



ПРОБЛЕМАТИКА ДОКАЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І НЕВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В КОНТЕКСТІ СПОРУ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВДОЦТВА УКРАЇНИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Алла Смородина

доктор філософії у галузі права
ORCID: 0000-0003-1806-7222

Стаття містить ґрунтовний аналіз проблематики доказування в суді сторонами факту використання і невикористання торговельної марки в контексті спору про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку з відповідними посиланнями на судову практику. Зазначене складається з двох частин: доказування позивачем факту невикористання відповідачем спірної торговельної марки та доказування відповідачем факту використання торговельної марки. З проаналізованої та узагальненої судової практики надано теоретичні висновки і практичні рекомендації.

Ключові слова: торговельна марка, використання торговельної марки, невикористання торговельної марки

Постановка проблеми. Поширеною в Україні є практика, коли торговельна марка подається на реєстрацію із зазначенням класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП), однак заявник — через незнання чи цілеспрямовано — не обирає конкретні товари/послуги в переліку класу МКТП, а обирає весь клас. Однак згодом з'ясується, що під охорону торговельної марки підпадає широке коло товарів/послуг, для яких по факту не використовується торговельна марка, однак інші особи не можуть використовувати її без дозволу власника свідоцтва на торговельну марку. Задля уникнення такої необґрунтованої «монополії» законодавство України містить положення, яке, з одного боку, стимулює власника свідоцтва на торговельну марку використовувати торговельну марку для заявлених товарів/послуг та, з іншого боку, містить правовий засіб для заінтересованих осіб з дострокового припинення дії чужого свідоцтва на торговельну марку так, аби отримати право використовувати спірне позначення для своїх товарів/послуг.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг/свідоцтво України на торговельну марку (назва — залежно від року видачі) дає власнику право на його використання, однак із свідоцтва випливають не лише права, а й обов'язки щодо використання торговельної марки. Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [1] (далі — Закон про знаки) власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Можливість дострокового припинення прав у разі невикористання торговельної

марки є парною категорією до обов'язку суб'єкта виключних прав на торговельну марку стосовно добросовісного користування правами.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону про знаки будь-яка особа може звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів/послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Такий спосіб захисту прав як дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку в судовому порядку прямо передбачений у ст. 18 Закону про знаки, має приватноправовий характер, покладає на сторони обов'язок довести обставини, які мають значення для справи і на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Закон про знаки, інші нормативно-правові акти та судова практика не містять норми або усталені підходи до вирішення такої категорії справ, зокрема щодо засобів доказування використання й невикористання способами, які визначені у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки. Разом з тим у Єдиному державному реєстрі судових рішень наявна велика кількість судових рішень за позовними заявами з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку, що може свідчити про актуальність цього дослідження, присвяченого проблематиці доказування в суді сторонами факту використання і невикористання спірної торговельної марки.

Літературний огляд. Питання охорони та захисту торговельних марок досліджували у своїх наукових працях Ю. В. Богач, Ю. Л. Бошицький, В. В. Гордейчук, О. А. Рассомахіна, Г. В. Ткачук та інші. Наразі темами вивчення сучасних науковців стає питання про використання торговельної марки в мережі Інтернет та реєстрації в якості доменного імені, що розглядали науковці Н. П. Бааджи, Ю. Л. Бошицький, В. М. Крижна, В. О. Токарева та інші. І якщо всебічно дослідженими можна вважати питання щодо правової природи використання торговельної марки, зокрема виключності переліку способів використання торговельної марки, способів використання у договорах на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та подібні питання, недостатньо вивченим у доктрині цивільного права є дихотомічне питання «використання — невикористання» торговельної марки.

Метою дослідження є узагальнення науково-практичних підходів стосовно доказування в суді сторонами факту використання і невикористання торговельної марки в контексті спору про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку з формуванням практичних висновків щодо вирішення цієї категорії спорів.

Виклад основного матеріалу.

1. Використання торговельної марки

Ризик припинення дії свідоцтва на торговельну марку виникає через невикористання торговельної марки, отже, використання торговельної марки нівелює такий ризик. Загалом будь-які активні дії з торговельною маркою можуть вважатися її використанням відповідними способами.

1.1. Способи використання торговельної марки

Способи використання торговельної марки наведені у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку 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 торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Водночас позиції науковців щодо поділу способів використання торговельної марки різняться. Наприклад, С. С. Савич поділяє всі способи на головні та факультативні, де

«головним способом використання є нанесення торговельної марки на товар чи упаковку та введення такого товару в обіг. Інші способи, в тому числі, використання в рекламі, діловій кореспонденції, є факультативні та можуть вважатися способами використання торговельної марки, тільки якщо ці документи пов'язані з введенням товару, маркованого такою торговельною маркою, в обіг» [2, с. 16]. З вказаним не можна погодитися, оскільки обов'язковість здійснення операцій з маркованими товарами/послугами як умова використання торговельної марки законодавцем не встановлюється [3, с. 223].

