



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року

м. Київ

справа № 910/5815/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:

позивача - Болюбаш І.О. (адвокат); Мамуня О.С. (адвокат)

відповідача 1 - Клименко М.С. (адвокат)

відповідача 2 - не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2022

за позовом ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC)

до: приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці";

державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про дострокове припинення дії свідоцтв України № 81675 та № 81677 на торговельні марки частково.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC), юридична особа зареєстрована за законодавством Сполучених Штатів Америки (далі - ГУГЛ ЛЛСі, позивач) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці" (далі - ПАТ "Нерухомість столиці", відповідач 1) та державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - відповідач 2) про дострокове часткове припинення свідоцтв України №№ 81675 та 81677 щодо послуг 37, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 81675 та 81677 не використовується відповідачем 1 протягом останніх п'яти років та об'єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони знака для товарів і послуг "NEST" саме у частині послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання;" та послуг 42 класу МКТП "розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок" за заявкою № m202022676.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 01.02.2022 (суддя - Бондаренко-Легких Г.П.) в задоволенні позову відмовлено.

2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2022 (колегія суддів: Сотніков С.В., Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.) рішення господарського суду міста Києва від 01.02.2022 у справі №910/5815/21 скасовано. Ухвалено нове рішення. Позов задоволено повністю.

2.2.1. Достроково припинено дію свідоцтва України від 27.08.2007 № 81675 в частині послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання" та послуг 42 класу МКТП "розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

2.2.2. Достроково припинено дію свідоцтва України від 27.08.2007 № 81677 в частині послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання" та послуг 42 класу МКТП "розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

2.2.3. Зобов'язано державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України від 27.08.2007 № 81675 згідно з пунктом 4.1 резолютивної частини постанови.

2.2.4. Зобов'язано державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України від 27.08.2007 № 81677 згідно з пунктом 4.2 резолютивної частини постанови.

2.2.5. Стягнуто з ПАТ "Нерухомість столиці" на користь компанії ГУГЛ ЛЛСі 22 700, 00 грн судового збору.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Відповідач 1, не погоджуючись з судовим рішенням апеляційної інстанції, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить постанову апеляційного господарського суду скасувати повністю і залишити в силі рішення господарського суду міста Києва.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.

4.2. Зокрема відповідач 1, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах зокрема, щодо частини другої статті 157 ГК України, пункту 4 статті 16, частини четвертої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689-ХІІ).

4.3. Скаржник звертає увагу на те, що він надав спірні послуги - не окремо кожен, а в сукупності, у ході будівництва, ремонту, реставрації, реновації, тощо і на сьогоднішній день результатами наданих послуг користуються споживачі відповідача 1 (орендарі, покупці, тощо). Скаржник зазначає, що у даній справі відсутнє окреме використання торговельних марок (далі - ТМ) при наданні саме окремої спірної послуги, натомість, присутнє використання ТМ у спірних послугах саме в сукупності дій.

5. Доводи інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, оскільки зводяться до намагання здійснити переоцінку доказів, і просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судові рішення - без змін.

5.2. Від державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшли пояснення у справі, в яких останній просив вирішити питання щодо заміни у справі відповідача 2 - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" його правонаступником - державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". Втім, з матеріалів справи вбачається, що ухвалою господарського суду міста Києві від 21.12.2022 вирішено питання щодо заміни державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" його правонаступником у спірних правовідносинах - державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", тому зазначене клопотання залишається Судом без розгляду.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Позивач - ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) - є виробником широкого асортименту пристроїв для "розумного дому" (управління кліматом, безпекою, медіа-системами тощо) та супутнього програмного забезпечення під брендом "Nest" або "Google Nest".

6.2. У листопаді 2020 року позивач подав до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку на торговельну марку "Nest".

6.3. За заявкою № m202022676 позивач просив для заявленого позначення правової охорони, зокрема, для наступних послуг 37 та 42 класів МКТП:

Клас - 37: Встановлення електронних пристроїв, комп'ютерного апаратного забезпечення та засобів безпеки, та відеоспостереження, систем вентиляції, кондиціонування та обігріву, освітлення та побутовою технікою.

