www.bmjbv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/BGBl/Bgbl_UrhDaG.pdf?__blob=publicationFile&v=3&utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 15.09.2025).

7. Germany: Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/474263> (дата звернення: 15.09.2025).

8. Germany: Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten Von 1 August 2021. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/urhdag/> (дата звернення: 15.09.2025).

9. BOCCI Matteo, Maarten Jan. 'Gold-plating' in the EAFRD To what extent do national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of errors? IP/D/ALL/FWC. European Parliament. 2014. P. 143.

10. Ferri Federico. The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. China-EU Law Journal. 2021. Vol. 7. Issue 21. P. 20-38.

11. Code de la propriété intellectuelle. Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition des articles 17 à 23 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique, Legifrance. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038481211> (дата звернення: 11.08.2025).

12. Denmark. Implementation of Articles 15 and 17 of the DSM Directive into the national Copyright Act. Eurovision Communia. URL: <https://eurovision.communia-association.org/detail/denmark/> (дата звернення: 11.08.2025).

Виконавець:

Надія ФЕДОРОВА

кандидат юридичних наук,

учений секретар

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо особливості дії регламентів як актів вторинного законодавства ЄС

Вступ. Регламент — акт вторинного законодавства ЄС, який має загальне застосування, є обов'язковим у повному обсязі та безпосередньо застосовується в усіх державах-членах (ст. 288 Договору про функціонування ЄС [1]). Особливості правової природи регламенту потребують дослідження з огляду на євроінтеграційні процеси, що тривають в Україні, оскільки у перспективі набуття членства в ЄС регламенти почнуть безпосередньо регулювати різноманітні приватно-правові відносини у нашій державі та застосовуватися національними судами при розгляді відповідних справ.

Законодавча дефініція регламенту є доволі лаконічною і формує узагальнене розуміння цього акта. Однак специфіка застосування регламентів неодноразово тлумачилася у практиці Європейського Суду Справедливості (Суду ЄС), аналіз висновків якого сприятиме досягненню комплексного розуміння особливостей застосування регламентів державами-членами.

Метою і завданнями дослідження є визначення загального і безпосереднього застосування регламентів ЄС у державах-членах та обов'язковості регламентів у повному обсязі згідно з правотлумачною практикою Суду ЄС.

Інформаційну базу дослідження становлять рішення Суду ЄС, а також положення регламентів ЄС, на прикладі яких можна простежити певні особливості їхнього застосування.

Суть дослідження. Законодавча дефініція регламенту вказує на декілька його ознак: загальне застосування, обов'язковість у повному обсязі та безпосереднє застосування. Ці ознаки були вичерпно охарактеризовані Судом ЄС.

Загальне застосування регламенту означає, що він поширюється на об'єктивно обумовлені випадки і створює правові наслідки для заздалегідь невизначеного кола осіб. Регламент є актом загальної дії, навіть якщо він охоплює доволі вузький сегмент певних суспільних відносин з обмеженою кількістю учасників, оскільки регламент визначає осіб, на яких поширюється його дія, узагальнено і абстрактно.

У цьому контексті Суд ЄС у справі *Zuckerfabrik Watenstedt GmbH v Council of the European Communities* підкреслив, що регламент застосовується до об'єктивно визначених ситуацій і тягне за собою правові наслідки для категорій осіб, які розглядаються в загальному та абстрактному вигляді. Він не втрачає характеру регламенту тоді, коли можна з більшим чи меншим ступенем точності встановити кількість або навіть ідентичність осіб, до яких він застосовується у будь-який момент часу, якщо підставою його застосування є об'єктивна правова або фактична ситуація, яка визначена регламентом і відповідає його кінцевій меті [5].

Обов'язковість регламенту у повному обсязі виявляється у тому, що його положення не можуть застосовуватися відповідними суб'єктами частково або вибірково, а національні законодавства держав-членів не можуть встановлювати винятки, які будь-яким чином змінюють або обмежують застосування регламента чи його окремих положень. Суд ЄС у справі *NV Granaria Graaninkoopermaatschappij v Produktschap voor Veevoeder* зазначив, що за відсутності положення права Співтовариства про протилежне, держави-члени не можуть вдаватися до національних заходів, здатних змінити застосування регламенту [8].

