

РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО V.  
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО:**

**ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ПОЗИВАЧА  
ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО СУДУ З  
ПОЗОВОМ ПРО ДОСТРОКОВЕ  
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА  
НА ТМ**

**СПІКЕР:**

**ПАДОХ ОКСАНА**

СТАРША ІР ЮРИСТКА, КЕРІВНИЦЯ  
ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ IPSTYLE

**IPSTYLE** SPARK  
IT!



# ОКСАНА ПАДОХ

АДВОКАТКА, СТАРША ІР ЮРИСТКА,  
КЕРІВНИЦЯ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІРSTYLE

- \* практику ІР понад 8 років
- \* адвокатський стаж - 5 років
- \* ІР-юристка, визнана міжнародними рейтингами The Legal 500, World Trademark Review

**IPSTYLE** SPARK  
IT!



# ПРО ЩО МИ СЬОГОДНІ ГОВОРИМО:

1. Використання ТМ: право чи обов'язок?
2. Право на звернення до суду та ефективний спосіб захисту.
3. Зацікавленість особи, що подає позов про дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ

# ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА



- використовувати ТМ
- дозволяти використання ТМ
- забороняти неправомірне використання ТМ
- інші права



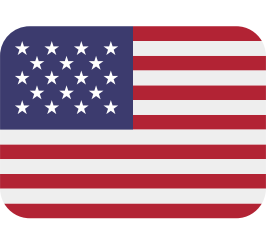
- добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва

ТМ



# МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

**IPSTYLE** SPARK  
IT!



# США: ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

## Підтвердження використання:

Між 5 та 6 роком + кожні 10 років власник ТМ в США повинен подати

- **Declaration of Use** підтвердити використання ТМ для заявлених товарів та/або послуг
- **Excusable Nonuse** АБО підтверджувати наявність поважних причин, що пов'язані із невикористанням ТМ.
- **Excusable nonuse during COVID-19**

Країни, де також необхідно підтверджувати використання:  
МЕКСИКА, ФІЛІППІНИ, АЛЖИР,  
КАМБОДЖА, ГАМБІЯ,  
ЛІБЕРІЯ, ЕСВАТІНІ, ЗІМБАБВЕ

**United States of America**  
United States Patent and Trademark Office

**RETURNHAULER**

Reg. No. 4,988,301  
Registered June 28, 2016  
Int. Cl.: 12

TRADEMARK  
PRINCIPAL REGISTER

RETURNHAULER PROPRIETARY LIMITED (SOUTH AFRICA LIMITED COMPANY (LTD.))  
46 STERLING WAY, ATLANTIC BEACH ESTATE  
MELKBOSSTRAND  
WESTERN CAPE, SOUTH AFRICA

FOR: TANKERS, TRUCKS, TRAILERS; TRAILERS FOR TANKERS CONTAINING MOVABLE AND REMOVABLE TANKS ALLOWING FOR SIMULTANEOUS TRANSPORT OF LIQUID AND SOLID GOODS, IN CLASS 12 (U.S. CLS. 19, 21, 23, 31, 35 AND 44).

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

OWNER OF SOUTH AFRICA REG. NO. 2011/27566, DATED 10-31-2011, EXPIRES 10-31-2021.

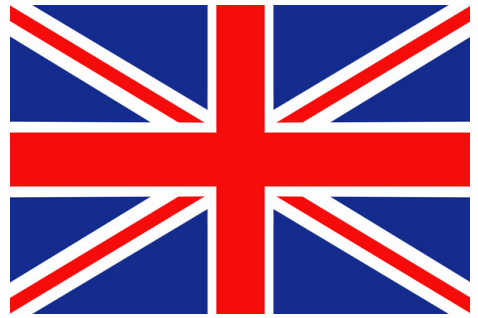
SER. NO. 86-810,210, FILED 11-5-2015.

