

## ЗНАЧЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ ERGA OMNES TA INTER PARTES: ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ СПОРІВ ПРО ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ

### ERGA OMNES AND INTER PARTES EFFECT OF JUDGMENTS: PART I – GENERAL APPROACH AND ITS APPLICATION IN THE CONTEXT OF DISPUTES OVER WELL-KNOWN TRADEMARKS

Пільков К.М., к.ю.н.,  
суддя

Велика Палата Верховного Суду,  
старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права  
та правових проблем євроінтеграції

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака  
Національної академії правових наук України

Стаття присвячена актуальній для правничої науки та судової практики у господарських та цивільних справах проблемі значення остаточного рішення суду у позовному провадженні для сторін спору і для інших осіб. Автор критикує тезу про загальнообов'язковість судового рішення, тобто про його можливість справляти вплив на цивільні права та обов'язки осіб, які не є сторонами у справі, а також критикує вживання у юридичній термінології самого терміну «загальнообов'язковість» стосовно судового рішення, з огляду на те, що його буквально розуміння приписує судовому рішення значення *erga omnes*, тобто для необмеженого кола осіб. У статті підкреслюється, що якщо для судових рішень у справах із правовідносин зобов'язального характеру простіше сприймається думка про те, що таке рішення має зобов'язуюче значення тільки для сторін спору, то у справах стосовно речових прав, зокрема на нерухоме майно, на об'єкти інтелектуальної власності, рішення суду, у якому визнаються певні права особи, часто помилково сприймається як таке, що має значення не лише *inter partes*, тобто суто між сторонами, а й для необмеженого кола осіб, адже самі речові права спрямовані на необмежене коло осіб. На прикладі справ про визнання торговельної марки добре відомою автор показує, що у цій категорії справ роль суду зводиться до захисту прав правовласника від конкретного порушення з боку конкретної особи. Такий захист надається у спосіб, який визначений матеріальним правом, зокрема шляхом визнання недійсним свідчення на торговельну марку відповідача за умови, що суд визнає торговельну марку позивача добре відомою. При цьому таке визнання марки добре відомою не є самостійним рішенням за окремою позовною вимогою і, тим більше, не може мати значення *erga omnes*, не може бути альтернативним інструментом одержання правової охорони на марку чи етапом набуття прав на неї, а натомість є умовою захисту прав правовласника у кожному окремому випадку, коли той по такий захист звертається.

**Ключові слова:** обов'язковість судового рішення, законна сила рішення суду, диспозитивність, змагальність, право інтелектуальної власності, господарський процес, цивільний процес, способи захисту прав, *res judicata*.

This article explores the effects of final court decisions on parties involved in a dispute, as well as other individuals. The subject matter is of relevance to legal scholars and practitioners in both commercial and civil cases. The author raises concerns regarding the notion of a court judgment having a general binding effect, which refers to its ability to impact the civil rights and obligations of non-parties. Furthermore, the author questions the use of the term 'general binding effect' in legal terminology, as it may be misleading and suggest that a court judgment has an *erga omnes* effect, meaning it has binding effect for an unlimited number of persons. The article explains that court decisions in disputes arising from legal relations of a binding nature are typically only binding on the parties involved. However, in cases concerning property titles, especially real or intellectual property, a court decision recognizing certain rights of a person may be mistakenly perceived as having an effect on an unlimited number of people. This is because property titles are directed towards an unlimited number of persons. The author uses examples of well-known trademark recognition cases to illustrate that in this category of cases, the court's role is restricted to protecting the rights of the right holder from a particular infringement by a specific person. Such protection is provided according to substantive law. For example, if the court recognizes the plaintiff's trade mark as well-known, the defendant's trade mark certificate may be invalidated. Simultaneously, it should be noted that the recognition of a trademark as well-known is not a standalone decision on a separate claim. Moreover, it cannot have an *erga omnes* effect or be an alternative tool for obtaining legal protection for a trademark or a stage of acquiring rights to it. Rather, it is a prerequisite for protecting the rights of the right holder in each individual case when they apply for such protection.

**Key words:** binding effect of a judgment, party autonomy, adversarial proceedings, intellectual property law, commercial procedure, civil procedure, remedies, *res judicata*.

