

DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2022.4.51>

## OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZNAKÓW TOWAROWYCH W INTERNECIE

*Vladyslav Grynychuk*

*aspirant Katedry Własności Intelektualnej i Cyberprawa  
Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  
imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)  
ORCID ID: 0000-0001-5747-6454  
vgrynychuk96@ukr.net*

**Adnotacja.** Artykuł poświęcono rozważeniu cech ochrony praw własności intelektualnej w Internecie. W publikacji zauważono, że do tej pory w Ukrainie obserwuje się znaczną liczbę przypadków naruszenia praw do znaków towarowych, które powodują znaczną szkodę nie tylko dla prawowitych ludzi, ale także dla całego państwa. Należy zauważyć, że zakres ochrony praw do znaków towarowych w Internecie wymaga nowoczesnego zintegrowanego podejścia do regulacji prawnych, a środki w celu zapewnienia skutecznej ochrony powinny być kierowane nie tylko przez państwo i jego organy. Znaczącą rolę w tym procesie powinny odgrywać działania samych właścicieli praw autorskich w celu kontrolowania przestrzegania ich praw i zapobiegania przestępstwom, stosowania pozasądowych metod ochrony praw własności intelektualnej, co jest szczególnie ważne w zakresie ochrony praw do znaków towarowych w Internecie.

**Słowa kluczowe:** znak towarowy, ochrona praw, cybersquatting, nazwa domeny, UDRP, mediacja.

## PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON TRADEMARKS ON THE INTERNET

*Vladyslav Grynychuk*

*Postgraduate Student at the Department of Intellectual Property and Information Law  
Educational and Scientific Institute of Law  
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)  
ORCID 0000-0001-5747-6454  
vgrynychuk96@ukr.net*

**Abstract.** The article is devoted to the consideration of the features of the protection of intellectual property rights on the Internet. The publication emphasizes that today in Ukraine there are a significant number of cases of violation of trademark rights, which cause significant damage not only to the right holders, but also to the state as a whole. It is noted that the sphere of protection of trademark rights on the Internet requires a modern comprehensive approach in legal regulation, and measures to ensure effective protection should be directed not only by the state and its bodies. A significant role in this process should be played by the activities of the right holders themselves in monitoring the observance of their rights and prevention of violations, the use of extrajudicial methods of protecting intellectual property rights, which is especially important in the field of protection of trademark rights on the Internet.

**Key words:** trademark, rights protection, cybersquatting, domain name, UDRP, mediation.

## ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

*Владислав Гринчук*

*аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права  
Навчально-наукового інституту права Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)  
ORCID ID: 0000-0001-5747-6454  
vgrynychuk96@ukr.net*

**Анотація.** Стаття присвячена розгляду особливостей захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. У публікації наголошується, що на сьогоднішній день в Україні спостерігаються значна кількість випадків порушення прав на торговельні марки, що завдають істотної шкоди, не лише правоволодільцям, а і державі в цілому. Відзначається, що сфера захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет потребує сучасного комплексного підходу у правовому регулюванні, а заходи щодо забезпечення ефективного захисту мають спрямовуватися не лише з боку держави та її органів. Значну роль у цьому процесі має відігравати діяльність самих правоволодільців за контролем додержання їх прав та попередження правопорушень, застосування позасудових способів захисту прав інтелектуальної власності, що особливо важливо у сфері захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет.

**Ключові слова:** торговельна марка, захист прав, кіберсквотинг, доменне ім'я, UDRP, медіація.

**Вступ.** Торговельна марка є одним із найбільш поширених об'єктів права інтелектуальної власності. В Україні кожного року подається на реєстрацію понад 25 тис. заявок на отримання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Так, у 2020 р. за даним ДП «Украпатент» (Річний звіт, 2020) за національною процедурою було подано 27 895 заявок на торговельні марки, з них 23 841 – національними заявниками та 4054 іноземними. У 2020 році було зареєстровано більше 19,6 тис. торговельних марок, з них 85,7 % – на ім'я національних заявників. Загальна кількість чинних в Україні реєстрацій торговельних марок на кінець 2020 року становила 201 053.

