

«ЗЛАМАНА» ДОБРЕ - ВІДОМІСТЬ: ЧИ БУДЕ ВІДСТУП?

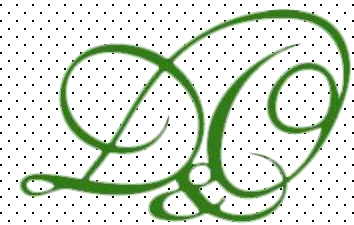
Антон Коваль

Партнер «Дубинський і Ошарова»

Адвокат

Доктор філософії в галузі права

Патентний повірений



ДУБИНСЬКИЙ & ОШАРОВА

Стаття 6 bis

- Паризької конвенції про охорону промислової власності
- 20.03.1883

Стаття 16

- Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS)
- 15.04.1994

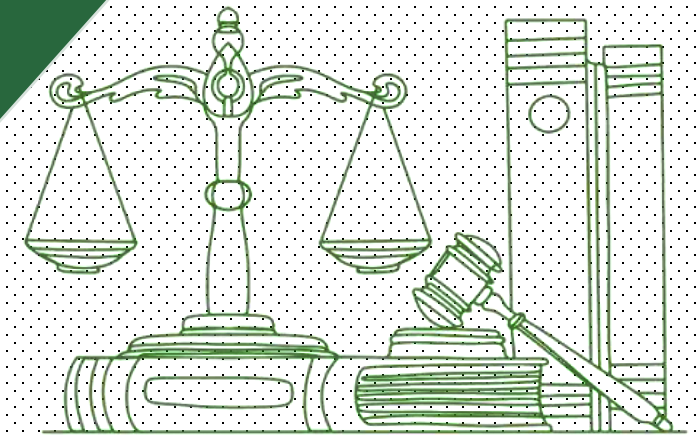
Стаття 25

- Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993
- Закон доповнено статтею 25 22.05.2003 (набрання чинності 25.06.2003)

Розділи IV - IX

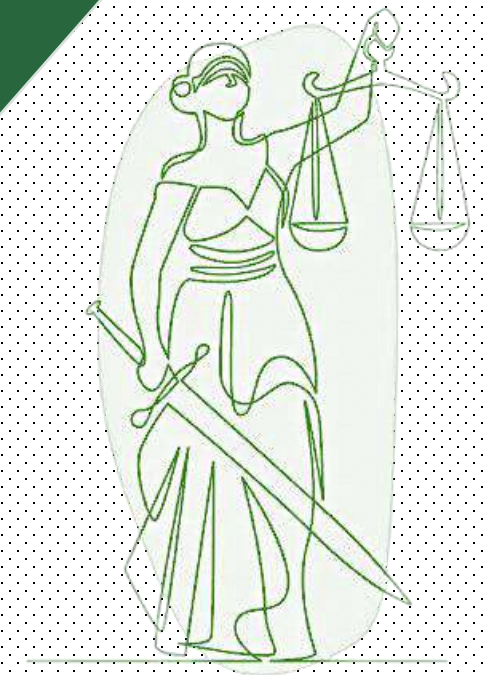
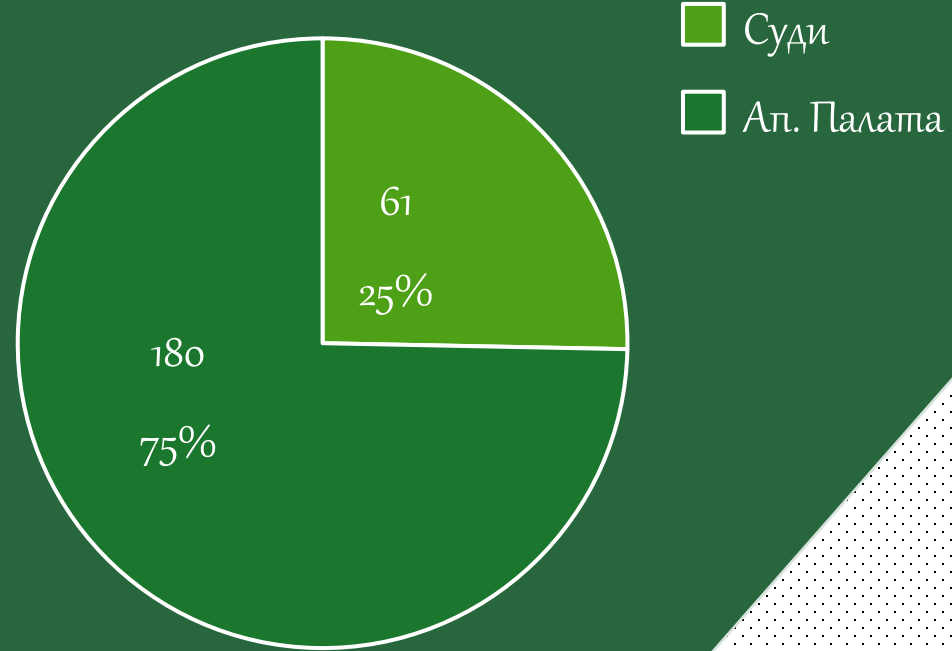
- Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності
- 23.11.2023

