



—
Верховний
Суд

ОГЛЯД ПРАКТИКИ

Верховного Суду у спорах щодо захисту
прав інтелектуальної власності
(окремі питання)

Рішення, внесені до ЄДРСР,
за січень 2019 року – березень 2021 року

Зміст

Перелік уживаних скорочень	3
Розділ I. Спори щодо захисту авторського права і суміжних прав	4
Розділ II. Спори щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг	22
Розділ III. Спори щодо захисту прав на інші об'єкти промислової власності	43

Перелік уживаних скорочень

ВП ВС	Велика Палата Верховного Суду
ГПК України	Господарський процесуальний кодекс України
Закон	Закон України «Про авторське право і суміжні права»
КАС України	Кодекс адміністративного судочинства України
КГС ВС	Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду
МК України	Митний кодекс України
ЦК України	Цивільний кодекс України

Розділ I. Спори щодо захисту авторського права і суміжних прав

1.1. Відтворення твору, запис (звукзапис, відеозапис) та публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніверс медіа корпорейшн» звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіділон», Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніверс медіа копірайт ЧМ» про стягнення з кожного з відповідачів по 64 000 грн компенсації за порушення виключних майнових авторських прав на музичний твір у зв'язку з неправомірним використанням.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково, з відповідачів 1, 3 стягнуто по 41 730 грн компенсації за порушення майнових авторських прав, в решті позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано в частині відмови у задоволенні позову, прийнято в цій частині нове рішення, яким з відповідача 2 стягнуто 19 210 грн компенсації за порушення майнових авторських прав, у решті позовних вимог відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, зауважив таке.

Статтю 1 Закону визначено, що відтворення – це виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. Публічне сповіщення (доведення до загального відома) – це передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуку не можуть бути сприйняті.

За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31 – 33 Закону право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам). Використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за винятком випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

Використання твору без дозволу суб'єкта авторського права є порушенням авторського права, передбаченим пунктом «а» статті 50 Закону, за яке пунктом «г» частини другої статті 52 Закону встановлено відповідальність винної особи у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Отже, встановивши, що позивач набув на території України виключні майнові авторські права на спірний музичний твір; відповідач 2 на належному йому вебсайті у мережі «Інтернет» використав спірний твір *шляхом його відтворення* у складі аудіовізуального твору – шоу; предметом спору в цій справі є використання відповідачем 2 спірного твору *шляхом його відтворення* у складі аудіовізуального твору у мережі «Інтернет», а не шляхом публічного сповіщення (як приклад, в ефірі телевізійного каналу); відсутність належних доказів на підтвердження правомірного використання спірного твору відповідачем 2, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку щодо необхідності часткового скасування рішення суду першої інстанції та задоволення позову у частині стягнення з відповідача 2 компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав позивача.

При цьому КГС ВС зазначив, що *відтворення твору, запис (звукозапис, відеозапис) та публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору.*

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/10951/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87214804>.

1.2. Під поняття «відтворення» підпадає кожна (окрема) із дій, зазначених у визначенні, наведеному в статті 1 Закону, тобто як виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, так і їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, а також обидві ці дії, вчинені разом

Об'єднання підприємств «Український музичний альянс» звернулося з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Філіпс Україна» відрахувань (відсотків) від вартості обладнання та матеріальних носіїв, імпортованих відповідачем, із застосуванням яких можна здійснити відтворення творів і виконань, передбачених частиною другою статті 42 Закону, інфляційних втрат та 3 % річних.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке.

Відповідно до статті 1 Закону відтворення – це виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Під поняття «відтворення» підпадає кожна (окрема) із дій, зазначених у визначенні, наведеному в статті 1 Закону, тобто як виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, так і їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, а також обидві ці дії, вчинені разом.

Частиною другою статті 42 Закону допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх

примірниках, без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною четвертою цієї статті.

За частиною четвертою зазначеної статті виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і (або) суміжні права, за передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім: а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах; б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України; в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети.

Частиною п'ятою статті 42 Закону встановлено, що розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (установою), організаціям колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Імпортери перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення товару на митну територію України, а виробники – у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв.

Згідно з пунктом 7 Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561, під час ввезення на митну територію України обладнання і (або) матеріальних носіїв імпортери відповідно до розміру відрахувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 року № 992 «Про розмір відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах», перераховують суми відрахувань уповноваженим організаціям, про що надсилають цим організаціям підписану керівником імпортера довідку щодо сплати відрахувань імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, за формою, визначеною в додатку 1 цього Порядку.

Отже, з'ясувавши, що названі обладнання та засоби з огляду на їх функціональні можливості у період часу, за який нараховано відрахування, відповідають критеріям, зазначеним у статтях 1, 42 Закону та додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку щодо задоволення позову про стягнення відрахувань (відсотків) від вартості обладнання та матеріальних носіїв, імпортованих відповідачем, із застосуванням яких можна здійснити відтворення творів і виконань, передбачених частиною другою статті 42 Закону, інфляційних втрат та 3 % річних.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.05.2020 у справі № 58/505 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89321305>.

1.3. Вирішуючи спори про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав, суди мають враховувати, що представникам уповноважених організацій колективного управління надано право фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, зокрема за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» (далі – Приватна організація) в інтересах Приватного підприємства «Світова музика» звернулася з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітізен Кафе» 222 012 грн компенсації за порушення майнових авторських прав у зв'язку з неправомірним використанням відповідачем у приміщенні кафе музичних творів «Animals» та «Moves Like Jagger».

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь Приватної організації в інтересах Приватного підприємства «Світова музика» 35 240 грн компенсації за порушення майнових авторських прав; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано та в задоволенні позову відмовлено повністю.

КГС ВС, скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи без змін рішення місцевого господарського суду, зауважив таке.

Місцевий господарський суд з урахуванням наведених ним законодавчих приписів та на підставі дослідження фактичних обставин справи і поданих доказів у їх сукупності, встановивши, на відміну від апеляційного господарського суду, використанням відповідачем спірних музичних творів у власній господарській діяльності без дозволу відповідного правовласника та без сплати авторської винагороди, дійшов правомірного висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог.

Водночас суд апеляційної інстанції висунув «універсальні» вимоги до доказів, наданих Приватною організацією (акт фіксації, відеозапис, фіскальний чек): з відеозапису та акта фіксації має убачатися, де саме здійснювалася фіксація публічного виконання творів. Відеозапис повинен містити чітке та однозначне підтвердження адреси або назви місця, в

якому здійснювалася фіксація порушення використання авторського чи суміжного права; повинно бути відображено точний час та період фіксації публічного виконання. Оскільки час та дата може бути встановлена користувачем засобу відеофіксації самостійно, повинні бути присутні інші беззаперечні докази дійсного часу та дати проведення зйомки. Відеозапис має надавати можливість встановити, якими особами здійснено фіксацію публічного виконання музичних творів. На відеозаписі візуально повинні бути присутні особи, які є представниками організації колективного управління. Крім того, на відеозаписі повинно бути зафіксовано зміст довіреностей, документів, що посвідчують особи представників, які здійснюють фіксацію використання авторського чи суміжного права; повинні бути надані докази того, що у представників особи, яка використовувала авторські чи суміжні права, було запитано підстави їх використання і їм було запропоновано для ознайомлення та підпису акти фіксації. У разі відмови від надання своїх даних та підпису зазначеного акта, цей факт теж має бути зафіксований на відеозаписі.

КГС ВС зазначив про помилковість наведених висновків суду апеляційної інстанції, оскільки вони не ґрунтуються на приписах статей 73, 76 – 79 ГПК України, є штучними та свідчать про певний суб'єктивізм і обмеженість колегії суддів апеляційного суду в установленні необхідних обставин (за можливості оцінки доказів у їх сукупності; за відсутності підстав вважати поведінку позивача недобросовісною; за відсутності заперечень відповідача щодо вчинення ним або представником позивача певних дій тощо).

За таких обставин касаційна інстанція не погодилася з підставами відхилення доказів Приватної організації щодо використання відповідачем спірних творів у приміщенні кафе у зв'язку з порушенням апеляційним судом приписів статті 86 ГПК України щодо оцінки наявних доказів, яке в подальшому призвело до безпідставного скасування законного та обґрунтованого рішення місцевого суду і помилкової відмови в задоволенні позову.

У свою чергу, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про належність та допустимість названих доказів, у тому числі з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» (у редакції від 14.09.2011 № 957), відповідно до якої представникам уповноважених організацій колективного управління надано право фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, зокрема за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації.

При цьому КГС ВС зауважив, що саме відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкта суміжних прав. Крім того, він повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного у заподіянні шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Водночас апеляційний господарський суд, на відміну від суду першої інстанції, не дослідив спростування/неспростування відповідачем презумпції винного у заподіянні шкоди.

Крім того, саме особа, яка здійснює господарську діяльність у приміщенні кафе, несе відповідальність за додержання в ній вимог закону щодо охорони права на об'єкти інтелектуальної власності. Невиконання відповідачем встановлених законом обов'язків щодо дотримання вимог ЦК України, а саме порядку використання музичних творів у його закладі, є порушенням статей 614, 1166 ЦК України.

З огляду на викладене КГС ВС дійшов висновку про скасування постанови суду апеляційної інстанції, якою відмовлено в позові, та залишення в силі рішення місцевого господарського суду про часткове задоволення позову.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 09.07.2019 у справі № 910/12033/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82970535>.

