

РИЗИКИ НАБУТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАК, ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ ПОПЕРЕДНІМ ВЛАСНИКОМ: ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Владлена ФІНАГІНА,

професіонал з інтелектуальної власності 1 категорії,
відділу сприяння захисту прав Укрпатенту
м.Київ

Розвиток ринкових відносин зумовлює збільшення кількості правочинів у сфері інтелектуальної власності, а саме договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема це стосується торговельних марок.

Набуваючи права майбутній власник і не підозрює, що його можуть очікувати судові позови про дострокове припинення дії свідоцтва на такий знак для товарів і послуг (далі — знак), з підставийого невикористання попереднім власником.

Часто трапляються випадки недобросовісних дій власників, які передають іншим особам права на знаки, що не були виведені на ринок ще з моменту їх державної реєстрації, і такі особи приховують факт невикористання або ж просто умовчують про такі обставини.

Існують й інші випадки: коли власники, які не використовують знаки, усвідомлюючи ризики дострокового припинення дії свідоцтва за рішенням суду, з метою уникнення цього, умисно передають права на такі знаки іншим особам.

У зв'язку з цим досить часто під час розгляду судами зазначеної категорії справ дискусійним стає питання про те, чи має значення у відповідній судовій справі обставина передачі прав на спірний знак іншій особі, якщо з момен-

ту такої передачі, трирічний строк невикористання знака ще не минув.

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) 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.

Аналогічне положення містить стаття 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), вчиненої 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, якою встановлено, що 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.

Довідково відзначимо, що норма статті 198 Угоди про асоціацію застосо-

ується судами як норма прямої дії. Відтак, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

Проаналізуємо судову практику щодо вирішення цього питання.

Певний час підходи суддів до вирішення питання про те з якої саме дати бере початок перебіг трирічного строку невикористання знаку (у разі якщо відбулась передача прав) були дискусійними. Одні судді вважали, якщо з дати набуття особою прав на знак не сплив трирічний строк, це є поважною причиною невикористання знаку, і у позовах про дострокове припинення дії свідоцтва відмовлялось. Інші судді не підтримували застосування такого підходу.

Приклад 1

Яскравим прикладом такої ситуації слугує справа № 760/9576/16-ц, яка переглядалась судами неодноразово, разом з тим судова влада дійшла узгодженої позиції цього питання.

15.05.2015 Позивач звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з позовом до Відповідача, Державної служби інтелектуальної власності України (далі — ДСІВУ), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — Третьої особи (попередній власник знаку), про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 18.09.2015, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 08.12.2015, позов задоволено частково: достроково частково припинено дію свідоцтва, зобов'язано ДСІВУ здійснити публікацію в бюлетені «Промислова власність».

Відповідач (власник свідоцтва) не погодився із таким рішенням суду і звернувся до суду касаційної інстанції із скаргою. 25.05.2016 Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вишого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу задовольнила частково, рішення судів скасувала, а справу передала на новий розгляд до суду першої інстанції.

Позиція касаційного суду зводилась до того, що новий власник не повинен нести відповідальність за невикористання попереднім власником знаку в Україні повністю або частково. Норма пункту 4 статті 18 Закону не містить положення щодо включення терміну невикористання знаку попереднім власником. Ухвалюючи рішення про задоволення позову суди фактично зобов'язали Відповідача (власника свідоцтва) відповідати з бездіяльністю попереднього власника (Третя особа). Для власника перебіг строку невикористання знаку починається з дати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про передачу йому прав на знак.

Під час нового розгляду справи № 760/9576/16-ц, Солом'янський районний суд міста Києва рішенням від 21.03.2017 відмовив в позові. Правова позиція суду обґрунтована тим, що 06.03.2013 на підставі договору про передачу прав власності на знак ДСІВУ прийнято рішення про таку передачу Відповідачу, про що внесено відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки та 25.03.2013 здійснена публікація про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». А оскільки Позивач звернувся до суду 15.05.2015, на момент такого звернення трирічний строк для дострокового припинення дії свідоцтва повністю або частково для нового власника свідоцтва ще не сплинув.

Однак, рішенням Апеляційного суду міста Києва від 14.06.2017 рішення

Солом'янського районного суду міста Києва від 21.03.2017 скасовано: ухвалено нове рішення про задоволення позову частково та достроково частково припинено дію свідоцтва України. Суд апеляційної інстанції виходив з того, що чинне законодавство України не пов'язує можливість припинення трирічного строку невикористання знаку залежно від зміни особи власника свідоцтва на такий знак. Отже, при отриманні спірного знаку від попереднього власника новий власник мав оцінити наявний ризик при укладенні вищезгаданого договору з попереднім власником, в тому числі і з урахуванням факту його тривалого невикористання.