Клас - 42: Надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для надання персонального цифрового помічника з функціями управління голосом; Надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для розпізнавання голосу; Комп'ютерні послуги, а саме надання незавантажуваної пошукової системи, що керується голосом, для отримання даних, зображень, аудіо та відео даних через глобальну комп'ютерну мережу; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; Надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн, що використовується для надання інформації та забезпечення комунікації, що керується голосом, Електронне зберігання електронних медіа даних, а саме зображень, текстів, аудіо та відео даних; забезпечування незавантажуваним програмним забезпеченням для записування, перегляду, зберігання, поширення та аналізування онлайнних аудіо та відео даних в режимі онлайн; Надання у тимчасове використання не завантажуваним програмне забезпечення в режимі онлайн для потокової передачі та програвання аудіо, відео та мультимедійного контенту, та для контролю за телевізорами, моніторами, та для контролю за телевізорами, моніторами, ігровими системами, плеєрами DVD, портативними медіа плеєрами, та пристроями для потокового передавання цифрових медіаданих; Надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для забезпечування надання персональних консьерж-послуг для інших, ініційованих голосовими командами через мобільний телефон, комп'ютер, планшет, смартфон, кишеньковий комп'ютер, портативний комп'ютер, а саме, додавання та надання доступу до календарних зустрічей, будильників, таймерів, нагадувань, оформлення бронювання ресторанів, подорожей та готелів, а також призначення професійних зустрічей; Надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для управління системами домашньої автоматизації, а саме: освітленням, побутовою технікою, системами вентиляції, кондиціонування і обігріву, термостатами, системами моніторингу та датчиками якості повітря, сигналізації та іншим обладнанням для безпеки, замками, дверними дзвінками, камерами та обладнанням для домашнього моніторингу; забезпечування незавантажуваним комп'ютерним програмним забезпеченням, що дозволяє поширювати та передавати дані та інформацію між електронними пристроями в режимі онлайн з метою сприяння моніторингу за середою, контролю та автоматизації в будинках; Встановлення програмного забезпечення для охорони та спостереження; Послуги сертифікації, а саме забезпечування професійного встановлення електронних пристроїв, комп'ютерного апаратного забезпечення, та охоронних пристроїв та пристроїв для спостереження, систем вентиляції, кондиціонування та обігріву, освітлення та побутової техніки, яке відповідає сертифікованим стандартам.

6.4. У лютому 2021 року відповідач 1 надіслав до закладу експертизи відповідача 2 Мотивоване заперечення щодо невідповідності позначення "Nest" за заявкою від 10.11.2020 м202022676 умовам надання правової охорони та просив відмовити у реєстрації вказаного позначення у якості торговельної марки стосовно всіх послуг 37 та 42 класів МКТП.

6.5. Заперечення мотивоване тим, що позначення "Nest" схоже до ступеню сплутування із ТМ, належними відповідачу 1, які мають більш ранню дату надання правової охорони.

6.6. Відповідач 1 - є власником наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво від 27.08.2007 №81675 на знак для товарів і послуг "Nest" (заявка від 04.12.2006 №м200619103), зареєстрованим для послуг 35, 36, 37, 42 класів МКТП;

- свідоцтво від 27.08.2007 № 81677 на знак для товарів і послуг "Nest" (заявка від 06.12.2006 №м200619306, заявлені кольори: сірий; червоний), зареєстрованим для послуг 35, 36, 37, 42 класів МКТП.

6.7. За свідоцтвами від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 (заявками №m200619103, № m200619306) відповідачу 1 для позначення "Nest" надається правова охорона, зокрема, для наступних послуг 37 та 42 класів МКТП:

Клас - 37: будування; лагодження; **встановлювання устаткування**; асфальтування; будівельні і будівельно-монтажні роботи; будівельне наглядання; будування ярмаркових рундуків і крамниць; будування і реконструкція об'єктів житлово- цивільного і виробничого призначення; будування офісних, житлових, торговельних та спортивно-розважальних комплексів; будівельне защілювання; будівельне ізолювання; вимощування доріжок і майданчиків; висотні роботи; водогінні роботи; встановлювання, монтаж та демонтаж різноманітних будівельних конструкцій і споруд; **встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу)**; встановлювання, монтаж, демонтаж та лагодження вікон, дверей і воріт; **встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування**; газопровідні роботи; дезінфікування; засклення фасадів (вітражі); зовнішнє і внутрішнє обробляння будівель; інформування щодо лагодження; каркасно- монолітне будівництво; клінінгові послуги; консультування з питань будівництва; малярні роботи; миття і чищення фасадів, вікон, скляних конструкцій; монтаж світлопрозорих дахів; монтаж несучих конструкцій; **монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання**; наймання (прокат) будівельної техніки; облицювальні роботи; очищення будівель всередині і зовні; покрівельні роботи; прибирання вулиць; прибирання місць загального користування; проведення капітального і поточного ремонту будівель та споруд; паркетні роботи; ремонті і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; реставрація архітектурних комплексів та ансамблів; реконструкція громадських та промислових будівель; споруджування; фарбування будівель всередині і зовні; фасадні роботи; шпалерні роботи; штукатурні роботи.

