



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/13119/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Малашенкової Т.М., Селіваненка В.П.

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:

позивача - Ковалю А.М.,

відповідача 1 - не з'явився ,

відповідача 2 - не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel's Propeties Inc.)

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2020

за позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel's Propeties Inc.)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий зміст позовних вимог

1.1. Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel's Propeties Inc, далі - Компанія) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтва України № 50459 на знак для товарів і послуг «BLACK JACK», свідоцтва України № 185083 на знак для товарів і послуг «БЛЕК ДЖЕК» (далі - Свідоцтво № 50459, Свідоцтво № 185083 , ТМ «BLACK JACK», ТМ «БЛЕК ДЖЕК»), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» (далі - Товариство), та про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними зазначених

свідоцтва та зобов'язання опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначає, що ТМ «BLACK JACK», ТМ «БЛЕК ДЖЕК», які охороняються Свідоцтвами № 50459, 185083, схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «JACK DANIEL'S», власником якого відповідно до свідоцтва України №5109 є Компанія (далі - ТМ «JACK DANIEL'S», Свідоцтво № 5109), - тому відповідно до абзацу другої частини третьої статті 6 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) ТМ «BLACK JACK», ТМ «БЛЕК ДЖЕК» не відмовляють умовам правової охорони та порушують майнові права Компанії на ТМ «JACK DANIEL'S».

2. Стислий виклад рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа розглядалася судами неодноразово.

2.2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) позов задоволено.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 зазначене рішення суду першої інстанції скасоване, ухвалене нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

2.4. Постановою Верховного Суду від 23.04.2019 скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019, справу передано на новий розгляд. Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що апеляційний суд порушив норми процесуального права, внаслідок чого неповно дослідив обставини, які мають значення для розгляду справи.

2.5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2020 (колегія суддів: Доманська М.Л., Поляков Б.М. Верховець А.А.) рішення суду першої інстанції скасовано, ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

3. Стислий виклад вимог касаційної скарги

3.1. 10.03.2020 Компанія подала касаційну скаргу, в якій просить постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2020 скасувати, а рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 залишити в силі.

4. Аргументи учасників справи

4.1. Аргументи касаційної скарги

4.1.1. У касаційній скарзі, яка подана після внесення 08.02.2020 змін до Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) Законом України від 15.01.2020 № 460-IX, зазначено, що постанова суду апеляційної інстанції оскаржується з підстав, передбачених частиною другою статті 287 ГПК (фактично відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті), а саме: суд апеляційної інстанції застосував положення частини першої статті 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) без урахування висновку щодо застосування зазначеної норми права у подібних правовідносинах, наведеного в постановах Верховного Суду від 26.06.2018 та від 28.01.2020 зі справи № 910/20564/16, від 09.04.2019 зі справи № 910/17205/17, від 17.07.2018 зі справи № 915/1145/17 та Верховного Суду України від 15.01.2008 зі справи № 21/553.

4.1.2. Компанія, обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, зазначає:

єдиною підставою для ухвалення судом апеляційної інстанції рішення про відмову в задоволенні позову є висновок суду про те, що позивач пропустив строк позовної давності

для звернення до суду; апеляційний суд помилково, всупереч висновкам Верховного Суду, визначив початком перебігу такого строку дату публікації відомостей про видачу свідоцтв України № 50459, 185083 у бюлетенях «Промислова власність» № 6 від 15.06.2005 та № 8 від 25.04.2014;

суд апеляційної інстанції безпідставно зазначає, що позивач з моменту публікації цих відомостей повинен був довідатися про порушення свого права, що відбулося більше трьох років від дати звернення позивача до суду з відповідним позовом;

зміст зазначених у касаційній скарзі постанов Верховного Суду свідчить, що суд касаційної інстанції, застосовуючи положення частини першої статті 261 ЦК, послідовно виходить з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду із позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг; це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

4.1.3. Водночас позивач наголошує на тому, що він є юридичною особою - нерезидентом України. Компанія створена, зареєстрована та працює відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки. Отже, позивач не міг довідатися про порушення його прав з моменту публікації відомостей про реєстрацію оспорюваних Свідоцтв № 50459, 185083.

