

ПОСІБНИК ДЛЯ СУДДІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 347.9:347.77/.78](075)

П61

П61 Посібник для суддів з інтелектуальної власності /
Бенедисюк І. М. та ін. — Київ : К.І.С., 2018. — 424 с.

ISBN 978-617-684-209-5

Посібник містить інформацію про правову охорону низки об'єктів інтелектуальної власності та судову практику їх захисту і включає в себе багаторічні напрацювання суддів Вищого господарського суду України, господарських судів першої та апеляційної інстанцій.

Нормативно-правові акти та інші документи наведені станом на 1 червня 2018 року.

Видання розраховане на суддів, адвокатів, юрисконсультів та інших фахівців у сфері захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Посібник рекомендований до друку Національною школою суддів України для використання у навчальних заходах з підвищення кваліфікації суддів, які спеціалізуються на розгляді справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності (протокол № 2 засідання Науково-методичної ради Національної школи суддів України від 12 березня 2018 року).

УДК 347.9:347.77/.78](075)



CLDP
COMMERCIAL LAW DEVELOPMENT PROGRAM

Посібник підготовлений та виданий за сприяння Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CDLP).

За погляди, відображені в опублікованих авторських статтях, дослідженнях та в інших матеріалах, відповідають виключно їхні автори, а публікація не означає згоди з цими поглядами з боку Міністерства торгівлі США.

ISBN 978-617-684-209-5

© Бенедисюк І. М., Гумега О. В., Доманська М. Л.,
Львов Б. Ю., Марченко О. В., Москаленко В. С.,
Пляс Н. П., 2018

ЗМІСТ

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ.....	14
ПЕРЕДМОВА	15
РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНА, КУЛЬТУРНА І ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАХИСТУ	17
РОЗДІЛ 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА.....	21
1. Поняття авторського права і суміжних прав	21
2. Акти законодавства, якими регулюється сфера охорони і захисту авторського права та суміжних прав	21
2.1. Законодавчі акти.	21
2.2. Міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері охорони і захисту авторського права та суміжних прав	22
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти.	23
2.4. Документи Верховного Суду України і Вищого господарського суду України, які стосуються питань захисту авторського права та суміжних прав.	25
3. Виникнення і здійснення авторського права	26
3.1. Коли виникає авторське право на твір	26
3.2. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір	28
3.3. Об'єкти авторського права	29
3.3.1. Літературний твір	30
3.3.2. Аудіовізуальний твір	32
3.3.3. Твір образотворчого мистецтва	32
3.3.4. Інші об'єкти авторського права.	33
3.4. Похідні твори.	35
3.5. Службові твори.	36
3.6. Об'єкти, які не мають авторсько-правової охорони	38
4. Суб'єкти авторського права	39
4.1. Автори як суб'єкти авторського права.....	39
4.2. Співавторство: поняття й ознаки. Види співавторства	39
4.3. Юридична особа як суб'єкт авторського права	43
4.4. Інші суб'єкти авторського права	43
4.5. Строк чинності майнових авторських прав. Перехід творів у суспільне надбання	45

5. Зміст авторського права.	46
5.1. Особисті немайнові права автора.	46
5.2. Майнові авторські права.	49
5.2.1. Відтворення творів.	51
5.2.2. Публічне виконання і публічне сповіщення твору.	52
5.2.3. Переклади творів.	53
5.2.4. Розповсюдження твору.	54
5.2.5. Імпорт примірників творів.	56
5.2.6. Інші права на використання творів.	56
5.3. Вільне використання творів (обмеження майнових прав авторів)	60
6. Договори про розпорядження майновими авторськими правами. ...	64
6.1. Передача прав на використання твору.	64
6.2. Передача(відчуження) майнових прав на твір.	66
6.3. Створення твору за договором замовлення.	70
7. Суміжні права.	70
7.1. Об'єкти суміжних прав.	71
7.2. Суб'єкти суміжних прав.	74
7.3. Охорона прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення.	76
7.4. Вільне використання об'єктів суміжних прав. Обмеження майнових прав суб'єктів суміжних прав.	79
7.5. Строк чинності майнових суміжних прав.	80
8. Управління майновими авторськими і суміжними правами.	81
9. Захист авторського права і суміжних прав.	86
9.1. Дії, що становлять порушення авторського права і суміжних прав.	86
9.2. Способи захисту авторського права і суміжних прав.	93
10. Очікувані зміни законодавства про авторське право і суміжні права.	104
РОЗДІЛ 3. ВІНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ	115
Вступ.	115
1. Винаходи.	117
1.1. Визначення винаходу як об'єкта, що підлягає захисту (продукт, спосіб). Законодавство України про винаходи.	117
1.2. Умови надання правової охорони винаходу.	120
1.3. Умови патентоздатності винаходу (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність).	122
1.4. Право на отримання патенту на винахід. Право винахідника, групи винахідників. Право роботодавця.	123
1.5. Процедура отримання патенту на винахід. Національна заявка, міжнародна заявка. Подання заявки, розгляд заявки, пріоритет,	