Клас - 42: науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; **розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку**; правничі послуги; авторське наглядання за будівництвом (послуги архітекторів та інженерів-проектувальників); архітектурний дизайн; архітектурне консультування; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; геологічне експертування; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн інтер'єру та екстер'єру; досліджування в техніці; знімання топографічне; інжиніринг; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); калібрування (вимірювання); **комп'ютерна графіка**; наземне знімання; **обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших**; перевіряння якості; планування розвитку міст; послуги експертів; послуги художників; послуги декораторів; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; проектні і проектно-вишукувальні роботи, в тому числі: ескіз проекту, генеральний план, схеми освітлювання, макетування, консультування спеціалістів; проектні роботи з комплексної забудови міських територій об'єктами житлово-цивільного та комунального призначення; розробляння проектно-конструкторської документації; розробляння містобудівної документації; **розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок**; стилізований промисловий дизайн; топографо-геодезичні роботи.

6.8. За твердженням позивача відповідач 1 протягом останніх п'яти років не використовував та не використовує оспорювані марки стосовно частини зазначених товарів та послуг 37 та 42 класу МКТП.

6.9. У зв'язку з тим, що відповідач 1 не використовує знаки для товарів та послуг "Nest" за свідоцтвами від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 для частини товарів та послуг 37, 42 класів МКТП більше п'яти років, а позивач з огляду на наявність реєстрації цього позначення за відповідачем 1 не може зареєструвати такий знак по цих же класах на своє ім'я, що порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, позивач звернувся до суду за захистом свого законного інтересу.

7. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, *які стали підставою для відкриття касаційного провадження*, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

8.2. Відповідно до частини першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

8.3. Статтею 4 ГПК України передбачено, що 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.

8.4. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, 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. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

8.5. Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

8.6. Як встановлено судами попередніх інстанцій, знаки "Nest" за свідоцтвами від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 зареєстровано відповідачем 1, в тому числі, для послуг "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання;" 37 класу МКТП та послуг "розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерна графіка; обслуговування та

створювання веб-сторінок і веб- сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; " 42 класу МКТП.

8.7. Позивач обґрунтовує наявність порушеного охоронюваного законом інтересу тим, що відповідач 1 - як власник свідоцтв на оспорювані марки, фактично не використовуючи їх щодо послуг 37 та 42 класу МКТП протягом останніх п`яти років, протиставляє їх заявленому позначенню, таким чином перешкоджаючи реєстрації в якості торговельної марки. Відповідач 1 порушує охоронюваний законом інтерес позивача до безперешкодної реєстрації (враховуючи мотивоване заперечення патентного повіреного, яке відповідач 1 надіслав до закладу експертизи відповідача 2) та використання у господарській діяльності торговельної марки за заявленим позначенням, яка є ключовою складовою всесвітньо відомого бренду позивача.

8.8. Враховуючи законодавчо закріплене право будь-якій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково (стаття 18 Закону №3689-XII) створює кожному умови для захисту порушених прав, їх відновлення сприяє виконанню завдань судочинства та є одним із способів забезпечення верховенства права згідно зі статтями 15, 16 ЦК України, статтю 2 ГПК України, підпунктом 3.1, 3.6, а також пунктом 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес. Отже, враховуючи вищевикладене та наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, свідчить про наявність у позивача в спірному випадку охоронюваного законом інтересу, за захистом якого він звернувся до господарського суду.

8.9. Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо використання та/або невикористання відповідачем 1 більше п`яти років торговельних марок за свідоцтвами від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 для частини послуг 37 та 42 класів МКТП, для яких вони зареєстровані.

8.10. Суди попередніх інстанцій дійшли протилежних висновків. Так, місцевий господарський суд, відмовляючи в позові, зазначив, зокрема про те, що в своїй господарській діяльності відповідач 1 здійснює "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання". Відповідна діяльність віднесена до послуг класу 37 МКТП, і може бути як складовою об`єкту нерухомості, який створюється і управляється відповідачем 1, так і окремою послугою.