Важливим внеском до сфери правового захисту інтелектуальної власності стало прийняття у 2020 р. Закону 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» (Закон України, 2020), яким було викладено у новій редакції Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – Закон).

Крім положень Закону правова охорона торговельних марок в Україні забезпечується низкою міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною: Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 р., Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р., Договором про закони щодо товарних знаків 1994 р., Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності тощо.

В Україні створена розгалужена система підзаконного регулювання відносин, пов'язаних з реєстрацією та розпорядженням правами на торговельні марки. Наразі очікуємо внесення змін до зазначених підзаконних актів у зв'язку з оновленням спеціального Закону у даній сфері.

Суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на торговельні марки здійснює судова практика. Враховуючи складність вирішення даної категорії судових спорів та їх значну кількість порівняно зі справами щодо захисту прав на інші об'єкти інтелектуальної власності, питанням розгляду спорів щодо торговельних марок присвячено значну кількість положень Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (Пленум Вищого господарського суду, постанова № 12 2012) та Постанови Пленуму № 5 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» (Пленум Вищого господарського суду, постанова № 5, 2012).

Наразі завершується формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, до компетенції якого буде належати розгляд справ у порядку господарського судочинства щодо прав інтелектуальної власності, зокрема справ у спорах щодо прав на торговельну марку, щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними та дострокового припинення свідоцтв на торговельні марки, справ про визнання торговельних марок добре відомими тощо.

**Основна частина.** У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства, просування товарів та послуг через мережу Інтернет стало досить важливим аспектом розвитку підприємницької діяльності. Зростання кількості соціальних мереж та веб-сайтів, які мають велику популярність серед споживачів, сприяють популяризації результатів діяльності суб'єктів господарювання, а використання засобів індивідуалізації в мережі Інтернет – може надавати споживачу повну інформацію щодо виробника, походження його товарів та/або послуг, а також характеризувати репутацію підприємства. Відтак, виникає нагальна потреба ефективного захисту прав на торговельні марки у мережі Інтернет. Розгляду особливостей та проблем захисту прав на ці об'єкти у Всесвітній мережі присвячено дану публікацію.

**Метою статті** є системний аналіз сучасного стану захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки в мережі Інтернет, у роботі досліджуються питання порушення прав у визначеній сфері, а також можливі шляхи вдосконалення національного законодавства, враховуючи специфіку правовідносин.

У межах юридичної науки та на рівні практики неодноразово наголошувалося на потребах створення дієвих механізмів захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Про це вказували у своїх працях К. О. Зеров, Ю. М. Капіца, А. О. Кодинець, О. П. Орлюк, М. Ю. Потоцький, І. Є. Якубівський та інші вчені.

**Методи дослідження.** У процесі розгляду особливостей захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки у мережі Інтернет використовувалися загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження правових явищ, юридичних категорій та закономірностей.

Зміст поняття «використання торговельної марки» визначене у статті 16 Закону та передбачає, що використання марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За твердженням Бошицького Ю. Л., Рассомахіної О. А. способи використання торговельних марок в мережі Інтернет можна розділити на: традиційні та нетрадиційні (Бошицький, Рассомахіна, 2017: 127). Зокрема, до традиційних способів використання торговельних марок в мережі Інтернет, на думку авторів, належить: розміщення позначення торговельної марки на веб-сайтах, використання позначення для реклами, для отримання

замовлень на поставку товарів чи надання послуг, а також використання знака у різноманітних віртуальних правочинах. А до нетрадиційних форм використання, автори відносять використання знака у складі доменних імен, у гіперпосиланнях, контекстній рекламі, метатеггах, банерах, спливаючих вікнах тощо.

