

Т.С. Макаришева¹, Ю.Ю. Рижиков²

¹ДП «Український інститут промислової власності», Київ

²Державний департамент інтелектуальної власності, Київ

СУДОВІ СПОРИ ЩОДО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВИДОЦТВА НА ЗНАК



Одним з найпопулярніших об'єктів інтелектуальної власності є знак для товарів і послуг Trade Mark (далі — знак). За визначенням, закріпленим у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Право власності на знак засвідчується відповідним свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, що внесені до відповідного реєстру [2, с. 1].

Провідне місце знаків серед інших об'єктів інтелектуальної власності підтверджується й статистичними даними. Так, станом на 01.05.2009 р.

(починаючи від 1992 р.) в Україні всього зареєстровано 257,8 тисяч охоронних документів, з них 106,5 тисяч припадає на знаки — за національною процедурою та майже 87 тисяч — за міжнародною процедурою відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків чи Протоколу до Мадридської угоди. [12].

Кілька слів про міжнародну процедуру. Віддати реєстрації, зробленої встановленим чином в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — Міжнародне бюро), у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо [5, с. 4(1)]. Тобто, зареєструвавши в нашій країні знак відповідно до Мадридської угоди чи Протоколу, власник відпо-

відної міжнародної реєстрації набуває таких самих прав і обов'язків, як і власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг (до відома: для України Мадридська угода діє з 25.12.1991 р., а Протокол до неї діє з 29.12.2000 р.).

Відмітимо модне нині поняття «бренд». «Бренд» не є офіційним поняттям. Саме слово походить від англійського слова “Brand” (пов'язане з Trade Mark). Зазвичай поняття бренду означає знак із стійким іміджем чи так званий “авторитетний”. Переважно саме відомі світові бренди часто стають об'єктом різних посягань, а саме намагання отримати охоронний документ на знак, що тотожний або схожий із відомим брендом; визнати недійсним; достроково припинити дію тощо. Тому відносно цих об'єктів у судах ведеться запекла боротьба.

Звернімося до практики Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — Держдепартамент) щодо судового розгляду спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Із загальної кількості судових спорів, де однією із сторін є Міністерство освіти і науки України чи Держдепартамент, більше двох третин спорів стосуються саме знаків. Спори розглядаються за підсудністю у судах загальної юрисдикції за загальними правилами судової процедури, причому кількість таких спорів постійно зростає.

Зупинимося на спорах щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак (об'єктом дострокового припинення може бути як свідоцтво на знак, так і міжнародна реєстрація знака — знак охороняється без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна) [2].

Відповідно до чинного законодавства, 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 [2, с.18]. Дія охоронного документа може бути припинена повністю або


частково лише за умови, що **власник не зазначить поважні причини такого невикористання.**

Поважними причинами можуть бути:

- ✦ 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 товар або надає послугу, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Тоді обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання знака покладається саме на власника знака, який зазвичай виступає як відповідач у даній категорії справ.

Розглянемо особливості вирішення спорів на конкретному прикладі. 19.05.2005 року акціонерне товариство “Джон Плеер енд Сонс” (далі — Позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Акціонерного товариства “Булгартабак-Холдинг” (далі — Відповідач) та Держдепартаменту про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 652508 [9].

Відомості стосовно міжнародної реєстрації № 652508:

(540)	Mark King Size Moon AMERICAN BLEND		
(732)	Name and address of the holder of the registration		AKTIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING" Oulitsa "Graf Ignatiev" 62B BG-1000 SOFIAB (BG)
(511)	Nice Classification - NCL(6)		
34	Cigarettes. Cigarettes. Cigarrillos.		
(821)	Basic application		BG, 25.01.1995, 29 635
(822)	Basic registration		BG, 31.03.1996, 25 915
(831)	Designation(s) under the Madrid Agreement		
			BX - CY - CZ - HU - LV - PL - PT - RU - SK - UA

Дія міжнародної реєстрації була поширена на територію України у 1996 р. щодо товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП) — сигарети.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Відповідач не використовував оспорюваний знак більш ніж три роки від дати поширення дії міжнародної реєстрації на територію України, чим були порушені права Позивача. (Позивачем 26.09.2003 р. подано заяву про поширення дії на територію України міжнародної реєстрації № 811335. Наразі отримано повідомлення про попередню відмову у поширенні дії через існування міжнародної реєстрації Відповідача).

