



ОХОРОНА ЗОБРАЖЕННЯ: СВІДОЦТВО НА ЗНАК ЧИ ПОПЕРЕДНЄ ВИКОРИСТАННЯ?

Олена Бахарева,

науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Стаття базується на аналізі двох судових спорів між одними й тими самими сторонами. Перша судова справа стосується питання визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Друга судова справа розглядала визнання за виробником права попереднього використання позначення. Суб'єкт, який був володільцем торговельної марки за свідоцтвом на знак для товарів і послуг, яке визнано судом недійсним, довів своє право на використання позначення навіть тоді, коли вже не був власником зазначеного свідоцтва.

Ключові слова: торгівельна марка, свідоцтво на знак для товарів і послуг, попереднє використання, право власника на знак, правонаступництво, охорона об'єкта інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність посідає особливе місце в системі законодавства. Запорука ефективного правозастосування в цій сфері значною мірою залежить від правильного тлумачення положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», норм Цивільного та Господарського кодексів України норм цивільного, підзаконних нормативно-правових актів.

Інтелектуальна власність — це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, знаки обслуговування, фірмові знаки, комерційні позначення, інформаційна продукція, селекційні досягнення тощо. Інтелектуальна власність — це творча діяльність, тобто цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось нове, що вирізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю й відповідно така творча діяльність (ін-

телектуальна власність) має бути належним чином захищена.

Отож варто зупинитися на питаннях захисту прав на знаки для товарів і послуг.

Знак для товарів і послуг, або, як його ще називають, торговельна марка, є візитною карткою її володільця та відрізняє продукцію цього виробника від інших аналогічних товарів та послуг.

Зазвичай, виробники, виходячи на ринок з певним товаром, намагаються зацікавити споживачів оригінальною упаковкою чи певним позначенням. Це позначення має асоціюватись у споживачів саме з цим виробником. А щоб захистити свою торговельну марку, отримують свідоцтво на знак для товарів і послуг, яке є охоронним документом.

Як відомо, знак — це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Якщо на знак видано свідоцтво він



вважається зареєстрованим, а свідоцтво є охоронним документом, який захищає права власника знака.

Однак часто трапляються випадки, коли торговельні марки декількох виробників є схожими між собою настільки, що можуть ввести споживачів в оману щодо виробника аналогічної продукції.

Така ситуація склалася між двома відомими в Україні виробниками: товариством з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин» і товариством з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель».

Об'єктом дослідження в нашому випадку є наявність у двох виробників свідоцтв на знак для товарів і послуг. Предметом же дослідження є знаки для товарів і послуг, обидва з яких охороняються свідоцтвами та є схожими. Тож спір виник з питання, хто саме має право на використання позначення, власником якого він є.

Отже, почнемо з початку.

Улітку 2013 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин» (надалі — ТОВ «Інкерманський завод МВ», Завод) звер-



Рис. 1. Знак за свідоцтвом України № 166773

нулося до господарського суду Києва (надалі — ГС м. Києва) з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (надалі — ТОВ

«Коктебель») і Державної служби інтелектуальної власності України та просила суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг № 166773 на позначення «Старий Нектар», власником якого є ТОВ «Коктебель».

15.08.2013 р. ГС м. Києва виніс ухвалу про порушення провадження у справі № 910/15681/13 [1] та за результатами її розгляду прийняв рішення від 26.03.2014 р., яким позовні вимоги задовольнив повністю, визнавши Свідоцтво України № 166773 на знак для товарів і послуг недійсним і зобов'язав Державну Службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (надалі — Держреєстр) щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» [2].

Не погодившись з рішенням ГС м. Києва, ТОВ «Коктебель» подало до Київського апеляційного господарського суду (надалі — КАГС) апеляційну скаргу на рішення суду попередньої інстанції, проте Постановою КАГС від 24.06.2014 р. рішення ГС м. Києва залишено без змін [3].

Під час розгляду господарської справи № 910/15681/13 судами було встановлено таке, що і стало підставою визнання недійсним свідоцтва України № 166773 на позначення «Старий Нектар».

ТОВ «Інкерманський завод МВ» є стороною ліцензійної угоди № 2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеної з Компанією «Ярліс інвестментс ЛТД» (надалі — Компанія «Ярліс»). Згідно з зазначеною ліцензійною угодою Заводу надано невиключну ліцензію на використання знаків для товарів та послуг «СТАРИЙ НЕКТАР» і «СТАРЫЙ НЕКТАР» за свідоцтвами України №№ 56235, 52621.

