
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

УДК 347.77/78

С.Є. Морозова,
кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК У ЗВ'ЯЗКУ З ЙОГО НЕВИКОРИСТАННЯМ

У статті проаналізовано акти національного та міжнародного законодавства, що врегульовують порядок припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку з його невикористанням, а також судову практику. Зроблено висновок щодо необхідності усунення термінологічної неузгодженості національного законодавства України та законодавства ЄС щодо поняття, яким позначається маркування продуктів, товарів та послуг. На підставі вивчення судової практики доводиться необхідність належного доказування у справах про припинення дії свідоцтва на товарний знак у зв'язку з його невикористанням.

Ключові слова: товарний знак, знак для товарів і послуг, свідоцтво на знак для товарів і послуг, закон про товарні знаки.

В статье проанализированы акты национального и международного законодательства, регулирующие порядок прекращения действия свидетельства на знак для товаров и услуг в связи с его неиспользованием, а также судебная практика. Сделан вывод о необходимости устранения терминологической несогласованности национального законодательства Украины и законодательства ЕС относительно понятия, которым обозначается маркировка продуктов, товаров и услуг. На основании изучения судебной практики подчеркивается необходимость надлежащего доказывания по делам о прекращении действия свидетельства на товарный знак в связи с его неиспользованием.

Ключевые слова: товарный знак, знак для товаров и услуг, свидетельство на знак для товаров и услуг, закон о товарных знаках.

Paper analyzes the acts of national and international legislation regulating the termination of validity of a mark for goods and services in connection with its non-use, as well as the judicial practice. The conclusion about the need to eliminate terminological inconsistency of the national legislation of Ukraine and the EU legislation on the concept, which is indicated by labeling of products, goods and services is drawn. On the basis of studying of jurisprudence it is emphasized the need for proper proof for the termination of validity of a trademark due to its non-use.

Keywords: trademark; mark for the goods and services; mark certificate on goods and services; the Law on Trade Marks.

Правова охорона знака для товарів і послуг передбачена національним законодавством більшості країн. В Україні спеціальні законодавчі акти про знаки для товарів і послуг діють поряд із загальним цивільним і господарським

законодавством, що регулює відносини, пов'язані із охороною права інтелектуальної власності, діяльністю суб'єктів підприємництва, про припинення недобросовісної конкуренції.

Слід зауважити, що справи про недобросовісне використання товарного знака, використання його як компонента складної продукції, щодо його невикористання тощо є складними для доказування.

До питання реформи законодавства про торговельні марки, до сучасного регулювання та захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку зверталось багато науковців, зокрема Т. Е. Абова, Д.В. Бойко, Ю. Л. Бошицький, О.Ф. Дорошенко, В. О. Калятин, І.С. Канзафарова, О.В. Кохановська, Н.М. Мироненко, П. Ф. Немеш, О. П. Орлюк, О. А. Підпригора, О. О. Підпригора, О. Д. Святоцький, А. П. Сергеев, С. А. Суханов, Р.Б. Шишка, М.Й. Штефан. Однак питання судового захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку все ще є не досить висвітленими, зокрема проблемні питання щодо припинення дії реєстрації товарного знака у зв'язку з його невикористанням, висвітлення яких і є метою цієї статті.

Серед об'єктів права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)) особливе місце належить торговельній марці (знакам для товарів і послуг). Для початку звернімо увагу на термінологічну неузгодженість національного законодавства України та законодавства ЄС щодо маркування продуктів, товарів та послуг.

Так, відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон, що регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні – “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”¹ “обходить” без термінології ЦК України, використовуючи замість терміна “торговельна марка” термін “знак для товарів і послуг”, надаючи у ст. 1 таке визначення знака – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, визначаючи у ст. 4 неправомірне використання позначень, використовує обидва терміни – торговельна марка і знак для товарів і послуг². Так само застосовуються терміни і у законах України “Про рекламу”, “Про захист прав споживачів” та інших нормативно-правових актах.

Паризька конвенція про охорону промислової власності оперує, зокрема, поняттям “товарні знаки”³.

Очевидною є термінологічна неузгодженість між положеннями ЦК України та законами, що визначають правовідносини у сфері реєстрації, використання та

¹ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (у ред. від 21.05.2015) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> від 15.12.1993 № 3689-ХІІ Редакція від 21.05.2015

² Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7.06.1996 р. № 236/96-ВР (у ред. від 13.01.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.

³ Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (набрання чинності для України міжнародного договору від 25.12.1991) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123/conv.

