

# ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

УДК 347.772.3

## ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

*Л. Тарасенко*

*Львівський національний університет імені Івана Франка,  
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,  
e-mail: tarasenkoleo@gmail.com*

Досліджено проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Проаналізовано правові норми чинного законодавства щодо порядку та способів захисту, судову практику, в тому числі позиції вищих судових інстанцій, з тематики наукового дослідження. Виявлено, що при розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг суди застосовують способи захисту, що передбачені спеціальним законодавством (Законом України «Про охорону прав на знаки і послуг»). Це обумовлено правовою природою торговельної марки. З'ясовано особливості захисту прав на знаки для товарів і послуг у доменних спорах та визначено, з якими позовними вимогами може звертатися до суду особа в цій категорії справ. Зроблено висновки щодо поєднання кількох спеціальних способів захисту на знаки для товарів і послуг при розгляді справ щодо порушення прав на торговельну марку (визнання Свідоцтва недійсним, скасування реєстрації знака). Запропоновано вважати визнання знака добре відомим як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони (залежно від звернення до суду чи до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності).

*Ключові слова:* використання, порушення, свідоцтво, позов, суд.

Кожна особа має право на захист своїх прав інтелектуальної власності у разі їх порушення, невизнання або оспорювання. Реалізація права на захист можливе у судовому порядку. При зверненні до суду особа повинна обрати спосіб захисту своїх прав. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) і ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України. Спеціальні способи захисту прав на знаки для товарів і послуг передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Правильне застосування цих способів захисту дає змогу ефективно поновлювати порушені права суб'єктів прав на торговельну марку.

**Постановка проблеми.** Актуальність наукового дослідження зумовлена тим, що справи щодо захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг мають процесуальні особливості розгляду. До того ж, у цій категорії справ суди застосовують спеціальні способи захисту прав. Проте в чинному законодавстві України небагато правових норм безпосередньо присвячені особливостям судового розгляду справ вказаної категорії. Крім того, навіть ці норми не позбавлені недоліків. Судова практика не завжди уніфіковано вирішує спори щодо знаків для товарів і послуг, наявне неоднакове застосування відповідних правових норм.

У науковій літературі відсутні монографічні дослідження щодо захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Натомість достатньо уваги

приділено загальній характеристиці засобів індивідуалізації товарів і послуг загалом, і торговельних марок зокрема. А саме до таких праць належать наукові дослідження О. Кашинцевої [1], О. Мельник [4] (щодо правової охорони знаків для товарів і послуг), А. Кодинця [2] (щодо прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг загалом) та інші. Оскільки жодне з вказаних наукових досліджень не було присвячене вивченню проблем захисту прав на знаки для товарів і послуг, актуальним є здійснення аналізу цієї проблематики. До того ж, вказані вище наукові дослідження виконані досить давно (2000, 2001, 2007 року), а відтоді відбулися зміни в матеріально-правовому регулюванні вказаних відносин. Окрім того, позиції вищих судових інстанцій щодо розгляду і вирішення цих спорів також були суттєво оновлені впродовж останніх років. Зокрема, було прийнято Постанову Пленуму Вищого господарського суду України (далі – ВГС України) від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», яка містить чимало роз'яснень щодо застосування правових норм у цій сфері [5].

Цілями статті є характеристика спеціальних способів захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, вивчення можливостей поєднання кількох способів захисту порушених прав.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає спеціальні способи захисту для торговельних марок (знаків для товарів і послуг), які зумовлені їх правовою природою. Відповідно до ч. 2 ст. 20 цього Закону власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (далі – знак) може вимагати:

усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати;

знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, то, як наголошує ВГС України у п. 72 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суд згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Способом захисту прав на знак є заборона використання знака іншими особами. При цьому власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати не тільки тотожне, але і схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення. Однак такі вимоги можуть бути лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи щодо споріднених з ними товарів і послуг. Тому у спорі про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг суд повинен:

- з'ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано;
- встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Окрім того, використанням знака визнається застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті використовують доменне ім'я. Тому порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків для товарів і послуг, на які видано Свідоцтво. В науковій літературі наголошують, що способами захисту прав на торговельну марку у доменних спорах є:

- визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг;
- припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг;
- вживання заходів щодо передання доменного імені;
- зобов'язання припинити технічне обслуговування домену;
- зобов'язання відповідачів утриматися від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-як схожі зі знаками позивача, без отримання попереднього дозволу останнього [3, с. 28].

