

*RATIO DECIDENDI* –  
ЄДНІСТЬ ТА СТАЛІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ\*

*Науковий коментар до правової позиції*



Олег Посикалюк

кандидат юридичних наук, доцент,  
перший заступник головного редактора

НАУКОВИЙ КОМЕНТАР  
ПОСТАНОВИ КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ  
У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ  
ВІД 17 ЛИПНЯ 2018 РОКУ У СПРАВІ № 910/14972/17  
(щодо прямої дії положень Угоди про асоціацію)

У справі № 910/14972/17<sup>1</sup> за позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (далі – КГС ВС) постав перед колізією норми національного законодавства, а саме ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”<sup>2</sup>, яка передбачає трирічний строк невикористання знаку для товарів і послуг як умову дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково, і ч. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (далі – ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони<sup>3</sup> (далі – Угода про асоціацію), яка натомість встановлює п’ятирічний строк. У цій справі КГС ВС сформулював правову позицію, що в подальшому була

\* Рубрика функціонує під егідою Юридичного порталу *RATIO DECIDENDI*.

<sup>1</sup> Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17 липня 2018 р. у справі № 910/14972/17 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/75399206>> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>2</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>3</sup> Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. <[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011)> (дата звернення: 08.04.2019).

неодноразово повторена в судовій практиці<sup>4</sup>, суть якої не зводиться просто до визначення вказаного вище строку, а полягає у визнанні за нормами Угоди про асоціацію прямої дії.

#### *Фактичні обставини справи*

- Позивач є юридичною особою, яка створена та діє відповідно до законодавства Чеської Республіки;
- Позивач має комерційний інтерес та намір зареєструвати знаки “Crystal” та “Кристал” як ТМ для товарів 5-го класу МКТП, у зв’язку з чим подав 25.11.2015 до Державної служби інтелектуальної власності України відповідні заявки;
- 17.03.2017 Державною службою інтелектуальної власності України Позивача було повідомлено про можливу відмову у реєстрації вказаних знаків відносно усього переліку товарів і/або послуг з тієї підстави, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати з комбінованим знаком “bio CRYSTAL”, раніше зареєстрованим в Україні згідно із Свідоцтвом № 168112 на ім’я Підприємства;
- рішення за результатами розгляду згаданих заявок Позивача на знаки для товарів і послуг станом на 31.10.2017 не були прийняті, ці заявки перебували на стадії кваліфікаційної експертизи;
- водночас, як зазначалося Позивачем, знак для товарів і послуг за зазначеним свідоцтвом не використовується Підприємством в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів 3 та 5 класів МКТП, для яких він зареєстрований;
- станом на час подання позову зі справи та розгляду останньої по суті власником Свідоцтва № 168112 на знак для товарів і послуг “bio CRYSTAL” було Підприємство згідно з наявною випискою з Державного реєстру. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для дострокового припинення дії Свідоцтва № 168112 щодо усіх товарів 3 та 5 класів МКТП, для яких вона зареєстрована, та зобов’язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру із здійсненням відповідної публікації в офіційному бюлетені.

#### *Аргументація правової позиції*

Відповідно до пункту 4 статті 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 зверну-

<sup>4</sup> Див.: Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26 лютого 2019 р. у справі № 910/6307/18 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/80211639>> (дата звернення: 08.04.2019); Постанова Північного апеляційного господарського суду від 12 березня 2019 р. у справі № 910/4947/18 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/80491708>> (дата звернення: 08.04.2019); Рішення Господарського суду міста Києва від 26 березня 2019 р. у справі № 910/7541/18 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/80683911>> (дата звернення: 08.04.2019) та ін.

тися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію, відповідно до якої:

– для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158);

– даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо торговельних марок;

– Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання (стаття 198).

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (стаття 9 Конституції України).

Згідно із статтею 1 Закону України “Про міжнародні договори України” та пункту (b) статті 2 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року ратифікація є однією з форм надання згоди держави (України) на обов'язковість для неї міжнародного договору. Відповідно до інших положень цієї Конвенції:

– одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма *pacta sunt servanda* (договори повинні виконуватися; стаття 26);

– учасник Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору (стаття 27).

За приписами статті 19 Закону України “Про міжнародні договори України” чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 Цивільного кодексу України.

Відповідно до положень статті 11 Господарського процесуального кодексу України: суд при розгляді справи керується принципом верховенства права; суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; у разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.

