

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

УДК 347. 77/78; 342.92: 342.7

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Н. М. Мироненко

д.ю.н., професор, радник дирекції
НДІ ІВ НАПрН України (м. Київ)
ID ORCID: 0000-0003-0220-988X

REGARDING THE TERMINATION OF THE TRADEMARK CERTIFICATE

N. M. Myronenko

Doctor of Jurisprudence, professor, adviser to the directorate
of the Scientific Research Institute
of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv)
ID ORCID: 0000-0003-0220-988X

Анотація: досліджується підстави дострокового припинення дії свідоцтва про реєстрацію торговельної марки за законодавством України, ЄС та країн ЄС; аналізується судова практика розгляду даної категорії справ в Україні та ЄС, формулюються пропозиції щодо зміни юрисдикції розгляду таких справ та удосконалення процедури реєстрації торговельних марок в Україні шляхом запровадження обов'язкового «опозиційного періоду».

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка

Annotation: the grounds for early termination of the trademark registration certificate under the legislation of Ukraine, EU and EU countries are being investigated; the judicial practice of consideration of this category of cases in Ukraine and the EU is analyzed, proposals are formulated to change the jurisdiction of consideration of such cases and to improve the trademark registration procedure in Ukraine by introducing a mandatory "opposition period".

Keywords: intellectual property, trademark.

Реформа законодавства у сфері промислової власності 2019-2020 роках залишила низку питань, які у процесі застосування оновленого законодавства, набули свого прояву та вимагають вирішення. Одним з таких питань є припинення дії свідоцтва на торговельну марку (анулювання реєстрації торговельної марки).

Відповідно до законодавства України право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ст. 418 ЦК України). Водночас, майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених законом чи договором (ч. 2-3 ст. 425 ЦК України). Особливості правової охорони торговельних марок крім ЦК України визначені також у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII (далі: Закон № 3689-XII) (в редакції від 15 квітня 2023 року) [1].

Серед підстав дострокового припинення прав на торговельну марку, крім зазначених у частинах першої та другої статті 497 ЦК України, Закон № 3689-XII у ст. 18 передбачає і таку підставу дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку як її безперервне невикористання протягом п'яти років. Відповідно до частини 4 ст. 18: «Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання».

Стаття 198 Угоди про асоціацію з ЄС містить три положення щодо дострокового анулювання реєстрації торговельної марки: 1) визначає підстави

такого анулювання: «якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання»; 2) встановлює підстави для відсутності ініціювання процедури анулювання реєстрації торговельної марки: «жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки»; 3) передбачає «умовно» пільговий строк поновлення використання торговельної марки та умови його застосування: «початок використання або його поновлення протягом тримісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання» [2].

Якщо порівнювати ці дві норми, то застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII пов'язується з настанням певного юридичного факту – поданням позову, і тому є реальним у застосуванні. Що стосується другої умови – отримання власником торговельної марки інформації щодо «можливості подання такого позову», то наявність такого факту буде тягарем доказування заінтересованої особи. Що стосується норм Угоди про асоціацію з ЄС, їх формулювання створює певні труднощі застосування саме внаслідок нечіткого визначення гіпотези норми, тобто умов її застосування, які є оціночними. Це свідчить про те, що наведені норми не відповідають повною мірою принципу правової визначеності і потребують конкретизації.

Аналогічні положення щодо дострокового анулювання реєстрації торговельної марки містяться і у ст. 19 Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств

держав-членів щодо торговельних марок [3] та у пункті «а» статті 58 «Підстави для анулювання» Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) [4] відносно торговельної марки ЄС.

Про якість та ефективність правової охорони торговельних марок певною мірою свідчить судова практика щодо розгляду спірних справ.

Аналіз судової практики України дозволив виявити, що певні проблеми виникли під час тлумачення положення ст. 18 Закону № 3689-XII у частині обрахування безперервного п'ятирічного терміну невикористання торговельної марки, зокрема щодо впливу на обчислення цього терміну зміни власника торговельної марки або надання її у користування іншим особам.

Про неоднозначність підходу до вирішення цього питання свідчить зокрема постанова Касаційного цивільного суду від 09 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц, висновки, викладені у постанові Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року у справі № 910/8781/23 та постанові Великої Палати Верховного Суду від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 [5].

