

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

УДК 347.77

ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
ШЛЯХОМ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Валентин БАЖАНОВ,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНОТАЦІЯ

Публікація присвячена дослідженню припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин. У статті розкриваються підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг. Визначаються способи використання знака для товарів і послуг. Досліджуються поважні причини невикористання знаку для товарів і послуг. Розкриваються особливості різних підходів до обчислення строку невикористання знака для товарів і послуг у разі передання майнових прав інтелектуальної власності на знак іншій особі.

Ключові слова: знак для товарів і послуг, способи захисту цивільних прав та інтересів, припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, невикористання.

PROTECTION OF RIGHTS OF SUBJECTS OF CIVIL LAW
BY THE TERMINATION OF TRADEMARK CERTIFICATE

Valentyn BAZHANOV,
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of the Civil Law Department of the Faculty of Law
of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY

The article scrutinizes the problem of termination of trademark certificate as a remedy of civil rights and interests. The grounds of termination of trademarks certificates are analyzed. The questions of use of trademarks are shown. The refusal of registration of trademarks is studied. The peculiarities of uninterrupted non-use as the ground of termination of trademarks certificates are shown. Important reasons of non-use of trademarks are studied. The peculiarities of non-use of trademarks in different countries are explored. The article examines different approaches to the calculation of the term of uninterrupted non-use of trademarks.

Key words: trademark, remedy, termination, non-use.

Актуальність теми дослідження пов'язана із значним зростанням кількості позовних заяв, що подаються до органів судової влади України у зв'язку з невикористанням знаків для товарів і послуг власниками свідоцтва на знаки. Тому необхідні здійснити аналіз актуальної проблематики, що пов'язана із припиненням дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Стан дослідження. Вказаним питанням були присвячені публікації таких вчених: А.О. Кодинця, О.В. Кохановської, В.М. Крижної, Н.С. Кузнєцової, О.О. Кулініч, О.П. Орлюк, Л.Д. Романадзе й інших.

Метою статті є аналіз припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Для досягнення окресленої мети були поставлені такі завдання: дослідити підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг; визначити особливості припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Виклад основного матеріалу. На даному етапі розвитку нашої держави основними нормативно-правовими актами, спрямованими на регулювання відносин у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є Цивільний кодекс

України від 16 січня 2003 р. [1] (далі – ЦК України), Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. [2] (далі – Закон) та інші.

У ч. 1 ст. 5 Закону визначено, що правова охорона надається знаку для товарів і послуг, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом [2, ст. 5].

До підстав для відмови в наданні правової охорони позначення як знака для товарів і послуг Закон відносить такі:

1. Позначення зображує або імітує державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

2. Позначення не має розрізняльної здатності та не було такою внаслідок його використання.

3. Позначення складається лише з позначень, що є загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду.

4. Позначення складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

5. Позначення є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

6. Позначення складається лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

7. Позначення відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

8. Позначення є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг;

- зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема й знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених із ними товарів і послуг;

- із кваліфікованими зазначеннями походження товарів (зокрема і спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

- зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

9. Позначення відтворює:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їхні фрагменти без згоди власників авторського права або їхніх правонаступників;

- прізвиська, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

10. Позначення суперечить вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [2].

Серед вказаних підстав для відмови в наданні правової охорони позначення як знака для товарів і послуг однією з найбільш поширених є тотожність або схожість позначення зі знаками для товарів і послуг, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Варто зазначити, що на практиці досить поширеною є ситуація, коли особи реєструють позначення як знак для товарів і послуг без реального наміру використовувати таке позначення. Зокрема, іноді така реєстрація проводиться тільки з метою отримання прибутку завдяки відчуженню прав на знак для товарів і послуг зацікавленим особам, без здійснення будь-якої діяльності.

Можемо навести такий приклад: існує знак для товарів і послуг, з використанням якого здійснюється продаж товарів на території деяких закордонних країн. Особа, яка володіє інформацією щодо популярності вказаних товарів у закордонних країнах, реєструє аналогічне позначення як знак для товарів і послуг на території України. Через певний проміжок часу праволоділець знака для товарів і послуг, з використанням якого здійснюється продаж товарів за кордоном, вирішує реалізовувати дані товари на території України. У зв'язку із цим праволоділець вирішує

отримати свідоцтво на знак для товарів і послуг на території України та подає відповідну заявку.