Відомості стосовно міжнародної реєстрації № 811335:

770	Name and address of the previous holder
	John Player & Sons Limited 56 Park West Road, Nangor Road Dublin 12 (IE)
540	Mark
	MOON
511	International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(8)
34	Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; matches and smoker's articles. Tabac, brut ou manufacturé; cigarettes; cigares; produits du tabac; succédanés du tabac, non destinés à un usage médical ou thérapeutique; allumettes et articles pour fumeurs. Tabaco bruto o manufacturado; cigarrillos; puros; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco que no estén destinados a uso médico o terapéutico; cerillas y artículos para fumadores.
821	Basic application
	GB, 24.07.2003, 2338755
300	Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin
	GB, 24.07.2003, 2338755
832	Designation(s) under the Madrid Protocol
	AM - CN - CZ - DE - GE - IR - KR - ME - MK - PL - RS - SI - SK - TM - TR - UA

Позивачем було надано:

- ✦ докази невикористання знака у рекламі (дослідження, зроблені провідною міжнародною маркетинговою агенцією);
- ✦ докази того, що за сигарети “MOON” (з Бол-

гарії) не сплачувалися податки, зазначені сигарети не ввозилися, не виготовлялися та не продавалися в Україні (довідка Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів про відсутність у звітній інформації вищевказаного Департаменту найменування “MOON”);

- ✦ довідка Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики про відсутність у реєстрі державної системи сертифікації сертифікатів відповідності та свідоцтв на тютюнові вироби із назвою “MOON”;
- ✦ довідка Державного департаменту продовольства про відсутність фактів затвердження технічних умов на тютюнові вироби під назвою “MOON”;
- ✦ довідка Державного комітету статистики про відсутність у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України господарюючого суб’єкта із назвою “MOON”.

У відзиві на позовну заяву Держдепартаментом зокрема було зазначено, що чинним законодавством не передбачено обов’язку Держдепартаменту здійснювати контроль за використанням знаків їх власниками, а отже обов’язок доведення наявності поважних причин невикористання знака покладається саме на Відповідача — болгарського власника оспорюваної міжнародної реєстрації.

У своєму відзиві Відповідач заперечував проти задоволення позовних вимог за підстав наявності поважних причин невикористання ним знака. Під «поважними причинами» Відповідач розумів дату отримання права на оспорюваний знак лише від 21.11.2002 р. — дати укладання договору про передачу прав із попереднім власником міжнародної реєстрації № 652508 — Акціонерним товариством «Касково-ВТ». У відзиві також зазначено, що Відповідач не мав права на використання знака до моменту здійснення вищевказаної передачі, оскільки це було б порушенням прав попереднього власника спірного знака. Враховуюче

те, що трьохрічний термін невикористання знака на момент подання позову ще не минув (з 21.11.2002 р. по 19.05.2005 р.), Відповідач просив відмовити у задоволенні позову.

Судом було встановлено, що Позивачем надано достатньо доказів, які свідчать про невикористання Відповідачем оспорюваної міжнародної реєстрації. Крім того, Відповідач у судовому засіданні не заперечував факт невикористання знака. До того ж було встановлено і те, що Відповідач не міг не знати, що на дату набуття ним прав на оспорювану міжнародну реєстрацію — 21.11.2002, вона не використовувалася в Україні вже більш ніж 6 років. А набувши прав на оспорюване позначення, Відповідач так і не почав його використовувати.

Враховуючи вищевказане, судом 05.07.2005 р. було винесено рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі. Вказане рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.09.2005 р. та постановою Вищого господарського суду України від 11.11.2005 р. [4, 8].

Зазначимо ще одну особливість. Відповідно до вимог ст. 33 Господарського процесуального кодексу України та ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень [1, 11]. Тобто позивач у справі має довести те, що знак не використовувався відповідачем чи уповноваженою ним особою, а відповідач — навпаки доводить, що знак ним використовувався, або існують поважні причини його невикористання.

Закон дає визначення, що саме вважається використанням знака [2, п. 4 с.16]:

✦ нанесення його на будь-який товар, для якого знак 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 знака з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення);

✦ застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;


✦ застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Крім того, відповідно до статті Закону, що регламентує дострокове припинення дії свідоцтва, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва [2, с. 18, п. 4]. Таке використання можливе, зокрема, на підставі ліцензійного договору.


Щодо кожного з вищевказаних видів використання знака існують певні особливості доказування факту відсутності чи наявності такого використання [4, 6, 8].

Розглянемо ще один приклад. 21.06.2006 р. українська компанія ТОВ “Мисливець” звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до італійської компанії AUTOGRILL S.P.A. та Держдепартаменту про дострокове припинення дії міжнародних реєстрацій № 528522, № 659003 та № 659004 [9].