Підтримуючи думку науковців, можна зауважити, що на сьогоднішній день, до застосування знака для товарів і послуг в мережі Інтернет найчастіше відносяться: «посилання» або «лінк» (відсилки (посилання та гіперпосилання) веб-сайтів на інші сторінки даного сайту або на інші сайти); використання знака у соціальних мережах; використання як метатегу чи ключового слова; використання “adwords” (платного сервісу пошукової системи та служби контекстної реклами у Google); реєстрація доменних імен тощо.

Правове регулювання відносин з розміщення торговельні марки, що носять в собі територіальний характер, не узгоджується з поза територіальним, глобальним характером мережі Інтернет, що породжує проблематику у встановленні національних правових норм, які могли б застосовуватися до конкретних правовідносин, а також встановленні юрисдикції судів, що повинні розглядати справи у спорах пов’язаних у мережі Інтернет (Бенедисюк, 2018).

Зокрема, одним із найпоширеніших способів використання торговельних марок у мережі Інтернет є його застосування у формі доменного імені. Будь-які правовідносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням доменних імен, наразі можуть регулюватися відповідним положеннями українського та міжнародного законодавства в сфері телекомунікацій та захисту персональних даних.

Відповідно до Закону про телекомунікації (Закон, 2003) можна виділити два основних види доменів: домени, створені на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, і домени другого рівня. Зокрема, доменом із прив’язкою до держави Україна, є домен .UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. В свою чергу, домен другого рівня – частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

У даному випадку, важливо зауважити, що доменні імена другого рівня можуть делегуватися лише зареєстрованим власникам прав на відповідні знаки для товарів і послуг (якщо це словесна торговельна марка, то її словесна частина має збігатися з бажаним доменним ім’ям), а також на торговельні марки, зареєстровані за Мадридською системою. Таким чином, реєстрація домену в зоні .UA можлива лише за наявності:

- свідоцтва України на знак для товарів і послуг, виданого патентним відомством;
- договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг або ліцензійної угоди з правовласником знака, зазначеним у свідоцтві.

Стосовно порядку реєстрації доменних імен другого рівня в зоні .UA, то відповідні відносини регулюються Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (Регламент .UA, 2014). Необхідно зазначити, що відповідний регламент не є нормативно-правовим актом, що встановлює права й обов’язки для реєстраторів або третіх осіб, проте адміністратор домену .UA, а саме товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», вказує на те, що відповідний регламент є основним документом, зміст якого впливає з договорів, укладених тільки між Адміністратором домену .UA та реєстраторами доменних імен і є обов’язковим до виконання.

Зі збільшенням користувацького контенту в мережі Інтернет, не кажучи вже про поширення реєстрації доменних імен і конкуренції серед рекламодавців та інших суб’єктів господарювання, що прагнуть залучити потенційних споживачів на власні веб-сайти, для власників торговельних марок значно зросло навантаження пов’язане з необхідністю контролювати «онлайн-використання» їх торговельних марок третіми особами. Споживачі, конкуренти тощо, все частіше публікують коментарі, поширюють рекламу або інший контент в соціальних мережах, де вільно використовують чужі торговельні марки в своїх цілях.

На сьогоднішній день, досить актуальним питанням залишається недобросовісна реєстрація доменних імен із використанням чужих позначень. Права, що засвідчені свідоцтвом на торговельну марку, можуть стати підставою для того, щоб боротися з недобросовісним реєстрантом доменного імені, але при цьому слід пам’ятати про особливості правового регулювання таких об’єктів.

Так, згідно зі статтею 20 Закону, порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди і в доменних іменах. У тому разі, якщо доменне ім’я використовується для позначення веб-сайту, через який, наприклад, продаються або рекламуються товари та/або послуги, для яких зареєстрована торговельна марка, можна зазначити про неправомірне використання торговельної марки. При цьому наведена норма статті 20 Закону дозволяє звертатися до суду з позовом про порушення майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку і вимагати припинення відповідного порушення. Водночас, не будь-яке поширення інформації із торговельною маркою у мережі Інтернет є правопорушенням, а лише таке, що спрямоване на безпосередньо надання послуг з рекламування товарів із застосуванням торговельної марки.