INGA ERVIN, EXAMINING ATTORNEY

  
*Michelle K. Lee*  
Director of the United States  
Patent and Trademark Office

# Заяву про дострокове припинення може подати:

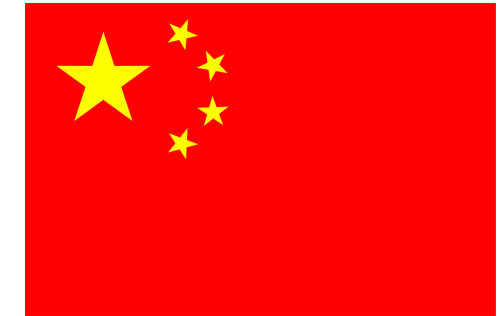
**БУДЬ-ЯКА ОСОБА**



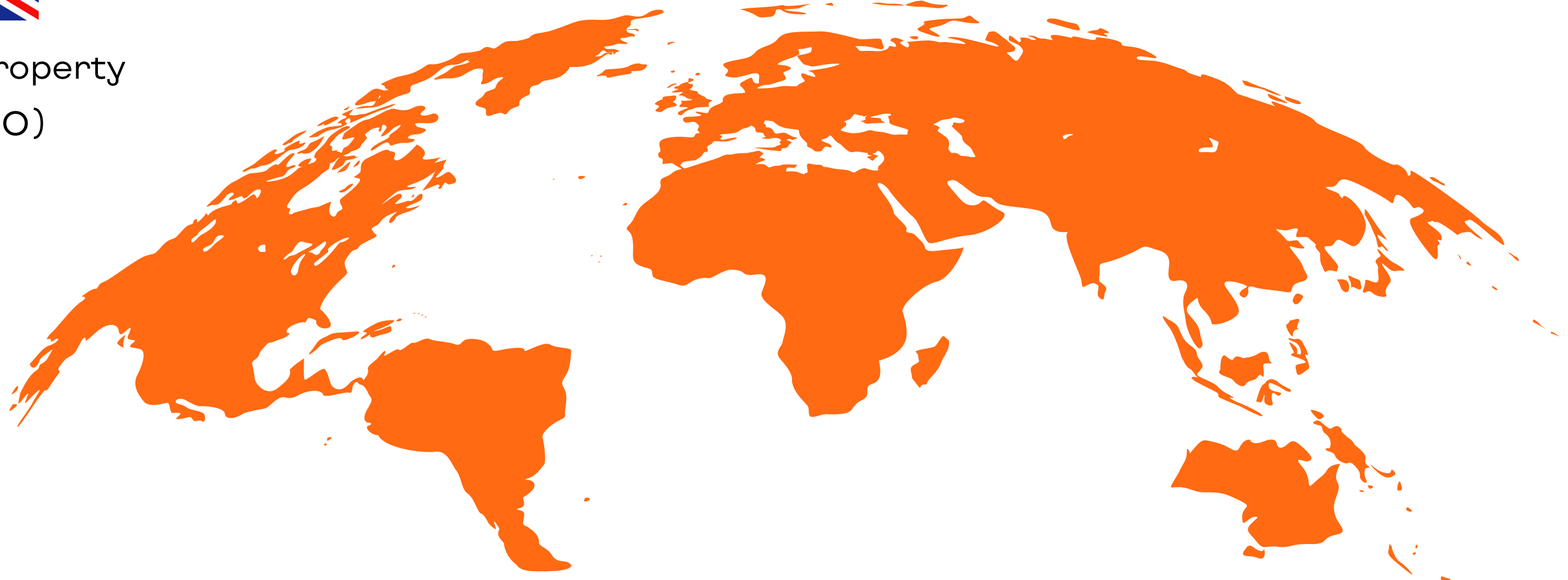
UK Intellectual Property  
Office (UKIPO)



The European Union Intellectual  
Property Office (EUIPO)



China National  
Intellectual Property  
Administration (CNIPA),



# Заяву про дострокове припинення може подати:

any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment, by the registration of a mark on the principal register

