



Верховний  
Суд

## **ПОСТАНОВА**

### **ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

20 серпня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/13209/18

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

Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Колос І.Б.

за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

### **учасників справи:**

позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (далі - Товариство) - не з`яв.,

відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - Потоцького М.Ю. (за довіреністю від 29.01.2019 № 2434-03/32),

третя особа - Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (McDonald's International Property Company, Ltd.; далі - Компанія) - Коваля А.М. - адвокат (посвідчення від 21.05.2004 № 2602/10),

### **розглянув касаційну скаргу Товариства**

**на рішення** господарського суду міста Києва від 13.03.2019

(суддя Зеленіна Н.І.) та

**постанову** Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019

(головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Верховець А.А. і Пантелієнко В.О.)

**у справі** № 910/13209/18

**за позовом** Товариства

**до** Міністерства

**про** визнання недійсним рішення Апеляційної палати,

**третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача** - Компанія.

### **РУХ СПРАВИ**

## **Короткий зміст позовних вимог**

1. Позов було подано про визнання недійсним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016 про визнання знака "Mc" добре відомим в Україні відносно Компанії та станом на 01.06.2009 (далі - Рішення АП).

2. Позов обґрунтовано тим, що Рішення АП прийнято за неповного дослідження обставин відносно вказаного знака, висновки Апеляційної палати є необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсності, при тому, що Рішення АП порушує права позивача.

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

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 13.03.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019, у позові відмовлено.

4. Рішення і постанову мотивовано необґрунтованістю позовних вимог, непідтвердженням їх наявними у матеріалах справи доказами, спростованістю цих доводів належним чином і у встановленому законом порядку відповідачем та третьою особою.

## **Короткий зміст вимог касаційної скарги**

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про незаконність і необґрунтованість оскаржуваних судових рішень, прийняття їх внаслідок неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, за недоведеності обставин, просить скасувати згадані рішення і постанову попередніх судових інстанцій з даної справи та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.

## **АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ**

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

6. Товариство у касаційній скарзі зазначило, що:

- судами попередніх інстанцій не було всебічно, повно, об'єктивно та безпосередньо досліджено всі наявні у справі докази;

- обставини, що мають значення для справи і які суди попередніх інстанцій визнали встановленими, є недоведеними;

- судами першої та апеляційної інстанцій не було надано оцінку всім як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу, який міститься у справі, та не було мотивовано відхилення або врахування кожного доказу;

- судами попередніх інстанцій було невірно оцінено належність і допустимість доказів, наданих у справі відповідачем і третьою особою;

- суди першої і апеляційної інстанцій дійшли хибних висновків щодо законності Рішення АП на порушення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) і Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України;

- у справі немає жодного доказу, що підтверджував би добру відомість саме окремого словесного знака "Mc" на 01.06.2009.

### **Доводи іншого учасника справи**

7. У відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про те, що переважна більшість останніх стосується встановлення обставин та оцінки доказів, що в силу статті 300 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не відноситься до повноважень касаційної інстанції, про безпідставність касаційної скарги та про законність і обґрунтованість судових рішень, та просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

8. Міністерство у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів касаційної скарги з підстав їх необґрунтованості, вважає твердження позивача хибними та такими, що суперечать фактичним обставинам справи та не ґрунтуються на положеннях чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, зазначає про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень; просить касаційну скаргу Товариства залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 - без змін.

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

9. Згідно з Рішенням АП Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство, визнано добре відомим в Україні знак "Mc" відносно Компанії (компанія штату Делавер, США) для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні"; 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" станом на 01.06.2009.

Це рішення затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 18.01.2017 № 06-Н.

10. Товариство вважає, зокрема, що: знак "Mc" не має розрізняльної здатності, є загальноживаним префіксом іноземного походження і не може бути монополізований однією особою, а тому й не міг бути визнаний добре відомим знаком стосовно Компанії; при цьому Товариство є власником свідоцтв України № № 130111, 130112 на знаки "McCorn" та "MacCorn", які включають до свого складу знак "Mc", а тому визнання знака добре відомим порушує права Товариства.