Також згідно з додатковою угодою № 4, ліцензійної угоди № 2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеною 03.01.2013 р., Заводу надано право звер-



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

СТАРИЙ НЕКТАР

СТАРЫЙ НЕКТАР

Рис. 2. Знак за свідоцтвом України № 56235 та знак за свідоцтвом України № 52621

татися до судових та інших компетентних державних органів із заявам, позовами тощо та вчиняти інші дії, спрямовані на захист прав власника свідоцтва.

Компанія «Ярліс» є власником свідоцтв України №№ 56235, 52621 на знаки для товарів та послуг «СТАРИЙ НЕКТАР» і «СТАРЫЙ НЕКТАР».

Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є 10.11.2003 р. Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є 18.08.2003 р.

11.02.2013 р. на ім'я ТОВ «Коктебель» Державною службою інтелектуальної власності було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг і видано свідоцтво України № 166773.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (й іноземні також), громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (надалі — підприємства й організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видання якого встановлюються законом.

Наявність у ТОВ «Коктебель» виключних прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 166773, надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, зокрема й через визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг інших осіб, що, на думку ТОВ «Інкерманський завод МВ», порушують його виключне право.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки № m201216166 на реєстрацію комбінованого знака, за якою було видано свідоцтво України № 166773 на знак, є 17.09.2012 р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції станом на 17.09.2012 р.) правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі й на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



про невідповідність уже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема:

- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу (п. 4 ч. 2 ст. 6);
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, котрі є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6).

Відповідно до пп. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116, в редакції наказу від 20.08.1997р. № 72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пп. 3, 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково в разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням і переліком товарів та послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Держреєстру (згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону

прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Держреєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, які потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Тож, 15.10.2013 р. ГС м. Києва своєю ухвалою призначив у справі судову експертизу.

Згідно з висновком № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.12.2013 р. експертом надані такі відповіді:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є схожими настільки, що їх можна сплутати;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 є таким, що може ввести в оману щодо товару «вина» щодо Заводу, який виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 52621.

Експертом при дослідженні питань щодо схожості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 56235, 52621 настільки, що їх можна сплутати, проведено порівняльне дослідження й визначено схожість порівнюваних знаків для товарів і послуг. За результатами дослідження, беручи до уваги, що у складі



ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

О. Бахарєва

комбінованих знаків основними елементами є словесні елементи, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №№ 56235, 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При встановленні того, чи є товари й/або послуги, для яких зареєстровано досліджувані знаки, тими самими чи спорідненими (однорідними) експерт дійшов висновку, що всі товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, а саме «алкогольні напої (крім пива)»; «аперитиви»; «бренді»; «вина»; «віскі»; «грушевий сидр»; «джин (ялівцева горілка)»; «коктейлі»; «лікери»; «напої алкогольні перегінні»; «настоянки гіркі»; «ром»; «сидри спиртні напої»; «алкогольні напої, що сприяють травленню», є тими самими товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235. Товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, не є спорідненими (однорідними) з послугами, для яких зареєстровано знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235.

При наданні відповіді на питання щодо можливості знака вводити в оману експертом враховано, що така можливість зумовлюється схожістю або несхожістю порівнюваних знаків для товарів і послуг. При використанні порівнюваних знаків для товарів і послуг, що є схожими до змішування, зокрема, при маркуванні товарів «вина» вони можуть бути сприйняті споживачами як такі, що належать одній особі й/або походять від однієї особи та/чи що виробником товарів «вина» є одна й та сама особа, що насправді не відповідає дійсності. Тож, експерт дійшов висновку про можливість знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 вводити в оману про товар «вина» щодо ТОВ «Інкерманський завод МВ», який виробляє «вина» за ліцензійною угодою

на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 56235 і № 52621.

При цьому експертом не надано відповідь на питання «Чи є комбінований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №166773 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, враховуючи його фактичне використання радгосп-заводом «Коктебель» та його правонаступником ТОВ «Коктебель» (підтверджено матеріалами справи), до дати подання Позивачем заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг за свідоцтвом України № 56235 та свідоцтвом України № 52621» через об'єктивну неможливість, адже матеріали справи містять зображення етикеток вина, проте вказані етикетки мають інший зовнішній вигляд. Так, при дослідженні матеріалів справи експертом не встановлено тієї обставини, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 й/або тотожне позначення використовували в радгосп-завод «Коктебель» або його правонаступник — ТОВ «Коктебель» до дати подання Законом заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та свідоцтвом України № 52621. Проте неможливість експертом надати відповідь на питання, зважаючи на зазначені вище причини, не змінює невідповідності цього позначення умовам надання правової охорони згідно з п. 3, 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 16 від 06.12.2013 р. року містить докладний опис проведених досліджень, є обґрунтованим і переконливим; форма суджень експерта не викликає будь-яких сумнівів або зауважень, а висновки є узгодженими з іншими матеріалами справи.