Однак законодавчий акт ЄС, зазвичай сам регламент, може передбачати вжиття певних національних заходів у зв'язку із застосуванням регламенту. Одним з прикладів у цьому контексті є Регламент (ЄС) 561/2006 про гармонізацію деякого соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту [10], який, серед іншого, визначає тривалість щоденного часу керування транспортним засобом, тривалість перерв, щоденних і щотижневих періодів відпочинку. Водночас цей Регламент дозволяє державам-членам встановлювати довші мінімальні перерви та періоди відпочинку або коротший максимальний час керування у випадку перевезень автомобільним транспортом, що повністю здійснюються в межах території відповідної держави-члена (ст. 11). Якщо ж сам регламент або інший акт законодавства ЄС не передбачає повноважень держави-члена відступити від певних положень регламенту, такий регламент залишається обов'язковим у повному обсязі і повинен застосовуватися у незмінному вигляді.

Сутність безпосереднього застосування регламенту, згідно з роз'ясненням Суду ЄС, полягає у тому, що набрання чинності рег-

ламентом та його застосування на користь або проти тих, на кого він поширюється, не залежить від будь-яких заходів з інкорпорації у національне законодавство (*Fratelli Variola S.p.A. v Amministrazione italiana delle Finanze*, п. 10 [3]), якщо тільки відповідний регламент не залишає на розсуд самих держав-членів право вживати необхідні законодавчі, регуляторні, адміністративні та фінансові заходи для забезпечення ефективного застосування положень цього регламенту (*Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) v Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration*, п. 72 [6]).

Безпосереднє застосування означає, що норми права Співтовариства повинні повністю і однаково застосовуватися в усіх державах-членах з дати набрання ними чинності і доти, доки вони залишаються чинними. Таким чином, ці положення є прямим джерелом прав та обов'язків для всіх, кого вони стосуються, як держав-членів, так і приватних осіб, які є сторонами правовідносин, що регулюються правом Співтовариства (*Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA*, п. п. 14, 15 [9]).

Таким чином, за загальним правилом, положення регламенту не підлягають ні інкорпорації у національні законодавства держав-членів, ні ратифікації або затвердженню у будь-якій іншій формі. Суд ЄС у справі *Commission of the European Communities v Italian Republic* підкреслив, що регламенти набувають чинності виключно в силу їх публікації в офіційному журналі Співтовариства. Однак якщо застосування у державі-члені правил Співтовариства залежить від поєднання низки положень, прийнятих на рівні Співтовариства, національному та регіональному рівнях, той факт, що регіональні закони включають деякі елементи правил Співтовариства, щоб зробити їх зрозумілими для осіб, на яких вони поширюються, не може розглядатися як порушення права Співтовариства [7].

Це означає, що у певних випадках, коли цього потребує мета забезпечення ясності, зрозумілості та однакового ефективного застосування положень регламенту, державам-членам може бути дозволено відобразити зміст регламенту у своєму законодавстві. Такі випадки є винятковими і поодинокими та не змінюють той факт, що регламент підлягає застосуванню безпосередньо і незалежно від того, чи роз'яснене його окреме положення у національному законодавстві.

Деякі регламенти можуть передбачати впровадження державами-членами певних заходів, необхідних для застосування положень регламенту. Зокрема нині не чинний Регламент (ЄЕС) 797/85 про підвищення ефективності сільськогосподарських структур [2] у ч. 5 ст. 2 встановлював, що держави-члени повинні визначити, що мається на увазі під виразом «фермер, який займається сільським господарством як основним видом діяльності» та що мається на увазі під цим же виразом стосовно осіб, які не є фізичними особами. Суд ЄС роз'яснив, що товариства з обмеженою відповідальністю, які прагнуть отримати статус фермерів, що займаються сільським господарством як основним видом діяльності, не можуть посилалися зазначену норму у національному суді, якщо законодавчий орган держави-члена не прийняв положень, необхідних для її імплементації в національну правову систему (*Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale n° 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT)*, п. 29 [4]). Тобто, не дивлячись на загальну безпосередню дію регламенту, його положення, яке опосередковується вжиттям передбачених ним заходів на національному рівні, не має безпосередньої дії, якщо такі заходи не було вжито.