1.4. Докази перебування в трудових відносинах з організацією колективного управління громадянина, який здійснював фіксацію фактів використання музичних творів, виділення організацією колективного управління громадянину коштів на відвідування публічних закладів з метою виявлення та фіксації комерційного використання музичних творів, зразків підпису громадянина, перебування на балансі організації колективного управління відповідної відеокамери, копії з журналу видачі довіреностей з відміткою про видачу громадянину довіреності не впливають на стан спірних взаємовідносин сторін, а саме не підтверджують та не спростовують фактів належності прав на використання твору позивачеві, наявності відповідних повноважень у організації колективного управління, використання твору відповідачем без оплати та одержання необхідного дозволу

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» (далі – Приватна організація) в інтересах Приватного підприємства «Світова музика» звернулася до Товариства з обмеженою відповідальністю «МТ Сова» з позовом про стягнення 245 888 грн компенсації за порушення майнових авторських прав у зв'язку з неправомірним використанням відповідачем у приміщенні ресторан-бару музичного твору «Lush Life» за допомогою наявного в закладі обладнання.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково, стягнуто 19 210 грн компенсації за порушення майнових авторських прав; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, в задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, зауважив таке.

За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31 – 33 Закону право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право в установленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам). Використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за винятком випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

За частиною третьою статті 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Частиною третьою статті 15 Закону визначено, що виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема публічне виконання і публічне сповіщення творів.

Згідно з приписами статті 1 Закону публічне виконання – це подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

Використанням твору за змістом статті 441 ЦК України вважається, зокрема, його публічне використання різними способами, як-от: публічний показ, публічне виконання як у реальному часі («наживо»), так і з допомогою технічних засобів, публічне сповіщення (радіо, телебачення), а також публічна демонстрація аудіовізуального твору (зі звуковим супроводом чи без такого) в місці, відкритому для публічного відвідування, або в іншому місці (приміщенні), де присутні особи, які не належать до кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи сприймається твір публікою безпосередньо в місці його публічної демонстрації (публічного показу), чи в іншому місці одночасно з такою демонстрацією (показом). Відповідальність за публічне виконання твору (в тому числі при його виконанні в реальному часі – «наживо») несе фізична чи юридична особа, яка бере на себе ініціативу і відповідальність за проведення відповідного заходу.

У свою чергу, використання твору без дозволу суб'єкта авторського права є порушенням авторського права, передбаченим пунктом «а» статті 50 Закону, за яке пунктом «г» частини другої статті 52 Закону встановлено відповідальність у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Отже, місцевий господарський суд з урахуванням наведених приписів та на підставі дослідження фактичних обставин справи і поданих у ній доказів в їх сукупності, встановивши, на відміну від апеляційного господарського суду, використання відповідачем спірного музичного твору у власній господарській діяльності без дозволу відповідного правовласника та без сплати авторської винагороди, дійшов правомірного висновку про обґрунтованість позовних вимог у визначеному ним розмірі.

Водночас суд апеляційної інстанції помилково відмовив у задоволенні позову Приватної організації, оскільки не дослідив подані нею докази в їх сукупності (акт фіксації комерційного використання музичних творів способом публічного виконання, відеозапис, фіскальний чек).

При цьому КГС ВС звернув увагу на те, що суд апеляційної інстанції, зазначивши про неподання Приватною організацією доказів перебування в трудових відносинах громадянина, який здійснював фіксацію фактів використання музичних творів у ресторан-барі, виділення Приватною організацією громадянину коштів на відвідування 23.03.2017 публічних закладів з метою виявлення та фіксації комерційного використання музичних творів, зразків підпису громадянина, перебування на балансі Приватної організації відповідної відеокамери, копії з журналу видачі довіреностей з відміткою про видачу громадянину довіреності, не врахував того, що ці докази не впливають на стан спірних взаємовідносин сторін (не підтверджують і не спростовують фактів належності прав на використання твору позивачеві, наявності відповідних повноважень у Приватної організації, використання твору відповідачем без оплати та без одержання необхідного дозволу), що й було підставою для обґрунтованого висновку суду першої інстанції про неналежність таких доказів.

За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов висновку про помилкове застосування апеляційним судом приписів статей 73, 74, 76 – 81, 86 ГПК України щодо визначення доказів, обов'язку доказування, належності доказів, їх вірогідності, достовірності та достатності доказів, подання доказів та їх витребування, а також оцінки доказів, безпідставне їх відхилення, вимог, не заснованих на законі, що призвело до безпідставного скасування законного та обґрунтованого рішення місцевого господарського суду про часткове задоволення позову.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/6981/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87363857>.

1.5. Акт фіксації комерційного використання музичних творів шляхом публічного виконання, відеозапис фіксації використання музичних творів за допомогою технічних засобів, та копія фіскального чека, мають бути оцінені судом у сукупності та кожен окремо

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (далі – Приватна організація) в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворнер Мьюзик Україна» звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Паб» про стягнення компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав шляхом публічного виконання музичного твору «Tuesday» без відповідного дозволу правовласника та без виплати авторської винагороди.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

КГС ВС, скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та направляючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, зауважив таке.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що за наслідками дослідження копії відеозвукозапису до акта фіксації, який міститься на наданому позивачем міні CD (DVD) диску, не вбачається за можливе достовірно встановити, що цей відеозвукозапис проводився представником Приватної організації у

приміщенні ресторану, в якому здійснює господарську діяльність відповідач, і публічно виконувався саме спірний твір.

З наданого Приватною організацією відеозвукозапису неможливо достеменно встановити обставини того, що у певних часових межах, з 04:09 до 08:00, звучить саме музичний твір «Tuesday», авторами музики і тексту якого є саме Sheran Makonnen, Aleem Ousala, Wayene Leland Tyler, Uwaezuoke Sonny, і саме у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, без спеціальних знань.

Суди попередніх інстанцій також зазначили, що позивач не надав оригіналу об'єкта авторського права – музичного твору «Tuesday», авторами музики і тексту якого є Sheran Makonnen, Aleem Ousala, Wayene Leland Tyler, Uwaezuoke Sonny, а виконавцем – Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, що не дає змоги зробити ідентифікацію спірного твору і твору, виконання якого зафіксовано на міні CD (DVD) диску, наявному в матеріалах справи.

Приватна організація не довела, що у зазначеному приміщенні звучить відображений у акті фіксації музичний твір «Tuesday» саме у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, оскільки вона не застосувала відповідних програмних засобів, що дають змогу достовірно визначити виконання саме цього твору.

За таких обставин суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що відеозвукозапис та акт фіксації не доводять факту використання відповідачем музичного твору «Tuesday» у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, а тому склад правопорушення, необхідний для покладення на відповідача відповідальності у вигляді сплати компенсації, позивачем та Приватною організацією належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами не доведений.

КГС ВС зазначив, що наведених висновків суди дійшли передчасно, без повного дослідження усіх зібраних у справі доказів та з'ясування необхідних фактичних обставин справи, оскільки акт фіксації, відеозапис фіксації використаного спірного музичного твору та копія фіскального чека мають бути оцінені в сукупності. При цьому касаційним судом наголошено на тому, що акт та фіскальний чек разом з відеозаписом не досліджувалися.

Загальними вимогами процесуального права, закріпленими у статтях 73, 74, 76 – 79, 86 ГПК України визначено обов'язковість встановлення судом під час вирішення спору обставин, що мають значення для справи, надання їм юридичної оцінки, а також оцінки всіх доказів, з яких суд виходив під час вирішення позову.

Наведені норми зобов'язують суд у кожному конкретному випадку оцінювати наявні докази в їх сукупності, з урахуванням повноти встановлення всіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення спору, на основі вичерпних і підтверджених висновків.

Водночас матеріали справи свідчать про те, що *ані суд першої інстанції, ані суд апеляційної інстанції надані позивачем докази (акт фіксації, відеозапис фіксації використаного спірного музичного твору, копія фіскального чека) кожен окремо та в їх сукупності не дослідили та правової оцінки їм не надали, чим порушили приписи наведених норм, зокрема частин другої та третьої статті 86 ГПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів.*

З приводу обов'язку надання судами оцінки зібраним у справі доказам у цілому і кожному доказу окремо, а також у взаємному їх зв'язку, КГС ВС звернувся до правової позиції, викладеної у постанові КГС ВС від 09.07.2019 у справі № 910/12033/18.

Отже, висновки попередніх судових інстанцій щодо ненадання Приватною організацією доказів на підтвердження порушення відповідачем авторських прав позивача шляхом публічного виконання спірного твору зроблені судами без суворого дотримання вимог статей 73, 74, 86 та 236 ГПК України.

КГС ВС наголосив на необхідності врахування того, що саме *відповідач, який здійснює господарську діяльність у приміщенні ресторану, несе відповідальність за додержання в ньому вимог законодавства про охорону прав інтелектуальної власності, а тому відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним творів та/або об'єктів суміжних прав.*

З огляду на викладене КГС ВС дійшов висновку про те, що при вирішенні цього спору попередні судові інстанції не дотрималися вимог статей 73, 74, 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного та об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи скасовано як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 21.01.2020 у справі № 910/14840/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87150932>.

1.6. Вирішуючи спори про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав, суд з'ясовує, чи наявні в організації колективного управління на момент звернення з відповідним позовом статус та права на здійснення діяльності з організації колективного управління

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» в інтересах Приватного підприємства «Світова музика» звернулася до фізичної особи – підприємця з позовом про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав у зв'язку з неправомірним використанням відповідачем музичних творів «Papi», «If it Ain't Love», «Can't Remember To Forget You».

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

КГС ВС, скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та направляючи справу на новий розгляд, зауважив таке.