Необхідно погодитися із запропонованими способами захисту прав на знаки для товарів і послуг у доменних спорах, оскільки зазвичай у цій категорії справ позивач вимагає припинення порушення свого права та вживання заходів щодо переделегування доменного імені (яке містить торговельну марку позивача) на користь позивача. *Зокрема, у судовій справі позивач звернувся до суду з позовом до особи X та ТзОВ «Хостінг Україна», в якому просив зобов'язати особу X припинити використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право позивача на зареєстровані за ним торговельні марки, зобов'язати особу X припинити використання цього позначення в доменному імені (в назві сайту), зобов'язати ТзОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування цього доменного імені на користь позивача. При розгляді цієї справи судом було встановлено, що позивач є власником Свідоцтва на торговельні марки, які видані в порядку, передбаченому Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків. Складову торговельної марки позивача було використано при реєстрації доменного імені особою X. При цьому така складова торговельної марки позивача була використана при реєстрації в мережі Інтернет доменного імені відповідача особи X, яке використовується для надання доступу до онлайн магазину відповідача. Позивач жодного дозволу відповідачу особі X на використання своїх знаків для товарів і послуг не надавав. Суд позов задоволити [6].* Отже, суд цілком законно зобов'язав відповідача (ТзОВ) переделегувати оскаржуване доменне ім'я на користь позивача і зобов'язав особу X припинити використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виняткове майнове право позивача на зареєстровані за ним торговельні марки.

До способів захисту прав на знак належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий іншій особі. Підставою недійсності свідоцтва на знаки для товарів і послуг є невідповідність зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони. Для з'ясування цього питання потрібні спеціальні знання, якими суд не володіє. Зокрема, потребують спеціальних знань дослідження таких питань:

- чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака;
- чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком;
- які частини зображення є тотожними з іншим зображенням;
- чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати та ін.

Якщо схожість не є очевидною, у справі доцільно призначати судову експертизу. Суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд, перебираючи на себе функції експерта, які суду не притаманні.

Разом із вимогою про визнання недійсним Свідоцтва на знак позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту, як скасування реєстрації знака. Відтак відповідач у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним та скасування його реєстрації повинен залучати Державну службу

інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивач з таких справ у позовній заяві названу Службу не зазначив як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача.

Спеціальним способом захисту може бути вимога про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України направити до Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про припинення чинності міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг в Україні та опублікування відомостей про припинення чинності міжнародної реєстрації в офіційному бюлетені «Промислова власність». У судовій справі за позовом ТзОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» до Компанії DBOUK Khalil та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг суд встановив наступне. Позивач здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, яка відноситься до 05 класу Міжнародної кваліфікації товарів і послуг, та має намір зареєструвати в Україні позначення на знаки для товарів і послуг «MAMALAC». У зв'язку з наявністю в Україні міжнародної реєстрації на цей знак позивач позбавлений права на реєстрацію та використання у своїй діяльності на території України знака «MAMALAC». Ні відповідач-1, ні інші особи під його контролем не здійснювали жодної з дій, які визнаються використанням знаку для товарів та послуг «MAMALAC» на території України протягом більш ніж трьох років. Відповідно до довідки ДП «МОНІТОРИНГ ЗМІ» товари та послуги під позначенням «MAMALAC» на телебаченні, радіо та у друкованих засобах інформації не рекламувались. Відтак суд позов задовольнив [7]. Вважаємо, що враховуючи міжнародний характер реєстрації прав на знак, суд прийняв правильне рішення.

Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для товарів і послуг, який не використовується, є вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У таких спорах судам необхідно з'ясовувати: з яких причин знак не використовував власник; строк невикористання знака; чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами.

Дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не вкаже поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством);

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва.

Використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Якщо знак без поважних причин безперервно не використовується протягом трьох років, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням

суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково. Так, у судовій справі за позовом ПП Науково-виробничого підприємства «Харчові продукти «Мультимікс» до ТзОВ Дистриб'юторська компанія «Еллада» та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг суд встановив наступне. Відповідач є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Изюминка», для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, однак не використовує цей знак понад 5 років. Позивач довів факт невикористання знака відповідачем наступними доказами:

виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, з якої вбачається, що до реєстру не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака відповідача;

відповідь Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 України» про відсутність в реєстрі асоціації записів про відповідача по справі про будь-які товарні позиції цього суб'єкта господарювання, що свідчить про неприсвоювання ідентифікаційного номеру GSI товарним позиціям за заявками відповідача;

відповідь підприємства «Моніторинг ЗМІ України», згідно з якою за даними проведеного моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2010 р. по 04.04.2014 р., товари під торговельною маркою «Изюминка» не рекламувались.