Держави-члени не впливають на дату набрання регламентом чинності. Згідно з позицією Суду ЄС, з міркувань необхідності забезпечення однозначного та одночасного застосування права Співтовариства на всій території Співтовариства держави-члени не мають свободи без явних повноважень змінювати дату набрання чинності правилом Співтовариства (*Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA*, п. 15 [9]). Набрання регламентом чинності породжує його юридичну силу та обов'язковість одночасно в усіх державах-членах для усіх суб'єктів відповідних правовідносин. У такий спосіб здійснюється уніфікація законодавства, оскільки регламенти встановлюють єдині правила поведінки у певному сегменті суспільних відносин і не допускають будь-якого іншого регулювання, яке суперечить цим правилам.

Висновки. Регламент є законодавчим актом, який має такі особливості:

1) охоплює усі об'єктивно обумовлені випадки і створює правові наслідки для заздалегідь невизначеного кола осіб в рамках певних правовідносин;

2) має застосовуватися у повному обсязі у незмінному вигляді без вжиття яких-небудь національних заходів, які можуть вплинути на застосування регламенту, якщо законодавчий акт ЄС (зазвичай сам регламент) не передбачає вжиття певних національних заходів;

3) застосовується в усіх державах-членах повністю і однаково в силу набрання ним чинності без вжиття яких-небудь національних заходів, за винятком випадків, коли сам регламент передбачає вжиття державами-членами законодавчих, адміністративних чи фінансових заходів для забезпечення ефективного застосування положень регламенту;

4) впроваджує єдині правила поведінки одночасно в усіх державах-членах для усіх суб'єктів відповідних правовідносин.

Перелік використаних джерел:

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390.

2. Council Regulation (EEC) No 797/85 of 12 March 1985 on improving the efficiency of agricultural structures. OJ L 93, 30.3.1985, p. 1–18.

3. Judgment of the Court of 10 October 1973 in case 34-73, *Fratelli Variola S.p.A. v Amministrazione italiana delle Finanze*, ECLI:EU:C:1973:101.

4. Judgment of the Court of 11 January 2001 in case C-403/98, *Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale n° 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT)*, ECLI:EU:C:2001:6.

5. Judgment of the Court of 11 July 1968 in case 6-68, *Zuckerfabrik Watenstedt GmbH v Council of the European Communities*, ECLI:EU:C:1968:43.

6. Judgment of the Court of 14 June 2012 in case C-606/10, *Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) v Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration*, ECLI:EU:C:2012:348.

7. Judgment of the Court of 28 March 1985 in case 272/83, *Commission of the European Communities v Italian Republic*, ECLI:EU:C:1985:147.

8. Judgment of the Court of 30 November 1972 in case 18-72, *NV Granaria Graaninkoopmaatschappij v Produktschap voor Veevoeder*, ECLI:EU:C:1972:108.

9. Judgment of the Court of 9 March 1978 in case 106/77, *Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA*, ECLI:EU:C:1978:49.