Відповідно до статті 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31 – 33 Закону право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право в установленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам). Використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за винятком випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

Зважаючи на приписи ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду, під час вирішення питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке: **1)** позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, факт використання об'єктів цих прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. Якщо права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав. У таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача; **2)** відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкта суміжних прав. В іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного у заподіянні шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Ураховуючи приписи статей 48, 49 Закону, за наявності договорів із суб'єктами авторського права та/або суміжних прав на управління їх майновими правами організації колективного управління відповідно до статті 45 цього Закону, яка надає право таким організаціям представляти інтереси власників майнових авторських прав, виконавців, виробників фонограм (відеограм), мають право звертатися до господарського суду з позовами про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, і у тому випадку, коли з порушником авторського права чи суміжних прав організацією колективного управління не укладено будь-якої угоди.

За змістом частин першої, третьої статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Зважаючи на наведені норми, КГС ВС зазначив про передчасність висновків судів попередніх інстанцій про те, що на підставі договору про передачу в управління майнових прав на об'єкти авторських прав Товариство з обмеженою відповідальністю «Олл Мьюзик Паблішинг» надало Приватному підприємству «Світова Музика» дозвіл на використання об'єктів права інтелектуальної власності на території України, у тому числі на музичні твори

«Papi», «If it Ain't Love», «Can't Remember To Forget You» Rhythmix Mix, а позивач на підставі договору про управління майновими авторськими правами та декларацій музичних творів набув повноваження здійснювати колективне управління майновими правами суб'єкта авторського права – Приватного підприємства «Світова Музика», у тому числі щодо зазначених музичних творів, а також звертатися до суду за захистом порушених прав і стягнення компенсації.

Згідно із частиною другою розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який набрав чинності 22.07.2018, свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев'ять місяців з дня набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного та обов'язкового колективного управління, – з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній сфері. Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій юридичні особи, які не були включені до Реєстру організацій колективного управління в порядку, визначеному цим Законом, зобов'язані вчинити дії, передбачені частиною четвертою статті 18 цього Закону.

Отже, з 22.04.2019 діють нові правила діяльності організацій колективного управління, які передбачають проходження ними реєстрації за процедурою, визначеною цим Законом.

Суди попередніх інстанцій зазначеного не врахували та не з'ясували наявності у Приватної організації «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» на момент подання позову до суду статусу та прав на здійснення діяльності організації колективного управління.

Наведені доводи були заявлені відповідачем в суді, однак залишені судом поза увагою, що призвело до порушення балансу прийняття доводів та заперечень сторін судом.

З огляду на наведене КГС ВС скасував рішення попередніх судових інстанцій, якими було задоволено позовні вимоги, направив справу на новий розгляд для вжиття передбачених законом заходів з метою всебічного, повного та об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 12.03.2020 у справі № 907/291/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88210962>.

1.7. Отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки під час публічного виконання музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів відбувається одночасне використання декількох об'єктів прав, зокрема об'єктів авторського права – музичних творів з текстом, об'єктів суміжних прав – виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» (далі – Приватна організація) звернулася в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворнер Мьюзик Україна» з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Кафе» 223 380,00 грн компенсації за порушення майнових авторських прав у зв'язку неправомірним використанням у закладі харчування музичних творів.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково; стягнуто 48 000,00 грн компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, в решті позову відмовлено.

Відповідач не погодився з такими рішеннями судів попередніх інстанцій, зокрема, посилаючись на те, що суди не врахували наданого йому Всеукраїнською громадською організацією «Агентство охорони прав виконавців» на підставі договору права публічного виконання фонограм спірних музичних творів з виплатою відповідної винагороди.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зауважив таке.

Відповідно до статті 45 Закону суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31 – 33 Закону право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право в установленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за винятком випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

Зважаючи на приписи ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду, під час вирішення питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке: 1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів цих прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. Якщо права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав. У таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у

свідоцтві, покладається на відповідача; 2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкта суміжних прав. В іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Ураховуючи приписи статей 48, 49 Закону, за наявності договорів з суб'єктами авторського права та/або суміжних прав на управління їх майновими правами організації колективного управління відповідно до статті 45 Закону, що надає право таким організаціям представляти інтереси власників майнових авторських прав, виконавців, виробників фонограм (відеограм), мають право звертатися до господарського суду з позовами про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, і у тому випадку, коли з порушником авторського права чи суміжних прав організацією колективного управління не укладено будь-якої угоди.

Як встановлено судами попередніх інстанцій у цій справі, Приватна організація набула права дозволяти або забороняти третім особам використання об'єктів авторського права, зокрема і спірних музичних творів, а також інші права в обсязі, визначеному договором про управління майновими авторськими правами, укладеним з позивачем. На підтвердження належності позивачу майнових авторських прав на спірні музичні твори вона також надала ліцензійний договір.

Отже, за наведених обставин суди дійшли заснованого на законі висновку про те, що Приватна організація на підставі договору про управління майновими авторськими правами, ліцензійного договору та наданого каталогу, що містять характеристики творів за формою, встановленою додатком до договору, наділена повноваженнями на управління майновими правами суб'єкта авторського права – позивача у справі, зокрема щодо спірних музичних творів. При цьому зазначені правочини на час фіксації порушення були чинними, недійсними не визнавалися. У цій частині рішення судів попередніх інстанцій в касаційному порядку не оскаржувалося.

До предмета доказування у цій справі належав факт неправомірного використання відповідачем об'єктів авторського права – спірних музичних творів.

Місцевим та апеляційним господарськими судами встановлено, що відеозапис фіксації факту порушення відповідачем авторських прав проводився у приміщенні кафе, в якому звучали відповідні музичні твори для фонового озвучення приміщення закладу. Тож, позивачем доведено, а відповідачем не спростовано факт публічного виконання зазначених музичних творів у приміщенні кафе, в якому відповідач здійснює підприємницьку діяльність. Доказів на підтвердження надання дозволу особою, яка має виключне право дозволяти використання таких об'єктів авторського права, матеріали справи не містять.

Що ж до посилання відповідача на використання ним фонограм, тобто об'єктів суміжних прав на підставі договору, укладеного з Всеукраїнською громадською організацією

«Агентство охорони прав виконавців», а не об'єктів авторського права, оскільки на відеозаписі, наданому позивачем, не зафіксовано виконавця твору, який його виконує за допомогою інструмента чи співу, КГС ВС зазначив таке.

Скаржником у доводах касаційної скарги не враховано, що публічне виконання фонограми не може свідчити про відсутність порушення авторського права лише через те, що автором та виконавцями не здійснювалося таке виконання особисто.

Отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки під час публічного виконання музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів відбувається одночасне використання декількох об'єктів прав, у даному випадку зокрема об'єктів авторського права – музичних творів з текстом (стаття 8 Закону), об'єктів суміжних прав – виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів (стаття 35 Закону).

При цьому авторські права не можуть «поглинатися» суміжними правами, як і суміжні права не «поглинаються» авторськими правами. Правомірне використання об'єктів суміжних прав не звільняє користувача від обов'язку врегулювати з автором чи з іншим суб'єктом авторського права питання про використання об'єктів авторських прав шляхом отримання відповідної згоди, сплати винагороди за використання саме об'єктів авторського права.

Спір у цій справі, як правильно зазначив суд апеляційної інстанції, стосується правомірності використання відповідачем об'єктів авторського права та стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав суб'єкта авторського права і не стосується питання порушення суміжних прав.

Ураховуючи наведене, КГС ВС погодився з висновком судів попередніх інстанцій про порушення відповідачем майнових авторських прав суб'єкта авторського права у зв'язку з неправомірним використанням спірних музичних творів.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 30.04.2020 у справі № 921/441/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89038532>.

1.8. Набуття організацією колективного управління на підставі положень Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» прав на здійснення функцій з управління не спричиняє виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об'єкти суміжних прав

Громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав» звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Воксхол» про стягнення збитків, заподіяних внаслідок використання фонограм (об'єктів суміжних прав) без укладання з позивачем договору про використання об'єктів суміжних прав.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, ухвалено нове рішення про задоволення позову.

КГС ВС, скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, зазначив таке.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон про управління майновими правами) колективне управління – діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених цим Законом. Обов'язкове колективне управління – колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється акредитованими Установою (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) організаціями у визначених цим Законом сферах. Розширене колективне управління – колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах.

Згідно із частиною першою статті 5 Закону про управління майновими правами організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об'єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону.

Принципами діяльності організацій колективного управління є, зокрема, ефективне управління: організації колективного управління забезпечують збирання, розподіл та виплату доходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб та лише з обґрунтованими витратами (частина друга статті 5 Закону про управління майновими правами).

Частиною першою статті 12 Закону про управління майновими правами визначено, що організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють, зокрема, такі функції: укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав; збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам; звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація; забезпечують ведення реєстру правовласників, реєстру об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація; здійснюють моніторинг правомірності використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферами

управління правами, щодо яких зареєстровано організацію, та щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління.

Зі змісту частини п'ятої статті 12 Закону про управління майновими правами убачається, що розширене колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі тих, що не укладали договір про управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами.

Статтею 13 Закону про управління майновими правами передбачено, що правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх майнових прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їхніх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збирання винагороди за використання їхніх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (далі – заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються майнові права, які вилучаються з управління організації, та перелік об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. У заяві про вилучення правовласники зазначають перелік об'єктів, щодо яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об'єкти. У разі подання правовласниками до організації колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав організація зобов'язана протягом шести місяців з дня отримання таких заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні зміни до договорів із користувачами, припинити управління щодо відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинити дії щодо надання дозволів на використання відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об'єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті інформацію про таке вилучення із списком правовласників, які здійснили вилучення, та переліком об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення. Організація колективного управління не має права відмовляти правовласникам у вилученні майнових прав з управління, за умови дотримання ними порядку вилучення, передбаченого цією статтею. Правовласники можуть також вилучити свої майнові права з управління організації, що акредитована для здійснення розширеного колективного управління правами. У такому разі на території України управління майновими правами, вилученими з колективного управління, може здійснюватися правовласником.

