

Категорія справи №

910/17792/17

Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Надіслано судом: **20.12.2021**. Зареєстровано: **20.12.2021**. Забезпечено надання загального доступу: **21.12.2021**.

Номер судового провадження: **не визначено**



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИСВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua **РІШЕННЯ**

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2021 **Справа № 910/17792/17** Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства економіки України

2) Акціонерного товариства "Фармак"

3) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними рішення від 20.06.2017 і наказу від 19.07.2017 №1037 та

зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Кудрицька Т.Ю., Короза Д.С.

від відповідача 1: Запорожець Л.Г.

від відповідача 2: Таранчук Д.В., Тесля Ю.О.

від відповідача 3: Запорожець Л.Г.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У жовтні 2017 року Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма" «Дарниця» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, найменування якого було змінено, та станом на дату розгляду справи найменування наступне: Міністерство економіки України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Фармак", про визнання недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання добре відомим в Україні знака "Корвалол Corvalolum" на ім'я ПАТ "Фармак" для товарів класу 5 Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002, та наказу Міністерства від 19.07.2017 № 1037 "Про затвердження рішення Апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні", зобов'язання Міністерства виключити знак "Корвалол Corvalolum" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Господарський суд міста Києва (суддя Балац С.В.) рішенням від 06.12.2017 у задоволенні позову відмовив повністю.

Постановою від 26.06.2018 Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, яким позов ПАТ "ФФ "Дарниця" задовольнив повністю.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 касаційні скарги ПАТ "Фармак" та Міністерства задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 та рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі № 910/17792/17 скасовано. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

За результатами нового розгляду справи Господарський суд міста Києва (суддя Зеленіна Н.І.) рішенням від 30.10.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2020, відмовив у задоволенні позову ПАТ "ФФ "Дарниця" до Міністерства та ПАТ "Фармак" про визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання знака добре відомим в Україні та зобов'язання вчинити дії.

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.06.2020 касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2020 зі справи № 910/17792/17 скасовано, а справу № 910/17792/17 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2020 (суддя Підченко Ю.О.) прийнято справу № 910/17792/17 до свого провадження та ухвалено розглядати її за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 самовідвід судді Підченка Ю.О. від розгляду справи № 910/17792/17 задоволено; передано справу №

910/17792/17 уповноваженій особі апарату суду для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2020 (суддя Марченко О.В.) прийнято справу №910/17792/17 до свого провадження; призначено підготовче засідання.

06.11.2020 позивачем подано заяву про зміну предмету позову, в якій позивач просить суд:

- визнати недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002, та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 №1037;

- зобов'язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» виключити знак "Корвалол Corvalolum" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені.

У підготовчому засіданні 09.11.2020 судом прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову, оскільки позивачем фактично змінено виклад позовних вимог з урахуванням змін в чинному законодавстві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 залучено до участі у справі Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» як співвідповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/17792/17 до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2021 відмовлено у задоволенні заяви приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» про відвід судді Марченко О.В. від участі у розгляді справи №910/17792/17; самовідвід судді Марченко О.В. від участі у розгляді справи №910/17792/17 задоволено; передано справу №910/17792/17 уповноваженій особі апарату суду для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл.

За наслідками повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/17792/17 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 прийнято справу № 910/17792/17 до розгляду, призначено підготовче засідання на 27.07.2021.

23.07.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив на позов.

26.07.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 27.07.2021 прибули представники учасників судового процесу. Представник відповідача 3 подав відзив на позов та клопотання про поновлення строку на подання відзиву.

За наслідками розгляду у підготовчому засіданні клопотання відповідача 3 про поновлення строку на подання відзиву, судом задоволено вказане клопотання та поновлено відповідачу 3 строк на подання відзиву.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 27.07.2021 судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 21.09.2021 з огляду на усне клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи.

02.08.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

04.08.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 3.

26.08.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на заперечення АТ «Фармак».

У підготовче засідання 21.09.2021 прибули представники учасників судового процесу.

У підготовчому засіданні 21.09.2021 судом оголошено перерву до 19.10.2021.

05.10.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов.

19.10.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 1.

Підготовче засідання, призначене на 19.10.2021, не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному.

Ухвалою суду від 25.10.2021 підготовче засідання призначено на 16.11.2021 у зв'язку з поверненням судді Картавцевої Ю.В. з лікарняного.

У підготовче засідання 16.11.2021 прибули представники позивача та відповідачів 1 та 3. Представник відповідача 2 у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У підготовчому засіданні 16.11.2021 оголошено перерву до 07.12.2021.

07.12.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про розгляд справи колегією у складі трьох суддів, яке обґрунтовано тими обставинами, що дана справа є складною, оскільки складається з 15 томів, розглядається судом першої інстанції вже втретє, перебувала на розгляді Великої Палати Верховного Суду, а також вирішення спору має значення для відповідача 2.

У підготовчє засідання 07.12.2021 прибули представники сторін. Представник відповідача 2 підтримав поданє клопотання про колегіальний розгляд справи.

За наслідками розгляду вказаного клопотання судом відмовлено в його задоволенні з огляду на таке.