10. Regulation (EC) 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. OJ L 102, 11/04/2006, p. 1–14.

Виконавець:

Анна ШТЕФАН

доктор юридичних наук, старший дослідник,
завідувач відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо положень законодавства Європейського Союзу про строки чинності майнових суміжних прав

Вступ. Майнові права на об'єкти авторського права, так само як і на об'єкти суміжних прав (виконання, фонограми, перший запис фільму (відеограми), програми мовлення) діють протягом визначеного законодавством строку. Положення про строк чинності майнових прав (далі — строк охорони) є ключовими в законодавстві. Протягом цього строку суб'єкт суміжних прав наділений майновими правами. Він має виключне право дозволяти або забороняти використання об'єкту іншими особами, крім винятків та обмежень. Після спливу цього строку об'єкт переходить в суспільне надбання і може вільно (без дозволу і безкоштовно) використовуватися будь-якими особами (користувачами). Положення про строк охорони забезпечують баланс між правами суб'єктів та інтересами суспільства у вільному доступі до аудіо- та звукозаписів, програм мовлення. Рішення про визначення строку охорони, а також його продовження часто викликають дискусії, оскільки зачіпають права та інтереси як суб'єктів суміжних прав, так і користувачів, а тому потребують досліджень та обґрунтувань законотворцями.

Прикладом таких рішень може бути законодавство ЄС у сфері авторського права і суміжних прав. Протягом періоду формування цього законодавства строки охорони неодноразово уточнювали, особливо щодо об'єктів суміжних прав. На сьогодні в ЄС досягнуто суттєвих успіхів щодо уніфікації строків охорони. У той же час, існують проблемні питання, які потребують їх вирішення. У зв'язку з тим, що строки охорони на окремі об'єкти суміжних прав за законодавством України відрізняються від строків, закріплених у законодавстві ЄС, виникає потреба у детальному правовому аналізі положень цього законодавства.

Мета і завдання дослідження: здійснити комплексний правовий аналіз норм Директив ЄС, що визначають строки охорони на об'єкти суміжних прав, акцентувати увагу на проблемних аспектах.

Інформаційну базу дослідження становлять норми Директив ЄС у сфері авторського права і суміжних прав; законодавство держав-членів ЄС у сфері авторського права і суміжних прав; доктринальні джерела у цій сфері.

Суть дослідження. Строк охорони — це період, протягом якого майнові суміжні права на виконання, фонограми, перші записи фільму (відеограми), програми мовлення охороняються згідно з законом. Міжнародні договори у сфері суміжних прав встановлюють мінімальні строки охорони. Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення встановлено мінімальний строк охорони прав на виконання, фонограми та програми мовлення, який становить не менше 20 років, рахуючи від кінця року, в якому було здійснено запис фонограм і включених до них виконань, або відбулося виконання, не включене до фонограми, чи була здійснена передача в ефір (ст. 14) [1].

За законодавством ЄС у 1992 році до переліку вказаних об'єктів додано перший запис фільму та відповідно закріплені суміжні права за виробником такого запису (ст. 2 Директиви 92/100/ЄЕС про право прокату та право позички, а також про деякі права, пов'язані з авторським правом у сфері інтелектуальної власності [2]). На той час у законодавстві держав-членів ЄС існували суттєві відмінності у строках охорони, їх вирахуванні, які не сприяли ефективній охороні прав суб'єктів суміжних прав, зважаючи на територіальність законодавства, а також створювали перешкоди вільному руху товарів та свободі надання послуг на внутрішньому ринку. Виникла потреба в уніфікації строків охорони в законодавстві держав-членів ЄС.

Першим актом, у якому передбачено уніфікацію строків охорони була Директива 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року стосовно уніфікації термінів захисту авторського права і деяких суміжних прав (далі — Директива 93/98/ЄЕС) [3]. Строк охорони встановлено на рівні 50 років на виконання (як зафіксовані так і не зафіксовані), фонограми, перші записи фільму, а також програми мовлення. Визначено початок обчислення перебігу строку охорони, а саме з дати: виконання, першого опублікування або першого доведення до відома публіки записаного виконання (залежно від того, що настане раніше); здійснення запису фонограми/першого запису фільму, першого правомірного опублікування чи першого правомірного доведення до відома публіки фонограми/першого запису фільму (залежно від того, що настане раніше); з дати першої трансляції програми мовлення. За загальним правилом строк вираховується з першого січня року, наступного за роком, в якому відбулася відповідна подія.