8.10.1. Місцевий господарський суд зазначив, що на підтвердження використання на території України знаку "Nest" для товарів та послуг за свідоцтвами України від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 для послуг "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання;" 37 класу МКТП та послуг "розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб- сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; " 42 класу МКТП протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, відповідачем надано наступні докази:

- рекламний буклет БЦ "HILLFORT Business Mansion" та відповідний договір на розробку дизайну та виготовлення буклету;

- скріншот із сторінки на сайті відповідача 1 <https://www.nest.ua/#hillfort>;

- скріншот статті "HILLFORT Business Mansion" - новий бізнес-центр класу "А" та зразок офісної нерухомості світового рівня в Києві" згідно з посиланням: <https://tsn.ua/ru/ukravina/hillfort-business~mansion-novyv-biznes->

Mr-iL2isa-a-i-obrazec-ofisnov-nedvizhimosti-mirovogo-urovnya-v-kieve- 1489059.html;

- скріншот статті "Компанія "HECT" ввела в експлуатацію бізнес - центр " HILLFORT Business Mansion " згідно з посиланням: <https://biz.nv.ua/markets/kompaniya-nest-vvela-v-ekspluataciyu-biznes-centr-hillfort-business-mansion-50114673.html>;

- скріншот статті " HILLFORT Business Mansion " is put into operation!" згідно з посиланням <https://eba.com.ua/en/hillfort-business-mansion-vvedeno-v-ekspluatatsiyu/>;

- скріншот статті "Компанія "HECT" ввела в експлуатацію бізнес - центр "HILLFORT Business Mansion" згідно з посиланням <https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/kompaniya-nest-vvela-v-ekspluatatsiyu-biznes-tsentr-hillfort-business-mansion-4242794>;

- скріншот статті " HILLFORT Business Mansion " - цитадель прогресивного бізнесу" згідно з посиланням https://www.dsnews.ua/novosti_kompaniy/-hillfort-business-mansion---tsitadel-progressivnogo-biznesa-20122019100000;

- скріншот статті "HECT" продовжує рух та задає тренди розвитку нерухомості" згідно з посиланням <https://commercialpropertv.ua/interview/nest-prodolzhaet-dvizhenie-i-zadaet-trendy-razvitiya-nedvizhimosti/?fbclid=IwAR1ksQ-J1C5FE-s-dino0u7waLD-PLP>;

- копію звіту № 1 про стан реалізації проекту по договору про надання послуг від 15.10.2020 № 03671-20;

- копію звіту № 4 про стан реалізації проекту по договору про надання послуг від 15.10.2020 № 03671-20;

- копію попереднього договору оренди нерухомості від 13.04.2020;

- копію договору оренди об'єкту нерухомості від 21.09.2020;

- копію договору № 07/08-2020-Н на розробку Дизайн-проекту інтер'єру від 07.08.2020;

- копії робочої документації "Системи безпеки" ("Системи відеоспостереження", "Системи охоронної сигналізації", "Системи контролю та управління доступом");

- копії робочої документації "Система проти димного захисту", "Автоматична система водяного спринклерного пожежогасіння", "Опалення", "Вентиляція та кондиціонування";

- копію договору № 213 А/19 оренди нежитлового приміщення від 05.07.2019.

Згідно з інформації, зазначеній у рекламному буклеті "HILLFORT Business Mansion", (який містить зображення знаку "Nest") бізнес-центр (побудований відповідачем 1), має, зокрема, такі технічні характеристики:

Опалення: центральне, від міських тепломереж.

Кондиціонування: центральна система вентиляції і кондиціонування на фреоні, VRV система;

Охоронна система - цілодобова охорона, пропускна система за індивідуальними картками, відеоспостереження за в'їздами та виїздами, парковками, за вестибюлями і коридорами;

Протипожежна система - на всіх поверхах автоматична спринклерна система пожежогасіння, автоматична система димовидалення;

Вентиляція: з рекуперацією тепла, 70 000 куб. м на будівлю;

Ліфти - 4 швидкісні ліфти.

8.10.2. З урахуванням наведеного, господарський суд міста Києва дійшов висновку, що відповідачем 1 протягом п'яти останніх років у його виробничому циклі, який здійснюється відповідачем - під торговою маркою "Nest" (будівництво, обслуговування та експлуатація об'єктів нерухомості), здійснюється діяльність щодо встановлення устаткування та його обслуговування, в тому числі систем безпеки, кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування, систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання.