Відповідно до постанови Касаційного господарського суду (постанова у справі № 925/329/19, 2020) у складі Верховного Суду (далі – КГС ВС) від 17 вересня 2020 року, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Холі Ленд» (далі – Позивач) до фізичної особи – підприємця Савіська Василя Григоровича (далі – Відповідач), зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, було визначено, що господарському суду слід з’ясувати також перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких

вони використовуються, беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку зареєстрував позивач. У відповідній справі, суди попередніх інстанцій, дійшовши висновку про те, що обсяг правової охорони, який надається за свідоцтвом Позивача, поширюється на діяльність з розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, не врахували того, що Відповідач не надавав безпосередньо послуги з рекламування товарів із застосуванням позначень, що передбачені свідоцтвом на ТМ Позивача для послуг у 35 класі за МКТП, та не отримував за це грошові кошти. Отже, скасовуючи рішення та постанову судів попередніх інстанцій з передачею справи на новий розгляд, КГС ВС виходив з того, що господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Використання чужої торговельної марки у доменному імені визнається як «кіберсквотинг» (англ. cybersquatting), тобто протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на торговельній марці, яка належить іншій особі.

В українському законодавстві поняття кіберсквотингу не визначено. Однак, разом з розвитком доменів в зоні .UA зростає необхідність не лише в реєстрації доменного імені, а і захисту від кіберсквотингу. Адже, у сучасних реаліях, обсяги кіберсквотингу досить великі і можна стверджувати, що більшість доменних імен, які у споживачів асоціюються із відомими світовими брендами, належать зовсім не їм. Так, наприклад, з кіберсквотингом в доменній зоні .UA зіткнулись такі добре відомі компанії як Google Inc., Leroy Merlin, eBay Inc. тощо.

Серед кіберсквотингу, як основних форм порушення прав на торговельні марки з використанням мережі Інтернет можна визначити (Науменко, 2016):

- навмисну реєстрацію доменних імен, які схожі або є ідентичними відповідно до вже зареєстрованих позначень, що належать іншим особам (найчастіше відомим світовим брендам), з метою отримання від власників, відповідного зареєстрованого позначення, прибутку – брендовий кіберсквотинг;
- реєстрацію доменних імен, співзвучних з прізвищами, іменами, псевдонімами відомих людей, з метою подальшого продажу відповідного домену або дискредитації особи – іменний кіберсквотинг;
- захоплення доменів, співзвучних з доменами вже популярних в мережі Інтернет ресурсів, що відрізняються лише однією чи двома літерами, наявністю дефісу тощо – тайпсквотинг. Основними цілями реєстрації подібних доменних імен є отримання частини користувачів відомого ресурсу, що помилково порушують порядок літер у слові при пошуку конкретного домену.

Проблемою захисту прав у даному випадку також є те, що відсудити такий домен можна тільки при реєстрації свого прізвища як торговельної марки. Так, наприклад, в 2000 р. у справі Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, 2000) відповідач визнав, що обрав домен <juliaroberts.com> через ім'я відомої акторки. І хоча в даному випадку, Джулія Робертс не реєструвала ім'я як торговельну марку, у рішенні арбітр вказав, що в цьому не було необхідності, адже її ім'я отримало самостійне значення завдяки комерційному використанню в акторській діяльності заявника. У подальшому відповідна справа стала судовим прецедентом для подібних спорів.

Варто зазначити, що сучасне законодавство України, яке б могло регулювати сферу доменних спорів – практично відсутнє. Оскільки правовідносини, що виникають в мережі Інтернет, мають свою специфіку правового регулювання та виходять поза межі правового поля суто державного характеру. Саме тому, досить актуальним залишається питання перспективи вирішення доменних спорів альтернативними способами.