Trademark Trial and  
Appeal Board (TTAB)  
United States Patent  
and Trademark Office  
(USPTO)

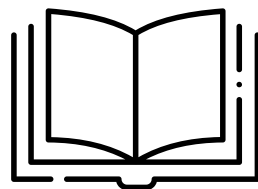
будь-яка особа, яка вважає, що їй завдано або буде завдано шкоди, в тому числі в результаті ймовірності розмивання або ослаблення внаслідок потьмарення, внаслідок реєстрації знака в основному реєстрі



**А ЩО В УКРАЇНІ?**

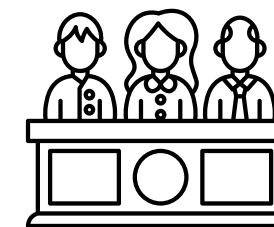


## В ТЕОРІЇ



Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, **будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва** повністю або частково.


ч. 4 ст. 18 ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”



## НА ПРАКТИЦІ

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду **за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів** у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

ч. 2 ст. 4 ГПК України



**ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА:  
ЧИ ТРЕБА ДОВОДИТИ  
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ, ЯКЩО  
МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЬ БУДЬ-  
ЯКА ОСОБА?**

✱ Юрисдикція судів поширюється на  
будь-який **юридичний спір** та будь-яке  
кримінальне обвинувачення  
(ст. 124 Конституції України)

✱ Здійснюючи правосуддя,  
господарський **суд захищає права  
та інтереси** фізичних і юридичних  
осіб, державні та суспільні інтереси  
у спосіб, визначений законом або  
договором  
(ч. 1 ст. 5 ГПК України)



# LAWSUIT

An illustration of a person's hands holding a document. The document is light blue and has the word 'LAWSUIT' written in large, bold, blue capital letters at the top. Below the title, there are several lines of placeholder text represented by horizontal bars of varying lengths. The hands are orange and are shown from the side, holding the document from the left and right edges. The person's arms and hands are wearing a dark suit jacket.

\* Кожна особа має право на **захист свого цивільного права** у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на **захист свого інтересу**, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства ( ст. 15 ЦК України)

\* Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, **було порушено**, має **право на ефективний засіб юридичного захисту** в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження (ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р)



**ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО  
СУДУ ГАРАНТУЄТЬСЯ!**

**АЛЕ...**





**ЗАПИТАННЯ:**

**для чого особа звертається до суду?**

**ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ...**



**порушених**



**невизнаних**



**оспорюваних**

**прав та охоронюваних законом інтересів**

# ОХОРОНЮВАНИЙ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕС

рішення Конституційного суду у справі № 1-10/2004

від 1 грудня 2004 року



Поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 ЦПК України та інших законах України у логічно-смісловому зв'язку з поняттям "права", треба розуміти як **прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом**, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.





# ТРОХИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

**"Ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права, це запобігання тому, щоб відбулося.**

(рішення ЄСПЛ від 31.07.2003 у справі "Дорани проти Ірландії",  
постанова Верховного Суду від 02.08.2022 року у справі N°911/392/20)

# ТРОХИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

[...] було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

(рішення ЄСПЛ від 17.07.2008 у справі "Каїч та інші проти Хорватії",  
постанова Верховного Суду від 02.08.2022 року у справі N°911/392/20)



# ТРОХИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Конвенція призначена для гарантування не теоретичних або примарних прав, а прав практичних та ефективних, тобто, у кінцевому результаті, ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права.

