



Верховний  
Суд

## ПОСТАНОВА

### ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/9564/20

### **Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:**

Булгакової І.В. (головуючий), Колос І.Б., Львова Б.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

учасників справи:

позивача - громадської організації "Товариство Червоного Хреста України" - Нікулеско Д.С., адвокат (довіреність від 01.07.2021 №05/374),

відповідачів - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з'явилися,

компанії Астравіртус Трейд Лімітед - Почтова С.С., адвокат (ордер від 06.12.2021№ 000017),

**розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу** компанії Астравіртус Трейд Лімітед

**на рішення** господарського суду міста Києва від 12.04.2021 (суддя Босий В.П.) та

**постанову** Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2021 (головуючий Грек Б.М., судді: Остапенко О.М. і Доманська М.Л.)

у справі № 910/9564/20

**за позовом** громадської організації "Товариство Червоного Хреста України" (далі - Організація)

**до** 1. державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

2. компанії Астравіртус Трейд Лімітед (далі- Компанія)

**про** визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

### ІСТОРІЯ СПРАВИ

#### Короткий зміст позовних вимог

Організація звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Компанії про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Позивач обґрунтовує наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України №38130 через невідповідність знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, передбачених Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Зокрема, за твердженням позивача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №38130 містить Емблему Червоного Хреста, що є порушенням як національного законодавства України, так і міжнародних договорів, до яких Україна приєдналася, у зв'язку з чим позивачем заявлено вимоги про визнання недійсним свідоцтва України №38130 на знак для товарів і послуг, власником якого є Компанія, відносно всіх товарів і послуг 05, 10, 42, 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно зареєстровано, а також зобов'язання відповідача - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг та здійснити публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним такого свідоцтва.

### **Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції**

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.04.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2021 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано недійсним свідоцтво України №38130 на знак для товарів і послуг, власником якого є Компанія відносно всіх товарів і послуг 05, 10, 42, 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно зареєстровано; зобов'язано державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію у офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання недійсним повністю свідоцтва України №38130 на знак для товарів і послуг.

Надавши оцінку встановленим обставинам справи на підставі статей 86, 98, 101, 104, 269 ГПК України, з огляду на наведені норми та приписи законодавства суди дійшли висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №38130, встановленим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України №38130 на знак для товарів і послуг, власником якого є Компанія, недійсним.

### **Короткий зміст вимог касаційної скарги**

Компанія, з підстав визначених у касаційній скарзі, звернулася до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 12.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2021 зі справи № 910/9564/20 та направити справу на новий розгляд.

### **АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ**

#### **Доводи особи, яка подала касаційну скаргу:**

Компанія зазначає про неврахування судами попередніх інстанцій висновків викладених у постановою Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 щодо застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суди не дослідили зібрані у справі докази, а саме пояснення державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" чим порушили приписи частини першої статті 86, частини 4 статті 238, підпункту "г" пункту 2 частини першої статті 282 ГПК України,

що є підставою для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд на підставі пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України.

Окрім того скаржник наголошує на тому, що судом апеляційної інстанції було необґрунтовано відхилено клопотання про проведення повторної експертизи, а судові рішення було прийнято про права, інтереси та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі, що також є підставою для скасування судових рішень на підставі пункту 8 частини першої та пункту 3 частини третьої статті 310 ГПК України.

### **Позиція інших учасників справи**

Від Організації (електронною поштою та засобами поштового зв'язку) надійшов відзив на касаційну скаргу в якому остання зазначає про відсутність підстав для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд. Окрім того, Організація вважає, що суди попередніх інстанцій належним чином встановили всі обставини справи, дослідили наявні у справі докази та провели їх належний аналіз, а тому, ухвалили законні та обґрунтовані рішення з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

### **СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ**

Компанія є власником свідоцтва України від 15.03.2004 №38130 на знак для товарів і послуг відносно всіх товарів і послуг 05, 10, 42, 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно зареєстровано.

Позивач є неприбутковою добровільною гуманітарною всеукраїнською громадською організацією, діяльність якої ґрунтується на Женевських конвенціях від 12.08.1949, яка виступає у якості єдиного національного Товариства, що може здійснювати червонохресну діяльність на всій території України.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначав, що в знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №38130, власником якого є Компанія, використана емблема Червоного Хреста, що є порушенням чинних міжнародно-правових актів та законодавства України.