4.1.4. Позивач вважає, що:

датою, з якої відповідно до положення частини першої статті 261 ЦК розпочинається перебіг позовної давності для звернення до суду з позовом у цій справі, є дата виявлення позивачем конфлікту на ринку щодо використання ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК», схожих до ступеня змішування з його торговельною маркою; згідно з поданими доказами, відображеними у рішенні суду першої інстанції, перебіг позовної давності до вимог позивача розпочався 22.12.2015, тобто з моменту придбання стороною позивача алкогольного напою «BLACK JACK» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», яке є попереднім власником Свідоцтв № 50459, 185083; отже, звернувшись до суду з позовною заявою 07.08.2017, позивач не пропустив загального строку позовної давності (три роки) щодо визнання недійсними свідоцтв, якими охороняються ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК» (торговельних марок, нанесених на «напій алкогольний міцний солодовий «BLACK JACK»);

згідно з матеріалами справи Товариство є власником оспорюваних свідоцтв на знаки для товарів і послуг з 26.12.2016; до матеріалів справи долучені також докази використання ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК» після відчуження Товариству прав власності на Свідоцтва № 50459, 185083; такими доказами є виробництво та реалізація Товариством з обмеженою відповідальністю «Строндрінк» алкогольних напоїв з використанням ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК» на підставі укладених з Товариством угод.

4.1.5. Позивач додатково зазначає, що в мотивувальній частині постанови суду апеляційної інстанції зазначено, що підстав для скасування рішення суду першої інстанції не встановлено

4.2. Аргументи, зазначені у відзиві на касаційну скаргу

4.2.1. Товариство у відзиві на касаційну скаргу просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану постанову без змін.

4.2.2. У відзиві зазначено:

постанови Верховного Суду, на які Компанія посилається в касаційній сказі, не є судовими рішеннями у подібних правовідносинах, оскільки у відповідних справах предметом доказування був момент початку конкуренції щодо використання протиставлених позначень;

у справі, яка переглядається в касаційному порядку (№ 910/13119/17) Товариство звернулося до суду першої інстанції із заявою від 07.09.2017 про застосування позовної давності до вимог позивача, яка спливла з огляду на дату опублікування відомостей про реєстрацію оспорюваних знаків;

позивач міг довідатися про видачу відповідних свідоцтв за посиланням в Інтернеті відповідно до Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352;

доказом обізнаності позивача про видачу оспорюваних свідоцтв на знаки для товарів і послуг є рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 зі справи № 910/420/16 за позовом Джек Деніелс Пропертиз, Інк. до ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод»; згідно з цим рішенням відповідачу заборонено використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та № 140587 та схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack»;

до позовних вимог майнового характеру застосовується загальний строк позовної давності, зокрема не встановлено інших строків позовної давності щодо вимог про визнання свідоцтва недійсним відносно всіх товарів 33 класу МКТП та про зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

позивач під час розгляду справи в суді першої інстанції не надав заперечення щодо заяви Товариства про застосування позовної давності, та пояснень стосовно початку перебігу позовної давності з іншого моменту, ніж дата публікації відомостей про видачу оскаржуваних свідоцтв в бюлетені «Промислова власність» та оприлюднення цієї інформації в Інтернеті на сайті за посиланням <http://base.uipv.org/>;

Товариство довело обставини опублікування відомостей про видачу Свідоцтв № 50459, 185083, але у справі не доводилися, зокрема, позивачем, обставини початку конфлікту використання позначень між Компанією та Товариством, а матеріали справи взагалі не містять доказів щодо використання Товариством ТМ «BLACK JACK» та «БЛЕК ДЖЕК» для алкогольних товарів 33 класу МКТП, тому неможливо встановити іншу дату, з якої починається перебіг позовної давності, ніж дата опублікування відомостей про видачу оскаржуваних свідоцтв;

