

Всесвітній конгрес
Міжнародної організації з охорони
прав інтелектуальної власності
2023 – Стамбул
Прийнята резолюція
25 жовтня 2023 року



Резолюція 2023 – Питання для дослідження – Доведення використання торговельної марки

Передісторія:

- 1) Ця Резолюція стосується доведення фактичного використання торговельної марки. Вона зосереджена на доведенні використання в контексті вимоги щодо використання торговельної марки для підтримання чинності торговельної марки та не стосується доведення використання для набуття репутації чи розрізняльної здатності торговельної марки або доведення використання, що порушує права інтелектуальної власності.
- 2) Тема використання торговельних марок досліджувалася в кількох резолюціях Міжнародної асоціації з охорони прав інтелектуальної власності (AIPPI), таких як Q218 «Вимоги використання торговельних марок для підтримання охорони (2011)», Резолюція Q70 «Вплив використання на підтримання та продовження охорони (1978)» та Резолюція Q168 «Фактичне використання знака, що є юридичною вимогою (2002)». У 2018 та 2021 роках AIPPI також опублікувала книгу з правової серії «Фактичне використання торговельних марок», яка знайомить з юридичною практикою та положеннями використання торговельних марок у різних юрисдикціях. У зв'язку з високою практичною доречністю та появою нових перешкод та запитань, наприклад, щодо використання їх у віртуальних світах, вони потребують більшого вивчення та прийняття цієї Резолюції.
- 3) Було отримано 41 звіт від національних і регіональних груп та незалежних членів AIPPI з детальною інформацією та аналізом національних і регіональних законів, що стосуються цієї Резолюції. Ці звіти були розглянуті командою основних кореспондентів AIPPI та узагальнені у підсумковий звіт (який можна знайти на сайті www.aippi.org).
- 4) На Всесвітньому конгресі AIPPI в Стамбулі у 2023 році тема цієї Резолюції була додатково обговорена в рамках спеціального дослідницького комітету, а потім знову повністю на пленарному засіданні, після чого ця Резолюція була прийнята Виконавчим комітетом AIPPI.

AIPPI вирішило:

- 1) Не повинно бути мінімальної кількості доказів або обмеження щодо строків, для надання доказів, необхідних для доведення фактичного використання торговельної марки протягом відповідного періоду.

- 2) Не повинно бути жодних обмежень щодо типу прийнятних доказів, які демонструють фактичне використання. Усім таким доказам слід надавати належну вагу відповідно до обставин справи, виходячи із загальної оцінки всіх наданих доказів.
- 3) До репутаційних/добре відомих/загальновідомих/історично відомих торговельних марок мають застосовуватися ті ж самі вимоги щодо доведення фактичного використання, що й до будь-яких інших торговельних марок.
- 4) Докази використання повинні вказувати на місце, час, обсяг і характер такого використання. Проте, не слід вимагати демонстрації такої конкретної інформації для кожного окремого доказу, а докази повинні розглядатися та оцінюватися в цілому.
- 5) Законодавство та практика, що стосуються вимог до доказів для доведення дійсного використання торговельної марки, повинні бути однаковими як у судах, так і у відомствах ІВ/адміністративних трибуналах. Законодавство та практика, що стосуються вимог до доказів для доведення використання торговельної марки, не повинні створювати зайвих або надмірних обтяжень для доведення фактичного використання торговельної марки.
- 6) Використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише ознаками, які не впливають на розрізняльну здатність зареєстрованої торговельної марки, має розглядатися як фактичне використання зареєстрованої торговельної марки. Така оцінка повинна проводитися в кожному конкретному випадку окремо. Зокрема, при розв'язанні питання про те, чи слід вважати використання варіантів використання зареєстрованої торговельної марки, слід враховувати такі фактори:
 - а) чи сприймає їх відповідна громадськість як одну і ту саму марку;
 - б) ступінь розрізняльної здатності зареєстрованої торговельної марки та її варіанти;
 - с) особливості галузі, в якій використовується торговельна марка, та ділові практики щодо використання торговельних марок у відповідній галузі.
- 7) За умови дотримання пункту 6, загалом, наведені нижче зміни слід розглядати як такі, що не змінюють розрізняльної здатності зареєстрованої торговельної марки:
 - а) до зареєстрованої торговельної марки додаються або вилучаються, частково або повністю, ознаки, що не мають розрізняльної здатності;
 - б) частково або повністю змінено шрифт, розмір та/або колір зареєстрованої торговельної марки:
 - і. у випадку словесної торговельної марки, якщо це слово можна ідентифікувати у використаній формі;
 - іі. у випадку зображувальної торговельної марки, якщо варіант марки містить ознаки, які не впливають на розрізняльну здатність зареєстрованої торговельної марки;
 - с) змінено положення різних ознак у зареєстрованому знаку, наприклад,