За змістом ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених цим Кодексом; будь-яку справу, що відноситься до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку наказного і спрощеного позовного провадження; якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але цим Кодексом передбачена можливість колегіального розгляду такої справи, питання про призначення колегіального розгляду вирішується до закінчення підготовчого засідання у справі (до початку розгляду справи, якщо підготовчє засідання не проводиться) суддею, який розглядає справу, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про що постановляється ухвала.

Так, підставою для колегіального розгляду справи у складі трьох суддів відповідач 2 визначає значну складність справи та значимість результатів вирішення спору у такій справі для відповідача 2.

В той же час, обґрунтування відповідача 2 про значну складність справи зводяться до доводів про її обсяг, неодноразовий розгляд справи судом першої інстанції та перебування на розгляді Великої Палати Верховного Суду, що, за висновками суду, не може слугувати тими обставинами, які самі по собі свідчать про наявність достатніх підстав для колегіального розгляду справи згідно з нормами процесуального закону. Більше того, посилання на складність справи зокрема через її розгляд Великою Палатою Верховного Суду не вважається обґрунтованим, оскільки дана справа була предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду, як це передбачено приписами статті 302 ГПК України, через оскарження ПАТ "Фармак" постанови суду апеляційної інстанції в тому числі й щодо порушення правил предметної та суб'єктної юрисдикції. В свою чергу доводи відповідача 2 про значимість даної справи для відповідача 2 як підстави призначення колегіального розгляду судом відхиляються, оскільки вказані обставини не є тими обставинами, які можуть бути підставою для призначення колегіального розгляду справи.

У підготовчому засіданні 07.12.2021 судом з'ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 07.12.2021 судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 10.12.2021.

07.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Картавцевої Ю.В. від розгляду справи № 910/17792/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2021 за наслідками розгляду заяви Акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Картавцевої Ю.В. від розгляду справи № 910/17792/17, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу; заяву Акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Картавцевої Ю.В. від розгляду справи № 910/17792/17 передано для визначення судді в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 ГПК України.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу справи № 910/17792/17, визначено суддю Баранова Д.О. для розгляду заяви Акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Картавцевої Ю.В. від розгляду даної справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва (суддя Баранов Д.О.) відмовлено в задоволенні заяви Акціонерного товариства "Фармак" про відвід судді Картавцевої Ю.В. від розгляду справи № 910/17792/17.

У судовому засіданні 10.12.2021 прибули представники сторін. Представники позивача підтримали позов, представники відповідачів проти позову заперечили. Представник відповідача 2 просив суд відкласти судові засідання з метою підготовки до судових дебатів.

За наслідками розгляду вказаного клопотання судом відмовлено в його задоволенні з підстав необґрунтованості, зокрема враховуючи те, що заявлені відповідачем 2 обставини не можуть бути підставами для відкладення розгляду справи в судовому засіданні в силу ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 10.12.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Апеляційна палата) від 20.06.2017 визнано добре відомим в Україні знак "Корвалол Corvalolum" на ім'я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002 (далі - Рішення).

Вказане Рішення затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 р. №1037 (далі - Наказ).

Як вбачається з матеріалів справи, при прийнятті Рішення Апеляційна палата виходила з наступного:

- знак "Корвалол Corvalolum" використовується на території України з 1991 року шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій містять такий товар, під час продажу та пропонування товару до продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах, у діловій документації;

- активне використання знака "Корвалол Corvalolum" в Україні та за її межами почалося з 1996 року. Так, у цьому році було поставлено 14,455 млн. флаконів препарату до аптек та фармацевтичних фірм України, Естонії, Вірменії, Латвії, Молдови та Литви, про що свідчить надана інформаційна довідка заявника;

- зокрема у період з 2000 по 2002 рік в Україні було продано 71,683 млн. флаконів, а усього за період з 2000 по 2017 рік - 239,189 млн. флаконів, що підтверджується наданою заявником довідкою та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку "Фармаексплорер", який є аналітичним продуктом на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів України. Результати такого аудиту, проведеного ТОВ "Проксіма рісерч", свідчать про те, що препарат "Корвалол Corvalolum" у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах;

- так само активно знак "Корвалол Corvalolum" використовується заявником (АТ "Фармак") і за кордоном;

- відповідно до довідки заявника (АТ "Фармак") від 19.06.2017р. № 17/6126 у 1996 році препарат під знаком "Корвалол Corvalolum" експортувався до Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, а у 1999-2001 роках було розпочато його експорт до Туркменістану, Таджикистану та Узбекистану;

- зазначені обсяги реалізації продукції, маркованої знаком ""Корвалол Corvalolum", свідчать про високу популярність цього препарату серед споживачів, як в Україні так і за кордоном;

- популярність препарату "Корвалол" і відомість знака "Корвалол Corvalolum" серед медичних фахівців підтверджуються відомостями про його замовлення Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості "Держкоммедбіопром" для Головного військово-медичного управління генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, у 1996 році було замовлено поставку на 1997 рік препарату "Корвалол Corvalolum", виробництва АТ "Фармак" , у кількості 96 тис. упаковок;

- обізнаності споживачів щодо лікарського засобу, маркованого знаком "Корвалол Corvalolum", сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках, таких: Коротка медична енциклопедія (видавництво "Радянська енциклопедія" Москва, 1990 рік), довідник Відаль "Лікарські препарати в Росії" (1997 рік), Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво "Торсинг", Харків, 1997 рік тощо.