(рішення ЄСПЛ від 13.05.1980 у справі "Артіко проти Італії", постанови Верховного Суду від 19.01.2023 року у справі N°910/14623/21, від 25.05.2022 року у справі N°909/246/20, від 02.08.2022 року у справі N°911/392/20)

# ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

- ✓ наявність у позивача певного права (інтересу)
- ✓ порушення (невизнання або оспорювання) такого права (інтересу) з боку відповідача
- ✓ належність обраного способу судового захисту (адекватність наявному порушенню та придатність до застосування як передбаченого законодавством)



**Відсутність (недоведеність) будь-якої з означених умов  
унеможлиблює задоволення позову**

**!** **АЛЕ:**



**[ПРАВОВІДНОСИНИ У  
НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ СПРАВАХ  
ОЧЕВИДНО НЕ Є ПОДІБНИМИ ЗІ  
СПРАВОЮ, ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ,  
З ОГЛЯДУ НА ПРЕДМЕТ І  
ПІДСТАВИ ЗАЯВЛЕНИХ  
ПОЗОВНИХ ВИМОГ, ХАРАКТЕР  
(ЗМІСТ) СПІРНИХ  
ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУБ`ЄКТНИЙ  
СКЛАД]**

# ТРОХИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

постанова ВС від 30.11.2023 року  
у справі № 910/10906/22)

“Незважаючи на те, що тягар доведення у таких справах лежить на особі, щодо свідоцтва якої була подана заява про припинення, одним з основоположних принципів цивільного та господарського процесів є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень”

Хоча заява і не подається на захист суб'єктивних прав, що може мати місце лише з боку особи, права чи інтереси якої порушені, але оскільки це може спричинити припинення права інтелектуальної власності, видається, що для цього повинна бути відповідна мотивація.

Очевидно, що тільки особа, яка планує набути виключних прав на торговельну марку чи в якої існує інтерес (зокрема використання схожого позначення, використання тотожного позначення на території іншої держави і планування такого використання на території України), повинна мати можливість звернутися з вимогою про дострокове припинення чинності виключних прав при невикористанні торговельної марки.

# ТРОХИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

постанова ВС від 30.11.2023 року  
у справі № 910/10906/22)

8.84. Отже, суб`єктом (позивачем), який може звертатися із позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку, може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки в пункті 4 статті 18 Закону № 3689-XII не встановлено певних кваліфікуючих вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою. Втім, очевидно, що особа, яка звертається з такою вимогою, повинна мати щонайменше, інтерес (з урахуванням змісту статей 15 та 16 ЦК України).

8.85. Тому, до предмету дослідження в таких категоріях справ повинні входити не тільки обставини використання/невикористання торговельної марки, а й обставини, які підтверджують заінтересованість особи, яка подає заяву про дострокове припинення дії свідоцтва.

# ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА НА ТМ

## Предмет позову:

- дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ повністю/частково та зобов'язання вчинити дії

## Правова підстава позову:

- ч. 4 ст. 18 Закону

## Фактична підстава позову:

невикористання оспорюваної ТМ:

- в Україні
- протягом останніх 5 років поспіль
- щодо всіх/частини товарів/послуг, для яких ТМ зареєстрована

## Предмет доказування:

### для позивача:

- зацікавленість
- невикористання ТМ протягом 5 років хоча б для частини товарів/послуг

### для відповідача:

- використання ТМ для всіх товарів/послуг
- поважні причини невикористання

## Ефективний спосіб захисту:

- попередня/остаточна відмова в реєстрації ТМ
- заперечення проти реєстрації ТМ
- припинення митного оформлення
- претензія про припинення порушення прав



**ДЯКУЮ  
ЗА УВАГУ!**



**ОКСАНА ПАДОХ**

АДВОКАТКА, СТАРША ІР ЮРИСТКА,  
КЕРІВНИЦЯ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ  
ПРАВ ІРSTYLE



[office@ipstyle.ua](mailto:office@ipstyle.ua)



[ipstyle\\_ua](https://www.instagram.com/ipstyle_ua)



[ipstyle.ua](https://www.facebook.com/ipstyle.ua)



[IPSTYLE](https://www.linkedin.com/company/IPSTYLE)



[ipstyle.ua](https://www.ipstyle.ua)

**IPSTYLE** SPARK  
IT!