Відповідно до Додатку 1 «(540). Опис знака для товарів і послуг, який заявляється на реєстрацію» вказано, зокрема: "Позначення, що заявляється, належить до категорії комбінованих знаків для товарів і послуг. Праворуч від літер М та С розташовано знак червоного хреста, який є символом медичної допомоги і створює закінчений зоровий образ позначення."

Господарському суду першої інстанції товариством надано висновок експерта від 15.05.2020 №189, складений судовим експертом Жила Б.В. за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (надалі - "Висновок"). Зокрема, на розгляд експерта було поставлено питання "чи є присутній в складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 елемент у вигляді малюнку хреста червоного кольору таким, що зображує емблему Червоного Хреста?" У Висновку експертом встановлено, що присутній в складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 елемент у вигляді малюнку хреста червоного кольору є таким, що зображує емблему Червоного Хреста.

Компанія надала суду апеляційної інстанції висновок експертів від 29.06.2021 № 117/21 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. На вирішення експертизи поставлені наступні питання: 1. Чи є імітацією емблеми Червоного Хреста позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг 15.03.2004 №38130? Чи може використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 привести до змішування з діяльністю Громадської організації «Товариство Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста? 3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 таким, що може ввести в оману щодо Громадської організації «Товариство

Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста? За висновком експертизи: 1. Позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг 15.03.2004 №38130 не є імітацією Червоного Хреста. 2. Використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 не може привести до змішування з діяльністю Громадської організації «Товариство Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста. 3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 15.03.2004 №38130 не є таким, що може ввести в оману щодо Громадської організації «Товариство Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста .

Суд апеляційної інстанції відхилив наданий Компанією висновок експертів № 117/21, оскільки він розцінюється як новий доказ, який не був поданий до суду першої інстанції; винятковості випадку та обґрунтування неможливості його подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від Компанії останньою не доведено.

## **ДЖЕРЕЛА ПРАВА**

### **Цивільний кодекс України (далі - ЦК України):**

стаття 11:

- цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини;

частина перша, третя статті 418:

- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом;

- право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом;

стаття 492:

- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;

стаття 494:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом;

стаття 495:

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

### **Господарський кодекс України:**

частина перша статті 157:

- право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом;

частина друга статті 154:

- до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

### **Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції, чинній на момент реєстрації спірного знака):**

пункт 4 статті 1 :

- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

частини перша- четверта статті 5:

- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом;

- об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень;

- право власності на знак засвідчується свідоцтвом;

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;

частини друга, четверта статті 16:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;

- використання знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак 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 знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

частина перша статті 6:

- згідно з цим Законом **не можуть одержати правову охорону** позначення, які зображують або імітують:

державні герби, прапори та емблеми;

офіційні назви держав;

**емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міждержавних організацій;**

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

**Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників;**

частина перша статті 19:

- свідоцтво може бути **визнано у судовому порядку недійсним** повністю або частково у разі:  
- **невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони**; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

**Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949:**

частини перша та друга статті 44:

- за винятком випадків, зазначених у подальших абзацах цієї статті, емблема у вигляді Червоного Хреста на білому тлі та слова «Червоний Хрест» або «Женевський Хрест» можуть використовуватися в мирний час або під час війни тільки для позначення або захисту медичних формувань й установ, персоналу та спорядження, які користуються захистом, забезпечуваним цією Конвенцією та іншими конвенціями, що стосуються подібних питань. Те саме стосується емблем, зазначених у другому абзаці статті 38, щодо країн, які ними користуються. Національні товариства Червоного Хреста й інші товариства, зазначені в статті 26, мають право використовувати відмітну емблему, яка надає забезпечуваний Конвенцією захист, лише в рамках положень цього абзацу;

- крім того, національні товариства Червоного Хреста (Червоного Півмісяця, Червоного Лева й Сонця) у мирний час також можуть використовувати відповідно до їхнього національного законодавства назву та емблему Червоного Хреста для інших видів діяльності, що відповідають принципам, сформульованим міжнародними конференціями Червоного Хреста. Коли ці види діяльності здійснюються під час війни, умови використання емблеми повинні бути такими, за яких її не можна вважати такою, що забезпечує захист за Конвенцією. Емблема повинна бути порівняно невеликого розміру, її не можна розміщувати на нарукавних пов'язках та на дахах будівель;

стаття 53:

- приватним особам, товариствам, фірмам або компаніям, як державним, так і приватним, крім тих, які на це мають право відповідно до цієї Конвенції, **завжди заборонено використовувати емблему або назву «Червоний хрест» або «Женевський хрест» чи**