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця", не погодившись із вказаним Рішенням, звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому просить суд (з урахуванням заяви про зміну предмету позову):

- визнати недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002, та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 №1037;

- зобов'язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виключити знак "Корвалол Corvalolum" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені.

Як на підставу своїх позовних вимог позивач посилається на те, що Рішення прийняте з порушенням положень статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 та статті 19 Конституції України з огляду на те, що:

- переважна більшість доказів, наданих відповідачем 2 Апеляційній палаті з заявою про визнання знаку "Корвалол Corvalolum" добре відомим (далі - Заява), стосувалася позначення "Корвалол", а не "Корвалол Corvalolum";

- частина поданих відповідачем 2 до Заяви доказів датовані після 01.12.2002, тобто вже після дати, на яку відповідач 2 просив визнати знак "Корвалол Corvalolum" добре відомим;

- в описовій частині оскаржуваного рішення Апеляційною палатою наведено перелік матеріалів, що були подані заявником. Усі наведені матеріали були прийняті Апеляційною палатою та взяті до уваги при розгляді заяви та винесенні оскаржуваного рішення. Колегія Апеляційної палати не відхилила жодного поданого заявником документу (доказу), та не навела в оскаржуваному рішенні жодних доводів з приводу цього;

- Апеляційна палата дійшла висновку про відомість знака "Корвалол Corvalolum" без ключового доказу - результатів соціологічних опитувань;

- при відсутності належних доказів відомості і визнання знака "Корвалол Corvalolum" Апеляційна палата не залучила експерта для надання відповідних пояснень чи підготовки висновку;

- Апеляційна палата на підставі неналежних та очевидно недостатніх доказів дійшла помилкового висновку про успішне відстоювання прав на знак "Корвалол Corvalolum";

- прийняття Апеляційною палатою і врахування всіх без виключення документів, наданих заявником, та не відхилення неналежних матеріалів, призвело до встановлення Апеляційною палатою наявності факторів доброї відомості знака "Корвалол Corvalolum" та, як наслідок, прийняття незаконного, на думку позивача, рішення.

Відповідач 1 проти позову заперечує з тих підстав, що позовна заява не містить доказів того, що оскаржуване Рішення та наказ суперечать законодавству та вказує на те, що Апеляційна палата розглянула 5 з 6 факторів, визначених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також зазначає зокрема таке:

знак "Корвалол Corvalolum" має таку ж саму семантику, що й знак «Корвалол»;

відсутність такого доказу як результати опитування не може бути підставою для прийняття рішення Апеляційною палатою про відмову в задоволенні заяви про визнання знаку добре відомим в Україні;

дослідження доказів, наданих заявником в обґрунтування факторів, які свідчать про те, що знак є добре відомим, для колеґії Апеляційної палати не є тими обставинами, що потребують спеціальних знань в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва.

Відповідач 2 проти позову заперечує з тих підстав, що:

Верховним Судом при направленні даної справи на новий розгляд до суду першої інстанції не було встановлено неправильного вирішення спору по суті, а незаконність рішення суду першої інстанції про відмову в позові зводиться до порушення права учасника на участь у судовому розгляді;

матеріали, які містять лише посилання на знак "Корвалол", є достатнім доказом підтвердження відомості знаку «Корвалол Corvalolum», оскільки позначення "Корвалол" та "Корвалол Corvalolum" мають повну семантичну тотожність та цей факт був належним чином досліджений Апеляційною палатою, крім того вказаний висновок Апеляційної палати підтверджується Висновком експерта №171 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеним атестованим судовим експертом Жилою Б.В.;

у доречному секторі суспільства знак «Корвалол Corvalolum» був добре відомим, що і було враховано Апеляційною палатою, а наявність результату опитування у даному випадку не могла б зумовити прийняття Апеляційною палатою іншого за змістом рішення, на підтвердження чого відповідачем 2 було подано суду Висновки дослідження рівня обізнаності споживачів про знак для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum» від 21.08.2019, складені ПП «Міжнародна маркетингова група - Україна»;

у Апеляційної палати відсутнім був обов'язок залучати експерта, натомість є таке право, яке вона може реалізувати, якщо визначить це як доцільне;

коло доказів, відомостей та матеріалів, які можуть бути подані заявником, не обмежуються п. 3.2. та 7.2. Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005, оскільки п. 3.2. цього Порядку визначено, що до заяви заявником можуть бути додані також інші документи, які, на думку заявника, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. У зв'язку з цим було доведено, що статус добре відомого знака «Корвалол Corvalolum» є чинним не лише станом на 01.12.2002, а також і станом на момент розгляду справи в Апеляційній палаті;

доводи позивача про відсутність доказів успішного відстоювання прав на знак «Корвалол Corvalolum» станом на 01.12.2002 спростовуються тим, що надані відповідачем 2 відповідні рішення стосувались правовідносин, які виникли до вказаної дати;

чинне законодавство не вимагало для визнання знака добре відомим відповідності такого знака всім факторам, які передбачені законом.