11. Водночас, за твердженням Компанії, знак "Mc" набув самостійної розрізняльної здатності, а також статусу добре відомого знака компанії МакДональдз, що підтверджено рішеннями судів США, Європейського Союзу, інших країн, наявними у справі. Історія знака "Mc" прямо пов'язана з історією Компанії, зокрема символізує ім'я одного з її засновників - ОСОБА\_1 .

05.12.1995 в Україні створено локальну компанію, - підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд".

12. У Рішенні АП відповідно до пункту 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за № 471/10751 (з подальшими змінами і доповненнями, далі - Порядок), на підтвердження встановлення фактору ступеню відомості та визнання знака "Mc" у відповідному секторі суспільства були взяті до уваги результати опитування споживачів з питань доброї відомості знака в Україні.

Суд дійшов висновку про підтвердження (згідно з Висновком з опитування споживачів) високого ступеню відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства.

13. Згідно з наявним у справі висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної

власності від 09.01.2019 (далі - Висновок КНДІСЕ) знак "Mc" має високий ступінь відомості серед дорослого населення України.

**14.** У зв'язку з положеннями пункту 3.2.3 Порядку (щодо тривалості, обсягу та географічного району використання знака) судами зазначено, що знак "Mc" використовується заявником на території України як самостійно, у формі зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 144001, так і в складі серії знаків, основою яких є знак "Mc", шляхом включення його до назви товару, нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування для продажу (зокрема, на чеках, цінниках). Згідно з Висновком КНДІСЕ самостійне використання знака "Mc" підтверджується використанням його у зовнішній рекламі по всій території України починаючи з 2006 року.

**15.** За тим же Висновком КНДІСЕ, знак "Mc" використовується в інших належних Компанії знаках для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменуваннях, назвах ресторанів "McDonald's", на продуктах харчування, у вебсайтах та доменних іменах.

Апеляційною палатою враховано як документи, датовані до 01.06.2009, так і після цієї дати (як доказ продовження використання знака "на теперішній час").

**16.** Судами враховано також наявний у справі висновок експерта у галузі права НДІ інтелектуальної власності АПрНУ, яким також спростовуються посилання позивача на те, що знак "Mc" не може використовуватися у складі інших знаків Компанії, комерційного (фірмового) найменування, інших позначень.

**17.** Як вбачається з матеріалів справи, за рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24.06.2014 у справі МакДональдз Корпорейшен (опонент) проти Джоел Д.Джозеф (заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "BioMcDiesel" суд дійшов висновку про інтенсивне використання знака "Mc" окремо на території США.

**18.** Продукція, маркована знаком "Mc", виробляється та реалізовується в Україні у значних обсягах. Знак "Mc" інтенсивно використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування Компанії, у назві ресторанів, діловій документації, рекламі, маркетингових акціях, як складова назва продуктів харчування.

**19.** Відомості про Компанію та продукцію із знаком "Mc" з 1995 по червень 2009 року висвітлювалися у друкованих виданнях України, електронних виданнях мережі Інтернет, рекламі на українських телеканалах (із значними витратами Компанії на рекламу), на офіційному сайті Компанії, в інших доменних зонах, популярних соціальних мережах, у проведенні численних благодійних акцій.

Доводи Товариства стосовно того, що станом на 01.06.2009 ступінь відомості знака "Mc" в Україні не була достатньою для визнання цього знака добре відомим на території України для товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 МКТП, - не знайшли підтвердження належними доказами.

**20.** Матеріалами справи підтверджується, що починаючи з 16.01.1986 належна Компанії торговельна марка "Mc" вже була окремо зареєстрована в багатьох країнах світу.

Компанія здійснювала і продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака "Mc" та знаків з використанням елементу "Mc" в Україні та за її межами. За матеріалами справи не знаходять підтвердження доводи Товариства щодо відсутності у Компанії окремої реєстрації знака "Mc".

**21.** Починаючи, щонайменше, з 26.02.1980 (приблизно на 30 років раніше від дати 01.09.2009) Компанією по всьому світу здійснювалося успішне для неї відстоювання прав на знак "Mc" шляхом анулювання та визнання недійсними реєстрацій інших осіб, які (реєстрації) містили у своєму складі знак "Mc", та заборони використання даного знака саме на підставі належності

Компанії раніше набутих прав на добре відомий знак "Mc" та серію (сім'ю) торговельних марок зі спільним елементом "Mc"; наведене підтверджується матеріалами справи.