Отже, системний аналіз наведених норм дає підстави дійти висновку, що організація колективного управління може здійснювати управління майновими правами її членів у межах, встановлених правовласником (конкретно визначеними майновими правами для управління, які вносяться до відповідного каталогу), а розширене колективне управління, у свою чергу, надає право організації колективного управління управляти майновими правами членів організації без включення їх до відповідних каталогів (крім випадків вилучення майнових прав автором) у межах, встановлених законодавством.

КГС ВС наголосив, що право на колективне управління майновими правами суб'єктів суміжних прав не слід ототожнювати з правами самого суб'єкта суміжних прав, включаючи право на розпорядження ними, яке виникає і здійснюється відповідно до цивільного права та Закону. *Набуття організацією колективного управління на підставі положень Закону про управління майновими правами прав на здійснення функцій з управління не спричиняє виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об'єкти суміжних прав.*

Аналіз чинного законодавства, яке регулює діяльність організацій колективного управління (стаття 5 Закону про управління майновими правами, стаття 43 Закону), свідчить про те, що принцип діяльності позивача полягає, зокрема, в неухильному дотриманні інтересів правовласників: організації колективного управління зобов'язані діяти найкращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від прав, не покладати на правовласників жодних зобов'язань, які не є об'єктивно необхідними для захисту їхніх прав та інтересів і для ефективного управління їхніми майновими правами.

Зважаючи на викладене, позивач фактично не є отримувачем доходів, а наділений повноваженнями діяти в інтересах всіх правовласників та має лише невиключне право здійснювати на колективній основі збір і розподілення винагороди (роялті) в повному обсязі.

Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків у своїх інтересах та на захист своїх прав. Оскільки винагороду повинні отримувати власники виключних майнових прав на об'єкти суміжних прав, то збитки, про стягнення яких просить позивач, є доходом саме правовласників, а не організації колективного управління.

Отже, враховуючи предмет та підстави заявлених позовних вимог, обраний позивачем спосіб захисту порушених прав (стягнення збитків), висновок місцевого господарського суду про відсутність в організації колективного управління права на звернення до суду з цим позовом на захист своїх прав є обґрунтованим та таким, що узгоджується з наведеними законодавчими нормами, оскільки такий позов може бути поданий лише на захист майнових прав власників об'єктів суміжних прав та лише від імені цих правовласників.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.03.2021 у справі № 910/19036/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642703>.

Розділ II. Спори щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг

2.1. Спiр щодо недiйсностi рiшення про визнання знака добре вiдомим, наказу про затвердження цього рiшення є приватноправовим та належить до юрисдикцiї господарських судiв

Публiчним акцiонерним товариством «Фармацевтична фiрма «Дарниця» подано позов до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет спору, на сторонi вiдповідача – Публiчного акцiонерного товариства «Фармак», про визнання недiйсними рiшення вiдповідача 1 про визнання добре вiдомим в Україні знака «Корвалол Corvalolum» на iм'я Публiчного акцiонерного товариства «Фармак» для товарiв класу 5 Мiжнародної класифiкацiї товарiв та послуг «фармацевтичнi препарати, а саме: снодiйнi, заспокiйливi, седативнi, спазмолiтичнi препарати, кардiологiчнi лiкарськi засоби» станом на вiдповiдну дату та наказу про затвердження рiшення щодо заяви про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре вiдомим в Україні, зобов'язання вiдповідача 1 виключити згаданий знак iз перелiку знакiв, визнаних добре вiдомими в Україні, та здiйснити публiкацiю про це в офiцiйному бюлетенi «Промислова власнiсть».

Рiшенням мiсцевого господарського суду в задоволеннi позову вiдмовлено. Постановою апеляцiйного господарського суду рiшення скасовано, прийнято нове рiшення про задоволення позову.

ВП ВС, скасовуючи рiшення попереднiх судових iнстанцiй та направляючи справу на новий розгляд до суду першої iнстанцiї з пiдстав порушення процесуального законодавства, зауважила щодо юрисдикцiї спору.

Вiдповiдно до приписiв частини першої статтi 1 ГПК України (в редакцiї, чиннiй до 15.12.2017) пiдприємства, установи, органiзацiї, iншi юридичнi особи (у тому числi iноземнi), громадяни, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи i в установленому порядку набули статусу суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, мають право звертатися до господарського суду згiдно з установленою пiдвiдомчiстю господарських справ за захистом своiх порушених або оспорюваних прав i охоронюваних законом iнтересiв, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходiв, спрямованих на запобiгання правопорушенням.

За змiстом статей 1, 2, 12 ГПК України (в редакцiї, чиннiй до 15.12.2017) господарськi суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасникiв спору вiдповiдає приписам статтi 1 цього Кодексу, а правовiдносини, з яких виник спiр, мають господарський характер.

Частиною другою статтi 2 КАС України (в редакцiї, чиннiй до 15.12.2017) визначено, що до адмiнiстративних судiв можуть бути оскарженi будь-якi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть суб'єктiв владних повноважень, крiм випадкiв, коли щодо таких рiшень, дiй чи бездiяльностi Конституцiєю чи законами України встановлено iнший порядок судового провадження.

Положеннями пункту 7 частини першої статті 3 КАС України (в редакції, чинній до 15.12.2017) передбачено, що суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно із частиною другою статті 17 КАС України (в редакції, чинній до 15.12.2017) юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Наведені норми узгоджуються з положеннями статей 2, 4, 19 КАС України (в редакції, чинній з 15.12.2017), якими визначено завдання та основні засади адміністративного судочинства, зміст публічно-правового спору та справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

До компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Отже, до адміністративної юрисдикції відноситься справа, яка виникає зі спору в публічно-правових відносинах, що стосується цих відносин, коли один з його учасників є суб'єктом владних повноважень, здійснює владні управлінські функції, у цьому процесі або за його результатами владно впливає на фізичну чи юридичну особу та порушує їх права, свободи чи інтереси в межах публічно-правових відносин.

Водночас визначальними ознаками приватноправових відносин є юридична рівність та майнова самостійність їх учасників, наявність майнового чи немайнового особистого інтересу суб'єкта. Спір буде мати приватноправовий характер, якщо він зумовлений порушенням наявного приватного права певного суб'єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права призвели владні управлінські дії суб'єкта владних повноважень.

За змістом частин першої, четвертої статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності 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.

ВП ВС зазначила, що згідно із чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством, зокрема Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, наслідками визнання торгового знака 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.

Результат оскарження прийнятого рішення та наказу про дату, з якої знак став добре відомим в Україні, безпосередньо підтверджує, змінює чи припиняє відповідне право Публічного акціонерного товариства «Фармак» на знак «Корвалол Corvalolum» як на добре відомий.

Зважаючи на викладене, спір про визнання недійсними рішення про визнання знака добре відомим та наказу про затвердження такого рішення є спором про охорону права інтелектуальної власності Публічного акціонерного товариства «Фармак». Наведені обставини свідчать про те, що спір, який виник у цих правовідносинах, пов'язаний із захистом прав інтелектуальної власності у спорі учасників приватноправових відносин про таке право, а тому з огляду на склад учасників спору та предмет позову його вирішення віднесено до юрисдикції господарського суду.

Отже, з огляду на характер правовідносин у цій справі ВП ВС дійшла висновку про те, що до юрисдикції господарських судів належить спір щодо визнання недійсними рішення про визнання знака добре відомим та наказу про затвердження цього рішення як такого, що за своїм змістом є приватноправовим спором про право інтелектуальної власності.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000777>.

2.2. За змістом абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, не можуть одержати правову охорону згідно з цим Законом.

Зазначений припис є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони. Тож у разі обґрунтування позову наведеною нормою суд насамперед має з'ясувати, чи існують підстави для її застосування до спірних правовідносин

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРФЛОТ» звернулося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «Екватор» з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і

послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з тим, що позначення, яке захищене спірним свідоцтвом України, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке.

Обґрунтовуючи позов, позивач посилався на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на момент подання заявки – 23.05.2013), згідно з якими не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 зазначеного Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 цього Закону.

Так, відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Водночас згідно зі статтею 19 згаданого Закону свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково в разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Для обґрунтування позову позивач посилався саме на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону, то судам у вирішенні спору насамперед належало встановити визначені законом

підстави застосування абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону та з'ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що ліцензійні договори, про які зазначає позивач як про підставу належності йому майнових прав на промисловий зразок, могли бути укладені виключно на час дії патенту, а зі спливом цього строку позивач не має прав на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка.

КГС ВС з такими висновками погодився, оскільки суди правильно встановили відсутність у позивача підстав для ліцензійного використання промислового зразка (етикетки). Отже, особа, яка використовувала відповідну етикетку, мала лише право попереднього користувача і у неї не було жодних інших прав. Тому висновки судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позовних вимог з цієї підстави є правомірними.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 06.02.2020 у справі № 910/13822/16 можна ознайомитися за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87426712>.

2.3. За змістом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Для правильного застосування наведених приписів не має правового значення безпомилковість визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, а значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок та введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-Право», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач 1, стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, щодо яких його зареєстровано; зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з невідповідністю зареєстрованого на ім'я відповідача 1 комбінованого знака за свідоцтвом України умовам надання правової охорони.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено повністю.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зауважив таке.

За змістом абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 зазначеного Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 5 статті 16 названого Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Приписами підпункту «а» пункту 1 статті 19 згаданого Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково в разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2, абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 цього Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 цього Закону.