З огляду на наведені законодавчі приписи та з урахуванням встановлених у справі обставин, зокрема, того, що спірне Свідоцтво № 168112 на торговельну марку “*bio CRYSTAL*” було зареєстроване в Державному реєстрі 25.03.2013, і на час розгляду судом першої інстанції даної справи передбачений статтею 198 Угоди про асоціацію п’ятирічний період невведення торговельної марки у використання ще не сплив, попередні судові інстанції дійшли висновку про відсутність підстав для задоволення позовної вимоги про дострокове припинення дії зазначеного свідоцтва, а отже, й похідної від неї іншої позовної вимоги, звернутої до Міністерства.

Аргументи касаційної скарги даного висновку не спростовують.

На рівні національної правової доктрини питання про пряму дію норм Угоди про асоціацію залишається дискусійним. Узагальнивши, можна виділити такі основні аргументи проти прямої дії Угоди про асоціацію:

1) у тексті відсутня норма, яка давала б змогу застосовувати окремі положення Угоди про асоціацію як норми прямої дії, так само як і в національному законодавстві України відсутні критерії для кваліфікації тих чи інших норм міжнародних договорів як самовиконуваних<sup>5</sup>;

2) норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатись як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов’язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм *acquis* ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів<sup>6</sup>;

3) норми Угоди про асоціацію не мають ознак норм прямої дії для їх прямого застосування у відносинах, пов’язаних із достроковим припиненням дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг<sup>7</sup>;

4) до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг з підстав його невикористання, які виникають між суб’єктами, які є виключно резидентами України, відсутні правові підстави застосовувати положення ст. 198 Угоди про асоціацію<sup>8</sup>.

Однак більшість науковців все ж відстоюють позицію, відповідно до якої норми Угоди про асоціацію можуть мати пряму дію. Зокрема, А. Штефан стверджує, що ‘не дивлячись на те, що Угода адресована державам-сторонам, її норми прямої дії можуть безпосередньо застосовуватися у правовідносинах між фізичними та/або юридичними особами України, цими нормами можна безпосередньо обґрунтовувати свою по-

<sup>5</sup> В Чайковська, ‘Про пряму дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у правовій системі України’ (2015) *Jurnalul juridic național: teorie și practică* 112.

<sup>6</sup> І Бенедисюк та інші, *Посібник для суддів з інтелектуальної власності* (К. І. С. 2018) 23.

<sup>7</sup> Рішення Господарського суду міста Києва від 22 листопада 2018 р. у справі № 910/4947/18 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/78214123>> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>8</sup> Там само.

зицію при захисті прав в судовому порядку в національних судах<sup>9</sup>. Для з'ясування змісту цієї правової позиції необхідно дати відповідь на такі запитання.

*Чи можуть норми Угоди про асоціацію  
за своєю природою мати пряму дію?*

Можливість безпосереднього застосування норм Угоди про асоціацію (без їх попередньої імплементації) впливає із ч. 2 ст. 216 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка встановлює обов'язковий характер для установ ЄС та держав – членів міжнародних договорів, укладених ЄС<sup>10</sup>. Більше того, така можливість неодноразово була підтверджена практикою Суду ЄС.

Так, у рішенні у справі *“Pabst & Richarz KG v Hauptzollamt Oldenburg”*<sup>11</sup> Суд ЄС встановив, що положення п. 1 ч. 1 ст. 53 Угоди про асоціацію з Грецією містить чітке і точне зобов'язання, яке не є предметом адаптації чи інших подальших заходів і має розглядатись як таке, що підлягає прямому застосуванню, тобто заінтересована особа може посилатися в національному суді на цю норму замість застосування національних податкових заходів.

У справі *“Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd”*<sup>12</sup> Суд ЄС підтвердив, що угоди про асоціацію можуть містити норми права ЄС, зокрема й ті, що можуть мати пряму дію у правопорядку відповідної третьої держави. Однак Суд ЄС визнав, що положення ст. 7 Угоди про асоціацію з Туреччиною стосується принципів асоціації і в дуже загальному вигляді передбачає, що сторони вживають всі необхідні заходи для забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з угоди, та повинні утримуватися від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей угоди. Це положення лише накладає на сторони загальне зобов'язання співпрацювати з метою досягнення цілей угоди і не може безпосередньо надавати суб'єктивні права, які не передбачені в інших положеннях угоди. Тобто це положення не є нормою права ЄС, котра безпосередньо застосовується у внутрішньому законодавчому порядку держав-членів.