**Вступ.** Критична ситуація з виконанням рішень судів в Україні давно сягнула рівня одного з найбільш частих порушень права на справедливий суд, яке вже протягом багатьох років знаходиться у фокусі уваги інституцій, які стоять на сторожі дотримання державами-учасницями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Масштабність цієї проблеми породила масштабні відповіді, які, своєю чергою, містили екстремуми у своїй наслідках. Так, суди в багатьох випадках вимушені у своїх рішеннях наголошувати на конституційній zasadі судочинства – обов'язковості судового рішення (пункт 9 частини першої статті 129 Конституції України). Необхідність забезпечити повагу до остаточного судового рішення і його виконання навіть свого часу породили у судовій практиці посилення на «загальнообов'язковість» судового рішення як на встановлену у законі вимогу [5]. Посилання ці мали також доктринальну основу. Разом з залишками традиції інквізиційного процесу, яка й досі доволі міцна і продо-

жує справляти вплив на судочинство навіть у нових умовах впровадження засад диспозитивності і змагальності у господарському та цивільному процесі, це створило сприятливий ґрунт для укорінення у практиці підходу, що рішення суду, яким вирішено господарський чи цивільний спір, може справляти вплив на права та обов'язки інших осіб, тобто бути обов'язковим для інших осіб, окрім сторін. Автору як судді довелося в окремі думки висловити незгоду з таким підходом і з наслідком, який він за собою тягнув, а саме, що така не залучена до участі особа має втрутитися у вирішену між іншими особами справу, навіть через роки, замість того, щоб обґрунтовувати, що для неї не є обов'язковим ухвалене колись рішення у спорі між іншими особами [4]. Все це дає підстави автору говорити про актуальність проблеми, яка полягає у визначенні осіб, для яких остаточне рішення суду може бути обов'язковим.

**Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.** Засадничі питання законної сили судового рішення висвіт-

лені у працях І. Андронova, Ю. Білоусова, В. Бобрика, В. Комарова, Т. Цувіної, М. Штефана. Змісту законної сили судового рішення у позовному провадженні у цивільній справі присвячені дослідження Р. Гавріка [6].

**Метою цієї статті** є спроба з'ясувати, наскільки рішення суду, яким вирішено господарський чи цивільний спір може мати зобов'язуючий ефект для осіб, які не є сторонами цього спору.

**Виклад основного матеріалу.** Перш ніж перейти власне до дослідження, слід окреслити його межі. Найперше маємо зауважити, що під рішенням суду, яким вирішено господарський чи цивільний спір, у цій статті ми будемо розуміти саме рішення суду у позовному провадженні, оскільки саме у ньому вирішується спір про право цивільне. По-друге, обов'язковість судового рішення у цьому дослідженні буде досліджена в аспекті зобов'язуючого ефекту судового рішення як вольового акта держави, остаточного результату вирішення певного спору. Обов'язковість висновків про застосування норм права таким чином буде винесена за межі предмету цього дослідження і про обов'язковість висновків Верховного Суду у питаннях права тут не йдеться. Проблемі обов'язковості висновків Верховного Суду приділена значна увага у наукових публікаціях, зокрема й у більш ранніх дослідженнях автора [7].

### **I. Загальні підходи до визначення кола осіб, для яких рішення суду є обов'язковим**

Вдавшись до таких застережень в окресленні меж дослідження, тепер можемо зауважити, що позовне провадження у сучасних господарському і цивільному процесі побудовано на тих засадах, що на відміну від законодавства, яке діє *erga omnes* (щодо всіх, тобто з дією на невизначене коло суб'єктів), судові рішення у приватноправовому спорі, як правило, діє *inter partes* (тобто з правовими наслідками тільки для сторін у справі). Судове рішення, ухвалене у справі, не повинне бути протиставлене особі, яка не брала участі в цій справі. Зокрема судові рішення про задоволення позову стосується особи, щодо якої ухвалено це рішення, і не визначає права чи обов'язки інших осіб [4]. Схожих висновків доходила також Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30.06.2020 у справі № 19/028-10/13 та від 09.11.2021 у справі № 466/8649/16-ц (пункт 70 постанови).

Через це складно погодитись з підходом про «загальнообов'язковість» остаточного рішення суду, який іноді підтримується в наукових дослідженнях і знаходить підтримку у практиці. Часто він виводиться з положень процесуальних законів про те, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України (частина перша статті 18 Господарського процесуального кодексу України). Схожу норму містить частина перша статті 18 Цивільного процесуального кодексу України. Те, що ці норми про обов'язковість судового рішення містять перелік суб'єктів, до яких вона спрямована, і перелік цей всеохоплюючий, призводить до помилкових висновків, що всі судові рішення, які набрали законної сили, мають обов'язковий характер для всіх, тобто як раз є загальнообов'язковими. Підкріплюється ця помилкова теза ще й тим, що в багатьох випадках рішення з певного господарського або цивільного спору підлягає виконанню шляхом вчинення дій особами, які не були сторонами спору і до яких безпосередньо не спрямовані приписи резолютивної частини рішення (наприклад реєстратор речових прав на нерухоме майно). Однак це не змінює природу остаточного рішення суду у позовному провадженні у господарському та цивільному судочинстві як інструменту вирішення спору про право цивільне суто між його сторонами.

Якщо у спорах, які виникають із зобов'язальних правовідносин (наприклад суперечки про стягнення боргу за договором), те, що остаточне рішення має значення лише *inter partes*, сумнівів не викликає, то стосовно рішення, наприклад, про речові права, думки часто різняться. Остаточному рішенню суду, за яким за позивачем визнається право / на користь позивача як власника витребується нерухоме майно, помилково приписується значення *erga omnes*, тобто як такого, за яким суд визнає право власності в абсолютному значенні, стосовно невизначеного кола осіб.

Слід однак визнати, що й у тих працях вітчизняних науковців, де вжито поняття «загальнообов'язковість» судового рішення, як от у працях М. Штефана [8, с. 420], Р. Гавріка [6, с. 86], воно не отожднюється із значенням судового рішення *erga omnes*. Разом з тим, як такий, що створює підґрунтя для неоднозначного розуміння, а точніше, як такий, що створює підґрунтя для свого буквального розуміння, яке не відповідає значенню судового рішення, термін «загальнообов'язковість судового рішення» потребує на заміну на більш вдалі відповідники. На позначення обов'язковості рішення суду між сторонами як такого, що вирішує спір про право цивільне, таким є значення *inter partes*. На позначення обов'язковості рішення суду для необмеженого кола осіб – *erga omnes*.

### **II. Значення рішення суду *inter partes* на прикладі справ про захист прав на добре відомі торговельні марки**

#### **2.1. Норми, на яких ґрунтується захист прав на добре відомі марки**

Прикладом, який дозволяє проілюструвати тезу про те, що рішення суду у позовному провадженні не повинно мати і не має зобов'язуючого ефекту для осіб, які не є сторонами у справі, є категорія справ про визнання торговельної марки добре відомою.

Ця категорія справ цікава тим, що у ній станом час написання цієї статті складно вести мову про якусь установлену практику з означеного у цій статті проблемного питання. Водночас, саме у ній загальному розумінню того, що у позовному провадженні вирішується спір тільки між його сторонами і нічого більше, протистоїть буквально тлумачення положень матеріального і процесуального законодавства (про які йтиметься далі), які передбачають саме визнання судом марки добре відомою та розгляд судами цих справ як окремої категорії.

Паризька конвенція з охорони промислової власності у редакції Стокгольмського акта від 14.07.1967 (далі – Паризька конвенція, Конвенція), яка набула чинності для СРСР 26.04.1970, а з 25.12.1991 – для України, містить статтю 6<sup>bis</sup> такого змісту: «(1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотною складовою частиною знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака 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. (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно».

Положення частини першої статті 6<sup>bis</sup> Конвенції застосовуються безпосередньо у правовідносинах захисту прав

на доборе відомий товарний знак (на відміну від, наприклад, статей 10<sup>ter</sup> та 11, які встановлюють обов'язок законодавця врегулювати відповідне питання) [1, с. 90]. Частина перша статті 6<sup>bis</sup> залишає на розсуд законодавця можливість встановити для компетентного органу повноваження *ex officio* відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака. Натомість обов'язок здійснювати захист визначеними способами за клопотанням (позовом) зацікавленої особи прямо встановлений у цій нормі. Схожим чином частина друга цієї статті залишає на розсуд законодавця можливість встановити строк «не менше п'яти років». Тобто якщо такий строк не встановлено або за положеннями національного законодавства він менший за п'ять років (яким є загальна позовна давність у три роки), то такий строк не може бути менше п'яти років від дати реєстрації знака.

Такий підхід до тлумачення положень статті 6<sup>bis</sup> Конвенції викладено також в опублікованих Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Настановах щодо застосування Конвенції у редакції Стокгольмського акта 1967 року [1, с. 92].

## 2.2. Визнання торговельної марки добре відомою в контексті охорони прав на неї і їх захисту

Частина перша статті 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ встановлює, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Однак визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

### Визнання марки добре відомою Апеляційною палатою НОІВ

Наказом від 23.11.2023 № 17768 Міністерство економіки України затвердило Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі – Регламент), який замінив регламент цього органу, що був затверджений наказом від 02.03.2021 № 433 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За Регламентом Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює *ex officio* обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні. Розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов'язкове для НОІВ є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з НОІВ) і не є способом набуття прав на неї.

Регламент 2021 року навіть спеціально передбачав, що рішення Апеляційної палати після затвердження його наказом НОІВ є обов'язковим для сторін, подавця заяви та НОІВ (п. 5 розділу VII регламенту 2021 року).

Обов'язковість рішення Апеляційної палати для НОІВ забезпечується таким чином: торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться НОІВ, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність».

Цей процедурний механізм дозволяє надати НОІВ ефективно не допустити реєстрацію як торговельні марки позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою (абзаци третій та четвертий пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

### Визнання торговельної марки добре відомою судом

Визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.

ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під'юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20 ГПК України). До введення її в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.

При цьому відповідно до частини першої статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Стаття 12 ГПК передбачає, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

- 1) наказного провадження;
- 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Законом встановлюються особливості розгляду господарськими судами справ про банкрутство.

Тобто сучасний процесуальний закон не передбачає іншої форми господарського судочинства для справ, пов'язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.

При цьому зрозуміло, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.

Позивачі в означеній категорії справ, звертаючись з позовом про визнання певної марки добре відомою, вказують на порушення їх прав з боку певної особи, яка використовує цей же знак або схоже позначення. Вимога про визнання марки добре відомою супроводжуються також вимогами про визнання недійсним свідоцтва на знак відповідача, якщо на його було видано.

По суті ж такі позивачі юридично засновують свої вимоги на встановленому у частині першій статті 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції обов'язку України «за клопотанням зацікавленої особи ... визнавати недійсною реєстрацію ... товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».

Тобто саме ця норма Конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), про який просить позивач і який за наведеним положенням Конвенції застосовується за умови, що знак (марка) позивача «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже



є у цій країні загальновідомим». Іншими словами, визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва) марки опонента.

Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

Таке визнання не має значення *erga omnes*, тобто обов'язкового значення для третіх осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувати нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин *ex officio*, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це. Про обґрунтованість таких висновків свідчить також те, що у меморандумі «Охорона добре відомих знаків», підготовленому Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, виданому у 1997 році для третьої сесії Комітету експертів з добре відомих знаків, Міжнародне бюро відзначило: «очевидним є те, що це в інтересах власника добре відомої марки для будь-якої майбутньої охорони подати заявку на її реєстрацію. Зокрема, це в його інтересах, оскільки будь-яке рішення суду, яке встановлює, що знак є добре відомим, є дійсним лише *inter partes*; іншими словами, його не можна застосувати до третіх осіб» (п. 2.2) [3].

Перше речення частини першої статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у наступних редакціях після внесення змін Законом № 850-IV від 22.05.2003 встановлювало: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»). Тобто ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.

Варто також звернути увагу на відповідність викладених вище висновків положенням ЦК України стосовно прав на добре відому марку. Так, згідно з частинами першою та третьою статті 494 ЦК України «Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку» набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Положення частини третьої цієї статті про те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом, не слід розуміти як таке, що відповідно до неї визнання торговельної марки добре відомою є засобом набуття майнових прав на марку. Стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

Протилежне тлумачення, а саме, що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні,

призводило б до ситуації, коли судові рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення *erga omnes*, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б такого права як абсолютного, тобто у відносинах з третіми особами.

Аналогічний підхід слід застосувати й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, – це володільць свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов'язкове значення для заявника і НОІВ, про що вже йшлося вище. Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення *inter partes*, тобто тільки для сторін спору.

Тобто вимога про визнання марки добре відомою не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту.

Помилкове задоволення позовної вимоги про визнання марки добре відомою створює ситуацію, у якій рішення суду про таке визнання має значення юридичного факту, з яким пов'язується набуття власне прав на добре відому марку. Відповідно, інша вимога, про визнання недійсним свідоцтва відповідача, розглядається як похідна вимога, та ще й така, строк позовної давності за якою починає перебіг з моменту визнання марки позивача добре відомою. За такого дуже спірного підходу доводиться штучно виходити з того, що підставою для визнання недійсним конфліктуючого свідоцтва відповідача є визнання торговельної марки добре відомою стосовно позивача, а відтак право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою. Відповідно 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 ступеню змішування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

Маємо звернути увагу на взаємовиключність наведених вище висновків.

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

Також частина друга статті 6<sup>bis</sup> 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. Опубліковані ВОІВ Настанови звертають увагу на те, що слова «не менше» у частині другій статті 6<sup>bis</sup> 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 6<sup>bis</sup> Конвенції) [1, с. 92].

У цій статті виходимо зі схожого розуміння цього положення Конвенції і доходимо висновку, що положення першого речення частини другої статті 6<sup>bis</sup> 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. Стосовно положення частини третьої статті 6<sup>bis</sup> Конвенції Настанови містять такий коментар: «(1) 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» [1, с. 93]. 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.

Для ілюстрації того, яке значення у праві може мати добросовісність реєстрації конфлікуючого знаку для обмеження права на захист власника добре відомої марки, можна звернутись до практики Суду ЄС, 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 по 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 [2]. Суд ЄС надав тлумачення цим положенням про «мовчазну згоду» для національного судового провадження між *Budějovický Budvar; národní podnik*, броварнею у Чеській Республіці, і *Anheuser-Busch Inc.*, броварнею 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 ЄС). За висновками Суду ЄС, в умовах як у цьому провадженні «тривалий період чесного одночасного вико-

ристання 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 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 по захист, 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.

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 варто врахувати посилання 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-учасниках ЄС (§ 37 рішення Суду ЄС), є підхід, за яким два власники торговельних марок (які містять ідентичні позначення), які тривалий час використовували їх для просування своєї ідентичної продукції, можуть надалі добросовісно використовувати їх.

**Висновки.** Використаний у цьому дослідженні приклад з правовими наслідками розгляду справи про захист прав на добре відому торговельну марку дозволив наочно переконатись у правильності загальної тези про те, що остаточне судове рішення, ухвалене за результатами розгляду господарського або цивільного спору у позовному провадженні, має значення *res judicata* і зобов'язуючу силу, тобто встановлює правову визначеність у правах та обов'язках, лише щодо сторін спору, тобто має значення *inter partes*.

Надання судом стороні спору певного захисту чи висновок суду про права сторони стосовно певного об'єкта, зроблений у судовому рішенні, має силу лише щодо сторін цього спору. Це не позбавляє особу, яка вважає, що насправді вона має право стосовно цього об'єкта, просити про захист цього права в ініційованому нею новому позовному провадженні, а не шляхом втручання в остаточне рішення суду між сторонами спору, учасником якого ця особа не була.

Процесуальне законодавство не встановлює презумпції обізнаності всіх третіх осіб про судові провадження, які можуть стосуватись їх прав, та й не може такої презумпції встановлювати без одночасного встановлення механізму дійсного інформування і залучення таких осіб. Відповідно жодне позовне провадження у сучасному господарському та цивільному процесах не дозволяє суду прийняти рішення яке б мало значення *erga omnes* в тому сенсі, що визнавало б за стороною певні права у відносинах з необмеженим колом осіб, наприклад визнавало б особу власником добре відомої торговельної марки, і таке визнання мало б обов'язкове значення для необмеженого кола осіб.

Для належного узагальнення висновків стосовно значення судового рішення та його зобов'язуючої сили подальшого дослідження потребують випадки реалізації цього правового явища в інших категоріях справ, а далі також в іншому судочинстві, а саме в адміністративному.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Bodenhausen G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Switzerland, Geneva, World Intellectual Property Organization, 1969. 255 p. DOI: <https://doi.org/10.34667/tind.28637>
2. European Court of Justice. Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 2011. Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc. Case C-482/09. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-482/09> (дата звернення: 29.03.2024).
3. Protection of well-known marks. Memorandum prepared by the International Bureau. WIPO Committee of Experts on Well-Known Marks. Geneva, October 20 to 23, 1997. URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wkm\\_ce\\_iii/wkm\\_ce\\_iii\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wkm_ce_iii/wkm_ce_iii_2.pdf) (дата звернення: 29.03.2024).
4. Верховний Суд, Велика Палата. Окрема думка суддів К. М. Пількова, Л. І. Рогач, І. В. Ткача до постанови від 14.12.2022, справа № 2-3887/2009. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110367911> (дата звернення: 29.03.2024).
5. Вищий господарський суд України. Постанова від 07.11.2007, справа № 3/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/1181359>
6. Гаврік Р. О. Сутність та зміст законної сили рішення суду у цивільній справі. *Університетські наукові записки*. 2008. № 2(26). С. 79–86.
7. Пільков К. Висновки Верховного Суду: формула висновку, його обов'язковість та механізм відступу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 201–209. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/46>.
8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс. К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. 624 с.