Зважаючи на викладене, ГС м. Києва визнав недійсним свідоцтво України № 166773, а колегія суддів КАГС підтвердила, що місцевий суд дійшов правильного висновку, що свідоцтво Украї-

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



ни № 166773 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсним повністю, у зв'язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Щодо позовної вимоги зобов'язати Державну Службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Держреєстру та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», судом встановлено таке.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установка (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво чи його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до пп. 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08.04.2011 р., Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

А тому позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Держреєстру про визнання недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» підлягають задоволенню.

Ось і все, здавалося б, спір вирішено, позовні вимоги задоволені. Свідоцтво на знак для товарів і послуг визнано недій-

сним. Але ТОВ «Коктебель», не погодившись з такою позицією судів, вирішило довести своє право на використання позначення.

На початку 2014 р. тепер уже ТОВ «Коктебель» звернулося до ГС м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та компанії «Ярліс» про визнання права попереднього використання знака для товарів і послуг «СТАРІЙ НЕКТАР».

04.02.2014 р. суд виніс ухвалу про порушення провадження у справі № 910/1518/14 [4], а 16.06.2014 р. прийняв рішення про відмову в задоволенні позову, мотивуючи своє рішення тим, що ТОВ «Коктебель» не доведено факту набуття ним права попереднього користувача на торговельну марку «СТАРІЙ НЕКТАР» від умовних попередників, зокрема, ТОВ «Коктебель» не доведено факту власного використання спірного знака чи здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання станом на 10.11.2003 р., з огляду на час державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Коктебель» — 14.08.2009 р., наведені в позові обставини та факти не підтверджено належними доказами по справі [5].

При прийнятті рішення ГС м. Києва керувався таким.

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, що до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання чи використання, що передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, ТОВ «Коктебель» зазначає, що отримало право попереднього користування словесного позначення «СТАРІЙ НЕКТАР» від правопередників: радгоспу-заводу «Коктебель» та ЗАТ «ЗМВК Коктебель», використовуюва-



ли таке позначення для маркування вина «СТАРІЙ НЕКТАР», що підтверджується технологічною інструкцією № 44у 80-х рр. ХХ ст., посвідченнями якості № 41 від 15.03.1995 р., № 55 від 24.03.1995 р., № 524 від 27.07.1995 р., що видавалися на партії продукції, зокрема й вина «СТАРІЙ НЕКТАР», а також нагородами різних дегустаційних конкурсів.

Поняття правонаступництва визначено в положенні ч. 1 ст. 104 ЦК України, згідно з якою юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права й обов'язки переходять до правонаступників.

Однак, дослідивши матеріали справи, ГС м. Києва не встановив жодних доказів того, що ТОВ «Коктебель» є правонаступником радгосп-заводу «Коктебель» чи ЗАТ «ЗМВК Коктебель».

При цьому, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «КД Коктебель» є новоствореним підприємством, державна реєстрація якого відбулася 14.08.2009 р. та відповідно останнє жодним чином не могло використовувати спірний знак на день подання заявки № 20031111765 від 10.11.2003 р., за яким зареєстровано свідоцтво України № 56235.

Крім того, ТОВ «Коктебель» у позовній заяві зазначило, що стало правонаступником прав і обов'язків Державного підприємства «Радгосп-завод «Коктебель» на підставі положення ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», тому що є орендарем цілісного майнового комплексу останнього на підставі договору оренди № 1127 від 26.07.2001 р. та додаткової угоди № 3 від 12.11.2009 р., укладеної між Фондом державного майна України та ЗАТ «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель».

Так, згідно з ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендар стає правонаступником прав і обов'язків підприємства відповідно до договору оренди, а в разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу — також правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

Проте, як встановлено ч. 2 ст. 500 ЦК України, право попереднього користувача може передаватися чи переходити до іншої особи тільки разом із підприємством або діловою практикою чи з тією частиною підприємства або ділової практики, в яких було використано торговельну марку чи здійснено значну та серйозну підготовку для такого використання.