охорони прав на знаки для товарів і послуг, яку за більш вже як 10 років чинності ЦК України можна було б законодавцю усунути. Це позитивно вплинуло б на тлумачення і правозастосування цих нормативно-правових актів, на чіткість індивідуалізації юридичних осіб як учасників цивільного обороту, якість товарів та послуг і навіть на попередження злочинів, на що зверталась увага науковців⁴.

Окремі науковці, враховуючи, що ЦК України є основним актом національного цивільного законодавства і всі інші закони України приймаються відповідно до цього Кодексу, вважають за доцільне використовувати термінологію кодексу, називаючи знаки для товарів і послуг торговельними марками⁵. З цим, однак, не можна погодитись, оскільки в цьому разі Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” і міжнародні нормативно-правові акти, які є частиною законодавства України, використовують терміни “знаки для товарів”, “знаки для послуг” тощо.

Для споживачів товарний знак – це візитна картка, символ певного виробника, гільдії, фірми тощо. Товарний знак – це певне позначення, яким виробник чи особа, що надає послуги, позначає (маркує) свої товари чи послуги з метою відрізнити їх від товарів і послуг такого ж виду, що виробляються або надаються іншими виробниками чи особами, що надають послуги чи виконують певну роботу. Позначення для відрізнання товарів виробників за допомогою певних знаків, якими ці товари позначаються виробниками чи купцями, майже завжди були свідченням високої якості товарів, послуг чи робіт⁶. Погоджуючись з наведеним, слід додати, що для виробників товарний знак – це один із атрибутів їх ділової репутації, а також засіб отримання стабільного прибутку.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки 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 цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як 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, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

⁴ Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08 / П.С. Берзін. – К., 2004. – С. 12–13; Гулкевич В. Розмежування порушення авторського права і суміжних прав від інших злочинів проти інтелектуальної власності / В. Гулкевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 44. – С. 251–258. – С. 254–255.

⁵ Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / Ю.Л. Бошицький. – К. : Логос, 2007. – С. 106.

⁶ Право інтелектуальної власності : підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підпригори, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – С. 43.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Ці положення законодавства цілком відповідають ст. 5 “С” (1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, якою встановлено, що, якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов’язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦК України, ч. 1 ст. 3 ЦПК України).

Для звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг України позивач має довести наявність у нього порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Позов про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг може бути подано будь якою особою, як зазначено у ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Припускаємо, що законодавець мав на увазі осіб, які зацікавлені в добросовісному використанні знаку.

У справах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг заявник має довести, що 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, а власник свідоцтва на знак для товарів та послуг – те, що не використовує знак через поважні причини. На практиці сторонам зробити це іноді досить важко, а суду – складно кваліфікувати порушення законодавства та прав власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Наприклад, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 квітня 2015 р. було скасовано рішення суду апеляційної інстанції і залишено рішення суду першої інстанції у справі про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг⁷.

У січні 2014 року ТОВ “Уманьпиво” звернулось до суду із позовом до Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що реалізації його прав на використання у своїй діяльності знаку для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 на території України перешкоджає наявність реєстрації знаку за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1, який належить відповідачу (ОСОБА_6) та не використовується ним протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу зазначеного свідоцтва. Позивач просив достроково повністю припинити дію спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг з підстав, передбачених ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, та зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до реєстру. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 01 липня 2014 року у задоволенні позову ТОВ “Уманьпиво” відмовлено.

⁷ Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 квітня 2015 р. у справі 6-2903св15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/43533953>.

Рішенням колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду м. Києва від 18 листопада 2014 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове, яким позовні вимоги ТОВ “Уманьпиво” задоволено. Достроково припинено дію свідоцтва України НОМЕР_1, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_6 на знак для товарів і послуг, щодо зазначених у свідоцтві, товарів 32 класу Міжнародної кваліфікації товарів та послуг (далі – МКТП): есенції для виготовлення квасу; квас (безалкогольні напої); порошки для виготовлення квасу; складники для виготовлення квасу; таблетки для виготовлення квасу. Zobov'язano Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Суд касаційної інстанції зробив висновок, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав. Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, суд першої інстанції виходив з недоведеності того, що відповідач ОСОБА_6 більше трьох років не здійснював жодної з дій, які згідно з вимогами Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визнаються використанням знака.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, апеляційний суд виходив з того, що відповідач ОСОБА_6, не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1 для перелічених у ньому послуг, протягом більш як дозволеного законом трирічного строку без поважних причин, створює перешкоди позивачу для реалізації прав останнього щодо подальшої реєстрації заявленої торгової марки.

Скасовуючи рішення суду апеляційної інстанції, ВССУ виходив із загальних положень про торговельні марки, встановлених ст. 492 ЦК України, положень Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” про правову охорону товарних знаків (ч. 1 ст. 5), про припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 18), а також наданих сторонами доказів.