Проте з часом виникла необхідність систематизації норм Директиви, з урахуванням змін і доповнень, внесених від дати її прийняття. У 2006 році прийнята кодифікована версія — Директива 2006/116/ЄС про строк охорони авторського права та деяких суміжних прав (далі — Директива 2006/116/ЄС) [4]. У цій Директиві продубльовано більшість норм з Директиви 93/98/ЄЕС. 50-річний строк охорони суміжних прав залишився незмінним, крім обчислення початку перебігу строку на фонограми, перші записи фільму. У формулюванні прибрано умову «залежно від того, що настане раніше».

Ця ж умова не була врахована й у змінах, що були внесені у 2011 році до Директиви 2006/116/ЄС (далі — Директива 2011/77/ЄС) [5]. На відміну від попередніх Директив ЄС, спрямованих переважно на уніфікацію строків охорони та уточнення їх обчислення, основна мета прийняття Директиви 2011/77/ЄС полягала у стимулюванні розвитку музичного виробництва в межах ЄС. Строк охорони продовжено до 70 років, але лише на записані виконання (крім записаних не у фонограмі), а також на оприлюднені фонограми. Строк охорони на аудіовізуальні виконання, перші записи фільму, програми мовлення залишено на рівні 50 років. Встановлено, що початкова дата обчислення перебігу строку охорони на зафіксоване виконання, складає 70 років з дати першого правомірного опублікування або першого доведення до відома публіки, залежно від того, що настане раніше. Натомість початкова дата для фонограм — 70 років з дати першого правомірного опублікування. Якщо опублікування не відбулося, і фонограма була правомірно доведена до відома публіки протягом цього періоду, зазначені права втрачають чинність через 70 років з дати першого правомірного доведення до відома публіки. Тобто, на відміну від виконань для фонограм закріплено пріоритет першого опублікування, незалежно від того, коли фонограма була вперше доведена до відома публіки. Це може призводити до того, що строк охорони на фонограми перевищуватиме строк охорони на виконання, зафіксовані в них. Водночас, існує ризик зловживання положенням з боку компаній звукозапису. Зокрема, якщо фонограма вперше стає доступною через мережу Інтернет, а її опублікування (наприклад, у складі музичного альбому) відбувається через роки, початок перебігу строку охорони обчислюватиметься саме датою опублікування. Це фактично призводить до продовження строку охорони, попри те, що доступ до фонограми здійснено раніше. Ця розбіжність між умовами обчислення початку перебігу строку охо-

рони може на практиці виявитися суттєвою. Зокрема виробники фонограми матимуть право на отримання винагороди (справедливої винагороди) протягом довшого періоду, ніж виконавці. Така ситуація не сприятиме посиленню охорони прав виконавців.

Крім того, виконавці часто мають слабе договірне становище у відносинах з виробниками фонограми. Для посилення прав виконавців у Директиві 2011/77/ЄС передбачені супутні заходи. Ці заходи спрямовані на те, щоб виконавці, які передали (відчужили) виключні майнові права виробникам фонограм, змогли скористатися перевагами продовження строку охорони. Супутні заходи, закріплені у наступних положеннях.

1. Положення «використовуй або втратиш» («use it or lose it»), яке надає право виконавцю розірвати договір в односторонньому порядку. Якщо через 50 років після правомірного опублікування фонограми або, за його відсутності, через 50 років після її правомірного доведення до відома публіки, виробник фонограми не пропонує копії фонограми для продажу в достатній кількості або не робить її доступною для публіки датованими або бездротовими засобами таким чином, щоб представники публіки могли отримати до неї доступ з місця та в час, обрані ними індивідуально, виконавець може розірвати договір (ст. 3 (2a)). Наведене положення породжує низку питань. По-перше, чи поширюються норми при розірванні договору, адресовані виключно виробнику фонограми, на третіх осіб у випадку передачі виробником майнових прав на виконання, зафіксоване у фонограмі. По-друге, потребує уточнення положення щодо продажу фонограми «в достатній кількості», оскільки сама категорія «достатності» не визначена і може інтерпретуватися по-різному. Крім того, коли виконання здійснено не одним виконавцем, а колективом (гуртом) передбачено, що вони можуть розірвати договір відповідно до національного законодавства (ст. 3 (2a)). Така відсилочна норма дає можливість кожній державі передбачити правовий механізм розірвання договору на власний розсуд. Наприклад, згідно зі ст. L. 212-3-6 Кодексу інтелектуальної власності Франції виконавці здійснюють право на розірвання договору за взаємною згодою [6], за законом Німеччини представник (керівник) гурту може представляти права колективу (гурту) перед третіми особами (§74) [7], а за законом Швеції — спільно (§45 a) [8]. Це не сприяє єдності у застосуванні відповідних положень на практиці.