Також належними доказами підтверджується успішне для Компанії відстоювання прав на знак "Mc" саме в Україні та визнання недійсними і припинення використання в Україні інших позначень, що містили у своєму складі добре відомий знак "Mc" або схожі із ним позначення, включаючи такі позначення, як "McDAFI's", "МакСмак", "McBurger", "МакBeer", "McApple Cider", "McEnergy", "Дует Мак-Джем", "МакСир", "McSandwich", "Мак-Сендвіч", "McSanches", "СМакДрайв", "Макконті" тощо.

**22.** Відповідно до звітів з оцінок кращих світових брендів, зроблених компанією "Interbrand" у 2000-2009 роках та за 2016 рік, основою яких виступає саме знак "Mc", розмір економічної цінності знаків заявника, основою і невід'ємною складовою частиною яких є саме знак "Mc", постійно збільшувався (у 2016 році - 39 381 000 000 дол. США).

Відповідність торговельної марки "Mc" фактору цінності, що асоціюється з нею, підтверджена належними доказами, у т.ч. Висновком КНДІСЕ.

**23.** Твердження Товариства про те, що знак "Mc" порушує його права, не є доведеними.

Так, у згаданому Висновку КНДІСЕ стосовно торговельних марок Товариства зазначено, що:

- торговельна марка "McCorn" за свідоцтвом України від 11.10.2010 № 130111 є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомим знаком "Mc", що належить Компанії;

- те ж саме стосується торговельної марки "MacCorn" за свідоцтвом України від 11.10.2010 № 130112;

- зазначені торговельні марки можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, а саме - Компанії.

**24.** Безпідставними є посилання Товариства на 19 різних знаків інших осіб з елементами "Мак" "Mac", "МАК/МАС", "МС", "Mc", "мас", які не мають стосунку до Рішення АП, оскільки Законом та Порядком не передбачалося врахування під час розгляду Апеляційною палатою заяви Компанії про визнання знака "Mc" добре відомим будь-яких реєстрацій знаків інших осіб, і самі по собі вони не заперечують добру відомість згаданого знака; натомість названа Палата встановила виключно відповідність знака "Mc" факторам доброї відомості знака.

**25.** Апеляційною палатою враховано як документи, датовані до 01.06.2009, так і після цієї дати, - як докази продовження використання Компанією знака тривалий час після цієї дати, що не суперечить законодавству.

## **ЗАСТОСОВАНІ ВЕРХОВНИМ СУДОМ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ**

**26.** Відповідно до частин першої і четвертої статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка є чинною в Україні з 25.12.1991, та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку, за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

**27.** За чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством, у тому числі Законом, Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Порядком, наслідками визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

**28.** Водночас відповідно до статті 45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу; позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу; відповідачами є особи, яким пред'явлено позовну вимогу.

За змістом даних норм:

сторони - це суб`єкти матеріально-правових відносин, які виступають на захист своїх інтересів і на яких поширюється законна сила судового рішення. Позивачем є особа, яка має право вимоги, а відповідачем - особа, яка повинна виконати покладений на неї в силу судового рішення обов`язок. При цьому відповідач має бути такою юридичною чи фізичною особою, за рахунок якої в принципі можливо задовольнити позовні вимоги;

захисту в судовому порядку підлягають порушене право та/або охоронювані законом інтереси саме від відповідача.

**29.** З позовної заяви та судових рішень у даній справі вбачається, що Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Міністерства про визнання недійсним Рішення АП про визнання добре відомим в Україні знака "Мс" відносно Компанії.

При цьому позивачем (Товариством) не враховано, що оспорюваним Рішенням АП визнано знак "Мс" добре відомим на ім`я Компанії за її заявою, і, вимагаючи визнання згаданого рішення недійсним, позивач тим самим фактично оспорує право власності Компанії.

**30.** Статтею 47 ГПК України передбачено, що:

- позов може бути пред`явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів; кожен із позивачів або відповідачів щодо іншої сторони діє в судовому процесі самостійно;

- участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) допускається, якщо: 1) предметом спору є спільні права чи обов`язки кількох позивачів або відповідачів; 2) права або обов`язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави; 3) предметом спору є однорідні права і обов`язки.