Так, із виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_1 станом на 17 березня 2014 року ОСОБА_6 є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг класів 32 МКТП: есенції для виготовлення квасу; квас (безалкогольні напої); порошки для виготовлення квасу; складники для виготовлення квасу; таблетки для виготовлення квасу.

Звертаючись з цим позовом до суду, позивач посилався на те, що він у своїй діяльності добросовісно використовує позначення “ІНФОРМАЦІЯ_1” на етикетці, зокрема, ТОВ “Уманьпиво” виробляє та реалізує товар з використанням зазначеної вище етикетки та здійснює його рекламування на офіційному сайті ТОВ “Уманьпиво”, а також розміщує пропозиції із продажу з використанням позначення “ІНФОРМАЦІЯ_1” на своєму сайті.

Надаючи оцінку наявним у справі доказам, апеляційний суд взяв до уваги позицію ТОВ “Уманьпиво” щодо заявлених позовних вимог, зокрема, послався як на належний доказ – довідку ДП “Моніторинг ЗМІ України” та відомості Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, натомість не врахував позицію Державної служби інтелектуальної власності України, у запереченнях на позовну заяву якої було вказано, що Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 436/2011, не передбачено здійснення Держслужбою контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Також звернув увагу на відсутність у позивача порушених, оспорюваних або невизнаних

прав, за захистом яких він звернувся до суду, оскільки позивач зазначає про перешкоди у використанні ним саме позначення “ІНФОРМАЦІЯ_1”, а не комбінованого знаку, що не стосується предмету спору, а отже, має суттєве значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Виходячи з викладеного вище, судом касаційної інстанції було зроблено висновок, що висновки апеляційного суду щодо дострокового припинення дії свідоцтва, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_6, є необґрунтованими, оскільки матеріали справи не містять у розумінні вимог ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” даних про невикористання відповідачем знака протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації без поважних причин.

Наявність рішення колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Черкаської області від 21 листопада 2012 р. у справі за позовом ОСОБА_6 до ТОВ “Грейтлі-РЗФ-Інтелект”, ТОВ “Уманьпиво” про спонукання до укладення ліцензійного договору, застосування разового грошового стягнення, стягнення авторської винагороди за користування торгівельною маркою та відшкодування моральної шкоди свідчить про поважність причин невикористання відповідачем ОСОБА_6 знаку щодо товарів і послуг до цього, а з 21 листопада 2012 р. до 31 січня 2014 р. (дати звернення до суду з цим позовом) не пройшло три роки, передбачені положеннями Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Крім цього, позивачем використовується позначення “ІНФОРМАЦІЯ_1”, тоді як об'єктом знака, розробленого на замовлення відповідача ОСОБА_6, є комбінація позначень, зокрема слово “ІНФОРМАЦІЯ_2”, зображувальні елементи та комбінація певних кольорів.

Отже, відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції зробив вірний та обґрунтований висновок про те, що позивачем не надано належних та допустимих доказів порушення, оспорювання чи невизнання відповідачами його прав, свобод чи інтересів, внаслідок якого в позивача виникло право на звернення до суду з позовом про дострокове припинення належного відповідачу ОСОБА_6 свідоцтва України НОМЕР_1. Водночас судом першої інстанції надано належну оцінку представленим позивачем роздруківкам з мережі Інтернет з різних пошукових систем, що, з огляду на специфіку таких пошукових систем та можливість обмеження критеріїв пошуку та запиту серед інтернет-ресурсів, може бути викликано суб'єктивною позицією позивача, його зацікавленості в результатах розгляду.

Установивши обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, правовідносини, що склалися між сторонами, оцінивши докази у їх сукупності за правилами ст. 212 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), застосувавши відповідні встановленим правовідносинам норми матеріального права, суд першої інстанції зробив вірні висновки по суті спору.

Припинення дії свідоцтва має відбуватись лише в разі необхідності. Невикористання товарного знаку через причини, незалежні від власника свідоцтва,

може бути виправдане, що дозволить уникнути дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково. При цьому слід пам'ятати, що законодавством чітко визначені причини, які вважаються поважними в разі невикористання товарного знаку.

Таким чином, успіх у прагненні припинити дію свідоцтва або її зберегти залежить від активності сторін. Для ефективного захисту права на товарний знак заявник має довести, що 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, а власник свідоцтва на знак для товарів та послуг – те, що не використовує знак через поважні причини.

Окремого вивчення потребує питання віднесення обставин непереборної сили до підстав для примусового припинення дії реєстрації товарного знака у зв'язку з його невикористанням.

Отримано 09.10.2015