КГС ВС погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 названого Закону відсутні, а для правильного застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 не має правового значення безпомилковість визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, а значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок та можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Суд касаційної інстанції зазначив про помилковість твердження скаржника про те, що «за змістом статті 74 ГПК України така обставина як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, про використання оспорюваних знаків повинна бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачем товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав», оскільки згадана стаття ГПК України такого положення не містить. При цьому *припис пункту 3 статті 6 зазначеного Закону пов'язує заборону реєстрації позначень як знаків для товарів і послуг не лише з фактичним (встановленим, з'ясованим) сплутуванням їх з раніше зареєстрованими знаками, а й із самою лише з'ясованою судом можливістю такого сплутування, що є достатнім для застосування наслідків, визначених пунктом 1 статті 19 зазначеного Закону.*

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.01.2019 у справі № 910/11735/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79222196>.

2.4. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня» Для людей – як для себе!» звернулася до Приватного акціонерного товариства «Карлсберг Україна», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач 1; зобов'язання відповідач 2 внести відомості про визнання зазначеного свідоцтва недійсним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному виданні у зв'язку зі схожістю із знаком для товарів і послуг, що охороняється свідоцтвом України, власником якого є позивач.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зауважив таке.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в

порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 наведених Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позивач є власником знака для товарів і послуг «РІЗДВЯНИЙ» (далі – Знак 1), який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а відповідач 1 є власником комбінованого знака для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг для товарів 32 класу МКТП: пиво (далі – Знак 2).

Ухвалою місцевого господарського суду у справі було призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, згідно з висновком якої Знак 2 можна сплутати зі Знаком 1 щодо товарів 32 класу МКТП; Знак 2 за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі Знаком 1 щодо товарів 32 класу МКТП; товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований Знак 1, є однорідними з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований Знак 2, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв.

Суд першої інстанції, оцінивши сукупно наявні у справі докази, дійшов висновку, що вони не свідчать про порушення товариством прав позивача при використанні словесного Знака 2 для маркування пива.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення суду першої інстанції, призначив повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, за результатами якої експерти дійшли висновку про несхожість досліджуваних Знаків 1, 2 за семантичною ознакою, фонетичними ознаками, за графічними (візуальними) ознаками, що зумовлено, в першу чергу, розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб'єктному словесному позначенню. У результаті проведеного дослідження експертами було з'ясовано, що Знак 2 та Знак 1 використовуються для одного і того ж товару 32 класу МКТП – «пиво». Комбінований Знак 2 містить домінуючий словесно-зображувальний елемент «ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ». Цей домінуючий елемент і Знак 1 не схожі до ступеня сплутування. Отже, Знак 2 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі Знаком 1 щодо товару 32 класу МКТП – «пиво».

КГС ВС зазначив, що суди попередніх судових інстанцій оцінили висновки призначених експертиз відповідно до статті 104 ГПК України з погляду пересічного споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні та оцінюванні.

Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що факт схожості словесних елементів Знаків 1, 2 не вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у Знака 2 оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком.

Отже, схожість до ступеня змішаності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83059424>.

2.5. У разі коли товар з відповідною торговельною маркою вводиться в цивільний обіг власником марки, наступний перепродаж товару вже не потребує дозволу власника марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, які здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості товару

Компанія «XIAOMI H.K. Limited» звернулася до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – Київська митниця Державної фіскальної служби України, з позовом про заборону здійснювати поширення смартфонів Xiaomi Redmi, поданих до митного оформлення за відповідною митною декларацією на території України; вилучення цих смартфонів із цивільного обороту та знищення їх як контрафактного товару у зв'язку з порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi», що полягає в імпорті без дозволу позивача смартфонів Xiaomi Redmi, на яких містяться позначення згаданих торговельних марок.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, зазначив таке.

Відповідно до частини першої статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро інтелектуальної власності, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

За змістом пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Приписи пункту 6 статті 16 згаданого Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Тож, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Отже, у разі введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником марки наступний перепродаж товару вже не потребує дозволу власника марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості товару.

Водночас володілець визнається добросовісним, якщо, здобуваючи річ, він не знав і не повинен був знати про те, що відчужувач речі не має права її відчуження. Якщо володілець речі знав чи принаймні повинен був знати, що здобуває річ у особи, що не мала права на її відчуження, він вважається недобросовісним. Тобто для визнання набувача недобросовісним недостатньо простої необачності, а потрібні намір чи груба необережність.

Крім того, презумпція правомірності правочину є важливою гарантією реалізації цивільних прав учасниками цивільних відносин. Вона полягає у припущенні, що особа, вчиняючи правочин, діє правомірно. Особа може, реалізуючи своє право свободи договору, вчиняти з метою створення, зміни, припинення тощо цивільних прав і обов'язків будь-які правомірні дії. При цьому не вимагається прямої вказівки на правомірність тих чи інших дій в акті цивільного законодавства: достатньо, що закон не визначає ці дії як заборонені.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, відповідач спірний товар придбав у Компанії «INNES INTERNATIONAL, INC» за контрактом, який не був визнаний недійсним в установленому порядку. У свою чергу, Компанія «INNES INTERNATIONAL, INC» придбала зазначений товар у Компанії «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD».

Твердження позивача про те, що Компанія «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD» не мала права продавати спірний товар, не свідчить про недобросовісність набуття відповідачем права власності на спірний товар та не підтверджує незаконність його ввезення на територію України.

Як встановив суд апеляційної інстанції, з матеріалів справи не вбачається, що позивач належним чином довів наявність у нього майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» за ліцензійною угодою. Позивач не надав офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» та «Про договори», а тому апеляційний суд був позбавлений можливості встановити, чи підлягає така ліцензійна угода відповідній реєстрації та чи є

вона чинною, а майнові права на зазначені торговельні марки – такими, що передані позивачу.

За змістом статті 4 МК України контрафактні товари – це, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

Відповідно до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Судами встановлено, що з матеріалів справи, зокрема відповідних інвойсів та специфікацій, неможливо ідентифікувати спірний товар, який ввезено на митну територію України, оскільки зазначені документи не містять обов'язкових реквізитів для ідентифікації товару, як-от: заводський номер товару, якісні характеристики тощо.

При цьому рішенням про призупинення митного оформлення за відповідною митною декларацією було скасоване і товар був випущений у вільний обіг. Наведені обставини підтверджують відсутність спірного товару на території Київської митниці Державної фіскальної служби України.

Ураховуючи наведене, КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції, що в цьому випадку неможливо визнати контрафактним товар за його фактичної відсутності та можливості посилання на його індивідуальні характеристики (заводські номери смартфонів).

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 17.03.2020 у справі № 911/2674/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88277641>.

2.6. Вирішуючи спори, пов'язані з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, якщо схожість не має очевидного характеру, суд має призначати судову експертизу для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань

Публічне акціонерне товариство «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Відкритого акціонерного товариства «Пушкінський завод», Товариства з обмеженою відповідальністю «Делфін Індастрі Україна» з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг; зобов'язання відповідача 1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; заборону відповідачу 3 використовувати позначення «LUXOIL», а також інші позначення, схожі до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг «LUKOIL».

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке.

Пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарів істотної цінності. Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Згідно з пунктом 3 статті 6 зазначеного Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Зазначені в абзаці п'ятому пункту 2, абзаці другому пункту 3 статті 6 названого Закону обставини є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Водночас припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 цього Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 згаданого Закону.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема в разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Попередні судові інстанції повно і всебічно дослідили обставини справи, перевірили їх поданими сторонами доказами, надали їм необхідну оцінку з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права, встановили невідповідність знака за свідоцтвом України умовам надання правової охорони, що підтверджується висновками експертів, і дійшли обґрунтованих висновків щодо необхідності задоволення позовних вимог в повному обсязі та правомірно задовольнили позов.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 06.02.2020 у справі № 910/2503/18 можна ознайомитися за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709>.

2.7. Вирішуючи спори про визнання недійсними наказів Міністерства охорони здоров'я України щодо реєстрації лікарських засобів, зобов'язання виключити лікарський засіб з Державного реєстру лікарських засобів України, суди мають визначати, чи забезпечить судове рішення ефективний захист прав і законних інтересів позивача та чи поширюватиметься дія цього судового рішення на спірне позначення у разі мінімально можливої зміни позначення (наприклад, заміни одного з кольорів або будь-якого іншого з елементів позначення)

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», Міністерства охорони здоров'я України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів – Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», з позовом про: визнання недійсним наказу відповідача 2 у частині реєстрації лікарського засобу «Цитрамон-Здоров'я» у блістерах та таблетки in bulk № 6000 у пакетах; зобов'язання відповідача 2 виключити лікарський засіб «Цитрамон-Здоров'я» та відповідні реєстраційні посвідчення з Державного реєстру лікарських засобів України; заборону відповідачу 1 застосовувати позначення «Цитрамон», схоже до ступеня сплутування із знаком для товарів і послуг за відповідним свідоцтвом, у діловій документації, мережі «Інтернет», а також використовувати позначення «Цитрамон»

шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення «Цитрамон»; зобов'язання відповідача 1 усунути позначення «Цитрамон», схоже до ступеня сплутування із знаком для товарів і послуг за відповідним свідоцтвом, з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва; визнання недійсними відповідних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби «Цитрамон-Здоров'я» у блістерах та «Цитрамон-Здоров'я» (таблетки in bulk № 6000 у пакетах).

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково, заборонено відповідачу 1 застосовувати позначення у вигляді напису «Цитрамон», виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий, у діловій документації, мережі «Інтернет», а також використовувати позначення «Цитрамон» шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення «Цитрамон»; зобов'язано відповідача 1 усунути позначення у вигляді напису «Цитрамон», виконаного кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера заголовна, розміщеного на прямокутнику, що має зелений колір, з поєднанням кольорів: зелений, білий, рожевий; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

КГС ВС, скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та задовольняючи позов, зазначив, що попередні судові інстанції, з'ясувавши факт порушення прав позивача як власника знака для товарів і послуг за відповідним свідоцтвом, дійшли помилкового висновку про наявність підстав для лише часткового задоволення позовних вимог.