**будь-який знак або найменування, які їх імітують, незалежно від мети використання та дати їхнього прийняття.**

## **Закон України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні":**

частина 1:

- символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця) - це емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (зображення відповідно червоного хреста на білому тлі; червоного півмісяця на білому тлі; червоної рамки у формі квадрата на білому тлі, що стоїть на одній із своїх вершин), назви (слова «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал») і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій про захист жертв війни від 12.08.1949 (далі - Женевські Конвенції), Додаткових протоколів до них та цього Закону;

частина перша статті 10:

- Товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності, що відповідають принципам, визначеним міжнародними конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

стаття 11:

- як розпізнавальний знак в умовах мирного часу емблема Червоного Хреста може використовуватися для позначення: 1) будівель, споруд, медичних матеріалів і санітарно-транспортних засобів закладів охорони здоров'я, призначених для осіб, **які потребують постійного медичного догляду**; 2) транспортних засобів, що використовуються для транспортування поранених і хворих; 3) спеціально відведених місць або зон для подання першої медичної допомоги в населених пунктах, на дорогах, на підприємствах і в інших місцях, призначених для подання медичної допомоги; 4) зон дислокації біженців під час збройних конфліктів і стихійного лиха;

- **дозвіл на використання емблеми на території України у випадках, визначених цією статтею, надається Національним комітетом Товариства Червоного Хреста України за умови безкоштовного надання послуг;**

частини перша та друга статті 15:

- забороняється використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, комбінацій цих емблем; слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», комбінацій цих слів; розпізнавального знака чи будь-якого іншого знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію (використання подібних кольорів або зображень) або можуть призвести до змішування, незалежно від мети такого використання, з порушенням положень цього Закону і Правил;

- **забороняється використання зазначених емблем або слів на вівісках, плакатах, оголошеннях, листівках, або розміщення їх на товарах чи упаковках, або продаж цих товарів чи спроба продажу; спроба введення в обіг товарів, помічених таким чином; або використання зазначених емблем або слів як елемента знака для інших емблем або найменувань**, з порушенням положень цього Закону і Правил.

**Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116:**

- пунктом 4.2.1.2 передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Зазначені в абзаці 1 цього пункту позначення можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.

**ГПК України:**

частина перша, третя статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;
- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

стаття 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи;

стаття 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;
- предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення;

стаття 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
- жодні докази не мають для суду заздальгідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності;
- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);



стаття 98:

- висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;

стаття 101:

- учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок; Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду;

стаття 104:

- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

частина третя статті 269:

- докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього;

частини перша, друга та четверта статті 300:

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

- 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;

- суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права;

частина перша статті 309:

- 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.

**ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ**

## Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

Спір у справі виник у зв'язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсним свідоцтва України №38130 через невідповідність знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, передбачених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Суди попередніх інстанцій ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог виходили з того, що: позивач правомірно звернувся з даним позовом до суду для захисту своїх порушених прав; товариство Червоного Хреста України - єдина українська організація, яка має право на використання символіки Червоного Хреста з розпізнавальною функцією для цілей та видів своєї діяльності; висновком експерта встановлено, що присутній в складі знака для товарів і послуг за свідоцвом України №38130 від 15.03.2004 елемент у вигляді малюнку хреста червоного кольору є таким, що зображує емблему Червоного Хреста; умови та правила використання емблеми Червоного Хреста які визначені Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 та Законом України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні" дійшли обґрунтованого висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцвом України №38130, встановленим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України №38130 на знак для товарів і послуг, власником якого є Компанія, недійсним.

Згідно з приписами 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*.

Відповідно до частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках:

- 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
- 2) якщо скажник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
- 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
- 4) якщо судові рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.

Верховний Суд зазначає, що *касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скажником і стали підставою для відкриття касаційного провадження*.

При цьому *самим скажником* у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначається підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено), покладається на скажника.

*Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.*

Вирішуючи питання визначення подібності правовідносин, Верховний Суд звертається до правових висновків, викладених у судових рішеннях Великої Палати Верховного Суду та об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Так, об'єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в ухвалі від 27.03.2020 у справі № 910/4450/19 зазначила, що подібність правовідносин в іншій аналогічній справі визначається за такими критеріями: суб'єктний склад сторін спору, зміст правовідносин (права та обов'язки сторін спору) та об'єкт (предмет).