<sup>9</sup> А Штефан, 'Деякі проблеми застосування угоди про асоціацію як джерела авторського права України' (2019) і Теорія і практика інтелектуальної власності 8.

<sup>10</sup> Консолідовані версії Договору про Європейський Союз (вчиненого в Маастрихті сьомого дня лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто другого року) та Договору про функціонування Європейського Союзу (вчиненого в Римі двадцять п'ятого дня березня місяця року одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят сьомого) <[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_b06](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06)> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>11</sup> Pabst & Richarz KG v Hauptzollamt Oldenburg: ECLI:EU:C:1982:129 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0017>> (accessed: 08.04.2019).

<sup>12</sup> Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd: ECLI:EU:C:1987:400 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0012>> (accessed: 08.04.2019).

Отже, відповідно до практики Суду ЄС принаймні окремі норми угод про асоціацію можуть мати пряму дію, тобто безпосередньо застосовуватися національними судами як країни, яка таку угоду уклала, так і країн – членів ЄС.

*Чи можуть норми Угоди про асоціацію мати пряму дію в Україні?*

Попри те, що практика Суду ЄС відповідно до Угоди про асоціацію повинна враховуватися у процесі адаптації законодавства (ст. 153), використовуватись ЄС як джерело тлумачення (ст. 264), все ж вона не може бути визнаною джерелом права в Україні, а тому не може обґрунтувати безпосереднє застосування норм Угоди про асоціацію судами України.

Якщо звернутися до досвіду інших країн, то слушним здається твердження В. Муравйова, що асоційовані країни самі вирішують, чи визнавати за положеннями угоди про асоціацію пряму дію у своїх внутрішніх правопорядках<sup>13</sup>. Р. Петров уточнює, що пряма дія положень угоди про асоціацію залежить від конституційного законодавства кожної з асоційованих країн<sup>14</sup>, та наголошує, що більшість країн Центральної та Східної Європи і Західних Балкан сприяли проєвропейському тлумаченню їх національного законодавства<sup>15</sup>. Наприклад: 1) Конституційний суд Угорщини категорично відмовився розглядати положення первинного та вторинного законодавства ЄС, що є основою Угоди про асоціацію між ЄС та Угорщиною, як такі, що мають пряму дію в правовій системі Угорщини<sup>16</sup>; 2) Конституційний суд Польщі визнав зобов'язання польського уряду та органів судової влади тлумачити чинне законодавство таким чином, щоб забезпечити максимально можливу його відповідність законодавству ЄС<sup>17</sup>; 3) Конституційний суд Чехії заявив, що Установчі договори ЄС ґрунтуються на тих самих цінностях і принципах, що й конституційне право Чехії, тому тлумачення права ЄС інститутами ЄС повинні братися до уваги під час тлумачення відповідних норм Конституції Чехії<sup>18</sup>.

КГС ВС обґрунтував пряму дію ст. 198 Угоди про асоціацію положеннями ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону України “Про міжнарод-

<sup>13</sup> В. Муравйов, ‘Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію’ [2013] 117(1) Актуальні проблеми міжнародних відносин 72.

<sup>14</sup> Р. Петров, *Транспозиція “acquis” Європейського Союзу у правовій системі третіх країн* (Істина 2012) 88.

<sup>15</sup> Р. Петров, ‘Конституційні аспекти імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією’ (2015) 8 *Право України* 37.

<sup>16</sup> 30/1998. (VI. 25.) AB határozat <<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=998H0030.AB&getdoc=1>> (accessed: 08.04.2019).

<sup>17</sup> *European Union Law Application by the National Courts of the EU-Membership Aspirant Countries from South-East Europe* (Centre for South East European law school network 2014) 110.

<sup>18</sup> Там само 15.

ні договори України”, статтями 26 і 27 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., ст. 10 Цивільного кодексу України, ст. 11 Господарського процесуального кодексу України. Принагідно зазначимо, що судовій практиці України відомі випадки безпосереднього застосування ще Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами<sup>19</sup>, яка була замінена Угодою про асоціацію. Так, Вищий господарський суд України у постанові від 22 лютого 2005 р. № 18/303<sup>20</sup> визнав пряму дію за ст. 15, яка передбачала ‘не менш сприятливий режим, ніж той, який наданий подібним товарам національного походження’.