Залишаючи без задоволення позовну вимогу про визнання недійсним оспорюваного наказу, суд апеляційної інстанції зауважив, що Міністерство охорони здоров'я України не є органом, який перевіряє та безпосередньо захищає права інтелектуальної власності особи саме на торговельну марку (знак для товарів і послуг), і не може бути притягнуте до відповідальності за статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

При цьому суд не врахував, що саме відповідний наказ в його оспорюваній частині і згадані реєстраційні посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення лікарського засобу в цивільний оборот, а отже, і для порушення права інтелектуальної власності позивача; формальне дотримання Міністерством охорони здоров'я України чинної процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованого знака для товарів і послуг забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на такий знак; визнання недійсним, у тому числі частково, акта державного органу (в цьому разі цього Міністерства) не визначається законом як захід відповідальності, а є одним із передбачених законом способів захисту порушених прав та законних інтересів (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України).

Статтю 5 ГПК України передбачено захист господарським судом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів у спосіб, визначений, зокрема, законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 15.11.1996 у справі «Chahal v. the United Kingdom», заява № 2244/93, зазначено, що норма статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони вирішені в правовій системі тієї чи іншої країни.

За змістом статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються іншим законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду; ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Зважаючи на викладене, КГС ВС дійшов висновку, що часткове, а не повне задоволення господарськими судами в цій справі позовних вимог, пов'язаних із заборорою відповідачу 1 застосовувати позначення «Цитрамон» та зобов'язанням усунути це позначення не забезпечує ефективного захисту прав і законних інтересів позивача, оскільки за такої редакції резолютивної частини рішення місцевого господарського суду навіть мінімально можлива зміна у використуваному відповідачем 1 позначенні (наприклад, заміна одного з кольорів або будь-якого іншого з елементів позначення) означатиме, що дія судового рішення на відповідне позначення вже не поширюється. У цьому й полягає неефективність зазначеного попередніми судовими інстанціями способу захисту прав та інтересів позивача.

Отже, попередні судові інстанції, з достатньою повнотою встановивши обставини справи, здійснили помилкову правову оцінку цих обставин, припустившись неправильного застосування (тлумачення) норм матеріального права, в тому числі статей 16, 21, 424 ЦК України, статей 5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, а також порушення статті 5 ГПК України, що відповідно до статті 311 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень та ухвалення нового судового рішення про задоволення позову.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 26.02.2019 у справі № 910/7661/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80211422>.

2.8. Початок перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку

Компанія «Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.» (Jack Daniel's Properties Inc.) звернулася до Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з позовом про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг «BLACK JACK», свідоцтва України на знак для товарів і послуг «БЛЕК ДЖЕК», власником яких є відповідач 1; зобов'язання відповідач 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними зазначених свідоцтва та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з тим, що зазначені торгівельні марки схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «JACK DANIEL'S», власником якого відповідно до свідоцтва України є позивач.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції скасовано, ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи без змін рішення місцевого господарського суду, зазначив таке.

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

Відповідно до частини третьої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

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

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

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

КГС ВС зауважив, що вирішуючи спори щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд має виходити з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг.

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

Отже, оскільки позивач заперечував проти задоволення заяви про застосування позовної давності у зв'язку з тим, що він не знав про реєстрацію ТМ «BLACK JACK» («БЛЕК ДЖЕК») з моменту публікації відомостей про їх реєстрацію, тому немає підстав вважати такий момент початком перебігу позовної давності до вимог у цій справі. Відповідач 1 цих доводів позивача не спростував, тому суд першої інстанції обґрунтовано відмовив у задоволенні його заяви про застосування строку позовної давності у зв'язку з відсутністю доказів, що позивачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більше ніж три роки до дати подання позову.

Зважаючи на викладене, КГС ВС дійшов висновку про скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції про відмову в задоволенні позову та залишення в силі рішення суду першої інстанції, яким позов було задоволено.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89595203>.

2.9. Для визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення між позивачем та відповідачем. При цьому слід враховувати, що за змістом статті 261 ЦК України початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармат ЛТД» звернулося до Публічного акціонерного товариства «Фармак», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця», з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є згадане Міністерство, внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з невідповідністю зазначених знаків умовам надання правової охорони, оскільки вони є такими, що складаються лише з позначень, які є загальноновживаними як позначення товарів певного виду, та із загальноновживаних термінів.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено повністю.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке.

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно зі статтею 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Частиною першою статті 261 ЦК України визначено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

За змістом частин третьої, четвертої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Пунктом 8 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92, визначено, що товарний знак і знак обслуговування – це позначення для відрізнення відповідно товарів і послуг, які виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг, які виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 6 зазначеного Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами.

Пунктом 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, визначено, що до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Абзацами другим, третім пункту 4.3.1.6 згаданих Правил встановлено, що до позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки; загальноновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані символи і терміни.

Зважаючи на наведені норми, КГС ВС зауважив, що попередні судові інстанції, беручи до уваги те, що для визначення початку перебігу строку позовної давності необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення між позивачем і відповідачем 1, встановивши початок цієї конкуренції, дійшли правильного висновку, що позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, а також встановивши невідповідність зареєстрованих на ім'я відповідача 1 знаків за свідоцтвами умовам надання правової охорони, що підтверджується висновками експертів, – прийняли обґрунтовані рішення про необхідність задоволення позовних вимог.

При цьому суд касаційної інстанції зазначив, що посилення скажника (відповідача 1) на те, що судами попередніх інстанцій порушено статті 256, 257 ЦК України через незастосування позовної давності та залишено поза увагою те, що позивач і скажник здійснюють оптову торгівлю фармацевтичними товарами та є конкурентами і особами, що обізнані про діяльність один одного, є помилковими. За змістом статті 261 ЦК України початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд, а попередніми судовими інстанціями було встановлено, що конкуренція у використанні спірного позначення між позивачем та відповідачем 1 фактично розпочалася 06.09.2016, коли позивач отримав лист Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», з якого дізнався про невизнання відповідачем 1 права позивача на реєстрацію лікарського засобу та оспорювання ним прав позивача на використання торговельної марки.

За таких обставин оскаржувані рішення попередніх судових інстанцій залишені касаційним судом без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/20564/16 можна ознайомитися за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87363485>.

2.10. У зв'язку з внесеними змінами до законодавства функції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг частково передані Національному органу інтелектуальної власності, зокрема у сфері опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення відомостей до Реєстру.

Здійснення процесуального правонаступництва у такому випадку та заміна Міністерства як співвідповідача на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» в порядку, визначеному приписами статті 52 ГПК України, є законним та обґрунтованим.

Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» з позовом про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою апеляційного господарського суду здійснено заміну відповідача 1 на його правонаступника – Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» в порядку статті 52 ГПК України, розгляд справи відкладено.

Відповідач 2 у касаційній скарзі просив ухвалу апеляційного господарського суду скасувати в частині здійснення процесуального правонаступництва як таку, що постановлена з порушенням норм процесуального права, а справу направити для продовження розгляду.

КГС ВС, залишаючи без змін ухвалу апеляційного господарського суду, зазначив таке.

Процесуальне правонаступництво врегульовано статтею 52 ГПК України, згідно з якою в разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

14.10.2020 набрав чинності Закон України від 16.06.2020 № 703 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» (далі – Закон № 703), яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Частиною першою статті 2¹ Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

За змістом частини другої цієї статті до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Баз даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

У зв'язку з внесеними змінами до законодавства функції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг були частково передані НОІВ, зокрема у сфері опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Баз даних заявок, внесення відомостей до Реєстру.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 703 встановлено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції НОІВ.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 703 НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Отже, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в цій справі має процесуальний статус співвідповідача, позовні вимоги до нього заявлені стосовно зобов'язання внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». У зв'язку з внесенням змін до законодавства виконання зазначених функцій покладено саме на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», яке є функціональним правонаступником Міністерства. Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов заснованого на законі висновку про наявність підстав для здійснення процесуального правонаступництва Міністерства в порядку, визначеному приписами статті 52 ГПК України.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.02.2021 у справі № 910/21300/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94999467>.

Розділ III. Спори щодо захисту прав на інші об'єкти промислової власності

3.1. Відповідно до положень статей 15, 16 ЦК України та статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» особа самостійно та на власний розсуд обирає спосіб захисту своїх прав і законних інтересів, який здатний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Органосін ЛТД» звернулося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Компанії «Мові Хелс ГмбХ» з позовом про визнання недійсним патенту на винахід «таблетка з муколітичними та антигістамінними властивостями»; зобов'язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом внесення відомостей про визнання патенту на винахід недійсним у зв'язку його невідповідністю умовам патентоздатності.

Третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, – Компанією «Органосін Лайф Саєнзис ПВТ. ЛТД», подано аналогічний позов.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позовів відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, прийнято нове рішення, яким позовні вимоги позивача та третьої особи задоволено.

КГС ВС, залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, зауважив таке.