Відповідач 3 підтримав позицію відповідача 1.

Направляючи дану справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Верховний Суд у постанові від 02.06.2020 зазначив, що Господарський суд міста Києва, здійснивши розгляд справи без участі ПАТ "ФФ" Дарниця" за відсутності інформації про його належне повідомлення про час та місце розгляду справи, не звернув уваги на те, що конституційне право на участь у судовому розгляді, у тому числі бути належним чином повідомленим про дату судового розгляду, не може вважатися формальним; це є порушенням зазначених вимог законодавства та підставою для безумовного скасування судового рішення. За таких обставин не можна дійти висновку про те, що ПАТ "ФФ"Дарниця" було належним чином повідомлене про дату та час розгляду справи № 910/17792/17 (завчасно, не менш ніж за п'ять днів) судом першої інстанції.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

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

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Позивач зазначає, що він є власником знаку для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 (дата подання заявки 07.08.2003 року) і оскаржуваними Рішенням та Наказом порушуються його охоронювані законом інтереси та право безперешкодно користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку, оскільки на їх підставі право позивача на його знак за свідоцтвом України № 49087 оспорюється ПАТ "Фармак" у господарському суді у справі № 910/13908/17.

Так, судом встановлено, що Публічне акціонерне товариство "Фармак" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про визнання недійсним свідоцтва України № 49087 на знак для товарів та послуг «Корвалол-Дарниця». Разом із позовом було подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачам вчиняти певні дії.

Судом встановлено, що АТ «Фармак» свої позовні вимоги у справі № 910/13908/17 обґрунтовував зокрема тим, що торговельна марка «Корвалол Дарниця» є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «Корвалол Corvalolum», яка раніше отримала охорону для таких самих товарів, а отже свідоцтво ПрАТ «ФФ «Дарниця» повинно бути визнане недійсним.

За таких обставин, оскільки поданню позову у даній справі про визнання недійсним Рішення та Наказу передувало подання АТ «Фармак» позову про визнання недійсним свідоцтва ПрАТ «ФФ «Дарниця», суд доходить висновку про наявність підстав вважати, що позивач у даній справі є особою, безпосередньо заінтересованою в подальшій юридичній долі Рішення Апеляційної палати про визнання знаку «Корвалол Corvalolum» добре відомим, прийняття якого, власне, стало передумовою подання АТ

«Фармак» позову до ПрАТ «ФФ «Дарниця» та існуванням якого АТ «Фармак», власне, обґрунтовує свої порушені права у справі №910/13908/17.

Таким чином, оцінивши зібрані у справі докази, суд дійшов висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього охоронюваного законом інтересу, а отже і наявність прав та підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Спільна Рекомендація ВОІВ), при визначенні, чи є знак добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які є доречними, однак, не обмежуючись наведеним. При цьому, розгляд заяв про визнання знака добре відомим в Україні здійснюється Апеляційною палатою відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 р. № 228 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2005 р. за № 471/10751, з подальшими змінами і доповненнями (надалі - "Порядок").

Принципи визнання знака добре відомим в Україні визначаються також Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка є чинною в Україні з 25.12.1991 (далі - Паризька конвенція)

Згідно з ч. 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату прийняття Рішення), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

За приписами статті 6 bis Паризької конвенції Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що

вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Приписами ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату прийняття Рішення) встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Зі змісту наведеної норми права слідує, що перелік факторів, які можуть розглядатися при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, не є виключним. Такі фактори можуть розглядатися, якщо вони є доречними.

Так, чинне законодавство України, для визнання знака добре відомим в Україні, не містить імперативних вимог про те, що такий знак має відповідати одночасно всім без винятку факторам, визначеним Законом.

Натомість, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" наділяє Апеляційну палату правом розглядати встановлені фактори, та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим.

Відтак, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", регулюючи відносини, які пов'язані із визнанням знака добре відомим, наділяє Апеляційну палату правом розглядати окремі фактори та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим.

Отже, під час вирішення спору суд має встановити, чи відповідав знак "Корвалол Corvalolum" вищенаведеним факторам доброї відомості знаку (на підставі доказів, поданих заявником до Апеляційної палати), чи правильно відповідні фактори були розглянуті та враховані Апеляційною палатою і чи оскаржуване рішення відповідає положенням чинного законодавства України, а саме, статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Порядку, Паризькій конвенції, Спільній

Рекомендації ВОІВ, тобто, чи правомірно Апеляційна палата прийняла вказане Рішення.

Як передбачено п. 3.2.3. Порядку, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах. Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Проаналізувавши Рішення на предмет обґрунтованості висновків про відповідність знаку "Корвалол Corvalolum" визначеним Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" факторам доброї відомості знаку, та відповідності оскаржуваного Рішення положенням чинного законодавства України, суд зазначає таке.