зокрема, в матеріалах справи немає оригіналу (копії) фіскального чека від 22.12.2015 №0081 з магазину підприємства, згідно з яким представник позивача придбав «напій алкогольний міцний солодовий «BLACK JACK» 0,5л 40 %», про що стверджує позивач на сторінці 15 касаційної скарги: у матеріалах справи немає жодних доказів використання Товариством позначень «БЛЕК ДЖЕК» та «BLACK JACK»;

в рішенні суду першої інстанції зазначено, що «суд відмовляє в задоволенні заяви про застосування строку позовної давності, у зв'язку з тим, що в матеріалах справи не міститься жодного доказу, який би підтверджував, що йому було відомо про реєстрацію вказаних знаків, або що він міг дізнатися про реєстрацію даних знаків»;

у пункті 6 мотивувальної частини апеляційної скарги Товариство просило суд апеляційної інстанції скасувати рішення суду першої інстанції, зокрема, внаслідок порушення порядку застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки суд першої інстанції безпідставно не врахував доказів зі справи, поданих на підтвердження того, що позивач пропустив строк для звернення з позовом до суду в зв'язку зі спливом позовної давності; зі змісту частини

четвертій статті 267 ЦК не впливає обов'язок відповідача доказувати, що позивач був обізнаний чи міг дізнатися про порушення свого права;

справа переглядалася в апеляційному порядку двічі, але позивач жодного разу не надав апеляційному суду доводів, з якого моменту він вважає, що почався перебіг позовної давності, та не подав у зв'язку з цим жодних доказів; отже, у попередніх судових інстанціях не було підстав досліджувати інший момент, з якого позивач довідався чи міг довідатись про порушення свого права, ніж дата публікації відомостей про видачу оскаржуваних свідоцтв;

так, в одній з постанов, на які містить посилання касаційна скарга, - постанові Верховного Суду від 09.04.2019 зі справи № 910/17205/17 (у пункті 23 цієї постанови), зазначено, що «всупереч доводам скаржника, дата державної реєстрації Патенту (дата публікації відомостей щодо Патенту в Державному реєстрі) не є єдиною можливою, від якої здійснювалося б відрахування позовної давності, оскільки, як вбачається з установлених судом обставин справи, саме на ту дату та протягом певного часу після неї Патентом не порушувалися будь-які права Позивача і Третьої особи у справі». Зі змісту цієї постанови Верховного Суду очевидно, що дата публікації відомостей щодо патенту (свідоцтва) в державному реєстрі є однією з можливих дат, з якої починається перебіг позовної давності, і саме на позивача покладається обов'язок довести, що датою початку перебігу позовної давності є інша дата - дата конфлікту використання. Відповідно, позивачу необхідно довести і факт конфлікту використання протиставлених об'єктів інтелектуальної власності;

проте в матеріалах справи немає доказів того, як саме, на яких правових підставах (ліцензійний договір тощо), з якого періоду, якими виробниками алкогольної продукції використовуються знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 50459, 185083, що належать Товариству, та Свідоцтвом № 5109, що належить Компанії;

отже, висновок суду першої інстанції про те, що «суд відмовляє в задоволенні заяви про застосування строку позовної давності, у зв'язку з тим, що в матеріалах справи не міститься жодного доказу, який би підтверджував, що йому (позивачу) було відомо про реєстрацію вказаних знаків, або що він міг дізнатися про реєстрацію даних знаків» незаконний, оскільки цей висновок не узгоджується з нормами матеріального права щодо порядку застосування позовної давності;

посилання позивача у касаційній скарзі на те, що датою виявлення конфлікту на ринку, пов'язаного із використанням спірних позначень у господарській діяльності, є саме 22.12.2015 - дата придбання представником позивача алкогольного напою «BLACK JACK» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (виробництва попереднього власника оспорюваних Свідоцтв №50459, 185083) не можна вважати доведеним зібраними у справі матеріалами, оскільки відповідних доказів в матеріалах справи немає. Ці обставини - момент виникнення конфлікту і початок перебігу позовної давності, - в принципі не обґрунтовувались позивачем, а тому і не спростовувались відповідачами;