Відповідно до частини першої статті 48 названого Кодексу суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Згідно з частиною першою статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін.

Зі змісту наведених норм випливає, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають перебувати з однією із сторін у матеріальних правовідносинах, які в результаті прийняття судового рішення у справі зазнають певних змін. Підставою участі у справі такої третьої особи є її заінтересованість у результатах вирішення спору, а саме -

ймовірність виникнення в неї у майбутньому права на позов або можливості пред'явлення до неї позовних вимог зі сторони позивача чи відповідача.

Водночас предмет спору повинен перебувати поза межами цих правовідносин, в іншому разі така особа може мати самостійні вимоги на предмет спору. Для таких третіх осіб у принципі неможливий спір про право з протилежною стороною у відповідному судовому процесі. Якщо зазначений спір допускається, то ця особа обов'язково повинна мати процесуальний статус (становище) співвідповідача у справі, а не третьої особи.

**31.** Між тим, як з'ясовано місцевим господарським судом у даній справі і підтверджується матеріалами останньої:

- ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2018 Компанію залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

- у подальшому (06.11.2018) відповідачем (Міністерством) подавалося клопотання про залучення до участі у справі Компанії як співвідповідача; 24.11.2018 позивачем (Товариством) подано заперечення щодо участі у справі Компанії як співвідповідача;

- протокольною ухвалою названого суду від 28.11.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі Компанії як співвідповідача, оскільки за правилами статті 48 ГПК України право на подання такого клопотання (заяви) надано виключно позивачу, а він заперечував проти такого залучення;

- протокольною ухвалою того ж суду від 29.01.2019 відмовлено, зокрема, у задоволенні клопотання Компанії про залучення її до участі у справі як співвідповідача.

**32.** Судові рішення по суті даної справи прийнято про права Компанії за відсутності в останньої необхідного процесуального статусу співвідповідача зі справи. З огляду на зміст заявлених позовних вимог саме Компанія мала бути відповідачем зі справи поряд з Міністерством (співвідповідачем). До того ж, як вбачається з матеріалів справи, в тому числі відзиву на касаційну скаргу, саме Компанією (а не Міністерством) не визнавалися право позивача на знак "Mc".

Водночас судами попередніх інстанцій не допущено в цьому зв'язку порушення норм процесуального права: адже, як правильно було зазначено місцевим господарським судом, право заявляти клопотання про залучення співвідповідача у справі належить виключно позивачеві; іншим учасникам справи такого права не надано, і суд також не вправі залучати до участі у справі співвідповідача з власної ініціативи. Позивач же не лише не заявляв відповідного клопотання, а й заперечував проти участі Компанії у справі в статусі співвідповідача.

**33.** Зважаючи на те, що:

- результат оскарження Рішення АП безпосередньо підтверджує, змінює чи припиняє відповідне право Компанії на знак "Mc" як на добре відомий;

- за таких обставин Компанія мала б виступати співвідповідачем у даній справі;

- позивачем не реалізовано його виключне право на залучення Компанії до участі у справі як співвідповідача, що унеможливило задоволення судом позову, який прямо і безпосередньо стосувався прав Компанії;

- відтак суди попередніх інстанцій дійшли правильного по суті висновку про відсутність підстав для задоволення позову, хоча й не обґрунтували цей висновок належним чином, -

у Касаційного господарського суду відсутні й підстави для задоволення касаційної скарги, з урахуванням, зокрема, припису частини другої статті 309 ГПК України.

**34.** У даній справі Касаційним господарським судом враховано правові висновки, викладені в постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 зі справи № 910/17792/17 (провадження № 12-280гс18), - тією мірою, якою відповідні висновки стосуються праводіносин, що існують у даній справі № 910/13209/18.

**35.** Касаційним господарським судом беруться до уваги відповідні доводи, викладені у відзивах на касаційну скаргу, як такі що узгоджуються з нормами матеріального і процесуального права та встановленими обставинами справи.

#### **Судові витрати**

**36.** Понесені позивачем у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

#### **ПОСТАНОВИВ:**

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 у справі № 910/13209/18 - без змін.

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

**Суддя**

**В. Селіваненко**

**Суддя**

**І. Булгакова**

**Суддя**

**І. Колос**