Дискусії точаться також навколо реального та формального використання торговельної марки, оскільки саме відсутність реального використання торговельної марки протягом п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання торговельної марки зазначена у ст. 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) [4]. Зауважимо, що наразі немає правового висновку Верховного Суду з питання щодо реального використання торговельної марки, спрямованого на формування єдиної правозастосовної практики у справах, у яких позивач доводить відсутність реального використання торговельної марки, а відповідач, у свою чергу, подає докази формального/символічного використання торговельної марки. Водночас закон не вирізняє чи не диференціює способи використання, перелічені у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки, тому всі способи варто вважати рівноцінними.

Зазначене є лише теоретичними пропозиціями, тоді як у законодавстві та на практиці жоден поділ способів використання не застосовується.

Відповідь на питання, що з переліченого у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки і в якому обсязі буде достатнім на підтвердження факту використання, можна знайти у п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [5], у якій зазначається, що на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва повинен подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з-поміж зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи постачання товарів тощо).

Іншими словами, власник свідоцтва на торговельну марку - відповідач не повинен надати докази, що спірна торговельна марка використовується всіма і кожним із способів використання, перелічених у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки, а достатньо надати докази використання торговельної марки «принаймні деякими» способами.

У цьому контексті теоретичний інтерес має Резолюція щодо підтвердження використання торговельної марки Міжнародної асоціації захисту інтелектуальної власності [6], ухвалена в Стамбулі 22–25 жовтня 2023 року, у якій визначається, що використання торговельної марки в Інтернеті, на вебсайтах або у соціальних мережах може вважатися «справжнім використанням» (*genuine use*). Критерії оцінки такого використання повинні бути однакові, як і для використання торговельної марки за межами Інтернету, і застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Тобто, окрім пред'явлення суду примірників товарів із нанесеною на них торговельною маркою, належними доказами її використання можуть бути документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи постачання товарів тощо); касові чеки, квитанції, накладні, інші документи, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання (постанова Верховного Суду від 15 січня 2019 року у справі № 910/1546/19 [7]); а також рекламні брошури та відповідний договір на розроблення дизайну та виготовлення буклета, договори про надання послуг, рахунки, видаткові накладні та акти надання послуг (рішення Господарського суду м. Києва від 1 лютого 2022 року у справі № 910/5815/21 [8]), ділова переписка з контра-

гентами та інший документообіг, а також факт реєстрації доменного імені з використанням торговельної марки (рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2022 року у справі № 482/1361/21-ц [9]), підтвердження результатів рейтингу підприємства з присудженням нагороди (рішення Господарського суду м. Києва від 21 червня 2018 року у справі № 910/1546/18 [10]), інформаційні пропозиції, витяги з офіційного сайта тощо. Вказані документи повинні бути обмежені п'ятирічним строком до дати звернення позивача до суду (п. 21 постанови Верховного Суду від 15 січня 2019 року у справі № 910/1546/19 [7]). Тобто кожен документ, який містить вказівку на спірну торговельну марку по суті (продаж маркованого товару) чи по формі (вказівка на бланку), може виступати належним доказом використання торговельної марки.

З цього можна зробити перший висновок: використанням є не всі, а хоча б «деякі», навіть один спосіб використання з перелічених у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки. Відповідач повинен надати суду документи на підтвердження використання, зокрема як у наведених вище прикладах, обмежені п'ятирічним періодом до дати подання позову.

1.2. Використання торговельної марки по кожному класу МКТП

Чи повинен власник свідоцтва надати докази використання торговельної марки щодо кожного товару/послуги класу МКТП, якщо у позовних вимогах ідеться про припинення дії свідоцтва повністю?

Наявна судова практика свідчить, що у вирішенні спорів про припинення дії свідоцтва обов'язковим для суду є дослідити питання фактичної наявності на ринку кожного з товарів/послуг класу МКТП, внесених до переліку за свідоцтвом України, та встановити фактичні обставини використання спірного знака щодо кожного товару/послуги з переліку за свідоцтвом України протягом спірного періоду (постанови Верховного Суду від 29 травня 2019 року у справі № 910/8180/17 [11]; від 21 березня 2018 року у справі № 910/11414/17 [12]).

На практиці відбувається так, що відповідач подає багато документів, які підтверджують використання ним спірної торговельної марки. Оцінка наданих документів може потребувати спеціальних знань, тому відповідач може клопотати перед судом про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Експерт може надати відповідь на запитання, чи є підстави вважати, що з урахуванням наданих на дослідження матеріалів торговельна марка за свідоцтвом України використовувалася (використовується) для зазначених у такому свідоцтві товарів/послуг класу МКТП [13]. За результатами проведеного дослідження експерт може зробити висновок про перелік товарів/послуг, зазначених у свідоцтві, для яких використовувалася (використовується) торговельна марка.