відповідно до частини першої статті 74 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що у процесі прийняття рішень стосовно поновлення строків звернення до ЄСПЛ виходить з такого: поновлення пропущеного строку звернення до суду або оскарження судового рішення є порушенням принципу правової визначеності, отже, у кожному випадку таке поновлення має бути достатньо виправданим та обґрунтованим; поновленню підлягає лише той строк, який пропущений з поважних, об'єктивних, непереборних, не залежних від волі та поведінки особи обставин; оцінка поважності причин пропуску строку має здійснюватися індивідуально у кожній справі; будь-які поважні причини пропуску строку не можуть розцінюватися як абсолютна підстава для поновлення строку; необхідно враховувати тривалість пропуску строку, а також можливі наслідки його відновлення для інших осіб. Матеріали справи містять відомості про те, що Джек Деніел'с Пропертіз, Інк. має декілька знаків для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвами України за законодавством України. Зазначене виключає те, що зазначений нерезидент України не мав можливості звернутися до патентних повірених, до яких він звертається для реєстрації власних знаків для товарів і послуг, з метою перевірки опублікування відомостей про видачу свідоцтв на інші знаки для

товарів і послуг інших суб'єктів господарювання. Згідно зі статтею 68 Конституції України незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Презумпція знання законодавства (лат. Ignorantia juris non excusat - незнання закону не вибачається) означає, що кожен вважається таким, що знає закони. З цього положення і випливає загальновідома формула: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, яка і міститься в частині 2 статті 68 Конституції України. Презумпція знання законодавства поширюється тільки на закони та інші нормативно-правові акти, які доведені до відома населення у порядку встановленому законом. Згідно з частиною 3 статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. І відповідно, не можуть застосовуватись. Тому основною умовою набрання нормативно-правовим актом законної сили, і, отже, обов'язку його знати є його офіційне оприлюднення, яке здійснюється шляхом опублікування у офіційних друкованих виданнях. Опублікування нормативно-правового акта є юридичною підставою презумпції знання законодавства. Суть цієї презумпції полягає в тому, що ніхто не може посилатись на незнання закону, якщо він був опублікований у встановленому законом порядку. Якщо нормативно-правовий акт не опубліковано, то відпадає юридична підстава презумпції знання законодавства. Отже, існує прямий зв'язок між презумпцією знання законодавства та його офіційним опублікуванням. За загальним правилом презумпція знання законодавства є неспростовною презумпцією, але в окремих галузях права чи правових інститутах існують винятки. Наприклад, в податковому праві діє інститут податкових консультацій, який розглядається науковцями як виняток з презумпції знання законодавства. Чинне законодавство України не надає якихось пільг нерезидентам України і до незнання законодавства України. Товариство має право розраховувати на те, що будь-яка особа, в цьому випадку позивач, могла довідатися про видачу оскаржуваних свідоцтв на знаки для товарів і послуг з відкритого Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг за посиланням в Інтернеті <http://base.uivr.org/> та з бюлетеню «Промислова власність» відповідно до Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352. Негативні наслідки впливу позовної давності не мають перекладатись на Товариство тільки через те, що позивач є нерезидентом України. Позивач не довів під час розгляду справи судом першої інстанції, а також при перегляді судового рішення судом апеляційної інстанції, що позовна давність має обчислюватись з іншої дати, ніж дата публікації відомостей про видачу оспорюваних свідоцтв.

5. Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій

5.1. Компанія як власник Свідоцтва № 5109, згідно з яким на території України охороняється ТМ «JACK DANIEL'S» для товару 33 класу МКТП - віскі, звернулася до суду, посилаючись на порушення Товариством майнових права на зазначену торговельну марку, яка зареєстрована 31.05.1994; дата подання заявки - 20.08.1990;

5.2. Компанія вважає, що належні відповідачу ТМ «BLACK JACK» та ТМ «БЛЕК ДЖЕК», які охороняються Свідоцтвами № 50459, 185083, схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою ТМ «JACK DANIEL'S», власником якої є позивач, тому відповідно частини третьої статті 6 Закону № 3689-XII ТМ «BLACK JACK» та ТМ «БЛЕК ДЖЕК» не відповідають умовам правової охорони та порушують майнові права Компанії на ТМ «JACK DANIEL'S».