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду перебіг п'ятирічного строку не введення торговельної марки у використання на відповідній території, як підстави для анулювання її реєстрації розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому ні законодавство України, ні законодавство ЄС не містить умов, що перебіг зазначеного строку починається заново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва (ст. 198-200 Угоди про асоціацію). Законодавство встановлює вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним

власником, який може періодично змінюватись. У постанові Великої Палати Верховного Суду зазначається, що набувач права власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв'язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку, оскільки перебіг п'ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки має починатися від дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника.

Вивчення практики Європейського суду справедливості щодо тлумачення норм законодавства ЄС та застосування його у практиці розгляду спірних питань за національним законодавством країн-членів ЄС, яке містить аналогічні норми щодо анулювання реєстрації торговельних марок, дозволив виявити відмінні від України проблеми застосування законодавства, а також наявну різницю у процедурах реалізації зазначених норм та правових наслідках розгляду таких справ.

Так, у рішенні від 30 червня 2023 р. [6] Апеляційний суд Парижа звернув увагу, що відсутність серйозного використання французької торговельної марки та торговельної марки Європейського Союзу є неприйнятною. З цим пов'язані певні труднощі щодо позовів про підробку, коли торговельна марка анулюється через її невикористання протягом п'яти років.

Припинення використання знака протягом 5 років або більше дозволяє будь-якій зацікавленій третій стороні вимагати в суді його конфіскації через невикористання. В результаті власник втрачає свої права на торговельну марку на майбутнє, якою може користуватися хтось інший.

Регіональне законодавство ЄС залишило національному законодавцю повну свободу визначати дату, коли анулювання торговельної марки може мати наслідки.

У випадку, коли анулювання реєстрації торговельної марки пов'язано з датою набуття законної сили рішенням, виникає проміжок часу між формально встановленим законом терміном невикористання та юридичною фіксацією

факту визнання наявної підстави для анулювання реєстрації, коли формально термін п'ятирічний закінчився, а юридично власник прав на торговельну марку ще їх не позбавлений. Не врегулювання цього питання у законодавстві дозволяє потенційному відповідачу уникнути відповідальності за підробку, а також за недобросовісну конкуренцію чи паразитизм, якщо тільки він не вчинив дії, відмінні від імітації.

Суд Європейського Союзу у своєму рішенні від 26 березня 2020 року [7] висловив наступну правову позицію: «власник торговельної марки, позбавлений своїх прав через відсутність справжнього використання торговельної марки, зберігає право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну внаслідок використання третьою стороною подібного знака до дати набрання чинності анулювання реєстрації знака». Дане рішення було прийняте за попереднім зверненням Касаційного суду за рішенням від 26 вересня 2018 року [8].

Якщо екстраполювати розглянуту ситуацію на законодавство України, то можна встановити наступне. Рішення щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку приймає суд (ст.18 Закону № 3689-XII). У Законі № 3689-XII не визначений строк, з якого настають юридичні наслідки щодо перебігу п'ятирічного строку невикористання торговельної марки без поважних причин: чи з дати перебігу цього строку, чи з дати постановлення судового рішення та набрання ним чинності. Закон не передбачає автоматичного припинення реєстрації торговельної марки у зв'язку із перебігом п'ятирічного строку її невикористання. Відповідно до логіки норми, перебіг цього строку надає право будь-якій заінтересованій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення реєстрації торговельної марки фактично у будь-який час після закінчення п'ятирічного терміну її невикористання. Отже у разі, якщо власник продовжує використовувати таку марку після перебігу п'ятирічного строку ще певний, а інколи тривалий час, поки не знайдеться «заінтересована особа», може виникнути так само питання щодо наявності чи

відсутності у власника торговельної марки права на відшкодування збитків, у разі використання іншої подібної марки яка створює загрозу сплутування з його торговельною маркою. Виходячи з прогностичної функції права, можна говорити про існування проблеми, яка сьогодні хоч і не стала предметом розгляду судових справ в Україні, але вимагає уваги законодавця. Шлях до її вирішення лежить через удосконалення реєстраційної процедури прав на торговельну марку, що дозволить окреслити коло «заінтересованих осіб» у достроковому припиненні реєстрації торговельної марки та граничний термін їх звернення із такою вимогою, а також порядку розгляду заяв про припинення реєстрації торговельної марки.