Судом встановлено, що при прийнятті оскаржуваного Рішення Апеляційною палатою визнано доречними та розглянуто п'ять із шести факторів, визначених Законом, а саме:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

У Рішенні при розгляді такого фактору як ступінь відомості чи визнання знаку у відповідному секторі суспільства Апеляційною палатою зазначено, що за результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «Корвалол Corvalolum» Апеляційна палата дійшла висновку, що цей знак на вказану в заяві дату 01.12.2002 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

Разом з тим, суд зазначає, що частина матеріалів, які розцінені Апеляційною палатою як фактичні дані, що підтверджують добру відомість знака "Корвалол Corvalolum" стосовно товарів, щодо яких він використовується, стосуються препарату «Корвалол», але не містять жодної інформації щодо застосування саме знака "Корвалол Corvalolum", який ПАТ "Фармак" просив визнати добре відомим в Україні.

Це, зокрема, такі матеріали: копія наказу Київського хіміко-фармацевтичного заводу М.В. Ломоносова від 15.10.1960 № 336 про промисловий випуск Корвалолу; копія Регламенту виробництва Корвалолу у 1961 та 1962 роках; Копії повідомлень Міністерства медичної промисловості СРСР від 23.11.1973 та від 10.03.1974 № 10-1/28-16 про номери реєстраційних посвідчень; копії Промислового регламенту № 8 на виробництво Корвалолу в 15 мл. флаконах з капельницею (1975 рік) та у 15 мл. і 25 мл. флаконах ПР 64-0481197-08-96; копія Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Корвалол № П.02.00/01498; копії листа Центру з хімії лікарських засобів (Москва) від 10.11.2004 № 78 про розробника препарату Корвалол та архівної довідки Російського державного архіву економіки щодо даних про обсяги виробництва Корвалолу за 1965-1987 роки; копія Переліку вмісту шафи першої допомоги в аптеках, затверджена МОЗ СРСР від 13.06.1988; Копії Планів та Звітів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова про виробництво препаратів за період з 1965 по 1987 рік; Копія Наказу МОЗ СРСР «Щодо порядку лікарського забезпечення населення» від 22.12.1989 № 673; копія рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 29.12.2004; Лист Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості "Держкоммедбіопром" від 28.06.1996 р. № 12/08-1-2027 про замовлення на поставку готових лікарських форм для Головного військово-медичного управління генерального штабу Збройних сил України у 1997 р., Довідка по залишкам ГЛС на складах підприємства "Держкоммедбіопром" з розбивкою по ступеню важливості у 1995 р.; Копії сторінок журналів Укр. Мед. Часопис, 6 (110), 2015 «Гордість країни: компанії «Фармак» 90 років!»; копія пояснювальної записки щодо внесення змін до МРТУ 42 № 295-62 на Корвалол (1962 рік); Копія довідки Міністерства промисловості, науки і технологій

Російської Федерації від 14.11.2000 № 03-41/639А про виробництво субстанції Корвалол у СРСР і Росії; Копії: преїскуранту № 25 «Роздрібні ціни на медикаменти та аптечні товари», Москва-1978 рік; преїскуранту № 35-01-22 «Оптові ціни на медикаменти» Медицина 1981 рік та преїскуранту № 35-01-22 «Оптові ціни на медикаменти» Москва, 1989 рік; Лист ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 70 про обсяги дрібного продажу препарату Корвалол у період з 01 січня 2002 року 28 лютого 2017 року; Довідка ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 71 про дані роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер»; частина з поданих копій реєстраційних свідоцтв на препарат «Корвалол»; Інформація про відвантаження лікарського препарату Корвалол виробництва ВАТ «Фармак» у кількісному та грошовому вираженні за 1996 рік; копії Регістру лікарських засобів Росії 1993 року та Регістру лікарських засобів України станом на 01.01.2001; копія Компендіуму лікарських препаратів (Київ, 2003); копія газети Факти» зі статтею «Валідол. Корвалол і Нафтїзин» є у кожному домі», автор Жебрівська Ф.І. від 26.08.1999; Копії сторінок журналів: «Фармація» № 4 за 1968 рік, «Практичний лікар» № 5-6/2004, «Будьмо здорові» № 6 за 2007 рік, «Теоретична і експериментальна медицина» № 4(57) за 2012 рік, № 1(58) за 2013 рік, № 2 (59) за 2013 рік; «Ukrainian biopharmaceutical journal» № 3(38) за 2015 рік; копія свідоцтва № 73780 на знак «КОРВАЛОЛ» та № 63293 на знак «Corvalol»; копії посвідчення Республіки Казахстан № 49091 на знак «Корвалол»; свідоцтва Латвійської Республіки № 49291 на знак Korvalols», свідоцтва Литовської Республіки № 44404 на знак «KORVALOL»; Роздруківка інформації про Корвалол з сайту Resire.Ru: фармацевтичний інформаційний сайт від 28.04.2007.

Так, зазначені матеріали, які, як встановлено судом, стосуються препарату «Корвалол», становлять більшу частину матеріалів, які перебували на розгляді у Апеляційній палаті при прийнятті Рішення про визнання знаку «Корвалол Corvalolum» добре відомим.