Відомості стосовно міжнародної реєстрації № 528522:

540	Mark
	
511	International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification)
16	Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques; livres; photographies; cartes postales; papeterie; cartes à jouer.
39	Services de distribution au public, également en self-service, de journaux, de livres, de jeux et de jouets, d'articles de parfumerie, d'articles d'habillement, de lunettes et autres.
42	Services de cafés-restaurants et snack-bars, également en self-service; services de distribution au public, également en self-service, d'aliments et de boissons; services hôteliers; services relatifs à la santé et à l'hygiène.

Відомості стосовно міжнародної реєстрації № 659003

540	Mark
	
571	Description of the mark
Stylised letter "A", placed above the word "AUTOGRILL". Lettre "A" stylisée, située au-dessus du mot "AUTOGRILL". La marca consiste en la letra A estilizada ubicada sobre la palabra AUTOGRILL.	
511	International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(6)
29	Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
30	Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados

Відомості стосовно міжнародної реєстрації № 659004:

540	Mark
	
571	Description of the mark
Stylised letter "A", to the left of the word "AUTOGRILL". Lettre "A" stylisée, à gauche du mot "AUTOGRILL". La marca consiste en la letra A estilizada ubicada a la izquierda de la palabra AUTOGRILL.	

Причому за міжнародною реєстрацією № 659004 заявлено перелік таких самих товарів і послуг МКТП, як і за міжнародною реєстрацією № 659003.

Наука та інновації. № 4, 2009

Свої позовні вимоги Позивач обґрунтував тим, що Відповідач не використовував оспорюваний знак більш ніж три роки від дати поширення дії міжнародної реєстрації на територію України.

Позивачем було надано:

- ✦ докази того, що Відповідач не є суб'єктом господарювання в Україні (довідка Державного комітету статистики про відсутність в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України господарюючого суб'єкта із назвою AUTOGRILL S.P.A);
- ✦ докази відсутності фактів передачі прав або видачі ліцензій на використання оспорюваних позначень (довідка Держдепартаменту про відсутність відомостей про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні).

У поясненнях, наданих Відповідачем, було зазначено, що позовну заяву подано з порушенням статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності [7, с. 8]. Твердження Відповідача ґрунтувалось на такому:

- ✦ Відповідач є власником фірмового найменування AUTOGRILL S.P.A, яке відповідно до законодавства охороняється без реєстрації і без його фактичного використання;
- ✦ не може бути зареєстровано позначення, що схоже з фірмовими найменуваннями, яке відоме в Україні.

В ході судового розгляду також було надано докази використання оспорюваних позначень в Інтернеті (довідка про реєстрацію доменного імені www.autogrill.com) та пояснення щодо неможливості використання оспорюваних реєстрацій через вірогідність введення в оману споживачів, тому що Позивач 15.11.2005 р. зареєстрував знак «АВТО-ГРИЛЬ МИСЛИВЕЦЬ».

Судом було встановлено, що Позивачем надано достатньо доказів, які свідчать про невикористання оспорюваної міжнародної реєстрації. Докази ж використання знаків, що їх надано Відповідачем, суд визнав такими, що не можуть вважатись належними. А саме:

- ✦ згідно з положеннями Закону України «Про телекомунікації» для того, щоб використання знака у складі доменного імені вважалось здійсненим на території України, адреса відповідного сайту має відноситись до українського сегмента мережі Інтернет [3];
- ✦ реєстрація оспорюваних позначень відбулася 26.05.1988 р. та 25.07.1996 р., отже реєстрація Позивачем схожого позначення від 15.11.2005 р. не могла бути перешкодою для використання Відповідачем оспорюваних позначень. Крім того, з пояснень Відповідача випливає, що він не використовував оспорювані позначення взагалі.

З огляду на зазначене Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 22.01.2008 р. про задоволення позовних вимог у повному обсязі. Вказане рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.03.2008 р.

Факт використання/невикористання знака іншою особою на підставі ліцензійного договору також має певні особливості.

Оскільки відповідно до норм Закону головною умовою ліцензійного договору є саме контроль власника за якістю виробленої за таким договором продукції [2, п. 4 ст. 18], то вказане використання знака іншою особою за умови контролю передбачає саме використання знака на підставі ліцензійного договору. Такий контроль може підтверджуватися, зокрема, наявністю ділового листування, де власник надає дозвіл іншій особі використовувати знак. Іноді як підтвердження факту використання знака суд може прийняти непротицію власника знака проти використання його знака іншими особами, що постачають продукцію на ринок України. Однак реєстрація ліцензійного договору є правом, а не обов'язком сторони ліцензійного договору, отже відсутність відомостей про ліцензійні договори не означає, що їх не було укладено [2, с.16, п. 9; 10, ч. 1 с.1114].