8.10.3. Надані відповідачем 1 докази в сукупності, на думку місцевого суду, свідчать про використання відповідачем 1, протягом останніх п'яти років, в тому числі, шляхом залучення підрядних та субпідрядних організацій, на договірних засадах, знаку для товарів і послуг "Nest" за свідоцтвами України від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 для послуг "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціонування і холодопостачання" 37 класу МКТП. Тобто, відповідач 1 використовує знак для товарів і послуг "Nest" саме для тих послуг, для яких він зареєстрований, у складі здійснення своєї комплексної діяльності щодо будівництва об'єктів нерухомості з встановленням зазначених систем та подальшим їх обслуговуванням.

8.10.4. При цьому місцевий суд зазначив, що в даному випадку знак для товарів та послуг "Nest", в тому числі використовується, як логотип компанії (тобто, графічний знак, емблема, або символ, який використовується комерційним підприємством для підвищення впізнаваності і розпізнаваності в соціумі) при наданні всіх послуг 37 класу МКТП, для яких такий знак зареєстрований. І використання відповідачем 1 знаку для товарів та послуг "Nest" при наданні послуг 37 класу МКТП підвищує цінність (вартість) як відповідної послуги, що пропонується до продажу, так і самого бізнесу з продажу такої послуги.

8.10.5. Відповідач 1 надав до матеріалів справи докази здійснення за його замовленням з жовтня 2020 року розробки програмного забезпечення під назвою "Micasa by NEST", метою створення якого є створення платформи для поєднання людей з їх локальними спілками - сусідами, компанією з управління, локальними бізнесами.

8.10.6. Також, відповідачем 1 для рекламування та просування кожного його проекту, здійснено розробку графічних елементів, дизайн проектів, візуалізацій, планувань поверхів та приміщень, креслень, 3D моделей, частин робочої (проектної) документації та інших подібних об'єктів комп'ютерної графіки, що підтверджується доказами, наявними у справі, та вбачається із сайту відповідача 1 (<http://nest.ua>).

8.10.7. Надані відповідачем 1 докази в сукупності, на думку місцевого суду, свідчать про використання відповідачем 1 протягом останніх п'яти років, в тому числі, через підрядні та субпідрядні організації, на договірних засадах, знаку для товарів і послуг "Nest" за свідоцтвами України від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 для послуг "розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; комп'ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб- сайтів для інших; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок;" 42 класу МКТП.

8.10.8. Місцевий господарський суд частково відхилив заперечення позивача щодо того, що відповідачем 1 чи його підрядниками не надано доказів використання торговельної марки "NEST" за свідоцтвами України від 27.08.2007 №81675 та від 27.08.2007 № 81677 саме щодо спірних послуг 37 та 42 класу. Так, суд погодився з позивачем, що такі послуги не

надаються відповідачем 1 чи його підрядниками як окремий вид діяльності відповідача 1, однак такі послуги є складовою безпосередньої діяльності відповідача 1 щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об'єктів нерухомості під контролем відповідача 1 під його брендом (торговельною маркою) "NEST", а отже місцевий господарський суд вважає помилковим твердження позивача, що відповідачем 1 не надано доказів використання спірних торговельних марок.

8.11. Скасовуючи рішення місцевого господарського суду і задовольняючи позов повністю, апеляційний господарський суд зазначив, що дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи, колегія суддів дійшла висновку, що такі докази не містять зображення спірних торговельних марок, а відтак не можуть підтверджувати їх використання відповідачем 1 в розумінні статті 16 Закону №3689-XII щодо оспорюваних позивачем послуг. Тобто, відповідач 1 не надав належних та більш вірогідних доказів наявності на ринку (території) України послуг 37, 42 класу МКТП (в тій їх частині, які оспорено позивачем), що надаються із застосуванням спірних торговельних марок, для яких вони зареєстровані, або іншого використання таких позначень протягом п'яти років до дати подання позову.

8.11.1. Судом апеляційної інстанції зазначено, що відповідач 1 також не навів будь-яких доводів про причини невикористання торговельних марок протягом останніх п'яти років до звернення позивача з позовом до суду.

8.11.2. За обставин неподання відповідачем 1 доказів використання власником спірних свідоцтв або іншою особою спірних знаків, відсутності поважних причин невикористання торговельних марок для послуг 37, 42 класів МКТП протягом останніх п'яти років, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про помилковість висновку суду першої інстанції про необґрунтованість та неправомірність позовних вимог. Натомість, колегія суддів апеляційного господарського суду зазначила, що суд першої інстанції безпідставно визнав встановленими обставини щодо використання спірних торговельних марок, які не доведені відповідачем 1, не зазначив яким саме доказом підтверджується таке використання.