формальна експертиза, кваліфікаційна експертиза, перетворення заявок, видача патенту, публікація, оскарження.	126
1.6. Термін дії патенту на винахід. Процедура продовження терміну дії патенту	132
1.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на винахід. Примусове відчуження прав	134
1.8. Припинення дії патенту на винахід.	140
1.9. Способи захисту прав на винахід.	141
1.10. Стандарти, встановлені Угодою про асоціацію щодо прав інтелектуальної власності на винаходи	146
2. Корисні моделі	148
2.1. Визначення корисної моделі як об'єкта, що підлягає захисту (продукт, спосіб). Законодавство України про корисні моделі ..	148
2.2. Умови надання правової охорони корисній моделі.	151
2.3. Умови патентоздатності корисної моделі (новизна, промислова придатність)	151
2.4. Право на отримання патенту на корисну модель. Право винахідника, групи винахідників. Право роботодавця.	152
2.5. Процедура отримання патенту на корисну модель	152
2.6. Термін дії патенту на корисну модель	154
2.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на корисну модель. Примусове відчуження прав	154
2.8. Припинення дії патенту на корисну модель	155
2.9. Способи захисту прав на корисну модель	155
3. Промислові зразки	157
3.1. Визначення промислового зразка як об'єкта, що підлягає захисту. Законодавство України про промисловий зразок	157
3.2. Умови надання правової охорони промислового зразку	160
3.3. Умови патентоспроможності промислового зразка (новизна) ..	162
3.4. Право на отримання патенту на промисловий зразок (право автора, групи авторів; право роботодавця)	162
3.5. Процедура отримання патенту на промисловий зразок (подання заявки, розгляд заявки, пріоритет, експертиза, публікація, видача патенту, оскарження)	166
3.6. Термін дії патенту на промисловий зразок. Припинення дії патенту на промисловий зразок	172
3.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на промисловий зразок	176
3.8. Способи захисту прав на промисловий зразок	179
3.9. Стандарти, встановлені Угодою про асоціацію щодо прав інтелектуальної власності на промислові зразки	183
4. Очікувані зміни законодавства про промислові зразки	184

РОЗДІЛ 4. ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)	187
1. Вступ	187
2. Загальна характеристика знаків для товарів і послуг (торговельних марок)	187
2.1. Поняття та значення торговельної марки	187
2.2. Види та основні функції торговельних марок.	188
3. Акти законодавства щодо захисту прав на торговельну марку.	192
3.1. Національне законодавство України щодо торговельних марок	192
3.2. Міжнародно-правові акти щодо торговельних марок	195
3.3. Документи Вищого господарського суду України щодо захисту прав на торговельні марки:	199
4. Суб'єкти прав на торговельну марку	200
5. Правова охорона торговельної марки	201
5.1. Умови надання правової охорони	201
5.2. Підстави для відмови в наданні правової охорони	202
5.3. Реєстрація торговельних марок за національним законодавством України. Свідectво про реєстрацію торговельної марки. Обсяг наданої правової охорони	208
5.4. Міжнародна реєстрація торговельної марки	217
6. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні	222
7. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку	228
7.1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку.	228
7.2. Використання торговельної марки. Заборона неправомірного використання торговельної марки	232
7.3. Передача прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дозвіл на використання торговельної марки (ліцензійний договір)	236
8. Співвідношення прав на торговельну марку та комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення	241
9. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку	244
9.1. Дострокове припинення дії свідectва про реєстрацію торговельної марки.	245
9.2. Визнання свідectва про реєстрацію торговельної марки недійсним	250
10. Правовий захист прав на торговельну марку.	257
10.1. Порухення прав на торговельну марку	257
10.2. Способи захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку.	259
10.3. Сторони спору. Залучення третіх осіб	268
10.4. Заходи забезпечення позову у справах, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку. Забезпечення доказів	269

10.5. Доведення факту порушення прав на торговельну марку.	272
11. Очікувані зміни законодавства про торговельні марки	274
РОЗДІЛ 5. КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ	275
1. Загальна характеристика комерційного найменування	275
1.1. Поняття комерційного найменування	275
1.2. Співвідношення комерційного найменування і найменування юридичної особи	276
2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційні найменування	278
2.1. Юридичні особи	278
2.2. Фізичні особи-підприємці	279
3. Набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування	280
3.1. Момент виникнення права інтелектуальної власності на комерційне найменування	280
3.2. Умови надання правової охорони комерційному найменуванню .	281
4. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування	282
4.1. Право на використання комерційного найменування	282
4.2. Право перешкоджати та забороняти іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування ...	283
4.3. Співвідношення прав на комерційне найменування і торговельну марку	284
5. Чинність прав на комерційне найменування	284
5.1. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційне найменування	284
5.2. Особливості передачі майнових прав інтелектуальної власності на комерційні найменування	285
5.3. Припинення прав на комерційне найменування	286
6. Порушення і захист прав на комерційне найменування	286
6.1. Поняття порушення прав на комерційне найменування	286
6.2. Способи захисту прав на комерційне найменування	287
РОЗДІЛ 6. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ	291
1. Загальна характеристика географічного зазначення	291
1.1. Визначення термінів	292
2. Законодавство щодо географічних зазначень	293
2.1. Акти законодавства України	293
2.2. Міжнародно-правові акти з питань охорони географічних зазначень	294
2.3. Правова охорона географічних зазначень в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.	295