Відповідачем 2 в процесі розгляду справи було подано висновок експерта №171 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В., відповідно до якого: позначення «Корвалол», відомості про використання якого щодо таких товарів 05 класу МКТП, як фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби, має форму, яка відрізняється від визнаного добре відомим за Рішенням Апеляційної палати знака «Корвалол Corvalolum», лише окремими елементами, що не змінює в цілому його відмітності.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до п. 3.2. Порядку додатками до заяви про визнання знака добре відомим є, зокрема, документи, зазначені в заяві як докази викладених у ній обставин, які мають містити фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання знака добре відомим в Україні стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується; пунктом 3.2.3 Порядку визначено, що фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Наведене дає підстави для однозначного висновку, що особа, яка подає заяву про визнання знаку добре відомим, повинна надати докази (відомості, які містяться у

відповідних документах), які підтверджують наявність факторів доброї відомості саме того знаку, зображення якого додається, не будь-якого іншого, навіть схожого знаку, наприклад, позначення з використанням певних елементів знаку, який заявник просить визнати добре відомим.

Відтак, навіть наявність певної схожості, як-от, як зазначають відповідачі, семантичної, позначень «Корвалол» та «Корвалол Corvalolum» не може бути достатньою підставою для прийняття до уваги доказів, які стосуються іншого знаку, ніж той, який заявник просить визнати добре відомим, та власне покладення таких доказів в основу висновків про добру відомість знаку «Корвалол Corvalolum».

Більше того, як вбачається з матеріалів справи, знак «КОРВАЛОЛ» був окремо визнаний добре відомим відносно відповідача 2 відповідно до рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29.12.2004 станом на 01.01.1993 для товарів 5 класу МКТП.

Суд зазначає, що різні знаки «Корвалол» та «Корвалол Corvalolum» не можуть набувати статус добре відомого знаку станом на різні дати на підставі доказів, що стосуються в більшій мірі одного з цих знаків, а саме «Корвалол», водночас, як вбачається з матеріалів справи, переважна більшість доказів, які стали підставою для прийняття Рішення Апеляційної палати, стосувались не знаку «Корвалол Corvalolum», який АТ «Фармак» просило визнати добре відомим, а іншого знаку - «Корвалол», тоді-як жодні докази, подані заявником, не були відхилені Апеляційною палатою.

Суд також зазначає, що частина матеріалів, які розцінені Апеляційною палатою як фактичні дані, що підтверджують добру відомість знака "Корвалол Corvalolum" на вказану в Заяві дату, датовані після 01.12.2002 - дати, на яку знак "Корвалол Corvalolum" визнано за оскаржуваним Рішенням добре відомим.

Це, зокрема, такі матеріали: копії сторінок журналу Forbes України від 15.11.2015 « 200 Рейтинг великих компанії України»; Копії роздруківок газети ТОП-100 Рейтингу кращих компаній України: № 3 листопад 2010 року, № 2 липень-серпень 2011 року, № 2 липень-серпень 2013 року, № 2 липень-серпень 2014 року; газети ТОП-100 Рейтингу кращих топ-менеджерів України № 1 квітень 2013 року; Копії дипломів: за перемогу в номінації «Безрецептурний препарат вітчизняного виробництва» «Корвалол» від 17.09.2005; щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея 2012»; всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» за 2011, 2012 та 2014 роки; конкурсу «Кращий експортер року» за 2014 та 2015; Копія Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Корвалол № П.02.00/01498; Копії листа Центру з хімії лікарських засобів (Москва) від 10.11.2004 № 78 про розробника препарату Корвалол та архівної довідки Російського державного архіву економіки щодо даних про обсяги виробництва Корвалолу за 1965-1987 роки; деякі з реєстраційних свідоцтв на різні форми випуску; Лист ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 70 про обсяги дрібного продажу препарату Корвалол у період з 01 січня 2002 року 28 лютого 2017 року; Роздруківка . інформації про Корвалол з сайту Recipe.Ru: фармацевтичний інформаційний сайт від 28.04.2007; копії Компендіуму лікарських препаратів (Київ, 2003 та 2004 роки); копії свідоцтва України № 73780 на знак «КОРВАЛОЛ»; № 63293 на знак «Corvalol», міжнародних реєстрацій № 916427 на знак «Corvalol»; № 914588 на знак «КОРВАЛОЛ», посвідчення Республіки Казахстан № 49091 на знак «Корвалол»; свідоцтва Республіки

Киргизстан № 7479 на знак «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM»; Довідка ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 71 про дані роздрібногo аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер»; копії сторінок журналу «Практичний лікар» № 5-6/2004, «Будьмо здорові» № 6 за 2007 рік, «Теоретична і експериментальна медицина» № 4(57) за 2012 рік, № 1(58) за 2013 рік, № 2 (59) за 2013 рік; «Ukrainian biopharmaceutical journal» № 3(38) за 2015 рік.

З наведеного вбачається, що Рішення про визнання знака добре відомим станом на 01.12.2002 в значній мірі ґрунтується на доказах, які датовані після 01.12.2002 .

Проте суд зазначає, що особливість правової охорони добре відомого знаку в тому, що вона надається станом на дату, яку обирає заявник, а тому, відповідно, матеріали, на яких ґрунтується рішення про визнання знаку добре відомим, повинні підтверджувати відомість такого знаку на дату, визначену заявником.