Крім того, треба звернути увагу також на те, що самі по собі ліцензійні договори ще не означають доведення факту використання знака

іншою особою. Знак вважається використаним лише за умови його використання для маркування оспорюваних товарів і послуг, тобто за фактичної наявності на ринку цих товарів і послуг [4, 6, 8].

Розглянемо ще приклад. На початку 2002 р. ТОВ «Бремі» звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Держдепартаменту, третя особа ТОЙО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Гонк-Конг) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 1802 (перереєстровано із свідоцтва СРСР № 44844, дата подання — 1972 р.) на знак **АКАІ**, що був зареєстрований відносно товарів 9 класу МКТП (магнітофони, відеомагнітофони та інша побутова техніка) [9].

Свої позовні вимоги Позивач, зокрема, обґрунтовував тим, що ним були проведені маркетингові дослідження ринку радіо- та телетоварів за останні 5 років до дати подання позовної заяви, в результаті яких він дійшов висновку, що власник знака — третя особа по справі — не використовував оспорюваний знак більш ніж три роки від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Третьою особою — власником знака — також було надано Відзив на позов. У цьому Відзиві, зокрема, зазначалося, що Позивачем не наведено факту порушення своїх прав та не надано доказів проведення зазначених маркетингових досліджень, на які він посилається у позовній заяві. Зі свого боку, власником оспорюваного свідоцтва було надано докази рекламування продукції, що маркована спірним знаком, та докази введення відповідної продукції у господарський обіг постачальниками, на підтвердження чого було надано відомості з Єдиного державного реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО, згідно з якими за період 1999—2002 рр. відповідні сертифікати видано чотирьом особам.

Позивачем надано суду заперечення на відзив власника знака. У своєму запереченні Позивач звертав увагу суду на те, що ввезення продукції, маркованої оспорюваним знаком, іншими особами без наявності ліцензії не можна

вважати використанням знака, оскільки така дія відбувалася без дозволу власника і є порушенням прав останнього. Щодо сертифікатів відповідностей, наданих власником свідоцтва, було зазначено, що такі сертифікати лише засвідчують факт відповідності певних товарів державним стандартам і тому не можуть свідчити про використання знака. Власник спірного знака є іноземною юридичною особою, яка не надавала нікому доручення на виробництво товарів в Україні та не здійснювала ввезення своїх товарів в Україну.

Судом першої інстанції було встановлено ось що.

Відповідно до листів Державної митної служби фактів здійснення імпорту товарів 9 класу МКТП за відповідний період, відправником яких був би власник знака ТОЙО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, виявлено не було. В той же час додатковий лист Державної митної служби, наданий власником знака, підтверджував, що за період 1999–2002 рр. іншими особами в Україну було ввезено більш ніж 14 150 одиниць побутової техніки, маркованої спірним знаком АКАІ. Крім того, власник знака надав докази використання знака в рекламі, що підтвердив копіями відповідних рекламних видань та листами рекламних агенцій.

Продукція, маркована спірним знаком — товари 9 класу МКТП: магнітофони, відеомагнітофони — вимагає обов'язкової державної сертифікації. Докази її проведення — відповідні сертифікати, що їх надано чотирьом господарюючим суб'єктам, — прийняті судом як належні. Роздруківки з Інтернет-сайтів вітчизняних компаній, що займаються продажем відповідної побутової техніки, засвідчили наявність на ринку України вказаної продукції.

З огляду на зазначене суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову: продукція, маркована спірним знаком, наявна на ринку України, ввезена на її територію за допомогою поставальників, чому власник знака не протидіяв. Та-

ким чином, знак використовувався на території України. Вказане рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду та постановою Вищого господарського суду України.

Аналізуючи наведені приклади, можна дійти висновку, що при вирішенні спорів, пов'язаних з достроковим припиненням дії свідоцтва на знак, рішення, чий докази будуть важливішими, залежить від конкретних обставин справи.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Господарський* процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.
2. *Закон* України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р.
3. *Закон* України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р.
4. *Лист* Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 р. «Щодо застосування господарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності».
5. *Мадридська* угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.
6. *Оглядові* листи Вищого господарського суду України від 14.01.2002 № 01-8/31 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність»; від 17.04.2006 № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» та від 22.01.2007 № 01-8/24 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».
7. *Паризька* конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.
8. *Рекомендації* Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».
9. *Матеріали* справ, що розглядалися Господарським судом міста Києва: № 21/357; № 39/202; № 4/137.
10. *Цивільний* кодекс України від 16 січня 2003 р.
11. *Цивільний* процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
12. <http://www.sdip.gov.ua>.