5.3. Товариство є власником ТМ «BLACK JACK» за Свідоцтвом № 50459 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, щодо яких його зареєстровано; дата подання заявки - 19.05.2003.

5.4. Товариство є власником ТМ «БЛЕК ДЖЕК» за Свідоцтвом № 185083 для товарів 33 класу МКТП - алкогольні напої, крім пива; дата подання заявки - 29.05.2013.

5.5. Відповідно до висновку судової експертизи від 23.05.2018 № 138 (далі -Висновок № 138):

знаки для товарів і послуг, що охороняються Свідоцтвами №50459, 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № 5109;

всі товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 50459, 185083, є спорідненими або такими самими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 5109;

знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 5045, 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у свідоцтвах товари 33 класу МКТП, а саме, можуть викликати помилкове враження про те, що названі товари походять від власника знака за Свідоцтвом № 5109, раніше зареєстрованого щодо споріднених товарів.

5.6. Товариство не погодилося з Висновком № 138 та подало клопотання про його відхилення.

У підготовчому засіданні судовий експерт Жила Б. В. надав обґрунтовані відповіді на всі поставлені сторонами питання із роз'ясненням суду та сторонам, якими підходами експерт керувався під час здійснення свого аналізу.

5.7. Обґрунтовуючи свою позицію щодо відмови у задоволенні позовних вимог, Товариство посилалося на висновок експертів № 261/17 за результатами комісійного судового дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.12.2017.

Суд першої інстанції, оцінивши зазначений висновок експертів, відхилив його як доказ у справі, зазначивши, що цей доказ не відповідає вимогам процесуального законодавства та спеціального законодавства у сфері проведення експертиз.

Апеляційний суд з таким висновком погодився та зазначив, що під час виготовлення висновку № 261/17 допущені численні порушення вимог, встановлених частиною п'ятою статті 98 та частиною шостою 101 ГПК, тому цей доказ одержано з порушенням законодавства і він є недопустимим у розумінні частини другої статті 77 ГПК.

5.8. Суди також не брали до уваги наданий Товариством висновок від 13.07.2018 № 31/13.6/172, складений експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з підстав його необґрунтованості.

В оскаржуваних судових рішеннях зазначено, що на підставі висновку експерта від 13.07.2018 № 31/13.6/172 неможливо встановити обставин схожості або несхожості позначень, оскільки дослідження позначень за графічною та семантичною схожістю не проводилося.

5.9. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 задоволено клопотання позивача про призначення повторної комісійної експертизи, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експертів від 20.11.2019 №17428/17429/19-53 (далі -Висновок № 17428/17429/19-53):

знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 50459, 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № 5109;

у числі товарів 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвам № 50459, наявні як ті самі, так і споріднені із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 5109; товари 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом №185083, є спорідненими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом №5109;

знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 50459, 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно власника знака для товарів і послуг за Свідоцтвом № 5109.

Судові експерти Голова І.Г. та Климова Н.Б. у судових засіданнях надали усні та долучені до матеріалів справи письмові пояснення на поставлені сторонами запитання.

Апеляційний суд, дослідивши Висновки № 17428/17429/19-53 та № 138, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників учасників судового процесу, встановив, що зазначені висновки містять докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованими, містять чіткі висновки з поставлених перед експертами питань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого випливає, що висновки судових експертів є належними і допустимими доказами у цій справі, чого відповідач не спростував.

За таких обставин суд апеляційної інстанції погодився із висновком суду першої інстанції про наявність та доведеність порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся до суду з цим позовом.