2.4. Правова охорона географічних зазначень в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.	296
3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення	298
3.1. Іноземні суб'єкти	298
3.2. Спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів	298
4. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення	299
4.1. Умови надання правової охорони	299
4.2. Підстави для відмови в наданні правової охорони	301
4.3. Момент виникнення права інтелектуальної власності на географічне зазначення	302
5. Порядок реєстрації географічного зазначення	302
5.1. Заявка на реєстрацію географічного зазначення	302
5.2. Експертиза заявки	304
5.3. Реєстр географічних зазначень	306
6. Обсяг правової охорони географічного зазначення	308
7. Особливості прав на географічне зазначення	308
7.1. Право на визнання позначення товару географічним зазначенням	308
7.2. Право на використання географічного зазначення	309
7.3. Право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання	309
7.4. Співвідношення прав на географічне зазначення і на торговельну марку	310
8. Чинність прав на географічне зазначення	311
8.1. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення	311
8.2. Підстави для визнання недійсною правової охорони географічного зазначення	312
8.3. Підстави для припинення правової охорони географічного зазначення	312
9. Порухення прав на географічне зазначення	313
9.1. Поняття порушення прав на географічне зазначення	313
9.2. Способи захисту прав на географічне зазначення	314
10. Очікувані зміни законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення	315
РОЗДІЛ 7. ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ	317
1. Об'єкти інтелектуальної власності, що можуть використовуватися у мережі Інтернет	317

2. Нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних з розміщенням об'єктів у мережі Інтернет	317
2.1. Особливості правового регулювання відносин, пов'язаних з розміщенням об'єктів у мережі Інтернет	317
2.2. Нормативно-правові акти, які прямо або опосередковано стосуються розміщення і охорони об'єктів інтелектуальної власності у мережі Інтернет	318
2.3. Нормативно-правові акти, що стосуються питань, пов'язаних з доменними іменами	319
2.3.1. Міжнародні документи, що не мають обов'язкової сили для України, але які доцільно враховувати у розгляді питань щодо доменних імен	320
2.3.2. Акти Інтернет-корпорації з призначення адрес та імен у мережі Інтернет	320
3. Характеристика понять «домен», «доменне ім'я» і «доменний спір» ..	323
4. Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути розміщені в мережі Інтернет, та їх класифікація	326
5. Фіксація порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет ..	330
6. Підсудність справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, що розміщені в мережі Інтернет	334
7. Доменні спори як окрема категорія спорів	335
7.1. Правові механізми захисту прав інтелектуальної власності у доменних спорах	335
7.2. Судовий захист прав інтелектуальної власності у доменних спорах ..	337
7.2.1. Підвідомчість і підсудність доменних спорів	337
7.2.2. Визначення кола відповідачів у доменному спорі	338
7.2.3. Заходи забезпечення позову	341
7.2.4. Способи відновлення судом порушеного права у доменному спорі	342
7.2.5. «Передача» або «Перереєстрація» домену на особу позивача ..	344
7.2.6. Схожість знака для товарів і послуг або фірмового найменування з частиною домену	346
РОЗДІЛ 8. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ... 351	
1. Судова експертиза і її значення	351
2. Акти законодавства, якими слід керуватися у вирішенні питань, пов'язаних з призначенням і проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності	352
2.1. Конституція України (витяг)	352
2.2. Закон України «Про судову експертизу»	352
2.3. Господарський процесуальний кодекс України	352

2.3.1. Експерт – учасник судового процесу, висновок судового експерта як засіб доказування у справі	352
2.3.2. Призначення і проведення судової експертизи.	354
2.3.3. Права і обов'язки експерта, відвід (самовідвід) експерта. .	360
2.3.4. Участь експерта в судовому процесі	362
2.3.5. Оплата експертизи	364
2.4. Міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судової експертизи	365
2.5. Підзаконні нормативно-правові акти.	365
2.5.1. Постанови Кабінету Міністрів України	365
2.5.2. Нормативно-правові акти Міністерства юстиції України .	367
3. Установи судових експертиз. Реєстр атестованих судових експертів. Методики проведення судових експертиз.	374
3.1. Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України та регіональні зони обслуговування	374
3.2. Реєстр атестованих судових експертів	375
3.3. Методики проведення судових експертиз. Реєстр методик проведення судових експертиз	376
3.4. Науково-технічна та довідкова література, що використовується у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності ..	378
4. Призначення і проведення судової експертизи	378
4.1. Підстави для призначення і проведення судової експертизи. Поняття спеціальних знань. Непроцесуальні висновки експертів	378
4.2. Проведення експертизи на замовлення учасників справи	380
4.3. Висновок експерта з питань права	380
4.4. Клопотання про призначення судової експертизи. Вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності призначення судової експертизи.	381
4.5. Визначення обсягу потрібних для дослідження матеріалів. Перевірка матеріалів, що підлягають експертному дослідженню.	382
4.6. Вимоги до об'єктів та матеріалів, що підлягають експертному дослідженню	384
4.7. Визначення кола питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом.	385
4.8. Виклик судового експерта для уточнення питань, які мають бути роз'яснені.	386
4.9. Визначення експертної установи або експерта, якому доручається проведення експертизи. Компетенція експерта ...	387
5. Призначення судової експертизи	389
5.1. Первинна експертиза.	389

5.2. Повторна експертиза	389
5.3. Додаткова експертиза	390
5.4. Комплексна експертиза	390
5.5. Комісійна експертиза	391
5.6. Ухвала суду про призначення судової експертизи і її реквізити	391
5.7. Зразок ухвали про призначення експертизи	392
5.8. Оскарження ухвал про призначення експертизи	397
5.9. Вирішення питань оплати експертизи	397
6. Завдання експертизи об'єктів інтелектуальної власності	398
6.1. Загальні питання	398
6.2. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав	399
6.3. Експертиза комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності	401
6.4. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки	403
6.5. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування	407
6.6. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на промисловий зразок	407
6.7. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель	409
6.8. Економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них	410
7. Проведення експертизи	411
7.1. Забезпечення виконання ухвали суду про призначення експертизи в експертній установі	411
7.2. Права і обов'язки експерта	411
7.3. Вимоги до форми і змісту висновку експерта	414
7.4. Клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та порядок його розгляду	418
7.5. Строки проведення судової експертизи та їх продовження	419
7.6. Обрахування строків проведення судової експертизи	421
7.7. Контроль суду за дотриманням строків проведення судової експертизи	421
7.8. Вирішення питань, пов'язаних з відводом експерта	422
7.9. Обчислення вартості проведення судової експертизи	422
8. Оцінка судом висновків експерта	423
9. Розподіл судових витрат на проведення судової експертизи	424