При вирішенні цих питань доречним є звернення до законодавства ЄС та країн ЄС. Так, стаття 40 Директиви європейського парламенту і ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок надала країнам-учасникам можливість передбачити у своєму законодавстві процедуру, відповідно до якої перед реєстрацією ТМ будь-яка фізична або юридична особа та будь-яка група чи орган, що представляють виробників, постачальників послуг, торговців або споживачів, може надати офісу письмові зауваження для пояснення підстав, на яких ТМ не підлягає реєстрації *ex officio* або на підставі ст. 31 (1) та (2) може бути відхиленою. Такі особи не є сторонами провадження, яке розглядає офіс. Ця процедура може поширюватися на сертифікаційні та гарантійні марки, якщо такі регулюються у державах-членах.

Деякі з країн ЄС скористалися такою можливістю. Період, на протязі якого можуть надійти до офісу зауваження та пояснення, на підставі яких ТМ не може бути зареєстрована або повинна бути відхилена, отримав у законодавстві країн ЄС назву «опозиційного періоду», який має статус обов'язкового. В різних країнах він має різну тривалість, наприклад у Франції – 2 місяці, у Польщі – 6 місяців. Сутність його полягає в тому, що після проходження експертизи на відповідність формальним вимогам та відсутності

абсолютних підстав для відмови у реєстрації подана заявка на реєстрацію публікується для оскарження з боку третіх осіб. Це слугує додатковою гарантією дотримання принципу неупередженості при визначенні закладом експертизи тотожності та схожості заявлених позначень з раніше зареєстрованими знаками чи поданими раніше на реєстрацію позначеннями. Національне законодавство деяких європейських країн, зокрема, Німеччини, Іспанії, Італії визначає вичерпний перелік осіб, які можуть подати заперечення проти реєстрації. Наприклад, у Кодексі промислової власності Італії чітко визначено, що заперечення може бути подано: заявником та власником раніше зареєстрованих товарних знаків; ліцензіатом виключних прав на раніше зареєстровані товарні знаки; особою, організацією та асоціацією, які мають відповідні права. Кодекс інтелектуальної власності Франції, серед інших, до таких осіб відносить муніципальні органи, за умов, що ТМ містить у своєму складі назву такого органу.

«Опозиційна процедура» може бути використана і при вирішенні дострокового припинення реєстрації торговельної марки. Показовим у цьому відношенні є законодавство у сфері промислової власності Португалії (ст. 227, 263, 268 Кодексу промислової власності Португалії) [9]. «Опозиційна процедура» встановлена і щодо торговельної марки ЄС. Це офіційна процедура, яка дозволяє власникам торгових марок оскаржувати реєстрацію нової торгової марки ЄС, яка може порушувати їхні існуючі права. Цим процесом керує Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Викладене дозволяє зробити висновок про необхідність зміни юрисдикції розгляду справ про дострокове припинення реєстрації на торговельну марку та удосконалення самої процедури реєстрації, передбачивши в ній як обов'язковий опозиційний період.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36,
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони //Офіційний вісник України від 26.09.2014 — 2014 р., № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125.
3. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок // Офіційний вісник Європейського Союзу від 23.12.2015 — 2015 р., / L 336 /, стор. 1.
4. Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) // Офіційний вісник Європейського Союзу від 16.06.2017— 2017 р., / L 154 /, стор. 1.
5. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23.URL: https://protocol.ua/ua/postanova_vp_vs_vid_05_03_2025_roku_u_spravi_910_8781_23/.
6. Cour d'appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, №21/08131. URL: https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981.
7. Cour de justice de l'Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18. URK: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488>] (CJEU, 5th ch., March 26, 2020, case C-622/18.
8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281/ URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/>

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

9. Industrial Property Code (approved by Decree-Law No. 110/2018 of December 10, 2018, and amended by Decree-Law No. 9/2021 of January 29, 2021), Portugal// URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21381>.