5.10. 07.09.2017 Товариство під час розгляду справи в суді першої інстанції разом з відзивом на позовну заяву звернулося із заявою про застосування строку позовної давності, яка ґрунтується на тому, що оспорювані знаки для товарів і послуг зареєстровані більше ніж три роки до дати подання позову, про що позивачу було відомо (або могло бути відомо).

5.11. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви про застосування строку позовної давності у зв'язку з відсутністю доказів, що позивачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більше ніж три роки до дати подання позову. Суд першої інстанції відхилив доводи Товариства про те що позивач міг дізнатися про реєстрацію цих знаків, оскільки позивач є нерезидентом України, зареєстрований та веде свою господарську діяльність в іншій країні; доказів отримання ним відомостей з національних публікацій про реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності суду не надано.

5.12. Суд апеляційної інстанції із зазначеним висновком суду першої інстанції не погодився та застосував строк позовної давності до вимог позивача та внаслідок цього відмовив у задоволенні позову.

Апеляційний суд дійшов висновку, що позивач не довів поважності причин пропуску цього строку позовної давності та зазначив таке:

згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтво України на знаки для товарів та послуг Свідоцтво № 50459 видано 15.06.2005, про що здійснено публікацію 15.06.2005, Свідоцтво №185083 було видано 25.04.2014, про що здійснено публікацію 25.04.2014;

з моменту публікацій інформація про видачу спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг набула статусу публічної та загальнодоступної;

отже, позивач мав об'єктивну можливість знати про видачу спірних свідоцтв та про порушення відповідного права щодо свого знаку з моменту опублікування відомостей про реєстрацію оспорюваних знаків. Відповідно, з цього моменту розпочався відлік позовної давності на звернення позивача до суду за захистом тих прав, щодо яких він звернувся до суду з цим позовом;

отже, загальний строк позовної давності (три роки) щодо вимоги про визнання недійсними вказаних вище свідоцтв сплив 15.06.2008 та 25.04.2017, відповідно;

твердження суду першої інстанції про те, що позивач не міг дізнатися про реєстрацію цих знаків, оскільки позивач є нерезидентом України, зареєстрований та веде свою господарську діяльність у іншій країні відхиляються судовою колегією. Як вбачається з матеріалів справи та

не заперечується позивачем ТМ «JACK DANIEL'S» за Свідоцтвом № 5109, щодо захисту прав на яку заявлено цей позов, власником якого є позивач, зареєстрований в Україні 31.05.1994 та відомості про цей знак містяться у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. Отже, позивач був обізнаний із законодавством України щодо реєстрації свідоцтва на знаки, щодо способу публікації відомостей про їх реєстрацію, мав доступ до відповідної публічної інформації, що міститься в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів та послуг. Отже, у позивача була об'єктивна можливість перевірити та встановити, що в Україні зареєстровані такі знаки, що є схожими зі знаком позивача щодо споріднених та тотожних товарів, тобто встановити порушення відповідних прав позивача з боку Товариства, чим він вчасно не скористався.

6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

6.1. Господарський процесуальний кодекс України (ГПК) у редакції Закону України від 15.01.2020 № 460-IX

6.1.1. Пункт 1 частини другої статті 287

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 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.

6.1.2. Частина перша 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.

6.1.3. Частина друга статті 300

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.

6.1.4. Стаття 312

Суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судові рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судові рішення, яке відповідає закону.

6.2. Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон № 3689-XII)

6.2.1. Пункти 1, 4 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. 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.

6.2.2. Абзац перший пункту 3 статті 6

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

6.2.3. Підпункт «а» пункту 1 статті 19

Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

6.3. Цивільний кодекс України (ЦК)

6.3.1. Частина перша статті 261

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7. Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

7.1. Касаційна скарга, з якою Товариство звернулося 14.02.2020, розглядається відповідно до положень ГПК зі змінами, внесеними Законом України 15.01.2020 № 460-ІХ.

7.2. Зі змісту касаційної скарги та оскаржуваних судових рішень вбачається, що попередні судові інстанції, дослідивши матеріали справи, дійшли висновку про обґрунтованість вимог позивача щодо визнання недійсними Свідоцтв № 50459, 185083 на ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК».