8.12. Верховний Суд, під час оцінки доводів, наведених в касаційній скарзі, виходить з таких міркувань.

8.13. Відповідно до статті 1 Закону №3689-XII торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

8.14. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг дає власнику право на його використання, виключне право дозволяти або забороняти таке використання. Але із свідоцтва випливають не лише права, а й обов'язки щодо використання торговельної марки. Так, відповідно до статті 17 Закону №3689-XII власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

8.15. Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

8.16. Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

8.17. Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте 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; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує

заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

8.18. Таким чином, наведені норми статті 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

8.19. Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону №3689-XII, 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.

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

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.

8.20. Частиною другою статті 157 Господарського кодексу України передбачено, що умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

8.21. Пунктом 4 статті 16 Закону №3689-XII (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що саме визнається використанням торговельної марки та коли торговельна марка визнається використаною.

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

8.22. У розгляді вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельні марки внаслідок її невикористання найбільш значущим є доведення належними допустимими, достовірними чи вірогідними доказами факту невикористання торговельної марки. 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.

8.23. Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону №3689-XII дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності торговельної марки, **умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.**

8.24. Якщо торговельна марка без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на таку торговельну марку повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання торговельної марки розпочалося або відновилося до подання позову.

8.25. На підтвердження використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа, зазначених у пункті 4 статті 16 Закону №3689-XII. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідна торговельна марка, документи із зображенням торговельної марки (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

8.26. Судом апеляційної інстанції зазначено, що відповідачем 1 не доведено використання торговельної марки для відповідних послуг 37 та 42 класу МКТП, а місцевим господарським судом безпідставно визнано встановленими обставини щодо використання спірних торговельних марок, не зазначивши, яким саме доказом підтверджується таке використання.

8.27. Застосування оспорюваних торговельних марок як складової безпосередньої діяльності відповідача 1 щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об'єктів нерухомості під контролем відповідача 1 під його торговельною маркою "NEST", не є використанням торговельних марок в розумінні Закону №3689-XII.

8.28. Встановлення устаткування як проміжний етап у технологічному циклі спорудження будинків не є наданням окремої послуги із встановлення устаткування, окремі дії, що спрямовані на досягнення кінцевого результату - спорудження готового будинку - не є наданням послуг.

8.29. Слід звернути увагу на те, що основна функція торговельної марки - відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб (як засіб індивідуалізації).

8.30. Судом касаційної інстанції відхиляються доводи скаржника через їх необґрунтованість щодо ухвалення судового рішення у цій справі з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

8.31. В силу положень частини другої статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції позбавлений права самостійно досліджувати, перевіряти та переоцінювати докази, самостійно встановлювати по-новому фактичні обставини справи, певні факти або їх відсутність.

8.32. Суд касаційної інстанції приймає доводи, наведені у відзиві на касаційну скаргу, у тій частині, в якій вони не суперечать цій постанові.

8.33. Поряд з тим, як відзначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.02.2009 у справі "Христов проти України" (заява № 24465/14), право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слід тлумачити в контексті преамбули цієї Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права, одним з основоположних аспектів якого є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхні рішення, що набрали законної сили, не може ставитися під сумнів (див. також справу "Брумареску проти Румунії", заява № 28342/95). Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового до виконання рішення суду лише з однією метою -

домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі. Повноваження судів вищого рівня з перегляду мають здійснюватися для виправлення судових помилок і недоліків, а не задля нового розгляду справи. Сама лише ймовірність існування двох думок стосовно предмета спору не може бути підставою для нового розгляду справи. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини (справа "Рябих проти Росії", заява № 52854/99), існування яких скаргником не зазначено й не обґрунтовано.

8.34. Відповідна практика Європейського суду з прав людини застосовується Касаційним господарським судом на підставі статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", згідно з якою суди застосовують названу Конвенцію та відповідну практику як джерело права.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

9.1. Згідно зі статтею 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судові рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

9.2. Оскільки за результатами касаційного перегляду Судом не встановлено неправильного застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального чи порушення норм процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржуваного судового рішення - без змін через відсутність передбачених процесуальним законом підстав для його скасування.

10. Судові витрати

10.1. Судовий збір, сплачений у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції, покладається на скаргника, оскільки Верховний Суд касаційну скаргу залишає без задоволення, а судові рішення суду апеляційної інстанції - без змін.

Керуючись статтями 300, 308, 309, 315 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці" залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2022 у справі № 910/5815/21 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

І. Колос

Суддя

В. Селіваненко