Проте після проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) поданої заявки особа (праволоділець знака для товарів і послуг в іншій країні) отримує відмову в реєстрації знака для товарів і послуг на території України через наявність аналогічного, вже зареєстрованого знака для товарів і послуг особи, яка фактично не здійснює діяльності з використанням такого знака, а, як зазначалося вище, зареєструвала його виключно з корисливою метою – отримання прибутку за рахунок відчуження прав на знак для товарів і послуг зацікавленій особі.

У зв'язку з вищезазначеним виникає таке питання: як може захистити свої права й інтереси особа у вказаній ситуації?

З метою вирішення окресленої проблеми, по-перше, варто зазначити, що Закон передбачає чотири підстави для припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг:

1. Відмова власника від свідоцтва.

2. Несплата збору за продовження дії свідоцтва.

3. На підставі рішення суду у зв'язку з перетворенням знака для товарів і послуг на позначення, що стало загальноживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

4. Невикористання знака для товарів і послуг на території України протягом трьох років [2].

У ст. 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду по захист свого особистого немайнового або майнового права й інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [1, ст. 16].

Водночас чинний ЦК України не визначає наведений перелік виключним, тому суб'єкти цивільних правовідносин можуть захищати свої права й інтереси в інший спосіб, який не заборонений чинним законодавством України.

Звертаємо увагу на те, що, відповідно до Закону, будь-яка особа наділена правом звернутися до суду з позовом про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку з невикористанням, тому можна констатувати, що припинення дії знака для товарів і послуг у зв'язку з його невикористанням є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів.

Необхідно мати на увазі, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. До таких поважних причин Закон відносить:

1. Обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством).

2. Можливість введення в оману особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва [2, ст. 18].

Вказаний перелік поважних причин невикористання знака для товарів і послуг є виключним.

Щодо змісту права на використання знака для товарів і послуг, то він полягає в можливості його необмеженого

комерційного використання для позначення товарів або послуг, що виробляються і реалізуються чи надаються [3, с. 191].

Закон передбачає такі способи використання знака для товарів і послуг:

1. Нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вівіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорт (вивезення).

2. Застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.

3. Застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет [2, ст. 16].

Водночас Закон визначає, що для цілей визнання свідоцтва на знак припиненим у зв'язку з невикористанням, використанням знака також вважається використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва [2, ст. 18].

Варто зазначити, що вимога використання знака для товарів і послуг є звичною для законодавства різних країн, проте строк можливого невикористання є різним, зокрема, в Італії та Японії, як і в Україні, – три роки, у Великій Британії, Франції, Німеччині – п'ять років, у Сполучених Штатах Америки – шість років [4, с. 431].

Розглянемо ситуацію, коли в особи може виникнути право звернутися до суду з позовом про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг на території України.

Так, особа-власник свідоцтва на знак для товарів і послуг не використовує знак для товарів і послуг жодним із передбачених Законом способом протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. За таких обставин, як уже було зазначено, будь-яка особа може звернутися до суду з позовом про припинення дії вказаного знака для товарів і послуг у зв'язку з його невикористанням. Описана ситуація є цілком зрозумілою та прозорою. Проте на практиці виникають проблемні ситуації, пов'язані з визначенням і обчисленням строку невикористання знака для товарів і послуг.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли особа-власник свідоцтва на знак для товарів і послуг не використовує знак протягом певного строку (наприклад, протягом двох років), а потім передає права на знак для товарів і послуг іншій особі згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг. Особа – новий власник свідоцтва на знак для товарів і послуг також не використовує знак протягом певного строку (наприклад, протягом одного року).

За таких обставин виникає питання, чи можемо вести мову про той факт, що знак для товарів і послуг не використовується протягом трьох років, а отже, дія свідоцтва на такий знак може бути припинена згідно з ч. 4 ст. 18 Закону.

Звертаємо увагу на те, що в науці та практиці не існує єдиного підходу до вирішення даної проблеми, у зв'язку з чим сформувалися дві кардинально протилежні позиції:

1. Строк невикористання знака для товарів і послуг повинен обчислюватися з дати передання прав на знак для товарів і послуг новому власнику свідоцтва.

2. Строк невикористання знака для товарів і послуг обчислюється саме з дати початку невикористання знака, а не з дати передачі прав на знак для товарів і послуг, тому строк невикористання знака попереднім власником свідоцтва додається до строку невикористання знака новим власником свідоцтва.