Так, наприклад, корпорацією ICANN (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів) вперше були запропоновані положення, що стосуються альтернативних процедур вирішення доменних спорів та закріплені в Єдиній політиці розгляду спорів щодо доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (далі – Політика UDRP), розроблених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (надалі-ВОІВ) та прийнятих ICANN у 1999 році. У зв'язку із прийняттям відповідної політики, на базі ВОІВ було створено акредитований центр, що уповноважений розглядати спори стосовно доменних імен: Центр арбітражу та посередництва ВОІВ.

Спираючись на базу даних ВОІВ, яка містить в собі інформацію про наявність угод щодо реєстрацій, наявності служби WHOIS і можливості застосування процедур альтернативного вирішення спорів, можна зробити висновок про існування величезної кількості національних варіацій процедури UDRP. Це можуть бути як процедури, що зберігають в собі більшість положень оригінального процесу позасудового вирішення спору за UDRP, але при цьому враховуючи особливості національного законодавства конкретної країни, так і адміністративні процедури, що зовсім відмінні від UDRP.

19 грудня 2019 року на території України стало можливим позасудове вирішення спорів, що стосуються доменних імен .UA та COM.UA. Адміністративна процедура UA-DRP, аналогічна розробленій ВОІВ політиці UDRP 1999 року, яка протягом двох десятиріч свого існування зарекомендувала себе як ефективний інструмент вирішення доменних спорів, що має значну кількість переваг перед судовим розглядом.

Крім того, вже з 6 травня 2021 року в публічних доменах kyiv.ua, kiev.ua, pl.ua, poltava.ua, if.ua, ivano-frankivsk.ua, uzhgorod.ua, uz.ua також почне діяти процедура позасудового врегулювання спорів (Позасудове врегулювання, 2021).

Акредитованим органом, що наразі приймає рішення у категорії доменних спорів щодо доменів .UA та COM.UA, та у найближчому майбутньому буде приймати рішення щодо публічних доменів kyiv.ua, kiev.ua, pl.ua, poltava.ua, if.ua, ivano-frankivsk.ua, uzhgorod.ua, uz.ua, визначено – Центр Арбітражу та Посередництва ВОІВ. У свої діяльності при вирішенні питань пов'язаних з порушенням прав у визначеній сфері Арбітражний центр керується:

- Єдиною політику вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Політика .UA);
- Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Правила .UA);
- Правилами ВОІВ Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Додаткові

Правила ВОІВ).

Варто зауважити, що до прийняття політики UA-DRP, домени другого рівня .UA завжди мали кращий захист, зокрема від такого виду порушення як кіберсквотинг, оскільки відповідні домени можуть бути зареєстровані лише за наявності свідоцтва на зареєстровану торговельну марку. Однак, що стосується доменів третього рівня .COM.UA, то їх реєстрація відбувалась за спрощеною процедурою, що не передбачає обов'язкової наявності свідоцтва на торговельну марку, а тому правовласники часто стикалися з порушеннями прав інтелектуальної власності саме на домени .COM.UA.

Слід відзначити, що першою державою, яка зробила крок до правового регулювання відносин, що виникають в мережі Інтернет, були Сполучені Штати Америки. Так, у Законі США «Про захист споживачів від кіберсквотингу» (Anticybersquatting Consumer Protection Act, 1999) визначаються три види дій, що відносяться до кіберсквотингу: реєстрація доменного імені, аналогічного або ідентичного існуючому товарному знаку; тайпсквотинг, тобто реєстрація варіантів популярних товарних знаків, в розрахунок на неправильне написання споживачем оригінальної назви торговельної марки в пошуковому рядку; перехоплення продовження строку чинності доменного імені, тобто покупка доменного імені відразу після закінчення терміну попередньої реєстрації.