ПОДЯКА

З метою надання допомоги українській судовій системі у досягненні нею амбіційної цілі справедливого, прозорого, ефективного та послідовного винесення судових рішень у справах з питань інтелектуальної власності в Україні, Програма розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP) в Україні сприяла розробці та підготовці Посібника з інтелектуальної власності для суддів (Посібник ІВ). Посібники є практичними довідниками для правосуддя. Вони повинні зосереджувати в собі швидкі довідки про ключові моменти процесуального та матеріального права, і використовуватись для забезпечення єдиного підходу у судовій системі, а також прозорості для користувачів цієї системи. Даний Посібник ІВ, написаний українськими фахівцями судочинства, буде слугувати практичним керівництвом для українських суддів на всіх рівнях стосовно моментів, які слід взяти до уваги та кроків, які слід зробити при вирішенні справ з інтелектуальної власності.

Від семінарів у Києві та Львові і до консультацій у Вашингтоні та Міннесоті у США, цей Посібник ІВ, який є результатом більш ніж трирічної зосередженої та кропіткої праці Колективу зі створення Посібника ІВ, не був би створений без неоціненної підтримки з боку організацій та окремих спеціалістів, які зробили значний внесок у його написання. Відтак, ми з вдячністю відзначаємо важливу роль таких установ та окремих фахівців у розробці та виданні цього Посібника ІВ:

- Вищого господарського суду України
- Національної школи суддів України
- Вищої ради правосуддя
- Федерального судового центру США
- Бюро з реєстрації патентів та торговельних знаків США
- Окружного суду Округу Міннесота, США
- Лільяни Лаловіч, Почесної судді Суду Боснії та Герцеговини
- Кріс Маркаріян, Юридичного редактора та письменниці, Федеральний судовий центр

- Корін Грі, Старшого радника з питань освіти, Федеральний судовий центр
- Міри Гур-Ері, Директора Відділу міжнародних судових відносин, Федеральний судовий центр
- Бекі Р. Торсон, Почесної мирової судді Окружного суду США, Округ Міннесота
- Джона Р. Тунхайма, Почесного Старшого судді Окружного суду США, Округ Міннесота
- Майкла Дж. Девіса, Почесного Старшого судді Окружного суду США, Округ Міннесота
- Стівена Е. Ро, Почесного мирового судді окружного суду США, Округ Міннесота
- Хільді Баубір, Почесної мирової судді Окружного суду США, Округ Міннесота
- Дмитра Скриньки, Юриста, CLDP, Україна
- Ірини Гладкої, Спеціаліста з міжнародних програм, CLDP, Україна

Щиро вдячний,

Ннамді Калу Езера

Старший радник

Програма розвитку комерційного права

Міністерства торгівлі США

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Бенедисюк Ігор Михайлович – Голова Вищої ради правосуддя.

Гумега Оксана Валеріївна – суддя господарського суду міста Києва.

Доманська Марина Леонідівна – суддя Київського апеляційного господарського суду.

Львов Богдан Юрійович – заступник Голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Марченко Оксана Володимирівна – суддя господарського суду міста Києва.

Москаленко Віктор Семенович – заступник Голови Вищого господарського суду України, суддя Вищого господарського суду України у відставці (керівник робочої групи).

Пляс Наталія Петрівна – заступник керівника апарату Верховного Суду – керівник секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (секретар робочої групи).

ПЕРЕДМОВА

Забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні надзвичайно важливе для подальшого розвитку української економіки та залучення міжнародних інвестицій. Господарські суди набули значного досвіду здійснення правосуддя у сфері інтелектуальної власності, захищаючи і відновлюючи порушені права суб'єктів господарювання. З 2001 року у Вищому господарському суді України було запроваджено спеціалізацію з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Аналогічні заходи здійснювалися також в апеляційних та місцевих господарських судах.

Норми законодавства України в сфері інтелектуальної власності в основному відповідають основним міжнародним стандартам. Водночас важливим залишається подальше вдосконалення механізмів застосування відповідних законодавчих норм для забезпечення ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі для однакового і правильного застосування цих норм судовими органами, у тому числі й новоутворюваним судом з питань інтелектуальної власності.

З цією метою Вищим господарським судом України за підтримки Програми розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США, Посольства США було започатковано розробку Посібника для суддів з питань інтелектуальної власності в Україні, що є результатом довготривалого та плідного співробітництва, спрямованого на підвищення потенціалу судових органів України з питань захисту прав інтелектуальної власності.

Успішний досвід американських колег, багаторічні напрацювання суддів Вищого господарського суду України, господарських судів першої та апеляційної інстанцій сприяли підготовці спеціального видання для суддів, які розглядатимуть справи у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Неоціненну допомогу в опрацюванні Посібника надано фахівцями Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, які мають багато-

річний досвід з наукової, правозастосовної та судово-експертної практики. Підготовці Посібника сприяла й Національна школа суддів України.