1.3. Використання торговельної марки третіми особами за ліцензійними договорами

Закон про знаки у ч. 4 ст. 18 прямо визначає, що використання торговельної марки з дозволу власника свідоцтва іншою особою, зокрема на підставі ліцензійного договору, вважається використанням торговельної марки власником свідоцтва. Тобто якщо власник свідоцтва не використовує торговельну марку сам, використання її ліцензіатом може бути достатнім для визнання, що торговельна марка використовується.

Водночас вказане не діє у разі зворотного трактування цієї норми. Для підтвердження факту використання торговельної марки вона не повинна в обов'язковому порядку передаватися третім особам за ліцензійними договорами, а відсутність укладених ліцензійних договорів не свідчить про невикористання торговельної марки.

Саме лише укладення договорів (зокрема, ліцензійних) з розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням цього знака. Доказами використання певного позначення згідно з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи постачання товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо (постанова Верховного Суду від 15 січня 2019 року у справі

№ 910/1546/19 [7]). Тобто в ході розгляду спору в суді власник повинен надати докази використання спірної торговельної марки ліцензіатом на загальних підставах.

2. Докази невикористання торговельної марки

У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення факту невикористання торговельної марки.

Незважаючи на позицію Верховного Суду про те, що тягар доведення у таких справах лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (постанова Верховного Суду від 6 квітня 2023 року у справі № 910/5815/21 [14]), покладення на сторону надмірного тягара доказування слід розуміти як порушення принципу змагальності та стандарту доказування. Останній, у свою чергу, полягає у перевазі більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (висновок Верховного Суду, викладений у постановках від 14 серпня 2018 року у справі № 905/2382/17 [15]; від 10 вересня 2019 року у справі № 916/2403/18 [16]).

Отже, позивач повинен довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Таким чином, стверджуючи про факт невикористання відповідачем спірної торговельної марки щодо конкретних товарів/послуг класу МКТП, позивач повинен довести відсутність такого використання визначеними ч. 4 ст. 16 Закону про знаки способами та надати належні та допустимі докази, що підтверджують такі доводи.

У зв'язку з цим постає питання стосовно доказів, які можуть подаватися на підтвердження невикористання торговельної марки. На практиці позивач на підтвердження відсутності товарів з використанням маркування спірною торговельною маркою надавав довідку від уповноваженої організації про неприсвоювання глобального номера товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів і послуг, у складі назв чи описів яких заявлено спірне позначення; лист Міністерства економіки України про те, що сертифікати відповідності на продукцію під спірною торговельною маркою в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровані (постанова Верховного Суду від 24 лютого 2020 року у справі № 760/12081/17 [17]).

Для послуг: на практиці позивачі подають, зокрема, довідки державних органів про не видачу власнику торговельної марки ліцензії [11], відсутність його реєстрації на здійснення певного виду діяльності [14], неподачу документів для участі у рейтингу [7], однак такі документи не можуть бути належними, допустимими та достовірними доказами, що підтверджують невикористання спірної торговельної марки.

Тобто позивач повинен надати докази про відсутність факту, що є використанням концепції «негативних доказів». З цього приводу Велика Палата Верховного Суду зазначала, що суди використали концепцію негативного доказу, яка сама по собі порушує принцип змагальності, оскільки допускає можливість вважати доведеним твердження позивача через відсутність спростування цього твердження відповідачем (постанова від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц [18]). Тому на практиці позивач одночасно з подачею позову надає докази, зокрема довідки державних та інших органів, як у наведених вище прикладах, і надалі просить суд витребувати докази у відповідача про використання торговельної марки для певного товару/послуги. Відсутність таких документів фактично підтверджує обставини, на які позивач посилається як на підставу своєї вимоги про припинення дії свідоцтва на торговельну марку. Ретельний аналіз документів, одержаних унаслідок їх витребування у відповідача, також може свідчити про те, що торговельна марка не використовувалася протягом п'яти років.

Наведені приклади свідчать про складність доказування у цій категорії справ. Після того як позовні вимоги позивача задоволені та рішення суду набирає закон-

ної сили, відповідач повинен на загальних підставах подати до УКРНОІВІ заявку на реєстрацію торговельної марки, і така заявка проходить всі етапи реєстрації також на загальних підставах.