Таким чином в американському законодавстві безпосередньо вказується, що при винесенні рішення, суд обов'язково повинен з'ясувати, чи є відповідач кіберсквотером чи ні, і наявність даної кваліфікації, або її відсутність, є принциповим для визнання порушення прав на торговельні марки та притягнення правопорушника до відповідальності.

Досвід США при використанні торговельної марки в якості ключового слова третьою особою, також міг би бути досить корисним для українських законотворців. Оскільки в США відповідні дії також визначають на законодавчому рівні як правопорушення. Також, досить важливим моментом є і те, що при реєстрації торговельної марки на території США, до заявки на реєстрацію, в обов'язковому порядку необхідно також подати підтвердження використання торговельної марки у комерції, або надати декларацію про намір такого використання.

**Висновки.** Підсумовуюче вищезазначене, слід зауважити, що сфера захисту прав на торговельні марки в мережі Інтернет потребує сучасного комплексного підходу у правовому регулюванні. На сьогоднішній день сучасні способи порушення прав на торговельні марки, зокрема в мережі Інтернет, не врегульовані чинним законодавством, що породжує проблеми захисту виключних прав власників на торговельні марки.

Правове регулювання відносин з використання торговельних марок, що має територіальний характер, не узгоджується з глобальним характером мережі Інтернет, що породжує проблему встановлення національних правових норм, які могли б застосовуватися до конкретних правовідносин, а також визначення юрисдикції судів, що мають розглядати справи у спорах пов'язаних у мережі Інтернет.

Вважаємо, що доцільно було б внести зміни до законодавства України, враховуючи досвід зарубіжних країн, для того, аби відобразити реальний стан правовідносин, пов'язаних із захистом прав на торговельні марки в мережі Інтернет та більш ефективно захищати права інтелектуальної власності суб'єктів господарювання. На підставі аналізу зарубіжних законодавчих норм, а також судової практики щодо врегулювання спорів пов'язаних з порушенням прав на зареєстровані торговельні марки в мережі Інтернет, можна констатувати, що внесення змін до законодавства України з урахуванням досвіду зарубіжних країн сприятиме зменшенню кількості порушених прав на торговельні марки у цифровому просторі.

#### Список використаних джерел:

1. Case Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd № D2000-0210. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html> (дата звернення: 20.08.2022).
2. The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 1999. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-106srpt140/html/CRPT-106srpt140.htm> (дата звернення: 20.08.2022).
3. Бенедисюк І. М. Посібник для суддів інтелектуальної власності, Київ, 2018. URL: [http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty\\_Handbook\\_.pdf](http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf) (дата звернення: 20.08.2022).
4. Бошицький Ю. Л., Рассомахіна О. А. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет : монографія. К. : ТОВ ВП «Логос-М», 2017. 176 с.
5. Науменко Ю. М. Кіберсквотинг як загроза системі правової охорони доменних імен в Україні. Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2016. № 2 (7). URL: <http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Naumenko7.pdf> (дата звернення: 20.08.2022).
6. Позасудове врегулювання суперечок в доменах Києва, Полтави, Івано-Франківська та Ужгорода з 6 травня 2021. URL: <https://hostmaster.ua/news/?pr20210407> (дата звернення: 20.08.2022).

7. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.09.2020 по справі № 925/329/19. URL: [https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/91683821?utm\\_source=facebook&utm\\_medium=post&utm\\_campaign=zo\\_digest\\_121&utm\\_term=21/01/21\\_1&utm\\_content=link\\_925/329/19](https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/91683821?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=zo_digest_121&utm_term=21/01/21_1&utm_content=link_925/329/19) (дата звернення: 20.08.2022).
8. 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 21.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення: 20.08.2022).
9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 20.08.2022).
10. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12> (дата звернення: 20.08.2022).
11. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України 15.12.1993 (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>
12. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text> (дата звернення: 20.08.2022).
13. Регламент особливості реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA від 1 квітня 2014. URL: [https://www.hostmaster.ua/policy/Reglament-UA\\_1.0\\_UK.pdf](https://www.hostmaster.ua/policy/Reglament-UA_1.0_UK.pdf) (дата звернення: 20.08.2022).
14. Річний звіт НОІВ / ДП «Укрпатент» за 2020 р. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2020-1.pdf> (дата звернення: 20.08.2022).