Окремо хотів би висловити слова подяки за безцінний вклад та наполегливу роботу заступникові Голови Вищого господарського суду України, судді у відставці Москаленку Віктору Семеновичу. Саме Москаленко В.С. був одним із ініціаторів підготовки Посібника. Його багаторічний досвід розгляду справ у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, став одним із надбань, покладених в основу Посібника.

Маю надію, що Посібник стане практичним довідником з питань судової практики, сприятиме однаковому і правильному застосуванню відповідних норм чинного законодавства у розгляді справ із захисту прав винахідників, митців та авторів, удосконаленню навичок і збагаченню досвіду українських суддів з метою забезпечення справедливого та ефективного розгляду справ у сфері інтелектуальної власності.

Переконаний, що спільні зусилля міжнародних та українських експертів в підготовці Посібника для суддів з питань інтелектуальної власності виправдають очікування авторів і як результат – сприятимуть забезпеченню в Україні належного судового захисту прав інтелектуальної власності та створенню привабливого ділового та інвестиційного клімату в нашій державі.

Заступник Голови Верховного Суду,
Голова Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду
Б. Львов

РОЗДІЛ 1.

СОЦІАЛЬНА, КУЛЬТУРНА І ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАХИСТУ

Розробка та впровадження якісних механізмів захисту прав інтелектуальної власності є одним з важливих напрямків євроінтеграційної стратегії Української держави та впливає із взятих нею на себе зобов'язань за міжнародними угодами. Зокрема, забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності покладається на Україну як члена СОТ відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Удосконалення рівня захисту прав інтелектуальної власності включено й до переліку зобов'язань, взятих на себе державою після ратифікації 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. З огляду на євроінтеграційний шлях розвитку України як офіційний політичний курс держави, її стратегічним напрямком є закріплення у національному законодавстві основних європейських принципів та стандартів у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності.

Адже від ефективності захисту прав інтелектуальної власності залежить не лише інтелектуальний потенціал та рейтинги інноваційної чи інвестиційної привабливості України, але й її міжнародний авторитет та внутрішній рівень безпеки. Створення в Україні належного правового інструментарію та механізмів захисту прав інтелектуальної власності, використання різноманітних форм та способів захисту особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності є надважливим кроком на шляху запровадження європейських стандартів захисту прав і розбудови громадянського суспільства.

Необхідність подальшого удосконалення захисту прав інтелектуальної власності зумовлюється й об'єктивними причинами, що склалися в нашій країні в останні десятиліття. Українська держава, проводячи економічні реформи, закріплюючи лібераль-

ні методи економічної діяльності та розширюючи сферу торгівлі продуктами інтелектуальної власності, повинна бути готовою до сплеску правопорушень у цій галузі суспільних відносин. Тому значення цієї сфери важко переоцінити. Адже права інтелектуальної власності сприяють розвиткові компаній, що їх використовують; такі права створюють основу для запровадження безперервного потоку створення інноваційних конкурентоздатних товарів і послуг, що є корисними для споживачів. При цьому давно доведено, що ефективність режиму охорони та захисту прав інтелектуальної власності у певній країні є вирішальним елементом, що дозволяє новаторам і винахідникам розкрити свій потенціал і дає їм змогу перетворити свої ідеї у високоякісні товари та послуги, які забезпечать створення нових робочих місць і стимулюватимуть економічне зростання. Разом з тим ефективне використання та розпорядження правами інтелектуальної власності можливе лише за умови створення належних механізмів захисту таких прав.

Відтак є необхідність у вжитті подальших кроків для поглиблення участі України у глобальній економічній системі як її рівноправного учасника, у тому числі з метою залучення іноземних інвестицій в країну, вдосконалення системи охорони інтересів осіб, що наділені правами інтелектуальної власності. У цій сфері існує ряд проблем, пов'язаних з необхідністю удосконалення національного законодавства і механізмів реалізації прав, у тому числі в зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності. Є потреба й у підвищенні якості охоронних документів, що засвідчують права інтелектуальної власності. Все це подеколи призводить до порушень прав інтелектуальної власності, суб'єкти яких намагаються захистити їх, звертаючись переважно до суду.

Отже, не лише внутрішній стан, але й проголошений євроінтеграційний шлях розвитку України зумовлює проведення цілеспрямованих, постійних дій усіма органами державної влади та іншими суб'єктами, залученими до цього процесу. Причому такі дії мають носити комплексний характер – від вдосконалення національного законодавства, розбудови культури, спрямованої на повагу до інтелектуальної власності, до якісного правозастосування. І провідне місце у цьому процесі має посідати судова практика.

Адже саме суд розглядається одна з фундаментальних опор громадянського суспільства, оскільки саме суд і правосуддя за-

безпечують особисту свободу та можливість реалізації права. Існування судової влади нарівні із законодавчою та виконавчою є обов'язковою рисою демократичної держави. Бо ж саме на судову владу покладається призначення охорони членів суспільства від будь-якого свавілля як окремих індивідів, так і неправильних дій самої держави (її органів, посадових осіб). Без здійснення подібної діяльності держава не може вважатися правовою. При цьому захисту підлягають будь-які суспільні відносини, у тому числі й ті, що виникають стосовно об'єктів інтелектуальної, творчої діяльності.

Не викликає сумнівів те, що демократичний та економічний розвиток України неможливий без вдосконалення судової системи, оскільки лише наявність прозорого та справедливого судочинства створює платформу для забезпечення прав і свобод людини і громадянина, для дотримання прав власності, проведення підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами тощо. Все це є однією з умов подальшої активної співпраці з міжнародними організаціями, з іншими державами, які нині підтримують Україну в її просуванні євроінтеграційним курсом й шляхом демократичних реформ.