Як убачається з обставин, встановлених судом першої інстанції:

- відповідач 2 є власником спірного патенту на винахід за відповідною заявкою;
- за результатами проведеної експертизи заявки було встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності та на нього не поширюються підстави відмови у наданні правової охорони. Під час проведення експертизи спірний винахід було перевірено на відповідність умовам патентоздатності, зокрема умовам «новизни» та «винахідницького рівня»;
- з обґрунтування позовних вимог видно, що права позивача та третьої особи були, на їх думку, порушені не самим існуванням та дією спірного патенту, а зазначенням у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності лікарського засобу «Респікс Л» як контрафактного. При цьому в поданому позивачем до суду витягу з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності відсутні відомості про позивача та третю особу, яка не зареєстрована в Україні та не здійснює господарської діяльності на її території;
- у складі лікарського засобу «Респікс Л» відсутні компоненти «метилпарабен» та «пропілпарабен», тобто ці ознаки винаходу за спірним патентом не використано у складі зазначеного лікарського засобу. Отже, склад лікарського засобу «Респікс Л» і формула винаходу за спірним патентом є різними, в результаті чого спірний патент не може порушувати прав та інтересів позивача і третьої особи;
- позивачем подано до суду висновок експерта, яким визначено, що винахід за спірним патентом не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень». Однак у цьому висновку відсутній аналіз та дослідження співвідношення і кількісного вмісту компонентів у складі формули винаходу та в інших досліджуваних матеріалах, що свідчить про неповноту

експертного дослідження. Жодні з наведених у висновку технічних рішень, навіть при їх об'єднанні, не передбачають складу лікарського засобу, тотожного формулі винаходу за спірним патентом;

- крім того, згаданий висновок експерта не містить дослідження щодо відповідності винаходу за спірним патентом такій умові патентоздатності як «новизна», що є підставою вимог позивача. Натомість цей висновок стосується питання відповідності/невідповідності спірного винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень», що є підставою позову третьої особи. А тому цей висновок не є доказом, що підтверджує позовні вимоги позивача в цій справі;

- обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач і третя особа посилалися на зазначення в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності лікарського засобу «Респикс Л» як контрафактного, тому належним способом захисту їх прав було б звернення до суду з вимогами про виключення з цього реєстру відомостей, які, на думку позивача і третьої особи, до нього внесено безпідставно.

Водночас судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано таке:

- позовні вимоги ґрунтувалися на здійсненні у 2008 – 2009 роках індійською компанією «Сінмедик Лабораторіз» (Synmedic Laboratories) фармацевтичної розробки лікарського засобу «Пульмолор» у таблетках, комбінаторність діючих речовин та терапевтична ефективність якого ідентична формулі спірного патенту. На думку позивача, застосування діючих речовин у складі лікарського засобу «Респикс Л» була загальновідомою інформацією з 2001 року, про що свідчить наявність відповідних патентів на винаходи та дослідження, викладені в наукових працях вітчизняних й зарубіжних авторів;

- позивач обґрунтовує порушення свого права й законного інтересу заборонаю йому ввозити лікарський засіб «Респикс Л®». Назване підприємство отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, у тому числі «Респикс Л®». Водночас з метою заборони його ввезення відповідач 2 подав заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, в якій, зокрема, зазначено позивача як суб'єкта господарювання, що імпортує контрафактні товари;

- права та законні інтереси позивача опосередковані дією згаданої ліцензії від 29.04.2015 та пов'язані з державною реєстрацією лікарського засобу «Респикс Л®» (реєстраційні посвідчення видані відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2016), тому про порушення своїх прав позивач не міг дізнатися раніше зазначених дат;

- третя особа є заявником лікарського засобу «Респикс Л®», реєстраційні посвідчення на нього, видані відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2016. Однак наявною є заборона ввезення лікарського засобу «Респикс Л®», оскільки він зазначений у заяві про сприяння захисту прав інтелектуальної власності як контрафактний товар. Право третьої особи, яке зазначено в його позовній заяві, виникло з моменту отримання нею названих реєстраційних посвідчень, тобто з 10.11.2016.

Отже, апеляційний господарський суд не погодився з висновками місцевого господарського суду щодо відсутності порушеного прав та інтересів позивача і третьої особи, порушення позовної давності, оскільки вони не відповідають обставинам цієї справи.

Відповідно до підпункту «а» частини першої статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково в разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно зі статтею 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Статтею 16 ЦК України визначено способи захисту цивільних прав та інтересів.

КГС ВС зазначив, що суд апеляційної інстанції, з'ясувавши, на відміну від місцевого господарського суду, фактичні обставини справи, пов'язані з порушенням прав та законних інтересів позивача і третьої особи внаслідок дії спірного патенту, дійшов правомірного висновку про наявність підстав для задоволення відповідних позовних вимог.

При цьому касаційний суд звернув увагу не те, що скаргником, а також місцевим господарським судом, помилково зазначалося, що належним способом захисту для позивача є звернення до суду з вимогою виключити відповідну інформацію з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності згідно з пунктом 2.8 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648.

КГС ВС наголосив на тому, що з таким твердженням неможливо погодитися, оскільки з урахуванням положень статей 15, 16 ЦК України та статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» особа (у цьому разі позивач та третя особа) самотійно, на власний розсуд, обирає спосіб захисту своїх прав та законних інтересів, який здатний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 09.04.2019 у справі № 910/17205/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81143080>.

3.2. Зі змісту Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» убачається, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов'язково має бути власником іншого патенту на винахід, корисну модель та протиставляти власний патент патенту відповідача

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріва пак» звернулося до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Компанії «МБ Енд Сервісес Лтд» (MB & Services Ltd) про визнання недійсним патенту України на корисну модель «контейнер для перевезення сипких вантажів», власником якого є відповідач 2; зобов'язання відповідача 1 внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з невідповідністю корисної моделі такій умові

патентоздатності як «новизна», а також через те, що наявність зареєстрованої за відповідачем спірної корисної моделі позбавляє позивача можливості виготовляти та реалізовувати на ринку України аналогічні вироби, призначені для пакування вантажів у залізничних вагонах.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, прийнято нове рішення про задоволення позову.

КГС ВС, залишаючи без змін постанову апеляційного господарського суду, зауважив таке.

Приписами частини другої статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Зі змісту цього Закону вбачається, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов'язково має бути власником іншого патенту на винахід, корисну модель та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Патент визнається недійсним з підстав, визначених частиною першою статті 33 зазначеного Закону, зокрема у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, передбаченим статтею 7 цього Закону.

Відповідно до частини другої статті 7 названого Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Судом апеляційної інстанції зазначено, що невідповідність спірної корисної моделі, захищеної відповідним патентом України, умовам патентоздатності за критерієм «новизна» підтверджується висновком експерта, якого він дійшов за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цій справі, та висновком експертизи щодо умов патентоздатності, складеним Державним підприємством «Український інститут промислової власності» за наслідками проведення експертного дослідження спірної корисної моделі.

Водночас відповідачем 2 не доведено, що наведені експертні висновки є неналежними та недопустимими доказами у справі.

Зважаючи на викладене, КГС ВС погодився з рішенням апеляційного господарського суду про задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним патенту України на корисну модель «контейнер для перевезення сипких вантажів», власником якого є відповідач 2, та зобов'язання відповідача 1 внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі і здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.12.2019 у справі № 910/13040/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86503966>.

3.3. Реалізація товару, переданого його виробником відповідачу як дистриб'ютору, не є свідченням того, що право позивача, про захист якого він звернувся до суду, порушене саме відповідачем та саме внаслідок чинності патенту України на винахід, дозвіл (невиключну ліцензію) на використання якого отримав позивач

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан» звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Оптимал» з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності шляхом визнання дій, що вчиняються відповідачем під час продажу масляних фільтрів «M FILTER» TF23, порушенням прав позивача та про заборону здійснювати продаж зазначених масляних фільтрів.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позовних вимог відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зауважив таке.

Як убачається з обставин, встановлених судами попередніх інстанцій, позивач отримав дозвіл (невиключну ліцензію) на використання винаходу за патентом України на підставі укладеного з власником цього патенту ліцензійного договору.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути, зокрема, процес (спосіб).

За результатами дослідження та оцінки висновків судових експертиз судами попередніх інстанцій встановлено, що кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід, дозвіл (невиключну ліцензію) на використання якого отримав позивач, або еквівалентну їй ознаку не використано в конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23.

У своїй діяльності відповідач здійснює імпорт та продаж в Україні масляних фільтрів торгівельної марки «MFilter®» TF23. Однак відповідач сам не здійснює процес контролю забрудненості масляного фільтра, не надає послуг з установа/обслуговування автомобільних двигунів, не здійснює встановлення на двигун масляного фільтра.

КГС ВС зазначив, що *реалізація товару, переданого його виробником відповідачу як дистриб'ютору, не є свідченням того, що право позивача, про захист якого він звернувся до суду, порушене саме відповідачем та саме внаслідок чинності патенту України на винахід, дозвіл (невиключну ліцензію) на використання якого отримав позивач.* Цим патентом охороняються права його власника на використання певної технології винаходу.

Зважаючи на викладене, КГС ВС погодився з висновком судів про те, що позивач не довів, в чому полягає порушення його прав та законних інтересів саме відповідачем.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 03.10.2019 у справі № 910/5438/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84697271>.

3.4. За умови фактичного використання на підставі ліцензійної угоди об'єкта права інтелектуальної власності особа не звільняється від обов'язку сплатити ліцензійні платежі за цим договором, навіть якщо акти про використання об'єкта права інтелектуальної власності не були складені та надіслані

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інтермаш» звернулося до Державного підприємства спиртової та лікєро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з позовом про стягнення 2 234 271,46 грн заборгованості за ліцензійним договором про надання дозволу на використання винаходів та «ноу-хау» до них.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково, стягнуто 1 373 814,18 грн, у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зазначив таке.

Причиною спору у цій справі стало питання про наявність чи відсутність підстав для стягнення заборгованості у зв'язку з неналежним виконанням ліцензіатом своїх грошових зобов'язань за ліцензійним договором на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Як з'ясовано судами попередніх інстанцій, в результаті реорганізації шляхом приєднання Державного підприємства «Червонослобідський спиртовий завод» до Державного підприємства «Укрспирт» останній з названих є правонаступником прав та обов'язків за ліцензійним договором, укладеним з товариством.