Так, відповідно до п. 7.2. Порядку, знак не може бути визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні, якщо колегією встановлено, що надані заявником матеріали не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, указану в заяві.

Іншими словами, якщо надані заявником матеріали стосуються іншої дати, ніж так, що самостійно визначена заявником, відсутні підстави для визнання знака добре відомим на дату, яку просить заявник.

Проте, як вбачається з Рішення, останнє в значній мірі ґрунтується на доказах, що датовані після дати, на яку заявник просив визнати знак добре відомим, та ці докази не були жодним чином відхилені відповідачем 1.

Більше того, Апеляційною палатою при прийнятті Рішення було розглянуто та визначено як доведений фактор щодо успішного відстоювання прав на знак.

Так, у Рішенні зазначено, що свідчення успішного відстоювання заявником прав на знак «Корвалол Corvalolum» підтверджуються наданими копіями рішень суду Латвійської республіки від 21.02.2003, Апеляційної ради при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь від 11.04.2003, Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 24.12.2004.

Разом з тим, суд зазначає, що вказані рішення датовані після 01.12.2002 - дати, на яку знак «Корвалол Corvalolum» визнаний добре відомим, тоді-як будь-яких доказів успішного відстоювання заявником прав на знак «Корвалол Corvalolum» станом на 01.12.2002 заявником надано не було.

При цьому, доводи заявника стосовно того, що надані відповідачем 2 відповідні рішення стосувались правовідносин, які виникли до 01.12.2002 судом відхиляються з огляду на те, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає в якості одного з факторів, який може враховуватись при встановленні доброї відомості знаку, - свідчення успішного відстоювання прав на знак, і власне успішне відстоювання в даному випадку слід розуміти саме у вигляді позитивного результату (наприклад судового рішення) за наслідками вирішення справи на користь заявника.

Відтак, з урахуванням переліку поданих заявником доказів, фактор «свідчення успішного відстоювання прав на знак» не міг вважатись доведеним станом на 01.12.2002 - дату, на яку заявник просив визнати знак «Корвалол Corvalolum» добре відомим, оскільки в Рішенні Апеляційної палати в межах розгляду даного питання аналізувались рішення суду Латвійської Республіки від 21.02.2003, Апеляційної ради при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь від 11.04.2003, Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 24.12.2004, тобто в основу висновків про успішне відстоювання прав на знак «Корвалол Corvalolum» станом на 01.12.2002 покладено відповідні рішення, які датовані пізніше.

При цьому, наявність лише судових спорів станом на 01.12.2002 очевидно не може підтверджувати факт саме успішного відстоювання прав на знак, оскільки станом на дату, на яку знак визнаний добре відомим, відсутні відповідні рішення за результатами вирішення спорів стосовно знаку «Корвалол Corvalolum» на користь заявника.

З огляду на викладене, оскільки висновки Апеляційної палати про добру відомість знака «Корвалол Corvalolum» на вказану в Заяві дату в переважній більшості ґрунтуються на фактичних даних, які стосуються іншого знаку, що, в свою чергу, був раніше визнаний добре відомим, та які датовані після дати, на яку заявник просив визнати знак добре відомим, наведене суттєво порушує визначені Порядком правила визнання знаку добре відомим.

Стосовно доводів відповідачів щодо того, що заявник не обмежений у праві подавати докази, оскільки п. 3.2. Порядку визначено, що до заяви заявником можуть бути додані також інші документи, які, на думку заявника, необхідні для повного та всебічного розгляду справи, суд зазначає, що заявник , ? , , , , ? , .

Суд також зазначає, що при дослідженні такого ключового фактору, як ступінь відомості чи визнання знака «Корвалол Corvalolum» у відповідному секторі суспільства, Апеляційною палатою наведено посилання лише на факти державного замовлення препарату «Корвалол», публікації про препарат та факт визнання знаку «Корвалол» добре відомим.

Окрім того, що Апеляційною палатою зроблено висновок про визнання знака «Корвалол Corvalolum» у відповідному секторі суспільства на підставі фактичних даних, що стосувались іншого препарату/знаку «Корвалол», суд також зауважує, що заявником разом з Заявою не було надано до Апеляційної палати результатів опитування з питання доброї відомості знака в Україні, тобто результати опитування не були предметом розгляду Апеляційною палатою.

В той же час, Рішення не містить жодних посилань на відсутність необхідності результатів опитування з питання доброї відомості знака «Корвалол Corvalolum» в Україні у даному конкретному випадку при встановленні такого ключового фактору, як ступінь відомості чи визнання знака «Корвалол Corvalolum» у відповідному секторі суспільства.

Проте, відповідачем 2 у межах розгляду даної судової справи було подано відповідне опитування (Висновки дослідження рівня обізнаності споживачів про знак для товарів і

послуг «Корвалол Corvalolum» від 21.08.2019, складені ПП «Міжнародна маркетингова група - Україна»), відповідно до яких: для всіх опитаних респондентів знак для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum» є відомим; 98,5% респондентів вважає, що знак «Корвалол Corvalolum» застосовується для фармацевтичних препаратів, а саме для тих, які застосовуються при терапії гіпертонічної хвороби, спазмах коронарних судин, тахікардії (79,1%); 53,2% респондентів відмітили, що власником знака «Корвалол Corvalolum» / виробником продукції під знаком «Корвалол Corvalolum» є компанія ПАТ «Фармак»; знак «Корвалол Corvalolum» був відомий для 70,6% респондентів щонайменше раніше ніж за 2002 рік; основними джерелами інформації про знак «Корвалол Corvalolum» є рекомендація лікаря (32,5%), інформація від знайомих та друзів (23,3%), рекомендація фармацевта/аптекаря в аптеці (21,2%).