Велика Палата Верховного Суду виходить з того, що подібність правовідносин означає тотожність суб'єктного складу учасників відносин, об'єкта та предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (зокрема, часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин). При цьому зміст правовідносин з метою з'ясування їх подібності визначається обставинами кожної конкретної справи (пункт 32 постанови Великої Палати Верховного Суду від 27.03.2018 №910/17999/16; пункт 38 постанови від 25.04.2018 №925/3/17, пункт 40 постанови від 25.04.2018 №910/24257/16). Такі ж висновки були викладені і в постановах Верховного Суду України від 21.12.2016 у справі №910/8956/15 та 13.09.2017 у справі № 923/682/16.

При цьому під судовими рішеннями в подібних правовідносинах слід розуміти такі рішення, де подібними є предмети спору, підстави позову, зміст позовних вимог і встановлені судом фактичні обставини, а також наявне однакове матеріально-правове регулювання спірних правовідносин (пункт 6.30. постанови Великої Палати Верховного Суду від 19.05.2020 у справі №910/719/19, пункт 5.5 постанови Великої Палати Верховного Суду від 19.06.2018 у справі №922/2383/16; пункт 8.2 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.05.2018 у справі №910/5394/15-г; постанова Великої Палати Верховного Суду від 12.12.2018 у справі №2-3007/11; постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №757/31606/15-ц).

*Отже, для касаційного перегляду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов'язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є подібність правовідносин у справі, в якій Верховний Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.*

Що ж до доводів касаційної скарги про неврахування судами попередніх інстанцій висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 щодо застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг то Верховний Суд відхиляє такі помилкові доводи скажника про те, що оскаржувані судові рішення у справі № 910/9564/20 ухвалені без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, оскільки висновки в зазначених справах і у справі № 910/9564/20, а також встановлені судами фактичні обставини, що формують зміст правовідносин, є різними; у кожній із зазначених справ суди виходили з обставин та умов конкретних правовідносин і фактично - доказової бази, з урахуванням наданих сторонами доказів, що виключає подібність спірних правовідносин у вказаних справах.

Постанови Верховного Суду, на висновки щодо застосування норм права в яких посилається скаржник у касаційній скарзі, були прийняті: *за іншої, ніж у даній справі фактично-доказової бази, тобто хоча й про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, але за інших обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями і за іншими поданими сторонами та оцінених судами доказами, у залежності від яких (обставин і доказів) й прийнято судові рішення, тобто зазначена справа і ця справа є відмінними за істотними правовими ознаками, що свідчить про неподібність правовідносин у них.*

За таких обставин доводи скаржника про неврахування судами попередніх судових інстанцій у розгляді справи відповідних висновків Верховного Суду є безпідставним, оскільки висновки щодо застосування норм права, які викладені у зазначених постановках Верховного Суду стосуються правовідносин, які не є подібними з правовідносинами у справі № 910/9564/20.

Водночас обов'язковою умовою для застосування пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України є висновок про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу. При цьому у даній справі заявлені скаржником підстави для касаційного оскарження судового рішення згідно з пунктом 1 частини другої статті 287 цього Кодексу є необґрунтованими.

Таким чином, Верховний Суд вважає безпідставними доводи скаржника про те, що суди не дослідили зібрані у справі докази, оскільки зазначені скаржником підстави касаційного оскарження, передбачені пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, не знайшли свого підтвердження.

Щодо доводів Компанії про необґрунтоване відхилення клопотання про призначення повторної судової експертизи при наявності двох державних експертиз та однієї протилежної за висновками приватної експертизи необхідно зазначити таке.

Північний апеляційний господарський суд в ухвалі від 19.08.2021 зазначив, що 19.08.2021 у судовому засіданні представник Компанії заявив клопотання про призначення судової експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання: чи є імітацією емблеми Червоного Хреста позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №38130 від 15.03.2004 року? Чи може використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №38130 від 15.03.2004 року привести до змішування з діяльністю Громадської організації «Товариство Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №38130 від 15.03.2004 року таким, що може ввести в оману щодо Громадської організації «Товариство Червоного Хреста України» та міжнародної організації Червоного Хреста?

Призначення експертизи є правом, а не обов'язком господарського суду, при цьому, питання призначення експертизи вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням предмета, підстав позову та обставин справи. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Окрім того відповідно до приписів частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, **або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними**, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Апеляційний господарський суд дійшов висновку про відхилення клопотання про призначення судом експертизи оскільки клопотання учасника справи про призначення експертизи повинно

бути мотивованим «неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними», однак в обґрунтування свого клопотання представник Компанії відповідних мотивів не навів.