- Спільні рекомендації Паризького Союзу з охорони промислової власності та ВОІВ стосовно положень щодо охорони добре відомих знаків
- 20-29.09.1999



ОСНОВНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Визнання добре відомими торговельних марок (2005 – 2023)



ДОБРЕ ВІДОМІСТЬ У СУДАХ



JOHNNIE WALKER

CAPTAIN MORGAN

White Horse

ASOS

Baileys

GUINNESS

Рішення Господарського суду міста Києва
від 04.04.2023 у справі № 910/20475/21, що
набрало законної сили 05.05.2023

Jack

TM

ПРИКЛАДИ ТМ,
ВИЗНАНИХ ДОБРЕ ВІДОМИМИ
НА ПІДСТАВІ РІШЕНЬ СУДІВ

НОВІ ПРАВИЛА
ДОБРОЇ ВІДОМОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
МАРОК

Постанова ВП ВС від

17.04.2024

у справі № 910/13988/20





ОСНОВНІ ТЕЗИ

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 є не самостійним способом захисту, а **умовою** надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).
- Таке визнання **не має значення erga omnes** (обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі). Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення **inter partes**, тобто тільки для сторін спору.
- Рішення Апеляційної палати як обов'язкове для Укрпатенту є **інструментом охорони** прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах власника з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.
- Вимога про визнання торговельної марки добре відомою не може бути окремою позовною вимогою. Вимога власника добре відомої марки про зобов'язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.

ОЧЕВИДНА СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ НОРМАМ ПРАВА



- Стаття 6bis Паризької конвенції: «знак, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим»

Стаття 41 Угоди TRIPS: «Процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності ... не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки»

Стаття 124 Конституції України: «Юрисдикція судів поширюється на **будь-який юридичний спір**» у поєднанні зі статтею 20 ГПК України: «Вищий суд з питань інтелектуальної власності **розглядає** справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: 3) **справи про визнання торговельної марки добре відомою**»

- Стаття 16 ЦК України: «Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: **визнання права**» у поєднанні зі статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»: «Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється ... **на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом**».

Стаття 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує

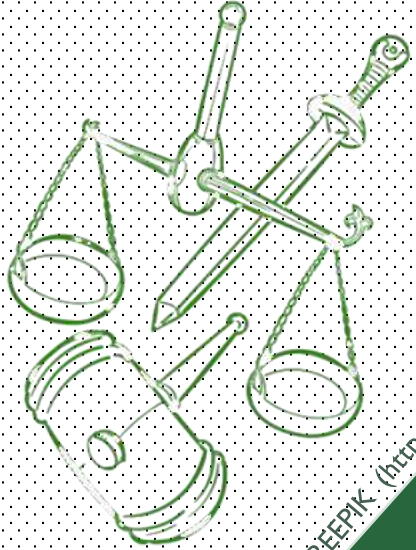
- НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, **визнані такими Апеляційною палатою або судом**, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені»

ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ



- Як використовувати передбачений законодавством спосіб захисту – «визнання права» - в контексті захисту прав на добре відомі торговельні марки?
 - Як застосовувати норми, які передбачають повноваження судів визнавати торговельні марки добре відомими?
- Якщо необхідно кожен раз доводити добре відомість у кожному судовому процесі, то як визначити дату, на яку торговельна марка стала добре відомою?
 - Як уникнути суперечливості мотивувальних частин рішень судів щодо доброї відомості торговельних марок?
- Як повідомляти УКРНОІВІ про набуття статусу добре відомої торговельної марки, якщо в резолютивній частині відсутнє рішення про таке визнання (чи достатньо наявності згадки у мотивувальній частині)?

КЕЙС ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ДОБРЕ ВІДОМУ ТМ



Зображення взято з FREERIK (<https://www.freerik.com>)



Збітень

Справа № 910/2399/24

- Рішенням Апеляційної палати від 26.09.2019 торговельну марку «Збітень» визнано добре відомою станом на 01.01.2019.
- Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021 в справі № 910/20752/20, що набрала законної сили 21.09.2021 торговельну марку «Збітень» визнано добре відомою станом на 01.01.2020
- Власнику стало відомо, що суб'єктами здійснюється використання позначень "ЗБИТЕНЬ"/ "ЗБІТЕНЬ", що є схожим з добре відомими торговельними марками.
- 28.02.2024 Власник звернувся до суду із позовом про припинення порушення прав на добре відомі та інші торговельні марки, згодом з урахуванням позиції ВП ВС надав ряд доказів на підтвердження доброї відомості таких торговельних марок саме у даній справі.
- Під час розгляду справи сторони подали спільну заяву про затвердження мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду та закрити провадження у даній справі.
- 31.07.2024 судом затверджено мирову угоду та закрито провадження у справі.

ЧИ БУДЕ ВІДСТУП?

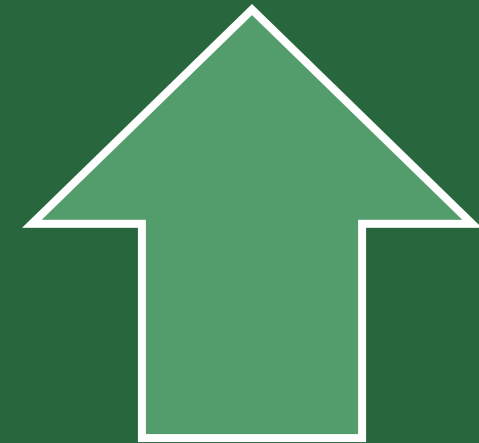
ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ
ВИХОДУ З СИТУАЦІЇ



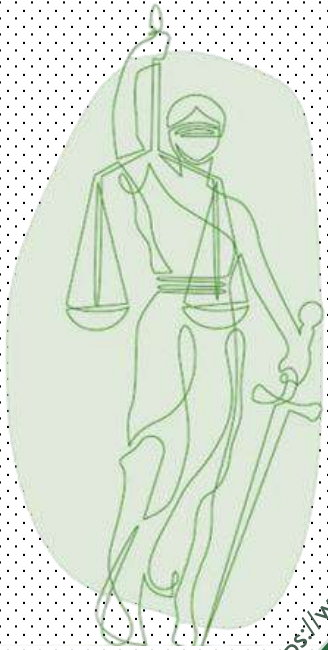
Зміна позиції Великої
Палати Верховного Суду



Зміна чинного
законодавства



ЗМІНА ПОЗИЦІЇ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ



Наразі у 2 окремих думках 7 (5+2) суддів не погодились із прийнятим рішенням, а тому є висока ймовірність відступу від даної позиції з огляду на її вади.