2. Положення, згідно з яким виконавець має право отримувати щорічну додаткову винагороду від виробника фонограми з відкладеного доходу, який виробник фонограм отримав протягом року, що передує року, з якого виплачується винагорода (фонд 20%) (ст. 3 (2b – 2d)). Водночас на практиці виникали питання щодо обов'язку виробників фонограм, їх правонаступників надавати інформацію про використання фонограм, необхідну для розподілу винагороди. З метою вирішення цього питання відповідні норми більш чітко сформульовані в Директиві від 17 квітня 2019 року про авторське право і суміжні права на Єдиному цифровому ринку [9]. Зокрема визначено, що держави-члени ЄС мають передбачити в законодавстві право виконавців на отримання регулярної, щонайменше один раз на рік, інформації щодо використання їхніх виконань від сторін, яким вони ліцензували або передали свої права, або від їх правонаступників (ст. 19).

3. Положення про «чистий аркуш» («clean slate»), згідно з яким має бути гарантовано, якщо виконавець має право на платежі, ні авансові платежі, ані будь-які договірно визначені відрахування не відраховуються з платежів, здійснених виконавцю (ст. 3 (2e)). Однак, при транспозиції норм Директиви окремі держави встановили винятки. Наприклад, за законом Швеції передбачено, що, якщо виконавець прямо погодився, то допускаються такі відрахування (§45 c) [8].

Усі супутні заходи застосовуються протягом додаткових двадцяти років строку охорони (з 50 до 70 років). Водночас, враховуючи практичні питання, які виникають, положення Директиви 2011/77/ЄС потребують подальшого удосконалення.

Висновки.

1. З прийняттям Директив у 1993 та 2006 роках строки охорони на об'єкти суміжних прав порівняно з нормами міжнародних договорів збільшено до 50 років. Прийняття Директив сприяло уніфікації строків охорони у законодавстві держав-членів ЄС, посиленню охорони прав виконавців, виробників фонограм, виробників перших записів фільмів, організацій мовлення.

2. Відповідно до Директиви 2011/77/ЄС строки охорони майнових прав на фонограми та зафіксовані у них виконання збільшено від 50 до 70 років. Водночас, початок обчислення перебігу строку охорони на фонограми і зафіксовані у них виконання відрізняється. Розбіжність виникає у випадках, коли фонограма опублікована пізніше, ніж уперше доведена до відома публіки, що фактично забезпечує виробникам фонограм більш тривалий строк охо-

рони, ніж виконавцям. Це не сприяє посиленню охорони прав виконавців.

3. Транспозиція до національного законодавства норм, що стосується супутніх заходів може відрізнятися, із-за нечіткості формулювання окремих положень Директиви 2011/77/ЄС (продаж фонограм в достатній кількості; розірвання договору, коли виробник передав майнові права на виконання третій особі; особливостей розірвання договору кількома виконавцями), що не сприяє уніфікації таких норм. Не зважаючи на окремі проблемні аспекти, запровадження супутніх заходів у законодавстві ЄС в цілому є позитивним напрацюванням, спрямованим на посилення прав виконавців.

Перелік використаних джерел:

1. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Done at Rome on October 26, 1961. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/289757>

2. Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. OJ L 346, 27.11.1992, pp. 61–66.

3. Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related rights. OJ L 290, 24.11.1993, pp. 9–13.

4. Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version). OJ L 372, 27.12.2006, pp. 12–18.

5. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights. OJ L 265, 11.10.2011, p. 1–5.

6. French Intellectual Property Code. November 8, 2023. URL: <https://french-business-law.com/french-legislation-art/article-1212-3-6-of-the-french-intellectual-property-code/>

7. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html>

8. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Utfärdad: 1960-12-30. Ändrad: t.o.m. SFS 2025:547. URL: <http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1960:729>

9. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. OJ L 130, 17.5.2019, pp. 92–125.

Виконавець:

Валентина ТРОЦЬКА,

кандидат юридичних наук,

завідувач сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо правової категорії «доведення до загального відома публіки» у рішенні Суду справедливості Європейського Союзу у справі *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA* (C-306/05, 2006)

Вступ. Правова категорія «доведення до загального відома публіки», відома в європейській правовій доктрині як «communication to the public», є однією з центральних в авторському праві, оскільки визначає принципи охорони права автора на використання твору у сфері публічного його використання. Враховуючи стрімкі процеси цифровізації суспільства, у зв'язку з чим доступ до інформації став простішим, гостро постає питання уніфікації підходів до визначення змістовного наповнення вказаної категорії.

Так, відповідно до частини першої статті 3 Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві (далі — Директиви 2001/29/ЄС), держави-члени повинні надати авторам виключне право дозволяти або забороняти будь-яке повідомлення до загального відома публіки їхніх творів за допомогою дротових чи бездротових засобів, у тому числі надання доступу публіці до їхніх творів у спосіб, за якого представники публіки можуть отримати доступ до таких творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором [1].

Варто зазначити, що 23-й абзац преамбули Директиви 2001/29/ЄС дає можливість зробити висновок про те, що доведення до загального відома публіки необхідно тлумачити широко з метою забезпечення високого рівня охорони прав автора на твір. Водночас, у зв'язку з відсутністю чіткого тлумачення змісту вказаної категорії у Директиві 2001/29/ЄС, вирішення цього питання знайшло своє відображення в межах практики Суду справедливості Європейського Союзу (далі — Суд справедливості ЄС).

Метою і завданнями дослідження є дослідження змісту рішення Суду справедливості ЄС у справі *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA* (C-306/05, 2006) (далі — *SGAE v Rafael Hoteles*) [2] на предмет тлумачення змісту правової категорії «доведення до загального відома публіки».

Інформаційну базу дослідження становлять положення Директиви 2001/29/ЄС, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (далі — Договір ВОІВ про ав-

торське право) та рішення Суду справедливості ЄС у справі SGAE v Rafael Hoteles.

Суть дослідження. Рішення Суду справедливості ЄС у справі SGAE v Rafael Hoteles є одним із ключових в контексті тлумачення змісту правової категорії «доведення до загального відома публіки» та виступає орієнтиром в ході визначення меж правомірного використання творів.

У вказаній справі спір виник між SGAE, яка являється організацією, відповідальною за управління правами інтелектуальної власності в Іспанії, та Rafael Hoteles з приводу порушення прав інтелектуальної власності шляхом неправомірного доведення до загального відома публіки творів. Так, SGAE висловила позицію з приводу того, що застосування телевізорів та музики у готелі слід вважати доведенням до загального відома публіки творів, функція управління якими покладена на вказану організацію. У зв'язку з тим, що таке доведення до загального відома публіки було здійснене з порушенням прав інтелектуальної власності, організація ініціювала відкриття провадження у справі. Водночас, компанія Rafael Hoteles вважала, що конкретні твори поширюються не великому колу осіб, а виключно гостям готелю, саме тому такі дії не можуть кваліфікуватися як доведення до загального відома публіки, оскільки мають приватний характер.