Відтак суд позов задоволів. Було прийняте рішення про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг «Изюминка» щодо товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва відповідача та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» [8]. У цій справі суд прийняв обґрунтоване рішення, зважаючи на невикористання знака власником Свідоцтва протягом тривалого строку, що свідчить про втрату інтересу, неактуальність дії правової охорони на знак для відповідача. Водночас не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Спеціальним способом захисту є також визнання знака добре відомим. У спорах про визнання знака добре відомим залежно від конкретних обставин справи Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Позивач, пред'являючи вказану вимогу про визнання знака добре відомим повинен довести:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, у тім числі рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовують;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Так, в судовій справі за позовом Компанії «Тойота Джідошя Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та особи\_X про визнання знака «LEXUS» добре відомим в

Україні, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «LEXUS» суд встановив наступне. Держдепартамент зареєстрував знак для товарів і послуг «LEXUS» та видав на ім'я відповідача-2 особи Х свідоцтво на знак. Висновком судової експертизи було встановлено, що: позначення «LEXUS» станом на травень 2004 року мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»; цінність знака, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», була високою та визнаною у суспільстві; використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом відповідача-2 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Також згідно Звіту про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості знаку «LEXUS» в Україні» серед дорослого дієздатного населення міст України населенням 100 тис. і більше, було встановлено, що: обізнаність населення великих міст України про існування знака «LEXUS» є досить високою; мешканці великих міст України достатньо добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком «LEXUS» («Тойота Мотор Корпорейшн»). На підставі вищенаведеного суд позов задоволити: визнав добре відомим в Україні знак «LEXUS» на ім'я Компанії «Тойота Кабушікі Кайшія (Тойота Мотор Корпорейшн)» щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» з 24 травня 2004 року; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності МОН України внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг «LEXUS», належне відповідачу-2 особі Х [9]. Рішення суду у вказаній справі є законним, оскільки позивач довів, що знак «LEXUS» є добре відомим в Україні для більшості населення та асоціюється для споживачів саме з ім'ям позивача.

Визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони. Зокрема, заявник може звернутися до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні. Апеляційна палата розглядає таке звернення відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 року, і може прийняти рішення про визнання знака заявника добре відомим. Відмова у визнанні знака добре відомим може бути оскаржена до суду.

Способом захисту, спрямованим на відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено внаслідок посягання на знак для товарів і послуг, є опублікування судового рішення в засобах масової інформації. У вирішенні відповідних спорів суди повинні керуватися принципами розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судові рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідачем у будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у кількох ЗМІ.

До способів захисту прав на торговельну марку не належить зобов'язання відповідного державного органу зареєструвати відповідну торговельну марку. Як наголошує ВГС України у п. 56 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний орган зареєструвати знак для товарів і послуг. Цілком слушно, оскільки цей орган, реєструючи, обов'язково перевіряє також відповідність позначення вимогам чинного законодавства. Водночас

суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака, що і вважатиметься відповідним способом захисту для позивача.

Звертаємо увагу, що поки Свідоцтво на знак є чинним (за наявності судового спору про визнання його недійсним), володільцю Свідоцтва не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подають докази неправомірності реєстрації знака). Однак, як вказує ВГС України, з урахуванням обставин конкретної справи суд може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як зловживання правом (ч. 3 ст. 13 ЦК України).

Наявність спеціальних способів захисту прав на знак для товарів і послуг зумовлені правовою природою торговельної марки. До спеціальних способів захисту прав на знак належать усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Способом захисту прав на знак є також заборона використання знака або схожого до ступеня змішування з цим знаком позначення іншими особами. У доменних спорах права на знак захищають іншими способами, до яких належать: визнання дій особи з використання доменних імен такими, що порушують право на знаки для товарів і послуг; припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг; вживання заходів щодо переделегування доменного імені на ім'я позивача та інші. До способів захисту прав на знак також належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий іншій особі на підставі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони. Разом із цією вимогою позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту як скасування реєстрації знака. Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для товарів і послуг, який не використовується протягом трьох років, є вимога про дострокове припинення дії свідоцтва на знак. Натомість визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і способом надання знаку правової охорони (шляхом звернення до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України).

