

ДОКТРИНА В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

ВЕЛИКА ПАЛАТА ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ПРАКТИКИ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ OBIITER DISTUM, НЕ ЯК ДО ДЖЕРЕЛА ПРАВА*

<...>

Стосовно вимоги визнати недійсним свідоцтво Товариства на знак

8.56. Помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену Позивачем вимогу про визнання позначення “ІНФОРМАЦІЯ_2” добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП “фармацевтичні препарати” на ім’я Фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва Товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.57. Своєю чергою, задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва Товариства, суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов’язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

8.58. Суди виходили з того, що підставою для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 є визнання торговельної марки “ІНФОРМАЦІЯ_2” добре відомою стосовно Фірми, а відтак право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

8.59. При цьому суди також послались на те, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

8.60. Велика Палата звертає увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів.

8.61. З моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов’язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й

* Витяг з постанови Великої Палати Верховного Суду від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20 <<https://reyestr.court.gov.ua/Review/118601114>> (дата звернення 30.07.2024).

право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, – до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

8.62. Також у своїх суперечливих висновках суди не врахували положення частин другої та третьої статті 6bis Паризької конвенції.

8.63. Частина друга статті 6bis Конвенції встановлює, що для подання вимоги про скасування такого знака (тобто товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування із добре відомим знаком, що використовується для ідентичних або подібних продуктів) надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Частина третя цієї статті встановлює правило, за яким строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

8.64. Опубліковані ВОІВ Настанови звертають увагу на те, що слова “не менше” у частині другій статті 6bis Конвенції означають, що встановлення строку за умови, що він буде не менше п'яти років, залишено національному законодавству або для вирішення адміністративним чи судовим органам держав-учасниць (п. (j) коментаря до статті 6bis Конвенції).

8.65. Як уже було зазначено вище, Велика Палата виходить зі схожого розуміння цього положення Конвенції і висновує, що положення першого речення частини другої статті 6bis Паризької конвенції у взаємозв'язку з положеннями національного законодавства про позовну давність слід застосовувати як такі, що передбачають загальну позовну давність три роки для вимоги про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) знака, що починає свій перебіг від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила, однак цей строк не може бути менше за п'ять років від дати реєстрації знака, стосовно якого заявлена вимога.

8.66. Стосовно положення частини третьої статті 6bis Конвенції Настанови містять такий коментар: ‘(l) Адміністративні або судові органи країни, у якій запитано охорону добре відомої марки, встановлюють, чи зареєстровано конфлікуючу марку недобросовісно, в разі чого ніяке обмеження строку для позову не застосовується. Недобросовісність зазвичай має місце, коли особа, яка реєструє або використовує конфлікуючу марку знала про добре відому марку і, як презюмується, мала намір одержати вигоду від можливого змішування тієї марки і марки, яку вона зареєструвала або використовує’.

8.67. Отже, за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи

може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п'яти років від дати реєстрації марки.

8.68. *Obiter dictum*, не як до джерела права, а для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфліктуючого знака для обмеження права на захист власника добре відомої марки, Велика Палата звертається до практики Суду справедливості Європейського Союзу, який у справі C-482/09 (рішення від 22.09.2011) у відповідь на запит стосовно тлумачення статей 4(1)(а) та 9(1) Директиви 89/104/ЄЕС від 21.12.1988 розтлумачив доктрину “мовчазної згоди” (*acquiescence*) у праві Європейського Союзу, як вона викладена у статті 9(1) Директиви: якщо власник більш ранньої торговельної марки протягом п'яти послідовних років не заперечував проти використання більш пізньої марки, зареєстрованої у тій же країні-учасниці, будучи обізнаним про таке використання, він не має права з посиланням на більш ранню торговельну марку звертатись щодо визнання недійсною більш пізньої торговельної марки або заперечувати проти використання більш пізньої торговельної марки, крім випадку, коли реєстрація більш пізньої торговельної марки була здійснена недобросовісно.

Суд справедливості ЄС надав тлумачення цим положенням про “мовчазну згоду” для національного судового провадження між Budejovický Budvar, národní podnik, browарнею у Чеській Республіці, і Anheuser-Busch Inc., browарнею у США, які обоє майже 30 років просували кожен своє пиво у Сполученому Королівстві під словесним позначенням “Budweiser” або торговельними марками, які містили це позначення (§77 рішення Суду справедливості ЄС).

За висновками Суду справедливості ЄС, в умовах, як у цьому провадженні, *‘тривалий період чесного одночасного використання двох ідентичних торговельних марок для позначення ідентичних продуктів не має і не може мати негативного впливу на основну функцію торговельної марки, яка полягає в гарантуванні споживачам походження товарів або послуг’* (§ 82 рішення). *‘Слід додати, що у випадку, якщо в майбутньому з використанням торговельних марок Budweiser буде пов’язана будь-яка нечесність, така ситуація може, у разі необхідності, розглядатися у світлі правил, що стосуються недобросовісної конкуренції’* (§ 83 рішення).

За висновками Суду справедливості ЄС, *чотирма передумовами для початку перебігу п'ятирічного строку за статтею 9(1) Директиви є: 1) реєстрація у державі-учасниці більш пізньої торговельної марки (при цьому реєстрація більш ранньої торговельної марки, тобто тієї, власник якої звертається за захистом, не є передумовою для початку перебігу строку); 2) добросовісне подання заявки на реєстрацію більш пізньої марки; 3) використання більш пізньої марки її власником у країні-учасниці; 4) обізнаність власника більш ранньої марки про те, що більш пізня марка зареєстрована і використовується після реєстрації.*

8.69. Велика Палата зважає на те, що доктрина “мовчазної згоди”, як вона закріплена у праві ЄС (Директиви 89/104/ЄЕС від 21.12.1988, а надалі у Директиві 2008/95/ЄС від 22.10.2008 і Регламенті (ЄС) № 207/2009 від 26.02.2009, згодом у Директиві (ЄС) 2015/2436 від 16.12.2015), не запроваджена у законодавстві України, однак посилається на її тлумачення у праві ЄС для ілюстрації того, що у питанні охорони та захисту прав на торговельні марки можливим і навіть таким, що має бути однаковим у всіх державах – учасницях ЄС (§ 37 рішення Суду справедливості ЄС), є підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичне позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх.

8.70. Отже, у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов’язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув Позивач це право, і чи є знак Відповідача таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

8.71. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака Відповідачем-2 недобросовісною.

8.72. Суди обставин, які б дали змогу зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.

<...>