Необхідно наголосити на тому, що судова практика в справах про припинення дії свідоцтва на знак для товарів

і послуг у зв'язку з невикористанням знака, також є неоднозначною.

Зокрема, в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (надалі – ВССУ) від 25 травня 2016 р. в справі № 760/9576/15-ц зазначено, що для Відповідача (нового власника свідоцтва) перебіг трирічного строку невикористання знака починається з дати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» і внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак. Згідно з позицією ВССУ, Відповідач не повинен нести відповідальність за невикористання попереднім власником знака для товарів і послуг в Україні повністю або частково, а норма п. 4 ст. 18 Закону не містить положення щодо включення терміну невикористання знака попереднім власником [5].

Водночас кардинально протилежна позиція міститься в постановах Вищого господарського суду України (надалі – ВГСУ) від 19 січня 2016 р. у справі № 910/7339/14 [6] та від 13 вересня 2013 р. в справі № 58/441 [7]. Зокрема, ВГСУ дійшов висновку, що чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва, тоді як новий власник свідоцтва мав оцінити наявний ризик під час укладання договору з попереднім власником стосовно передачі прав і одразу після отримання прав на знак вжити власних заходів, спрямованих на використання спірної торговельної марки в Україні. Як наслідок, обчислення трирічного строку невикористання знака для товарів і послуг, починаючи з дати публікації відомостей про передачу права власності на знак, є помилковим.

Щодо вищезазначеного вважаємо за необхідне зауважити, що в п. 4 ст. 18 Закону не міститься жодних положень, які б вказували на той факт, що в разі зміни власника знака для товарів і послуг обчислення трирічного строку невикористання знака повинно починатися з дати публікації відомостей про передачу прав на знак. Вважаємо, що публікація відомостей про передачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід прав і обов'язків до іншої особи, та не є підставою для припинення прав і обов'язків, що виникли у зв'язку з базовою (первинною) реєстрацією знака для товарів і послуг за попереднім власником. Правове значення в такому разі має лише факт використання чи невикористання знака для товарів і послуг, загальна тривалість невикористання та причини невикористання.

Вказаний підхід є абсолютно логічним і відповідає основоположним принципам цивільного права – добросовісності, розумності, справедливості, оскільки за умови прийняття протилежного підходу, особи-власники свідоцтва на знаки для товарів і послуг зможуть зловживати своїми правами шляхом невикористання знака та передачі такого знака іншим власникам кожного разу до спливу трирічного строку з моменту здійснення попередньої передачі прав на знак.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг є ефективним способом захисту цивільних прав та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин у разі невикористання знака власником свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Необхідно констатувати, що в умовах сьогодення не існує єдиного підходу до обчислення строку невикористання знака для товарів і послуг у разі передання майнових прав інтелектуальної власності на знак іншій особі. Тому вважаємо, що строк невикористання знака для товарів і послуг необхідно відлічувати від дати публікації

відомостей про видачу свідоцтва, а не від дати публікації відомостей про передачу прав на знак іншій особі, оскільки правове значення в такому разі має лише факт використання чи невикористання знака для товарів і послуг, загальна тривалість і причини такого невикористання, а не факт передання майнових прав інтелектуальної власності на знак іншій особі.

Водночас потрібно мати на увазі, що 1 вересня 2017 р. у 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 (далі – Угода про асоціацію). У ч. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію зазначено, що підставою для припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг є невикористання знаку для товарів і послуг протягом п'яти років. У науці та практиці на даний момент немає єдиного підходу до визнання ч. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію нормою прямої дії, тому дане питання має бути предметом окремого дослідження.

Список використаної літератури:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
3. Право інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе. – О. : Фенікс, 2011. – 492 с.

4. Право інтелектуальної власності : академічний курс : [підручник для студ. вищих навч. закладів] / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін. ; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

5. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 травня 2016 р. у справі № 760/9576/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua>.

6. Постанова Вищого господарського суду України від 19 січня 2016 р. у справі № 910/7339/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55095406>.

7. Постанова Вищого господарського суду України від 13 вересня 2013 р. у справі № 58/441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33464102>.

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

Бажанов Валентин Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Bazhanov Valentyn Oleksanrovych – PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Civil Law Department of the Faculty of Law of the Taras Shevchenko National University of Kyiv;

valentinbva@gmail.com