Причинами для відступу можуть бути вади попереднього рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, **неузгодженість**, необґрунтованість, незбалансованість, помилковість); зміни суспільного контексту (постанова ВП ВС від 04.09.2018 у справі № 823/2042/16).

Для досягнення відступу від висловленої позиції ВП ВС, необхідно продовжувати активну роботу щодо визнання торговельних марок добре відомими, зокрема: ініціювати нові судові справи, доходити до касаційної інстанції, обґрунтовувати необхідність зміни позиції.

Необхідно також розпочати роботу Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який матиме змогу розглядати справи про визнання торговельних марок добре відомими на підставі прямої вказівки закону (ст. 20 ГПК України).

ЗМІНА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ



Зображення взято з FREERIK (<https://www.freepik.com>)

- Доповнити частину четверту статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такими положеннями:

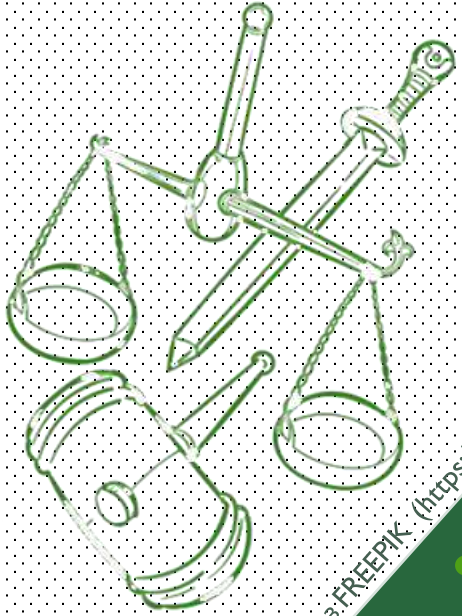
«При визнанні торговельної марки добре відомою, резолютивна частина рішення суду повинна містити:

- рішення про задоволення або про відмову в задоволенні вимоги про визнання торговельної марки добре відомою в Україні;
- дату, на яку торговельна марка стала добре відомою;
- ПІБ або повне найменування власника добре відомої торговельної марки;
- перелік товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою;
- зображення добре відомої торговельної марки.

- Доповнення статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» частиною п'ятою такого змісту: *«правова охорона торговельних марок, визнаних добре відомими, поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні, якщо використання цієї торговельної марки іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомої торговельної марки і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням»*.

- Створення Державного реєстру добре відомих торговельних марок із внесенням відповідних змін до чинного законодавства.

А ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ?



Зображення взято з FREEPİK (<https://www.freepik.com>)

- Вивчати міжнародну практику захисту прав на добре відомі торговельні марки;
- Працювати над вдосконаленням чинного законодавства України;
- Сприяти початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності

- Проводити перевірки ринку, виявляти порушення прав на добре відомі торговельні марки;
- Направляти порушникам листи-попередження із вимогою припинення порушення прав на добре відомі торговельні марки, вказувати рішення Апеляційної палати, рішення судів про визнання торговельних марок добре відомими;
- Сприяти мирному врегулюванню спорів, фіксувати у мирових угодах визнання іншою стороною доброї відомості торговельних марок;
- Звертатися до Антимонопольного комітету України щодо неправомірного використання добре відомих торговельних марок на ринку;
- Звертатися до судів із вимогою про захист прав на добре відому торговельну марку з урахуванням висновків, викладених у Постанові Великої палати Верховного Суду;
- Використовувати передбачені чинним законодавством способи захисту прав на добре відомі торговельні марки.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Антон Коваль

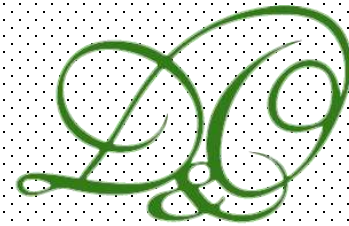


+380 44 490-54-54



akoval@iplaw.com.ua

www.iplaw.com.ua



ДУБИНСЬКИЙ & ОШАРОВА