#### References:

1. Case Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd № D2000-0210. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html> (accessed: 20.08.2022) (in English).
2. The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 1999. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-106srpt140/html/CRPT-106srpt140.htm> (accessed: 20.08.2022) (in English).
3. Benedysiuk, I. M. (2018). Posibnyk dlia suddiv intelektualnoi vlasnosti [Guide for judges of intellectual property]. Kyiv. URL: [http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty\\_Handbook\\_.pdf](http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf) (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
4. Boshytskyi, Yu. L., Rassomakhina, O. A. (2017). Okhorona prav na torhovelni marky u merezhi Internet : monohrafiia [Protection of trademark rights on the Internet : monograph]. K. : TOV VP "Lohos-M", 176 (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
5. Naumenko, Yu. M. (2016). Kiberskvotynh yak zahroza systemi pravovoi okhorony domennykh imen v Ukraini [Cybersquatting as a threat to the system of legal protection of domain names in Ukraine]. *Pravo ta innovatsiine suspilstvo [Law and innovative society]* № 2 (7). URL: <http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Naumenko7.pdf> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
6. Pozasudove vrehuliuvannia superechok v domenakh Kyieva, Poltavy, Ivano-Frankivska ta Uzhhoroda z 6 travnia 2021 [Out-of-court settlement of disputes in the domains of Kyiv, Poltava, Ivano-Frankivsk and Uzhhorod from May 6, 2021]. URL: <https://hostmaster.ua/news/?pr20210407> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
7. Postanova Kasatsiinoho hospodarskoho sudu Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Commercial Court of Cassation of the Supreme Court] vid 17.09.2020 po spravi № 925/329/19. URL: [https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/91683821?utm\\_source=facebook&utm\\_medium=post&utm\\_campaign=zo\\_digest\\_121&utm\\_term=21/01/21\\_1&utm\\_content=link\\_925/329/19](https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/91683821?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=zo_digest_121&utm_term=21/01/21_1&utm_content=link_925/329/19) (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnyimi zlovzhivanniamy : Zakon Ukrainy [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the strengthening of the protection and protection of rights to trademarks and industrial designs and the fight against patent abuse : The Law of Ukraine] vid 21.07.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
9. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, poviazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti: postanova plenumu Vysshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [On some issues of the practice of resolving disputes related to the protection of intellectual property rights : Resolution of the Plenum of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 17.10.2012 № 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
10. "Pro deiaki pytannia praktyky pryznachennia sudovykh ekspertyz u spravakh zi sporiv, poviazanykh iz zakhystom prava intelektualnoi vlasnosti" vid: postanova plenumu Vysshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy ["On some issues of the practice of appointing forensic experts in cases of disputes related to the protection of intellectual property rights" from: Resolution of the Plenum of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 23.03.2012 № 5 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
11. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy [On protection of rights to signs for goods and services : The Law of Ukraine] 15.12.1993. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
12. Pro telekomunikatsii : Zakon Ukrainy [On telecommunications : The Law of Ukraine] vid 18.11.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
13. Rehlament osoblyvostei reiestratsii pryvatnykh domennykh imen druhoho rivnia v domeni .UA [Regulation of peculiarities of registration of second-level private domain names in the .UA domain], 1 kvitnia 2014. URL: [https://www.hostmaster.ua/policy/Reglament-UA\\_1.0\\_UK.pdf](https://www.hostmaster.ua/policy/Reglament-UA_1.0_UK.pdf) (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).
14. Richnyi zvit NOIV / DP "Ukrpatent" za 2020 r. [Annual report of NBIV / Ukrpatent]. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2020-1.pdf> (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian).