

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У РОЗГЛЯДІ ТА ВИРІШЕННІ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

CERTAIN ASPECTS OF PROOF IN THE CONSIDERATION AND RESOLUTION OF CASES ON RECOGNITION OF INVALIDITY OF A CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A MARK FOR GOODS AND SERVICES

Волощенко О.М., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Стаття присвячена окремим аспектам процесу доказування у справах про визнання свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів та послуг недійсним. Автором визначено та встановлено зв'язок між наявними специфічними ознаками даного виду об'єкту інтелектуальної власності та наявними особливостями щодо порядку збору та дослідження доказів у даній категорії справ. Висновки щодо встановлення такої залежності зроблено на підставі аналітики судової практики Верховного суду та Суду Європейського Союзу. Судові інстанції одноставно дійшли висновків про необхідність врахування експертних заключень на предмет дослідження ознак ідентифікуючих позначень. Констатовано, що експертний висновок є документальним підтвердженням наявності факту порушень права інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг і відповідає вимогам ст.ст. 77–80 Цивільного процесуального кодексу України. Суди вказують на необхідність врахування елементів подібності по тій ознаці експертного висновку, яка є вирішальною при здійсненні вибору споживачем. Таким чином, думка споживача, враховується при умові, якщо подібні дослідження оформлюються документально. Належною документальною формою опитування споживачів є висновок соціологічного опитування, який лягає в основу зробленого експертного висновку щодо невідповідності однієї із ознак засобу індивідуалізації. Дана теза підтверджена доктринальним дослідженням автора.

Також досліджено аспект початку перебігу строків позовної давності у категорії справ щодо визнання свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг недійсним. Співним у даному питанні було помилкове бачення позивача у відповідній справі про необхідність відліку з моменту реєстрації прав на засіб індивідуалізації. Враховуючи висновки Верховного суду констатовано, що відправною точкою початку перебігу такого строку є момент, коли особа дізналась або могла дізнатися про порушення її виключного суб'єктивного права. Зроблені доктринальні висновки підлягають подальшому застосуванню та врахуванню у практичній діяльності процесу доказування порушення виключних прав на засоби індивідуалізації.

Ключові слова: знак для товарів та послуг, докази, експертний висновок, строк позовної давності, соціологічне опитування.

The article is devoted to certain aspects of the proof process in cases of recognition of the certificate of registration of a mark for goods and services as invalid. The author determined and established the connection between the existing specific features of this type of intellectual property object and the existing features regarding the procedure for collecting and examining evidence in this category of cases. The conclusions regarding the establishment of such dependence were made on the basis of the analysis of the judicial practice of the Supreme Court and the Court of the European Union. Courts of instances unanimously reached conclusions about the need to take into account expert opinions on the subject of research on the signs of identifying marks. It was established that the expert opinion is a documentary confirmation of the fact of violations of the intellectual property right on signs for goods and services and meets the requirements of Art. 77–80 of the Civil Procedure Code of Ukraine. Courts indicate the need to take into account the elements of similarity in terms of expert opinion, which is decisive when making a choice by the consumer. Thus, the opinion of the consumer is taken into account, provided that similar studies are documented. The appropriate documentary form of a consumer survey is the conclusion of a sociological survey, which forms the basis of an expert opinion regarding the inconsistency of one of the features of the individualization tool. This thesis is confirmed by the doctrinal research of the author.

The aspect of the beginning of the statute of limitations in the category of cases regarding the recognition of the certificate of registration of a mark for goods and services as invalid was also investigated. The reason for this issue was the plaintiff's mistaken view in the relevant case about the need to count from the moment of registration of the rights to the means of individualization. Taking into account the conclusions of the Supreme Court, it was established that the starting point of the beginning of such a period is the moment when the person learned or could learn about the violation of his exclusive subjective right. The doctrinal conclusions made are subject to further application and consideration in the practical activity of the process of proving the violation of exclusive rights to means of individualization.

Key words: mark for goods and services, evidence, expert opinion, statute of limitations, sociological survey.

Права інтелектуальної власності, як один із провідних системно утворюючих елементів системи права в цілому, володіє низкою специфічних ознак, що дозволяють підтримувати твердження на предмет унікальності даної підгалузі. Така специфіка повною мірою стосується наявності особливого виду прав – виключних майнових та немайнових, – реалізація яких нерозривно пов'язана з особистістю творця об'єктів інтелектуальної власності. Зазначений підхід до характеристики особливого виду прав також знайшов своє відображення і у інших сферах функціонування права інтелектуальної власності. Це стосується в першу чергу специфіки режимів реалізації виключних суб'єктивних прав, порядку їх передачі (з необхідністю укладання особливого виду ліцензійних договорів) тощо. Не стала виключенням як і сфера порушення, а також порядок відновлення виключних прав законних право володільців.

Варто відмітити, що особливості специфічного виду прав знаходять своє відображення у різних аспектах їх

використання та реалізації на об'єкти права інтелектуальної власності, що здійснюється законними право володільцями. Така специфіка торкається не тільки площини законного правоволодіння, у контексті встановлення спеціальних режимів користування правами на такі об'єкти як первинними так і вторинними суб'єктами, а також і сфери порушення виключних майнових прав недобросовісними користувачами. Вищезазначене знаходить своє відбиття у визначенні особливих способів порушення таких прав, які не характерні для сфери речового права, і обумовлюються нематеріальною природою походження об'єктів (наприклад, відтворення і розповсюдження контрафактних примірників фоно та відеограм тощо). Специфіка способів порушення виключних суб'єктивних прав впливає і як на способи доказування при доведенні фактів протиправного використання виключних майнових прав, так і на процес збору, отримання та в деяких випадках і зберігання таких.

З огляду вищезазначеного підхід сторін справи щодо обґрунтування своїх вимог та заперечень також базується

на ретельно зібраних доказах, які враховуючи особливості, притаманні для процесів використання та порушення виключних майнових прав також мають свою специфіку. Однією із особливостей переліку об'єктів інтелектуальної власності є його відкритість. Такий підхід обумовлено стрімкістю розвитку науково-технічного прогресу та прямою залежністю можливостей виникнення нових об'єктів від новелізації технологій останнього. Аналогічний підхід застосовується і в питаннях способів порушення виключних прав законних право володільців. Серед основних проблем, з якими стикаються законні право володільці при захисті порушених прав є визначення усіх можливих способів порушення такого права зі сторони відповідача та обсягів завданих збитків. В причинах різноманіття способів порушення вбачається саме досягнення та повне відтворення тих функцій, виконання яких покладається на правові об'єкти інтелектуальної власності. Така проблематика знаходить своє відображення і у процесуальних діях сторін справи, зокрема, у збиранні доказової бази, якою обґрунтовуються вимоги та заперечення. Тому для формування належної позиції сторони та забезпечення можливості ідентифікувати та подати докази, прийнятні для суду аналіз судової практики є провідним та необхідним у даному питанні. Розглянемо особливості процесу доказування у сфері порушення прав інтелектуальної власності у розрізах використання прав на різні об'єкти даної підгалузі права.

Серед основних способів порушення виключних прав на торговельну марку (з огляду аналітики судової практики) вбачається використання недобросовісними володільцями об'єктів, які є тотожними або такими що наслідують торговельні марки до ступеня змішування. Копіювання або ж наслідування зовнішнього вигляду торговельної марки обумовлено ідентифікуючою функцією останньої. Порушник, обираючи такі способи порушення виключних прав переслідує мету відтворення добре впізнаваного знаку, який асоціюється у споживачів з відповідним рівнем якості та авторитету серед виробників аналогічних товарів. Основним суб'єктом, на якого спрямовано зазначене порушення є споживач. Тому ключовим моментом у питаннях формування доказової бази у справах порушення виключних майнових прав на торговельну марку має бути «думка споживача». А основним інструментом у формуванні доказу, який би відповідав вимогам ст. ст. 77–80 ЦПК [1]. України є документальне оформлення результатів соціологічного опитування. Підтвердження такої тези знаходить своє закріплення у прецедентній практиці Верховного суду. Так у Постанові від 15 липня 2019 р. № 910/18587/16 колегія дійшла висновку, що «Схожість до ступеня змішаності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова» [2]. Подібна ж позиція протестується і в іншому рішенні Верховного суду. Зокрема, у Постанові від 9 червня 2020 р. № 910/15741/17 найвища судова інстанція також зазначає на необхідності врахування експертних висновків, які базувалися та формувалися на основі сприйняття їх споживачем. Суд у своєму висновку зазначає: «сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.» Верховний суд констатував, що вирішальним фактором у вирішенні питання щодо схожості до ступеня змішування вирішальним є загальне враження щодо знаку для товарів та послуг, «фонетична схожість протиставлених знаків для товарів і послуг може бути також менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару

споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова» [3].

Вищезазначені фрагментарні дослідження позицій Верховного суду свідчить про важливість і фактично остаточність висновку експерта при вирішенні питань на предмет наявності порушень виключних майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Виходячи зі змісту судових висновків, одним із ключових аспектів процесу вирішення справ про порушення виключних майнових прав на торговельну марку має бути бачення та сприйняття аспекту схожості спірних об'єктів пересічним споживачем. Такий підхід виправдовується відсутністю у споживачів наявності спеціальних знань на предмет можливості відрізнити торговельні марки за семантичною та звуковою ознаками. При купівлі здійснення вибору базується на сукупності візуальних ознак маркування товару. Суб'єкт ідентифікує зовнішній вигляд пакування товару, а не займається аналізом окремих слів, що входять до складу торговельної марки.

Виходячи із вищезазначеного, не варто применшувати значення досліджень експерта в частині графічної та звукової ознак торговельної марки. Експертний висновок є цілісним та завершеним, і таким, що відповідає вимогам ст. 76 ЦПК за умови всебічного та повноцінного порівняння спірних об'єктів з точки зору сукупного дослідження всіх трьох ознак. Зазначені судові висновки варто трактувати як певного роду застереження щодо необхідності врахування саме результатів дослідження тої ознаки знаку для товарів та послуг (далі – знак), яка є вирішальною при здійсненні споживачем свого вибору. Тобто такі висновки Верховного суду не варто розцінювати як абсолютні з точки зору застосування виключно однієї ознаки, яка базується на зовнішньому вигляді.

Підтвердженням даному тезису є висновки, які викладені у рішенні Суду Європейського Союзу за позовом Zeitneu до Tecnica Group [4]. Предметом розгляду стала позовна вимога німецької компанії Zeitneu до Tecnica Group на предмет визнання незаконним використання об'ємної торговельної марки за ознаками відтворення зовнішнього вигляду компанії-відповідачем. Суть позову зводилась до вимоги на предмет заборони виготовлення та розповсюдження спортивного взуття, форма якого відтворювала зовнішній вигляд зареєстрованої об'ємної торговельної марки, право володільцем виключних майнових прав якої була компанія Zeitneu. Вивчивши матеріали справи суд Європейського союзу дійшов висновку про відсутність дистинктивної ознаки торговельної марки Moon Boot. Прийняте рішення обґрунтувалось тим, що основною властивістю для тривимірної торговельної марки повинна бути ідентифікація виробника через сприйняття споживачем форми засобу індивідуалізації. Зазначена торговельна марка представляла тривимірну фігуру взуття. Відповідач використовував у своїй колекції дизайн взуття, який відтворював зовнішній вигляд торговельної марки Moon Boot. Суд обґрунтував відмову у задоволенні вимог позивача вказавши, що дизайн взуття по факту є функціональним та не наділений декоративною властивістю і не може здійснювати повноцінно дистинктивну функцію. З огляду вищезазначеного цілком логічним є висновок, що збір доказів та процес доказування у справах про скасування свідоцтва про реєстрацію торговельних марок повинні базуватися на елементах сприйняття спірних об'єктів споживачами. Провідним має бути дослідження та врахування тієї ознаки, яка є вирішальною та домінуючою при ідентифікації відповідного товару. Тобто та ознака, яка формує асоціативне уявлення з якістю, репутацією товару, який піддається маркуванню правовим засобом індивідуалізації.

Виходячи з аналізу деяких судових рішень одним із проблемних питань також лишається визначення початку

строку позовної давності у справах щодо визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг. Показовою з приводу даного питання є справа за позовом компанії «Jack Daniel's Properties Inc.» до ТОВ «Буклет Юг» про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів та послуг «BLACK JACK». Підставою для касаційного розгляду стала касаційна скарга на предмет заявлених вимог щодо правильності застосування норма матеріального права в питаннях визначення початку перебігу строків позовної давності у даній категорії справ. Позивачем заперечувалась заява про застосування позовної давності з причин незнання факту реєстрації торговельної марки, у зв'язку із чим не мав підстав вважати зазначений момент початком перебігу позовної давності. Зазначена вимога обґрунтовувалась змістом ст. 267 Цивільного кодексу України яка зазначає, що сплив строків позовної давності є підставою для відмови у позові.

Враховуючи всі обставини справи, Касаційним Господарським судом Верховного суду було зроблено наступний висновок: «Початок перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знаку для товарів і послуг. Це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку» [5].

Констатується твердження, що відправною точкою початку строку позовної давності має бути фіксація факту, коли особа дізналася про порушення її права інтелектуальної власності. Зазначена теза пояснюється тим, що факт реєстрації позначення з точки зору правової процедури набуття виключних прав фіксує проходження законодавче визначеної процедури для отримання правової охорони на позначення. Тому, з огляду вимог закону факт реєстрації не може бути визнано дією, яка є порушенням прав іншого суб'єкта. Решта також обґрунтовується нормами Цивільного кодексу України щодо визначення способів та форм порушення прав інтелектуальної власності. Ст. 431 ЦПК визначає основні форми дій, які кваліфікуються як порушення права інтелектуальної власності. Законодавцем констатується: «Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором» [6]. Таким чином, виділяється три форми: порушення безпосередньо, невизнання права та посягання.

Порушення та посягання кваліфікуються як дія або сукупність дій недобросовісного користувача, завдавач яких має на меті завдання різного виду збитків законному праву володільцю (матеріальних або моральних) та отримання прибутку. Зазвичай практичним втіленням вищезазначених форм є активні дії, пов'язані із наслідуванням вже зареєстрованих або створених об'єктів права інтелектуальної власності та використання об'єму виключних майнових прав на такі об'єкти, які належать законному

праву володільцю. Наслідування проявляються у формах створення тотожних або схожих до ступеня змішування позначень з тими, які існують у правовому полі. По суті, це дії недобросовісного користувача, які мають активний характер та пов'язані із комплексом вчинюваних ним заходів з підготовки та створення не правових ідентифікуючих позначень.

Невизнання права інтелектуальної власності – це форма порушення, яка проявляється у пасивній формі поведінки. Наприклад, у ігноруванні проставлення імені автора поряд із його твором тощо. Зазначена форма прояву порушення права інтелектуальної власності проявляється, по суті, в утриманні суб'єкта тих дій, які передбачені законодавством в питаннях дотримання прав первинних суб'єктів, так і осіб, яким надано відповідні майнові права на законних підставах. Фактично, порушення прав інтелектуальної власності у контексті ст. 431 Цивільного кодексу України – це сукупність дій або утримання від вчинення передбачених законом дій, які вчиняються з метою завдання шкоди законному праву володільцю. Істотною ознакою даного виду дій є наявність причинно-наслідкового зв'язку між дією або бездіяльністю та виникненням негативних наслідків у вигляді завдання шкоди.

В продовження теми висновку Верховного суду на предмет початку відліку строку позовної давності: факт здійснення реєстрації об'єкта, який наслідок вже існує по позначенню по суті та природі реєстраційних дій не впливає, у буквальному значенні, на виникнення негативних наслідків для законного праву володільця. Тому, з огляду вищезазначеного підтримуємо позицію вищої інстанції, як таку, що відповідає доктринальному дослідженню та природі порушення виключних суб'єктивних прав.

Виходячи із вищезазначених доктринальних фрагментарних досліджень судової практики можна констатувати наступні висновки:

1. У питаннях визнання наявності фактів порушення прав інтелектуальної власності ключовими у підтвердженні таких є доведення невідповідності знаку для товарів та послуг за ознаками тотожності або схожості до ступеня змішування: семантичній, графічній та звуковій. Одним із найефективніших засобів доказування у даній категорії справ визнається висновок експерта, який проводиться на предмет комплексного дослідження усіх складових ознак знаку для товарів та послуг. Однак, в питаннях прийняття рішення, ключовим має бути саме той висновок, який стосується ознаки, яка є вирішальною при здійсненні споживачем свого вибору.

2. Відправною точкою початку перебігу строків позовної давності у категорії справ щодо визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів або послуг є фіксація факту, коли особа дізналася про порушення її права інтелектуальної власності. Дана теза підтверджується природою, наявністю причинно-наслідкового зв'язку між дією або бездіяльністю та виникнення негативних наслідків для законного праву володільця від порушення права інтелектуальної власності у контексті ст. 431 ЦК України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення 07.04.2024 р.).
2. Постанова КГС ВС від 15.07.2019 р. № 910/18587/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення 07.04.2024).
3. Постанова КГС ВС № 910/15741/17, від 09.06.2020. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення 07.04.2024 р.).
4. Рішення Суду Європейського Союзу від 12.01.2022. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l> (дата звернення 08.04.2024 р.).
5. Постанова КГС ВС від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89595203> (дата звернення 10.04.2024 р.).
6. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 10.04.2024 р.).