Слід наголосити й на тому, що у нашій державі за останні десятиріччя склалася розгалужена практика розгляду справ у спрах, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності; наявним є й фахово підготовлений суддівський корпус. І провідне місце у цьому процесі посідає система господарського судочинства. Водночас складність законодавства про право інтелектуальної власності породжує певні проблеми у застосуванні закріплених правовими нормами способів захисту відповідних прав і утруднює здійснення судом захисту порушених прав та інтересів учасників спірних правовідносин. Крім того, специфікою вирішення спорів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, є те, що вони, як правило, стосуються спеціальних питань, які вимагають особливої компетенції суддів у різних галузях знань, що, у свою чергу, зумовлює необхідність залучення фахівців-експертів.

Відтак у процесі удосконалення захисту прав інтелектуальної власності великого значення набуває узагальнення напрацьованого експертного та суддівського досвіду. Тим більше, що питанням удосконалення судочинства свої зусилля тривалий час присвячують не лише органи державної влади, у першу чергу судової, а й експертне середовище та міжнародні організації.

Саме у рамках удосконалення захисту прав інтелектуальної власності й представлено до уваги громадськості, суддів, експертів, бізнесу даний Посібник для суддів щодо розгляду справ із порушення прав інтелектуальної власності. До його підготовки поряд з суддями господарських судів, що мають значний досвід у розгляді справ зі спорів, пов'язаних з порушення прав інтелектуальної власності, залучалися й представники наукового та експертного середовища. Як національний експерт, що має багаторічний досвід з наукової, правозастосовної та судово-експертної практики, виступив НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України в особі своїх фахівців.

Сподіваємося, що напрацьовані професійним суддівським, експертним та науковим середовищем країни рекомендації будуть корисними суддям господарських судів, а в подальшому і суддям Вищого суду з питань інтелектуальної власності у процесі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з порушенням відповідних прав, та сприятимуть удосконаленню захисту прав інтелектуальної власності в Україні в цілому.

Доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Орлюк О.П.

РОЗДІЛ 2.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

1. Поняття авторського права і суміжних прав

Авторське право в об'єктивному розумінні являє собою сукупність цивільно-правових норм, що регулюють відносини зі створення та використання творів науки, літератури і мистецтва.

Авторське право в суб'єктивному розумінні – це особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора в зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом.

Суміжні права в об'єктивному розумінні є сукупністю цивільно-правових норм, що регулюють відносини зі створення та використання виконань творів, фонограм, відеограм та програм (передач) мовлення.

Суміжні права в суб'єктивному розумінні – це особисті немайнові права виконавців, права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення та майнові права зазначених осіб.

Положення про суміжні права разом з нормами авторського права складають єдиний інститут права інтелектуальної власності – інститут авторського права і суміжних прав.

Для цілей даного посібника доцільно розглядати авторське право і суміжні права саме в суб'єктивному розумінні.

2. Акти законодавства, якими регулюється сфера охорони і захисту авторського права та суміжних прав

2.1. Законодавчі акти:

- Конституція України;
- Цивільний кодекс України (далі – ЦК України);
- Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

- Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
- Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»;
- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
- Закон України «Про телебачення і радіомовлення»;
- Закон України «Про видавничу справу»;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- Закон України «Про культуру»;
- Закон України «Про театри і театральну справу»;
- Закон України «Про кінематографію»;
- Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

2.2. Міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері охорони і захисту авторського права та суміжних прав:

- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24.07.1971, змінений 02.10.1979; дата приєднання України – 31.05.1995, дата набрання чинності для України – 25.10.1995);
- Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (Женева, 06.09.1952, дата набрання чинності для України – 03.11.1995);
- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 (дата приєднання України – 20.09.2001);
- Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим, 26.10.1961, дата приєднання України – 20.09.2001, дата, з якої Україна є учасником – 12.06.2002);
- Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 (дата

приєднання України – 15.06.1999, дата набрання чинності для України – 18.02.2000);

- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 20.12.1996 (дата приєднання України – 20.09.2001);
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (дата приєднання України – 16.05.2008);
- Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії (далі – Угода про асоціацію), яка є частиною законодавства України (дата набрання чинності – 01.09.2017).

Глава 9 Угоди про асоціацію містить деякі приписи, які в порівнянні з нормами ЦК України і законів України по іншому регулюють питання, пов'язані з авторським правом і суміжними правами.

Проте норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов'язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм *acquis* ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.

2.3. Підзаконні нормативно-правові акти:

- постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2014 № 55) «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»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» (з подальшими змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009

№ 450) «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»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних».
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1997 № 1209 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 674 «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 432 «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 № 257 «Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади»;
- Порядок 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, затверджений 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;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2005 № 273 «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності»;
- наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2012 № 332 «Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення».

2.4. Документи Верховного Суду України і Вищого господарського суду України, які стосуються питань захисту авторського права та суміжних прав:

- постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»;
- постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (з подальшими змінами і доповненнями);
- оглядові листи Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» (за матеріалами Вищого господарського суду України): від 14.01.2002 № 01-8/31, від 14.12.2007 № 01-8/974, від 27.06.2008 № 01-8/383/1, від 23.12.2008 № 01-8/73, від 30.06.2009 № 01-08/411/1, від 04.04.2012 № 01-06/417/2012, від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013;
- оглядові листи Вищого господарського суду України «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав» (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): від 06.05.2005 № 01-8/784, від 17.04.2006 № 01-8/846, від 22.01.2007 № 01-8/25, від 31.05.2010 № 01-08/322.