- змінено розташування «зверху-вниз» на розташування «зліва-направо»;
- d) зареєстрована торговельна марка використовується разом з іншою торговельною маркою або разом з її транслітерацією.
- 8) Використання торговельної марки онлайн, наприклад, в мережі Інтернет, на вебсайті або в соціальних мережах, за винятком випадків, передбачених у пунктах 10 і 11, може вважатися фактичним використанням. Критерії перевірки наявності такого використання зазвичай повинні бути такими ж, як і поза мережею Інтернет, і застосовуватися до кожного конкретного випадку окремо.
- 9) Зокрема, при оцінці того, чи слід вважати використання торговельної марки в мережі Інтернет використанням у конкретній юрисдикції, в якій зареєстровано торговельну марку, слід враховувати такі фактори:
- a) чи відбувається в цій юрисдикції продаж товарів або надання послуг відповідній громадськості;
 - b) чи є в цій юрисдикції контент, що орієнтований на відповідну аудиторію, в тому числі:
 - i. чи використовується місцева мова;
 - ii. чи дозволена оплата в місцевій валюті;
 - iii. чи надано місцеві контактні дані, такі як номери телефонів, адреси тощо;
 - c) чи здійснює власник торговельної марки господарську діяльність або має економічний взаємозв'язок у цій юрисдикції у сфері товарів чи послуг.
- 10) Визначення того, чи вважається використання торговельної марки у віртуальному світі/метавсесвіті використанням торговельної марки щодо невіртуальних товарів/послуг, має здійснюватися відносно обставин кожного окремого випадку. Серед іншого, слід враховувати мету використання торговельної марки у віртуальному світі/метавсесвіті та її зв'язок з невіртуальними товарами/послугами, а також сприйняття цього відповідною громадськістю.
- 11) Зокрема, при оцінці того, чи слід вважати використання торговельної марки у віртуальному світі/метавсесвіті фактичним використанням у певній юрисдикції, слід враховувати такі фактори:
- a) чи має відповідна громадськість цієї юрисдикції доступ до віртуального світу/метавсесвіті та чи бере вона в ньому участь;
 - b) чи проводяться будь-які рекламні заходи, спрямовані на відповідну аудиторію цієї юрисдикції, користувачем торговельної марки або провайдером віртуального світу/метавсесвіту;
 - c) чи надає віртуальний світ/метавсесвіт можливість користуватися місцевою валютою юрисдикції;
 - d) чи надає віртуальний світ/метавсесвіт можливість користуватися місцевою мовою юрисдикції.
- 12) Обставини, що не залежать від власника прав на торговельну марку, та стали причинами невикористання повинні бути поважними. Такі причини повинні розглядатися в кожному конкретному випадку окремо. Поважними причинами невикористання торговельної марки мають вважатись причини для невикористання на території або частині території, на якій зареєстровано

торговельну марку, а саме:

- а) форс-мажор;
 - б) політичне обмеження або заборона;
 - с) необхідність в обов'язковій ліцензії або дозволу на продаж, отримання якого займає багато часу.
- 13) Обов'язок доведення невикористання у випадку загальновідомої події, такої як, наприклад, пандемія COVID-19, має бути таким самим, як і в інших випадках, за винятком того, що не потрібно доводити факт того, що така подія є загальновідомою у відповідній юрисдикції. Однак, все ж таки необхідно навести вагомі причини невикористання, які не залежать від власника торговельної марки, і виходять за межі простого факту загальновідомої події.