Тож, для того, щоб отримати право попереднього користування, ТОВ «Коктебель» на торгову марку «СТАРІЙ НЕКТАР» від Державного підприємства «Радгосп-завод «Коктебель» необхідно довести, що останнє існувало як юридична особа, використовувало таку назву під час своєї господарської діяльності та ділової практики до моменту подання заявки № 20031111765 від 10.11.2003 р. та набуло права попереднього використання на спірну торговельну марку.

На підставі викладеного, ГС м. Києва відмовив ТОВ «Коктебель» у задоволенні позовних вимог про визнання за останнім права попереднього використання позначення «СТАРІЙ НЕКТАР» під час виробництва та реалізації своєї продукції.

Не погодившись з такою позицією ГС м. Києва, ТОВ «Коктебель» подало апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду, в якій просило скасувати рішення попередньої судової інстанції та прийняти нове, яким позов задовольнити.

Київський апеляційний господарський суд постановою від 25.11.2014 р. визнав за ТОВ «Коктебель» право попереднього користувача на знак для то-

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ



варів і послуг «СТАРІЙ НЕКТАР», у зв'язку з отриманням ТОВ від попереднього володільця, окрім єдиного майнового комплексу, ще й права попереднього користувача на торговельну марку «СТАРІЙ НЕКТАР» [6].

Рішення КАГС ґрунтувалося на такому. Компанія «Ярліс» є власником знака для товарів і послуг (словесного позначення) за свідоцтвом України № 56235, «алкогольні напої (крім пива), аперитиви, бренді, вина, віскі, горілка, грушевий сидр, джин, коктейлі, лікери, напої алкогольні перегінні, настоянки гіркі, ром, сидри, спиртні напої, алкогольні напої, що сприяють травленню»; цей знак отримав правову охорону від дати подання заявки — 10.11.2003 р.

ТОВ «Коктебель» на підтвердження набуття ним права попереднього користувача на торговельну марку «СТАРІЙ НЕКТАР» за свідоцтвом України № 56235 посилалося на такі фактичні обставини: радгосп-завод «Коктебель» (пізніше державне підприємство «Радгосп-завод «Коктебель») принаймні з 1982 р. випускало вино під назвою «Старий нектар»; на доказ цього ТОВ «Коктебель» подано: затверджений 07.07.1982 р. стандарт радгосп-заводу «Коктебель» з переліком продукції; журнал контролю технологічної обробки вин ТХМК №7 за 1986–1993 рр.; плани зняття виноматеріалів з витримки по цеху за 1986–1993 рр.; низку досліджених судом посвідчення про якість, зокрема, на згадане вино, вироблене з врожаю 1990 р. та 1994 р., виданих у зв'язку з постачанням продукції за накладними від 1995 р. та від 1999 р.; результати гігієнічної оцінки харчових продуктів і продовольчої сировини вина «Старий нектар», затверджені головним державним санітарним лікарем м. Феодосія 19.05.1999 р.; низка дипломів, якими було нагороджено вино «Старий нектар» виробництва названого підприємства протягом 1995–1999 рр.; каталог продукції за 2001 р.

26.07.2001 р. Фонд державного майна України (орендодавець) і створене членами трудового колективу закрите акціонерне товариство «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» (надалі — ЗАТ «Коктебель», орендар) уклали договір платного користування цілісним майновим комплексом державного підприємства «Радгосп-заводу «Коктебель» строком до 26.11.2011 р. (надалі — Договір оренди); 26.07.2001 р. сторони договору підписали акт приймання-передачі зазначеного майна.

У справі наявні дипломи, якими було нагороджено вино «Старий нектар» виробництва ЗАТ «Коктебель» протягом 2005–2007 рр.

12.11.2009 р. додатковою угодою № 3 до Договору оренди було внесено зміни до цього правочину — орендаря замінено на ТОВ «Коктебель»;

12.07.2010 р. додатковою угодою № 4 до Договору оренди строк оренди продовжено до 26.07.2021 р. включно.

Частиною 2 ст. 500 ЦК України передбачено, що право попереднього користувача може передаватися чи переходити до іншої особи тільки разом із підприємством або діловою практикою чи з тією частиною підприємства або ділової практики, в яких було використано торговельну марку чи здійснено значну та серйозну підготовку для такого використання.