3. Виникнення і здійснення авторського права

3.1. Коли виникає авторське право на твір

Виникнення і здійснення авторського права не вимагають спеціального оформлення твору, реєстрації або дотримання будь-яких інших формальностей. Авторське право виникає з моменту створення твору (стаття 437 ЦК України, стаття 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Створення твору є юридичним фактом, який перетворює можливість володіти авторськими правами на суб'єктивне право.

Жодні інші вимоги до виникнення авторського права на твір чинним законодавством не висуваються. Закон охороняє всі твори, незалежно від їх завершеності, оприлюднення, цінності, способу чи форми їх вираження, призначення, жанру, обсягу, мети.

У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, суду слід враховувати, що:

- за змістом статей 421, 433, 435 ЦК України, статей 7 і 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в їх взаємозв'язку таким є лише той результат, який створено творчою працею;
- результат інтелектуальної діяльності вважається таким, що створений творчою працею, якщо не доведено інше.

Творчою діяльністю подеколи вважається індивідуальна чи колективна творчість професійних працівників, результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку цінність (Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»). З таким визначенням погодитися не можливо, адже об'єкт авторського права може створити і не професійний працівник.

У доктрині авторського права при дослідженні творчості та її розмежування з іншими видами діяльності виділяють також такі ознаки, як оригінальність і новизна твору. Ці ознаки дозволяють відокремлювати твори як результати творчої діяльності від інших об'єктів.

В авторському праві термін «результат творчості» розуміється не в сенсі створення «на пустому місці» (exnihilo), а оригінальність твору не обов'язково повинна бути абсолютною.

Оригінальністю є нестандартне бачення ситуації, бажання експериментувати, здатність пошуку прихованих зв'язків, нових методів, відмова від сліпого копіювання чужих моделей поведінки, думок, поглядів тощо.

Новизна є додатковим критерієм, який може характеризувати творчий процес; новий результат творчої діяльності не означає щось абсолютно нове, що раніше взагалі не існувало і не було відомо суспільству. За авторським правом допустимою є творчість на основі вже наявних елементів. Проте твір повинен не бути копією іншого твору, не повинен складатися з уривків інших творів і не містити жодного особистого внеску особи, яка створила інший об'єкт авторського права, оскільки це означатиме відсутність творчої праці у створенні такого твору.

Отже, об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, виражені в будь-якій об'єктивній формі. Об'єкти авторського права, що підлягають правовій охороні, визначені (не вичерпно) статтею 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Форма вираження твору може бути усна, письмова, у вигляді звуко- чи відеозапису, зображення, об'ємно-просторовою тощо. Чинне законодавство не містить повного переліку об'єктів авторського права, оскільки можуть з'являтися нові форми об'єктивного вираження творчої діяльності людей.

У розгляді справ суду потрібно обов'язково досліджувати питання про те, на захист якого саме об'єкта подано позов.

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак охорони авторських прав. Згідно з частиною третьою статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» таким знаком є латинська літера «С» (від англ. *copyright* – право на копії, авторське право), обведена колом, – ©.

Знак охорони авторських прав розміщується на кожному оригіналі і кожному примірнику твору і складається з трьох елементів: ©, ім'я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першої публікації твору.

Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі)

вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство. Крім того, суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах. Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Державні реєстрації публікуються у періодичних каталогах. Про реєстрацію авторського права на твір видається свідоцтво.

Окрім інформаційної мети, знак охорони має також факультативний характер і покликаний забезпечити виявлення випадків несанкціонованого використання авторських прав на твір.

У розгляді судом справи про захист авторських прав потрібно виходити з того, що, поки не доведено інше, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 70 років після смерті автора, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він стає суспільним надбанням і може вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 цього Закону.

3.2. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір

Авторсько-правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі (частина третя статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Частиною третьою статті 433 ЦК України передбачено, що авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі, тобто окремо від форми, в якій вони виражені у конкретному творі.

Ідеями є поняття, уявлення, що відбивають дійсність у свідомості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу; принцип світогляду, переконання; думка про будь-що, міркування з приводу чогось; основна думка, що визначає зміст твору.

Ідеї, незалежно від їх оригінальності чи продуманості, можуть використовуватися без необхідності одержувати дозвіл. Кожен твір вміщує ідеї, які певною мірою використовувалися. Проте, коли використовується ідея, створені на її основі твори можуть бути схожими в задумі, але завжди матимуть відмінності в елементах форми вираження.

Форма вираження твору має певні елементи: частина з них відноситься до юридично незначних, на які не поширюється авторсько-правова охорона, інша частина – до юридично значущих, які охороняються авторським правом.

В юридично значущих елементах форми вираження твору відображаються ті індивідуальні рішення, які прийняв автор при створенні твору.

Авторське право визнається за будь-яким твором у галузі науки, літератури, мистецтва незалежно від його форми, готовності і художньої цінності, у тому числі й такі, які не призначалися автором для публікації (як-от, особисті записи, листи, щоденники, нотатки).

Авторське право на твір не завжди збігається з правом власності на матеріальний носій, в який такий твір втілено. На матеріальний носій, в який втілено твір, може існувати окреме право власності, право користування (оренди) тощо, але не авторське право.