#### Список використаної літератури

1. *Кашинцева О.* Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. Кашинцева. – К., 2000. – 16 с.
2. *Кодинець А. О.* Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : монографія – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 312 с.
3. *Кудрицька Т.* Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи застосування альтернативних способів вирішення / Т. Кудрицька // Інтелектуальна власність України. – 2012. – № 10. – С. 25–33.
4. *Мельник О. М.* Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : цивільно-правовий аспект. – Ірпінь, 2001. – 135 с.
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
6. Рішення Соломянського районного суду м. Києва від 09.10.2015. Справа № 760/9904/15-ц [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723>

7. Рішення господарського суду м. Києва від 03.11.2014 р. Справа № 910/780/14 [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41319248>
8. Рішення господарського суду м. Києва від 02.10.2014. Справа № 910/13729/14 [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40841291>
9. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 01.11.2010 р. Справа № 2-704/10 [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933>

### References

1. Kashyntseva, A. (2000). *Legal protection of trademarks for goods and services in Ukraine*. К., 16 p.
2. Kodynets, A. (2007). *The right to a means of individualization of participants of civil turnover, goods and services in the civil law of Ukraine*. К. Kyiv University. 312 p.
3. Kudrytska, T. (2012). Domain disputes in Ukraine: recent trends and prospects of alternative dispute. *Intellectual Property of Ukraine*, 10, 25–33.
4. Melnyk, A. (2001). *Legal protection of trademarks for goods and services in Ukraine: civil aspect*. Irpin. 135 p.
5. On Certain Issues of disputes related to the protection of intellectual property: Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of Ukraine (2012). Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>
6. The decision of Solomyansky District Court (2015). The case 760/9904/15. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723>
7. The decision of Economic Court of Kyiv (2014). The case 910/780/14. Retrieved from <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41319248>
8. The decision of the Economic Court of Kyiv (2014). The case 910/13729/14. Retrieved from <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40841291>
9. The decision of Solomyansky District Court (2010). The case 2-704 / 10. Retrieved from <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933>

*Стаття: надійшла до редакції 29.03.2016  
прийнята до друку 20.04.2016*

## PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON TRADEMARKS

**L. Tarasenko**

*Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, UA – 79000, Lviv, Ukraine,  
e-mail: tarasenkoleo@gmail.com*

The article examines issues of intellectual property protection for trademarks for goods and services. The analysis of legal the procedure and methods of protection was done. There was analyzed the jurisprudence, including the positions of supreme courts, on the subject of this scientific research. There was found that in the cases concerning the protection of intellectual property rights for trademark and service courts use methods of protection provided by special legislation (Law of Ukraine «On Protection of Rights to Trademarks and service»). This is due to the legal nature of the mark. The features of protection of trademarks



for goods and services in domain disputes determine which claims can go to court in this category of cases. The ways to protect the rights to sign in domain disputes actions are the recognition of individual use of domain names in violation of marks for goods and services; termination of delegation of domain names that have illegally used trademarks for goods and services; take measures to re-delegation of the domain name to the name of the plaintiff and others. The way of the protection of the trademarks is the prohibition of use of the mark by others. Owners of the certificates of marks for goods and services have the right to prohibit others from using not only identical trademark, but the similar to the trademark of this sign designation. The conclusions about the combination of several special methods of protection for trademarks for goods and services in cases of infringement of trademark rights (Recognition Certificate the invalid, cancel the registration of the mark) were done. Certificate is recognized as invalid by the court if it based on non-compliance registered trademarks conditions for legal protection. If the similarity of signs is not obvious, the must appoint forensic examination. Courts should not establish similarity of signs for the goods and services at its sole discretion, taking over the functions of the expert that not typical to court. In disputes about the recognition of certificates of marks invalid the registration as a defendant must be State Intellectual Property Service of Ukraine (the body entrusted with the authority to issue certificates of marks for goods and services). With this claim the plaintiffs use a complementary way to protect – a cancel the registration of the trademark. The way to protect the rights of the person wishing to use the mark for the goods and services that is not used for three years, is to require early termination of the certificate to sign. Failure to sign the certificate owner for a long period indicates a loss of interest in the mark and is irrelevant action legal protection of the mark. There was considered to recognize the mark is well known as a way to protect the rights and a way of providing legal protection mark (depending on the appeals to court or to the Appellate Chamber of the State Intellectual Property).

*Keywords:* using, abuse, testimony, lawsuit, court.