У ч. 2 ст. 191 ЦК України зазначено, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу належать усі види майна, призначені для його діяльності, зокрема й земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку чи інше позначення й інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції чинній на дату укладення Договору оренди) орендар стає правонаступником прав і обов'яз-



ків підприємства відповідно до договору оренди, а в разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу — також правонаступником прав і обов'язків підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

Таким чином, КАГС у справі № 910/1518/14 встановлено, що ТОВ «Коктебель» на підставі додаткової угоди № 3 до Договору оренди отримало єдиний майновий комплекс, яким попередньо володіли та користувалися радгосп-завод «Коктебель» (державне підприємство «Радгосп-завод «Коктебель») і ЗАТ «Коктебель» і добросовісно використовували в інтересах своєї діяльності торговельну марку «СТАРІЙ НЕКТАР» до дати подання заявки за свідоцтвом України № 56235.

Тобто з'ясовано, що відповідно до зазначеного припису ч. 2 ст. 500 ЦК України до ТОВ «Коктебель» разом з відповідним єдиним майновим комплексом перейшло право попереднього користувача на торговельну марку «СТАРІЙ НЕКТАР» від таких осіб, як радгосп-завод «Коктебель» (державне підприємство Радгосп-завод «Коктебель») і ЗАТ «Коктебель».

З огляду на наведене, КАГС визнав за ТОВ «Коктебель» право попереднього користувача на використання позначення «СТАРІЙ НЕКТАР» у своїй господарській діяльності.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.02.2015 р. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2014 р. у справі № 910/1518/14 залишено без змін [7].

Висновки

Отже, дослідивши історію двох судових спорів бачимо дуже цікаву ситуацію, що склалася навколо позначення «СТАРІЙ НЕКТАР».

Обставини першої судової справи, з правового погляду, повністю доводять правильність застосування судами норм законодавства під час прийняття рішень.

Утім, визнання недійсним Свідоцтва на знак не перешкодила ТОВ «Коктебель» і досі використовувати відоме позначення «СТАРІЙ НЕКТАР», яке схоже з позначеннями, що охороняються свідоцтвами на знак і використовуються іншим виробником у своїй господарській діяльності. ◆

Список використаних джерел / List of references

1. Ухвала господарського суду міста Києва від 15.08.2013 р. у справі № 910/15681/13.
Ukhvala hospodarskoho sudu mista Kyieva vid 15.08.2013 r. u spravi № 910/15681/13.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2014 р. у справі № 910/15681/13.
Ryshennia hospodarskoho sudu mista Kyieva vid 26.03.2014 r. u spravi № 910/15681/13.
3. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2014 р. у справі № 910/15681/13.
Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 24.06.2014 r. u spravi № 910/15681/13.



4. Ухвала господарського суду міста Києва від 04.02.2014 р. про порушення провадження у справі № 910/1518/14.
Ukhvala hospodarskoho sudu mysta Kyieva vid 04.02.2014 r. pro porushennia provadzhennia u spravi № 910/1518/14.
5. Рішення господарського суду міста Києва від 16.06.2014 р. у справі № 910/1518/14.
Ryshennia hospodarskoho sudu mista Kyieva vid 16.06.2014 r. u spravi № 910/1518/14.
6. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2014 р. у справі № 910/1518/14.
Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 25.11.2014 r. u spravi № 910/1518/14.
7. Постанова Вищого господарського суду України від 17.02.2015 р. у справі № 910/1518/14.
Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 17.02.2015 r. u spravi № 910/1518/14.

Надійшла до редакції 20.09.2017 р.

Бахарева Е. Охрана изображения: свидетельство на знак или первое использование? Стаття базується на аналізі двох судових спорів між тими ж сторонами. Перше судове дело кається питання признання недействительним свідчення на знак для товарів и услуг. Второе судове дело рассматривалось на предмет признання за производителем права первого использования обозначения. Субъект, который был владельцем торговой марки по свидетельству на знак для товаров и услуг, признанному судом недействительным, доказал свое право на использование обозначения даже тогда, когда уже не был владельцем указанного свидетельства.

Ключевые слова: торговая марка, свидетельство на знак для товаров и услуг, первое использование, право владельца на знак, правопреемничество, охрана объекта интеллектуальной собственности

Bahareva O. Image protection: a standard test or primary use?

The article is based on the analysis of two court disputes between the same parties. The first lawsuit concerns the issue of the invalidation of the certificate of a sign for goods and services. The second trial was considered for recognition by the manufacturer of the right to use the designation. An entity that was the owner of the trademark on the certificate of a sign for goods and services, which was declared invalid by the court, proved its right to use the designation even when it was not already the owner of the indicated certificate.

Key words: trademark, certificate for a sign for goods and services, primary use, owner's right to sign, succession, protection of the object of intellectual property