Постановою від 12.12.2018 Верховний Суд підтримав правову позицію апеляційного суду, касаційну скаргу залишив без задоволення. Верховний Суд зазначив, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те, що новий власник мав оцінити наявний ризик до укладення договору з попереднім власником щодо передачі прав та з моменту державної реєстрації отримання права власності на знак розпочати здійснювати власні заходи, спрямовані на використання в Україні торгівельної марки за свідоцтвом. Таким чином, апеляційний суд правильно витлумачив статтю 18 Закону та надав належну оцінку встановленим обставинам. Верховний Суд зауважив, що особа при укладенні договору про передачу права власності на знак має оцінювати відповідний наявний ризик.

Доводи касаційної скарги про те, що трирічний строк безперервного невикористання торгівельної марки обчислюється для відповідача з моменту публікації відомостей не узгоджується з положенням частини четвертої статті 18 Закону, оскільки публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та

обов'язків до правонаступника.

Приклад 2

Аналогічної правової позиції дотримався Печерський районний суд міста Києва у справі № 757/34959/18-ц. Рішенням вказаного суду від 23.11.2018 позов про дострокове припинення дії свідоцтва на знак задоволено, достроково припинено дію свідоцтва. При чому доводи відповідача стосовно того, що для нього п'ятирічний строк (згідно статті 198 Угоди про асоціацію) безперервного невикористання спірного знаку є таким, що триває, і, що даний строк повинен обчислюватися з моменту набуття ним права власності на знак, суперечать нормам закону, оскільки чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Крім того, норми чинного законодавства України, в тому числі міжнародних договорів, розмежовують поняття реєстрації знаку (підтримання чинності такої реєстрації) від реєстрації зміни особи власника свідоцтва, яка жодним чином не впливає на можливість дострокового припинення свідоцтва та відлік строків для такого припинення.

Не прийняв суд до уваги і доводи відповідача про те, що зміна особи власника спірного знаку є поважною причиною невикористання знаку, оскільки відповідно до пункту 4 статті 18 Закону правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п'яти років) та причини такого невикористання. Посилання ж відповідача на те, що він має реальний намір використовувати спірний знак у майбутньому жодним чином не спростовує факт невикористання спірного знаку на території України до моменту

звернення до суду з позовною заявою позивачем. При цьому суд надав оцінку тій обставині, що сама по собі сплата збору за продовження дії свідоцтва на знак не може бути свідченням реального наміру відповідача використовувати даний знак.

Власник не погодився із рішенням, звернувся до суду апеляційної інстанції, при чому одним із доводів апеляційної скарги було те, що до моменту набуття права власності на знак він не міг його використовувати. Саме ця обставина є «належною причиною» (у розумінні ст. ст. 197, 198 Угоди про асоціацію) або «поважною причиною» (у розумінні ч. 4 ст. 18 Закону невикористання ним знаку, оскільки він не міг правомірно використовувати знак, а невикористання знаку обумовлено незалежними від його волі причинами, адже знак належав іншому власнику, таким чином, висновки суду першої інстанції про відсутність у нього обставин, що перешкоджають використанню знака, незалежно від його волі не відповідають обставинам справи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, Київський апеляційний суд у постанові від 01.04.2019, залишаючи її без задоволення, зазначив, що публікація відомостей про передачу відповідачу прав на свідоцтво України на знак є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до правонаступника і не є підставою для припинення прав і обов'язків, що виникли у зв'язку з реєстрацією свідоцтва України з моменту його видачі, а тому доводи апе-

ляційної скарги, що п'ятирічний строк безперервного невикористання торговельної марки обчислюється для відповідача з моменту публікації відомостей 10.02.2015, не заслуговують на увагу. Посилання відповідача на те, що він не міг правомірно використовувати знак, а невикористання знаку обумовлено незалежними від його волі причинами, адже знак належав іншому власнику не заслуговують на увагу, оскільки ці обставини не є поважними причинами невикористання знака в розумінні частини 4 статті 18 Закону. До того ж, відповідач при укладенні договору про передачу права власності на знак мав оцінити наявний ризик при отриманні права власності на знак.

15.05.2019 по справі відкрито касаційне провадження, у клопотанні відповідача про зупинення дії постанови Київського апеляційного суду від 01.04.2019 Верховний Суд відмовив.

Підсумовуючи вищевикладене, констатуємо, що судовою владою сформовано єдину практику про те, що вирішення питання про дострокове припинення дії свідоцтва на знак не залежить від зміни особи власника свідоцтва, що підтверджує системність та однозначність застосування положень статті 18 Закону.

Набувачам прав на знаки можна порекомендувати уважно оцінювати відповідні ризики до укладення договору про передання виключних майнових прав та з дати його державної реєстрації розпочинати використання відповідних знаків в Україні.

Д

ISSN 1608-6422
**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ**
в Україні

До уваги передплатників!

Передплатуйте журнал на будь-які місяці 2020 року можна у відділеннях ДП «Преса», ТОВ «Фірма «Періодика», ТОВ «ПресЦентр», ТОВ «АС-Медіа», ТОВ ПА «Меркурій Експрес», Укрпошта.

Прибрати друковану або електронну версію за інші роки журналу можна у редакції.
тел. + 380 (99) 421 12 08