В результаті, на вирішення Суду справедливості ЄС були поставлені три питання. Перше питання стосувалось того, чи можна вважати доведенням до загального відома публіки в розумінні Директиви 2001/29/ЄС встановлення в номерах готелю телевізорів, на які сигнал передається за допомогою кабеля. Друге питання стосувалось того, чи не суперечить передбаченій у Директиві 2001/29/ЄС концепції охорони авторського права факт, згідно з яким готельний номер являється приватним розташуванням особи, у зв'язку з чим поширення твору шляхом використання телевізору, на який подається сигнал, отриманий готелем, не можна вважати доведенням до загального відома публіки? Останнє питання було сформульоване наступним чином: чи можна вважати публічним поширення твору за допомогою телевізору у спальні готелю в розумінні Директиви 2001/29/ЄС, оскільки такі глядачі мають вільний доступ до твору?

Водночас, в ході надання відповіді на поставлені питання, Суд справедливості ЄС стикнувся з необхідністю визначити, чи можна вважати гостей готелю публікою в розумінні Директиви 2001/29/ЄС. Так, у пункті 38 вказаного рішення Суд справедливості ЄС зау-

важив, «що варто звернути увагу на той факт, що зазвичай гості готелю досить швидко змінюють один одного. В результаті, конкретний твір поширюється на значну кількість осіб, у зв'язку з чим, вони відповідають поняттю публіки у розумінні Директиви 2001/29/ЄС» [2].

Так, аналізуючи частину першу статті 3 Директиви 2001/29, а також статтю 8 Договору ВОІВ про авторське право можна зробити висновок про те, що доведення до загального відома публіки має місце в тому разі, якщо твір став доступним публіці в такий спосіб, що окремі особи, які в своїй сукупності формують публіку, можуть отримати вільний доступ до такого твору.

В результаті розгляду вказаної справи Суд справедливості ЄС дійшов наступних висновків. В першу чергу, у пункті 47 зазначено, «що відповідь на перші два питання полягає у тому, що, незважаючи на те, що надання технічних засобів не можна вважати поширенням твору в розумінні Директиви 2001/29, водночас, розповсюдження телевізійного сигналу готелем серед його гостей, безвідносно до того, яка саме технологія застосовується для його передачі, являється доведенням до загального відома публіки в розумінні статті частини першої статті 3 Директиви 2001/29» [2]. Крім того, у пункті 54 рішення вказано, «що приватний характер номерів в готелі не впливає на визнання поширення твору за допомогою телевізорів доведенням до загального відома публіки» [2].

Висновки. Рішення Суду справедливості ЄС у справі SGAE v Rafael Hoteles відіграє надзвичайно важливу роль в ході формування європейського підходу до тлумачення змісту правової категорії доведення до загального відома публіки. Вказане рішення сформувало підвалини для наступних рішень Суду справедливості ЄС, а також закріпило ряд принципових положень в контексті розвитку концепції доведення до загального відома публіки. Так, в своїх висновках Суд справедливості ЄС сформував чітку позицію щодо широкого підходу до тлумачення правової категорії доведення до загального відома публіки на основі положень Директиви 2001/29/ЄС. Також, у рішенні зацентовано увагу на понятті «публіка» як визначальній точці до визначення факту наявності або відсутності доведення до загального відома публіки. Таким чином, Суд справедливості ЄС визнав доведенням до загального відома публіки поширення творів шляхом застосування телевізорів в номерах готелю, не зважаючи на приватний характер проживання гостей. Крім того, поширив тлумачення поняття «публіка» також і на гостей готелю, враховуючи те, що в ході постійної зміни клієнтів, твори стають доступними значній кількості осіб.

Перелік використаних джерел:

1. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council, of 22 May 2001, on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167, 22 June 2001, pp. 10-19. Available at: EUR-Lex at <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj/eng> (дата звернення 15.09.2025).

2. Judgment of the Court (Third Chamber) of 7 December 2006 in Case C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0306> (дата звернення: 15.09.2025).

3. World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO Copyright Treaty (WCT), adopted in Geneva on 20 December 1996. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295166> (дата звернення: 15.09.2025).

Виконавець:

Олена СТАРЧЕНКО

доктор філософії в галузі права,

науковий співробітник

відділу авторського права і суміжних прав

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України