Однак суди першої та апеляційної інстанцій дійшли протилежних висновків щодо наявності підстав для застосування положень глави 19 ЦК щодо позовної давності.

Підставою касаційного оскарження постанови апеляційного суду є питання правильності застосування норм матеріального права щодо позовної давності.

З огляду на фактичні обставини справи Компанія у касаційній скарзі обґрунтовано зазначає, що попередні судові інстанції були зобов'язані врахувати висновки стосовно застосування положення частини першої статті 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), викладені, зокрема, в постановах Верховного Суду від 26.06.2018 та від 28.01.2020 зі справи № 910/20564/16.

Касаційний господарський суд відхиляє аргументи Товариства, зазначені у відзиві на касаційну скаргу, про те що правовідносини у зазначеній Компанією справі № 910/20564/16 та цій справі (№ 910/13119/17) не подібні, оскільки спір у справі № 910/20564/16 стосується визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, зокрема застосування позовної давності до вимог позивача.

7.3. Отже, наявні підстави для перегляду оскаржуваної постанови в касаційному провадженні.

Касаційний господарський суд переглядає оскаржені судові рішення відповідно до положень статті 300 ГПК.

7.4. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК).

Частинами четвертою, п'ятою статті 267 ЦК передбачено, що вплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про вплив позовної давності, суд зобов'язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого впливу, тобто або відмовити в позові у зв'язку зі впливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

7.5. Для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об'єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленій стороні права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Як убачається зі змісту постанов Верховного Суду від 26.06.2018 та від 28.01.2020 зі справи № 910/20564/16, на які містить посилання касаційна скарга, вирішуючи спори щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд касаційної інстанції виходить з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

Суди встановили, що Товариство просило застосувати наслідки впливу позовної давності до вимог позивача у зв'язку з тим, що позивач пропустив трирічний строк позовної давності з моменту публікації відомостей про реєстрацію Свідоцтв № 50459, 185083, власником яких є Товариство.

Зміст ухвалених у справі судових рішень, касаційної скарги та відзиву на касаційну скаргу свідчить, що Компанія не вважала, що пропустила строк позовної давності, звернувшись з позовом у справі, та не зверталася з клопотанням про поновлення такого строку.

Отже, Товариство, звернувшись із відповідною заявою, повинно було її належним чином обґрунтувати.

У рішенні суду першої інстанції зазначено, що позивач заперечував проти задоволення заяви про застосування позовної давності у зв'язку з тим, він не знав про реєстрацію ТМ «BLACK JACK», «БЛЕК ДЖЕК», які охороняються Свідоцтвами № 50459, 185083, з моменту публікації відомостей про їх реєстрацію, тому немає підстав вважати такий момент початком перебігу позовної давності до вимог у спорі зі справи. Товариство цих доводів позивача не спростувало.

За таких обставин суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у задоволенні заяви Товариства про застосування строку позовної давності у зв'язку з відсутністю доказів, що позивачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більше ніж три роки до дати подання позову.

Колегія суддів Касаційного господарського суду з таким висновком погоджується.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

З огляду на обґрунтовані доводи касаційної скарги щодо наявності підстав для перегляду оскаржуваних судових рішень в касаційному порядку, висновки колегії суддів Касаційного господарського суду, зазначені в цій постанові, оскаржувана постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції слід залишити в силі.

9. Судові витрати

З Товариства на користь Компанії необхідно стягнути судові витрати за подання касаційної скарги.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, керуючись статтями 300, 301, 308, 312, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel's Propeties Inc.) задовольнити.
2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2020 №910/13119/17зі справи скасувати.
3. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 зі справи №910/13119/17 залишити в силі.
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» на користь Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel's Propeties Inc.) 12 800 грн (дванадцять тисяч вісімсот гривень) судових витрат за подання касаційної скарги.
5. Видачу відповідного наказу доручити Господарському суду міста Києва.

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

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Т. Малашенкова

Суддя

В. Селіваненко