В той же час, суд не вправі оцінювати та приймати вказаний доказ, поданий у справі, як і приймати та оцінювати висновок експерта №171 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В., з огляду на таке.

Статтею 6 Конституції України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

З урахуванням викладеного, суд, здійснюючи правосуддя, не може підмінити орган державної влади або місцевого самоврядування та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесено до компетенції такого органу державної влади або місцевого самоврядування.

Таким чином, суд, розглядаючи справу, не має права перебирати на себе повноваження Апеляційної палати.

Так, оскільки предметом позовних вимог є визнання недійсним рішення Апеляційної палати, а не вимоги про визнання судом знаку добре відомим, до предмету доказування у справі входять обставини стосовно відповідності рішення Апеляційної палати нормам закону, а не обставини щодо наявності підстав для визнання знаку добре відомим у даному судовому спорі.

Іншими словами, суд розглядає спір через призму оцінки Рішення на предмет його обґрунтованості та законності, тобто досліджує та оцінює виключно ті докази, які були предметом розгляду Апеляційною палатою. Суд не може приймати нові докази, подані стороною у справі на підтвердження відповідних обставин (факторів відомості знаку) та оцінювати їх, оскільки судові рішення за наслідками розгляду справи про визнання Рішення Апеляційної палати недійсним не може усувати дефекти Рішення Апеляційної палати (у разі їх наявності) та встановлювати додаткові обставини, що свідчать про наявність або відсутність факторів доброї відомості знаку.

Більше того, Рішення не містить жодного обґрунтування недоречності розгляду Апеляційною палатою такого фактору як «цінність, що асоціюється зі знаком».

З урахуванням викладеного в сукупності, суд доходить висновку, що перелік наявних в Апеляційній палаті матеріалів, які були подані заявником, очевидно не був достатнім для підтвердження факторів доброї відомості знаку «Корвалол Corvalolum» станом на 01.12.2002 та прийняття Рішення про визнання такого знаку добре відомим.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України по. 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

Оскільки судом встановлено наявність одночасно цілої сукупності суттєвих порушень законодавства при прийнятті Рішення, заперечення відповідачів в цілому не можуть вважатись достатньо переконливими, щоб спростувати вказані обставини.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції на дату звернення до суду з даним позовом, рішення Апеляційної палати щодо визнання знаку добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

Статтю 20 Господарського кодексу України передбачено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються, зокрема, шляхом визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до п. 7.6. Порядку рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Державної служби.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що Рішення Апеляційної палати від 20.06.2017 прийняте з порушенням норм законодавства України, а отже підлягає визнанню недійсним в судовому порядку, як і Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 №1037, яким таке Рішення затверджене.

За наведених обставин, позов Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» в частині вимог про визнання недійсними Рішення та Наказу підлягає задоволенню.

Стосовно вимог про зобов'язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності України» виключити знак "Корвалол Corvalolum" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції, чинній на дату розгляду справи, відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені.

Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НОІВ.

При цьому, статтю 1 вказаного закону передбачено:

Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях;

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень НОІВ.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про Національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 №1267-р визначено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Отже, внесення відомостей про добре відомі торговельні марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікація про це в офіційному електронному бюлетені віднесено до повноважень НОІВ, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

За наведених обставин, з огляду на висновки суду щодо наявності підстав для визнання недійсним Рішення і Наказу, суд доходить висновку про наявність підстав для зобов'язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності України» виключити знак "Корвалол Corvalolum" із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені, а отже позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» в цій частині також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України 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. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позову, апеляційних скарг та касаційної скарги покладаються на відповідачів 1 та 2 в рівних частинах; судові витрати відповідачів 1, 2, 3 покладаються на відповідачів 1, 2 та 3, відповідно, з огляду на задоволення позову за результатами нового розгляду справи.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.
2. Визнати недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ідентифікаційний код: 37508596) від 20.06.2017 про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Фармак» для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 01.12.2002 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ідентифікаційний код: 37508596) від 19.07.2017 №1037.
3. Зобов'язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, місто Київ, вулиця Глазунова, будинок 1; ідентифікаційний код: 31032378) виключити знак «Корвалол Corvalolum» із Переліку добре відомих в Україні торговельних марок та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені.
4. Стягнути з Акціонерного товариства "Фармак" (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 63; ідентифікаційний код: 00481198) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13; ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір за подання позову у розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп., судовий збір за подання апеляційних скарг у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп., судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 3200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп.
5. Стягнути з Міністерства економіки України (01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13; ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір за подання позову у розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп., судовий збір за подання апеляційних скарг у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп., судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 3200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 20.12.2021

Суддя

Ю.В. Картавцева