Тому призначення судом судової експертизи, у тому числі і апеляційним судом, віднесено до компетенції суду за наявності умов передбачених частиною першою статті 99 ГПК України, і таке призначення не може розцінюватися як порушення норм процесуального права.

Разом з тим суд апеляційної інстанції відхилив висновок експертів № 117/21 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2021 наданий Компанією, оскільки він розцінюється як новий доказ, який не був поданий до суду першої інстанції; винятковості випадку та обґрунтування неможливості його подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від Компанії останньою не доведено.

Отже не знаходять свого підтвердження доводи Компанії про необґрунтоване відхилення клопотання Компанії про призначення у справі повторної експертизи, а тому відсутні підстави для скасування судових рішень на підставі пункту 3 частини третьої статті 310 ГПК України.

Водночас у касаційній скарзі Компанія зазначає, що судами попередніх інстанцій були прийняті рішення про права, інтереси та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі, що на підставі пункту 8 частини першої статті 310 ГПК України є підставою для обов'язкового скасування судових рішень з направленням справи на новий розгляд.

При цьому скажник зазначає, що підтвердженням того, що судами попередніх інстанцій були прийняті рішення про права товариства з обмеженою відповідальністю "Мед-сервіс Юг" є ухвала Північного апеляційного господарського суду від 04.10.2021 якою зазначеному товариству було поновлено строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 12.04.2021 та призначено її до розгляду на **23.11.2021**.

Проте необхідно зазначити, що у даному випадку судові рішення повинно безпосередньо стосуватися прав та обов'язків осіб, що не були залучені до участі у справі, тобто судом має бути розглянуто і вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення судом є така особа, або міститься судження про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах.

Необхідно довести, що оскаржуване судові рішення прийнято про права, інтереси та (або) обов'язки такої особи і такий зв'язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним, що означає, що в скарзі має чітко зазначатися, в якій частині оскаржуваного судового рішення (в мотивувальній та/або резолютивній) прямо вказано про права, інтереси та (або) обов'язки такої особи, та про які саме.

Лише зазначення про те, що оскаржуване рішення може вплинути на права та/або інтереси, та/або обов'язки такої особи, або лише зазначення (констатування) того, що рішенням вирішено про її права та/або обов'язки чи інтереси, то такі посилання, виходячи з вищенаведеного, не можуть бути достатньою та належною підставою для скасування судових рішень.

Компанією не обґрунтовано та не доведено того, що в оскаржуваних в касаційному порядку судових рішеннях у цій справі вирішувалось питання про права, інтереси та (або) обов'язки товариства з обмеженою відповідальністю "Мед-сервіс Юг". Окрім того, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від **23.11.2021** (яка не є предметом касаційного оскарження) було закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Мед-сервіс Юг" на рішення господарського суду міста Києва від 12.04.2021 у цій справі, оскільки апеляційним господарським судом встановлено, що Організація у справі не заявляла ніяких вимог, зокрема, до товариства з обмеженою відповідальністю "Мед-сервіс Юг", а, отже, спір про право у даних правовідносинах, учасником у яких на момент розгляду справи та прийняття рішення є заявник, не вирішувався. Отже,

відсутні підстави для скасування судових рішень та направлення справи на новий розгляд на підставі пункту 8 частини першої статті 310 ГПК України.

Також Верховний Суд зазначає, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скажником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

При цьому самим скажником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначається підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктами 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено), покладається на скажника.

Верховний Суд не надає правової оцінки зазначеним у касаційній скарзі іншим постановам Верховного Суду, оскільки вони не визначені скажником у касаційній скарзі як такі, що містять висновки, не враховані судами при ухваленні оскаржуваних рішень у даній справі № 910/9564/20 відповідно до пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його ustalеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

За таких обставин Верховний Суд вважає, що надав відповіді на всі істотні, вагомі та доречні доводи, які викладені скажником у касаційній скарзі та стали підставою для відкриття касаційного провадження.

### **Висновки за результатами розгляду касаційної скарги**

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.

З огляду на встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи, виходячи із меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що відсутні правові підстави для задоволення касаційної скарги та зміни чи скасування оскаржуваних судових рішень.

### **Судові витрати**

У зв'язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги та залишає без змін оскаржувані судові рішення, суд покладає на скажника витрати зі сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

### **ПОСТАНОВИВ:**

Касаційну скаргу компанії Астравіртус Трейд Лімітед залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 12.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2021 зі справи № 910/9564/20 - без змін.

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

**Суддя**

**І. Булгакова**

**Суддя**

**І. Колос**

**Суддя**

**Б. Львов**