Висновки. Позивач у справі про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку доводить невикористання, а відповідач — використання спірної торговельної марки. Предметом доказування у таких справах є використання (невикористання) відповідачем (чи ліцензіатом) спірної торговельної марки стосовно кожного товару/послуги класу МКТП, що перелічені у свідоцтві на торговельну марку, хоча б «деякими» способами, навіть одним з тих, що перераховані у ч. 4 ст. 16 Закону про знаки. Тому належними і допустимими доказами використання спірної торговельної марки можуть бути як самі товари з нанесеною на них торговельною маркою, так і документи, які по суті (продаж маркованого товару) чи по формі (вказівка на бланку) виступають підтвердженням використання спірної торговельної марки.

Перелік використаних джерел

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення 22.07.2024).
2. Савич С. С. Суб'єктний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Республіки Польща. Університетські наукові записки. 2017. № 62. С. 14–22.
3. Смородина А. Ліцензійний договір у цивільному праві України : монографія. Київ: Пабліш Про, 2023. 528 с.
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 22.07.2024).
5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0012600-12> (дата звернення 22.07.2024).
6. Щодо підтвердження використання торговельної марки: Резолюція Міжнародної асоціації захисту інтелектуальної власності (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 2023 AIPPI World Congress). Стамбул. 22–25.10.2023 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/AIPPI%20Resolutions_2023.pdf (дата звернення 22.07.2024).
7. Постанова Верховного Суду від 15.01.2019 р. у справі № 910/1546/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79221984> (дата звернення 22.07.2024).
8. Рішення Господарського суду м. Києва від 01.02.2022 р. у справі № 910/5815/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103851284> (дата звернення 22.07.2024).
9. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2022 р. у справі № 482/1361/21-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107307143> (дата звернення 22.07.2024).
10. Рішення Господарського суду м. Києва від 21.06.2018 р. у справі № 910/1546/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/75134324> (дата звернення 22.07.2024).
11. Постанова Верховного Суду від 29.05.2019 р. у справі № 910/8180/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82157745> (дата звернення 22.07.2024).
12. Постанова Верховного Суду від 21.03.2018 р. у справі № 910/11414/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73002969> (дата звернення 22.07.2024).

-
13. Постанова Верховного Суду від 30.11.2023 р. у справі № 910/10906/22.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409007> (дата звернення 22.07.2024).
 14. Постанова Верховного Суду від 06.04.2023 р. у справі № 910/5815/21.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110107005> (дата звернення 22.07.2024).
 15. Постанова Верховного Суду від 14.08.2018 р. у справі № 905/2382/17.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76026164> (дата звернення 22.07.2024).
 16. Постанова Верховного Суду від 10.09.2019 р. у справі № 916/2403/18.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84320526> (дата звернення 22.07.2024).
 17. Постанова Верховного Суду від 24.02.2020 р. у справі № 760/12081/17.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87826668> (дата звернення 22.07.2024).
 18. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 р. у справі № 129/1033/13-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952196> (дата звернення 22.07.2024).

Alla Smorodyna
PhD in Law

The problem of proving the use and non-use of a trademark arises in the context of disputes on revocation of a Ukrainian trademark certificate

The article contains a practical analysis of the challenges faced by parties in Ukrainian court when proving the use or non-use of a trademark in a dispute on the revocation (early termination) of the Ukrainian trademark certificate. From the theoretical and practical point of view, the problem arises due to the absence of a direct legal provision and well-established court practice regarding the sufficient scope and manners of a trademark use, when each of the parties must prove the opposite facts before the court — use and non-use of the trademark in question. Thus, the essence of such litigation revolves around the plaintiff's need to prove the non-use and the defendant's need to prove the use of the trademark in question. In general, the following questions arise: Is the trademark certificate owner (the defendant) obliged to use the trademark to label goods (proving its real, genuine use) for each good under the Nice classification? Additionally, how many of the manners of using the trademark, as listed in law, are sufficient to confirm real (genuine) use? These questions arise in every court case, since this is not directly regulated in the laws of Ukraine. Consequently, the parties often refer to Article 198 of the Association Agreement between the EU and Ukraine regarding «genuine use» as opposed to «formal/symbolic use» of the trademark.

In a result of conducted research and made analysis, it appears that the subject of proof in such cases is the defendant's (or licensee's) use (or non-use) of the trademark for each good/service listed in the trademark certificate, and the use must be demonstrated in at least one of the manners listed in Art. 16(4) of the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Marks for Goods and Services» dated 15.12.1993 No.3689-XII. Therefore, a proper and admissible evidence of trademark use may include presenting the court with the labeled good, as well as any documents, writings, papers, which demonstrate use of a trademark in, at least, one manner per each good/service for which a trademark is registered. Article contains with extracts from the numerous court decisions to provide for examples of written documents, submitted by parties in alike cases, as evidence of trademark use (non-use). Theoretical conclusions and practical recommendations are summarized based on analysed court decisions.

Keywords: trademark, trademark use, trademark non-use

Подано / Submitted: 30.07.2024
Доопрацьовано / Revised: 05.08.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 21.08.2024