Отже, пряма дія норм Угоди про асоціацію не суперечить законодавству України та визнається вітчизняною судовою практикою. Однак, враховуючи, що ні Угода про асоціацію, ні Закон України, яким її ратифікували<sup>21</sup>, не містять положень, якими визначалися б особливості безпосереднього застосування норм Угоди про асоціацію судами України, слушно слід визнати пропозицію окремих учених щодо прийняття з цією метою спеціального закону про імплементацію Угоди про асоціацію<sup>22</sup>.

#### *Які саме норми Угоди про асоціацію можуть мати пряму дію?*

Проведений аналіз свідчить, що принаймні окремі норми Угоди про асоціацію мають пряму дію, тобто можуть безпосередньо застосовуватися судами України за позовами фізичних та юридичних осіб щодо захисту їх суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів. Однак, як слушно зауважує В. Муравйов, положення Угоди про асоціацію щодо гармонізації мають рамковий характер, а їх реалізація вимагає ухвалення правових актів, створення необхідних інституційних механізмів і здійснення відповідних дій як на міжнародному рівні у взаємовідносинах сторін, так і в правопорядку України та ЄС<sup>23</sup>. Отже, постає потреба у виробленні критерія розмежування норм Угоди про асоціацію, які мають пряму дію, від інших, які такої дії позбавлені.

<sup>19</sup> Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. <[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998\\_012](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012)> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>20</sup> Постанова Вищого господарського суду України від 22 лютого 2005 р. № 18/303 <[http://www.arbitr.gov.ua/docs/28\\_830090.html](http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_830090.html)> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>21</sup> Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2>> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>22</sup> Петров (н 15) 36.

<sup>23</sup> В. Муравйов, ‘Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом’ (2015) 8 Право України 22.

У коментованій справі Київський апеляційний господарський суд, з яким у подальшому погодився КГС ВС, використав як аргумент на користь прямої дії ст. 198 Угоди про асоціацію, зокрема те, що вона ‘встановлює нові стандарти захисту прав інтелектуальної власності’<sup>24</sup>. Цілком погоджуючись із таким критерієм, зауважимо, що він навряд чи може претендувати на універсальність.

Наукові погляди з цього питання також різняться. Так, у літературі існує пропозиція використовувати як такий критерій ‘адресованість цих норм безпосередньо фізичним та юридичним особам (у тому числі суб’єктам господарювання та органам публічної влади), що виступають суб’єктами, на яких поширюються внутрішньодержавне регулювання’<sup>25</sup>. Однак такий критерій не витримує критики через свій формалізм, оскільки та сама ст. 198 Угоди про асоціацію “адресована” сторонам Угоди.

Вартим уваги є критерій прямої дії норм міжнародних договорів, визначений у постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя”: ‘як норми прямої дії підлягають застосуванню судом, зокрема, норми міжнародних договорів України, які закріплюють права людини та основоположні свободи’<sup>26</sup>. Попри безспірність цього положення, звернемо увагу на те, що такий критерій також не може бути універсальним, оскільки значно звужує пряму дію норм Угоди про асоціацію, а ст. 198 під його дію не підпадає. Більше того, слово “зокрема” вказує на те, що цей критерій просто виділено серед інших.

Найбільш слушною, на нашу думку, є пропозиція А. Штефан використовувати як критерій розмежування норм Угоди про асоціацію, які мають пряму дію, від норм, які не можуть застосовуватися безпосередньо, розроблений у практиці Суду ЄС тест на пряму дію норм права ЄС<sup>27</sup>. Отже, норма Угоди про асоціацію є нормою прямої дії, якщо відповідає таким вимогам: містить точне, чітке, однозначно зрозуміле правило; виступає безпосереднім регулятором суспільних відносин, тобто закріплює певні права та обов’язки, дозволи чи заборони; не залежить від її подальшої імплементації.

<sup>24</sup> Постанова Київського апеляційного господарського суду від 23 квітня 2018 р. у справі № 910/14972/17 <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/73594572>> (дата звернення: 08.04.2019).

<sup>25</sup> Чайковська (н 5) 110.

<sup>26</sup> Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя: постанова Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 р. № 13 <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14>> (дата звернення 08.04.2019).

<sup>27</sup> Штефан (н 9) 7.



*Зміст правової позиції*

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”; з урахуванням статті 198 названої Угоди реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; тим часом Свідоцтво № 168112 було зареєстровано в Державному реєстрі 25.03.2013, і, отже, Позивачем мало бути доведено невикористання Підприємством як власником цього свідоцтва вказаної торговельної марки по 25.03.2018, а на час розгляду даної справи місцевим господарським судом відповідний 5-річний період є таким, що триває (не закінчився).