Матеріали справи не містять доказів складання та направлення Державним підприємством «Укрспирт» на адресу товариства актів про використання об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до умов ліцензійного договору, їх підписання сторонами. Під час розгляду справи Державне підприємство «Укрспирт» заперечувало обставини того, що воно при виробництві продукції використовує технологію, яка захищена патентами України на винахід.

Оцінивши наявні в матеріалах справи письмові докази, покази свідків, висновки експертиз, проведених як на замовлення сторін спору, так і призначених судом, в їх сукупності, місцевий та апеляційний господарські суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що при виробництві продукції Червонослобідськими виробничими потужностями Державного підприємства «Укрспирт» використовується технологія, яка захищена патентами України на винахід та надана для використання за ліцензійним договором.

Наведене водночас свідчить про те, що *нескладання та ненаправлення Державним підприємством «Укрспирт» на адресу товариства актів про використання об'єкта права інтелектуальної власності є порушенням умов ліцензійного договору, яке, утім, не звільняє його від обов'язку сплатити ліцензійні платежі за цим договором в умовах фактичного використання об'єкта права інтелектуальної власності за ліцензійною угодою.*

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.01.2020 у справі № 911/5057/15 можна ознайомитися за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86906233>.

3.5. Питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197. Висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил

Компанія «Мові Хелс ГмбХ» (Movi Health GmbH) звернулася до компанії «Органосин Лайф Саенсиз Пвт. Лтд» (Organosyn Life Sciences Pvt. Ltd), Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд», Міністерства охорони здоров'я України з позовом про визнання порушення відповідачами 1,2 прав інтелектуальної власності на винахід «лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється відповідним патентом України, власником якого є позивач; визнання недійсним та скасування наказу відповідача 3 в частині державної реєстрації лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®» і зобов'язання виключити цей лікарський засіб з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу у зв'язку порушенням належних позивачу прав інтелектуальної власності на винахід, що охороняється патентом.

Відповідачем 2 подано зустрічний позов про визнання повністю недійсним патенту на винахід, власником якого є позивач; зобов'язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів на винаходи шляхом внесення до нього відомостей щодо визнання патенту недійсним у зв'язку невідповідністю винаходу таким умовам патентоздатності як «новизна» та «винахідницький рівень».

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено, в задоволенні зустрічного позову відмовлено.

КГС ВС, скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та передаючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, зауважив таке.

Ухвалюючи рішення у цій справі, касаційний суд врахував заборону формалізму як одну з вимог принципу пропорційності, який зобов'язує суди не допускати декларативного підходу в оцінці доказів.

Як убачається із судових рішень, за їх основу було взято, зокрема експертний висновок, згідно з яким винахід за спірним патентом відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

При цьому судами не здійснено перевірки та оцінки обґрунтованості доводів позивача за зустрічним позовом щодо:

невідповідності цього висновку вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та Правилам розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель,

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (далі – Правила);

неподання позивачем за первісним позовом експерту, яким складено згаданий висновок, для проведення дослідження усіх документів рівня техніки, наявних в матеріалах справи, а лише частини із зазначених документів (що призвело, на думку скаржника, до неповного експертного дослідження), у тому числі ненадання таких документів рівня техніки, як опис до спірного патенту на винахід, інструкції для медичного застосування препарату «ПРОТЕКОН ®», а також інструкції для медичного застосування інших препаратів («ВОЛЬТАРЕН ® РАПІД» і «РАПТЕН РАПІД»), які, на переконання позивача за зустрічним позовом, стосуються до розгляду цієї справи;

підтвердженості документами, поданими позивачем за зустрічним позовом, відомостей щодо усієї сукупності суттєвих відрізняльних ознак винаходу за спірним патентом.

Відповідно до приписів частини першої статті 33 зазначеного Закону патент може бути визнаний у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з положеннями статті 7 названого Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (установи), або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання винаходу правової охорони відбувається в порядку, встановленому зазначеним Законом та Правилами.

Питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил.

Зважаючи на викладене, КГС ВС зауважив, що суди попередніх інстанцій під час розгляду справи не підтвердили і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули спірного винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності або відсутності новизни цього винаходу порядку, визначеному Законом та Правилами. У зв'язку з цим рішення попередніх судових інстанцій скасовано, справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 21.07.2020 у справі № 910/19256/16 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90515349>.

3.6. Патент України на корисну модель має бути визнаний недійсним, якщо корисна модель не відповідає умові патентоздатності «новизна» станом на дату подання заявки, а сукупність суттєвих ознак корисної моделі стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» звернулося з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» про визнання недійсним патенту України на корисну модель «кабель силовий» у зв'язку тим, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, а саме критеріям «новизна» та «промислова придатність».

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

КГС ВС, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій, зауважив таке.

Частинами першою, другою статті 460 ЦК України встановлено, що корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

За змістом статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі.

Статтею 463 ЦК України передбачено, що суб'єктами права інтелектуальної власності на корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на корисну модель за договором чи законом.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Частинами першою, другою, п'ятою та шостою статті 6 названого Закону визначено, що правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень. Дія патенту (декларційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

За частинами другою – шостою статті 7 зазначеного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною; корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня

техніки, для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передреє тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати; на визнання корисної моделі патентоздатною не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Згідно зі статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Зважаючи на наведені норми, попередні судові інстанції, встановивши, що корисна модель «кабель силовий» за спірним патентом України не відповідає умові патентоздатності «новизна» на дату подання заявки, що, зокрема, підтверджується висновком судового експерта, складеним за результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, беручи до уваги доведеність позивачем належними та допустимими доказами загальнодоступності у світі сукупності суттєвих ознак корисної моделі «кабель силовий» за спірним патентом України до дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (установи), дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позову про визнання недійсним спірного патенту України на корисну модель.

З огляду на викладене, КГС ВС залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін як такі, що ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 27.08.2019 у справі № 910/6996/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83876293>.

3.7. Частиною четвертою статті 489 ЦК України передбачена можливість осіб мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Якщо відповідач як неприбуткове громадське об'єднання (профспілка) не виробляє товарів та не надає послуг у комерційній сфері, то частковий збіг найменувань юридичних осіб – позивача та відповідача не може ввести споживачів в оману через відсутність їх у профспілки

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» звернулося до первинної профспілкової організації публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» з позовом про зобов'язання припинити використання комерційного (фірмового) найменування шляхом виключення його із назви і внесення відповідних змін до установчих документів відповідача, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Реєстру неприбуткових організацій та установ у зв'язку з неправомірним використанням відповідачем комерційного найменування «Криворізький залізорудний комбінат» і «КЗРК», яке є частиною повної та скороченої назви позивача, що може ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності підприємства та завдати шкоду діловій репутації позивача.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено.

КГС ВС, залишаючи рішення попередніх судових інстанцій без змін, зауважив таке.

Як встановлено судами у цій справі, позивач є юридичною особою, основний вид діяльності якої є видобуток залізної руди, а відповідач – добровільним неприбутковим громадським об'єднанням громадян, що об'єднує фізичних осіб, пов'язаних спільними інтересами за родом професійної діяльності у галузі гірничодобувної промисловості, які визнають статут профспілки, беруть участь в її роботі, виконують рішення профспілки і сплачують членські внески.

Згідно з висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України найменування позивача є комерційним (фірмовим) найменуванням; комерційне (фірмове) найменування позивача та відповідача є схожими до ступеня сплутування; використання комерційного (фірмового) найменування «Первинна профспілкова організація публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» може вводити в оману працівників позивача та інших осіб (юридичних осіб і фізичних осіб).

Використання позивачем спірного найменування як комерційного підтверджується матеріалами справи, зокрема роздруківкою інформації, яку розміщено в мережі «Інтернет», про його діяльність; отриманням ним низки винагород за якість продукції.

Позивач та відповідач не мають однакових і тотожних найменувань своїх юридичних осіб, оскільки їхні назви мають розрізняльні елементи у вигляді наявності у назві відповідача та відсутності у назві позивача назви «первинна профспілкова організація». Сторони у справі не є конкурентами у промисловості та на ринку товарів і послуг, тому змішування

результатів їх діяльності є неможливим для будь-кого. Знаки для товарів і послуг призначені для розмежування товарів і послуг, тоді як комерційні найменування – для розмежування суб'єктів підприємницької діяльності. Використання відповідачем у власній назві найменування позивача у місцевому відмінку відсилає до місця роботи членів профспілки, має некомерційний характер і не призводить до змішування найменувань таких осіб. Відповідачем не здійснюється будь-яка підприємницька діяльність.

За змістом статті 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до частини першої статті 490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є, зокрема, право на використання комерційного найменування, право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною четвертою статті 489 ЦК України передбачена можливість осіб мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Як убачається з установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи, *відповідач як неприбуткове громадське об'єднання (профспілка) не виробляє товарів та не надає послуг у комерційній сфері, а тому частковий збіг найменувань юридичних осіб – Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» та первинної профспілкової організації публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат» в принципі не може ввести споживачів в оману через відсутність їх у профспілки.*

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 11.02.2020 у справі № 904/2826/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87559717>.

Огляд практики Верховного Суду у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності (окремі питання). Рішення, внесені до ЄДРСР за січень 2019 року – березень 2021 року / упоряд. правове управління (II) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2020. 54 с.

¹**Застереження:** видання містить короткий огляд деяких судових рішень. У кожному з них викладено лише основний висновок щодо правового питання, яке виникло у справі. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стежте за нами онлайн

 fb.com/supremecourt.ua

 t.me/supremecourtua

 @supremecourt_ua