3.3. Об'єкти авторського права

Відповідно до статті 433 ЦК України, статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є:

- а) літературні та художні твори, зокрема:
 - романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 - лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 - драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші сценічні твори;

- твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
 - фотографічні твори;
 - твори ужиткового мистецтва;
 - ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 - переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів (похідні твори);
 - збірники творів, інші складені твори, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 - б) комп'ютерні програми;
 - в) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 - г) інші твори, визначені в статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
- Перелік об'єктів авторського права не є вичерпним.

3.3.1. Літературний твір

Значну групу об'єктів авторського права складають літературні твори. За формою вираження літературні твори поділяються на письмові та усні (зокрема, доповіді, виступи, промови, лекції). Усна форма твору ускладнює доведення наявності авторського права на такий об'єкт у разі порушення прав на нього.

За видами літературні письмові твори є художніми (романи, повісті, оповідання, поезія, новели, ноти та ін.) і науковими (підручники, посібники, монографії, статті та ін.).

До письмових творів відносять також інші твори незалежно від їх цінності, призначення, жанру, зафіксовані на матеріальному чи електронному носії. Такими творами, зокрема, є: музичні твори незалежно від жанру, кількості виконавців або кількості використовуваних інструментів, з текстом і без тексту; карти і технічні креслення; листи, щоденники, інтерв'ю; твори, написані особливою математичною мовою (рівняння, геометричні фігури тощо), мовою коду або спеціальною технічною мовою тощо.

Об'єктами авторського права є творчий переклад твору, творчі переробки існуючого твору (обробки, анотації, реферати, резюме, інсценізації, музичні аранжування та інші переробки тво-

рів науки, літератури і мистецтва та обробки фольклору (похідні твори) незалежно від того, чи є об'єктами авторського права твори, на основі яких створені похідні твори. Об'єктами авторського права можуть бути також тексти творчих перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.

До об'єктів авторського права належать також збірники творів, енциклопедії та антології, збірники наукових праць, газети, журнали, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці автора без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини.

Автори творів, що входять до складених творів (тобто збірників, енциклопедій, антологій, які є результатом творчої праці за договором або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини) вправі використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено договором між автором (авторами) і упорядником збірника (енциклопедії, антології тощо).

Авторське право упорядника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір чи розташування тих самих творів для створення власних складених творів.

Виключні права на використання енциклопедичних видань, збірників праць (у тому числі періодичних), різного роду періодичних видань (журналів, газет тощо) належать видавцеві, однак автори творів, включених до таких видань, зберігають свої виключні права на використання своїх творів, якщо інше не передбачено договором.

За змістом припису частини другої статті 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права» наявність в особи авторського права на складений твір у цілому не потребує доказування нею відсутності порушень з його боку авторських прав на окремі самостійні твори, що включено до цього складеного твору, та (або) доведення, що зазначені твори створено як службові згідно з вимогами статті 16 цього Закону. Названі факти презюмуються і не підлягають доведенню суб'єктами авторського права на складений твір у цілому при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку.

Специфічну групу творів становлять сценічні або драматичні твори (літературні твори, написані в діалогічній формі, призначені

для виконання на сцені). Такі твори є як первинними, так і переробкою існуючих творів; ці твори також можуть бути опубліковані.

3.3.2. Аудіовізуальний твір

Аудіовізуальні твори – кінофільми, теле- і відеофільми тощо, розраховані на слухове і зорове сприйняття. За призначенням аудіовізуальні твори поділяються на художні, документальні, науково-популярні, навчальні, розважальні, мультиплікаційні; за обсягом – повнометражні, короткометражні, багатосерійні.

Аудіовізуальні твори є поєднанням багатьох інших творів – сценарію, музичних творів, малюнків тощо. Для створення аудіовізуального твору можуть використовуватися вже готові такі окремі елементи або створені спеціально. У створенні аудіовізуального твору можуть брати участь режисери, постановники, оператори, сценаристи, художники, композитори, виконавці та інші особи.

При цьому, об'єктом авторського права може виступати аудіовізуальний твір як єдине ціле або ж окремі його елементи. Проте, самостійними об'єктами авторського права в такому творі можуть бути сценарій, музика, які увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору (стаття 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Автор кожної частини аудіовізуального твору зберігає авторське право на свою частину.

3.3.3. Твір образотворчого мистецтва

Велику групу об'єктів авторського права складають різноманітні твори образотворчого мистецтва (живопис, скульптура і графічні твори). Ці твори існують в одному примірнику і пов'язані з матеріальним носієм, у який втілені.

Живопис – це вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються за допомогою фарб, що наносяться на будь-яку поверхню.

Скульптура – вид образотворчого мистецтва, твори якого мають тримірну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріалів.

Графіка – вид образотворчого мистецтва, твори якого є поєднанням малюнка і друкованого художнього зображення (гравюра, літографія).

При цьому слід мати на увазі, що об'єктами правової охорони є також ескізи, окремі малюнки чи інші вираження підготовчої роботи автора.

3.3.4. Інші об'єкти авторського права

За Законом України «Про авторське право і суміжні права» правовій охороні підлягають будь-які фотографічні твори, в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, незалежно від жанру і призначення.

Твори декоративно-ужиткового мистецтва – художні твори, що використовуються у промисловості і призначені для прикрашення побуту (створення речей як елементів побуту або прикрашення промислових виробів, у тому числі одягу, посуду тощо).

Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних. Якщо об'єкт дизайну відповідає критеріям, притаманним твору, досягає рівня мистецтва, то він може бути об'єктом авторського права.

Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва теж можуть бути об'єктами авторського права. При цьому слід відрізняти твори архітектури і твори містобудування.

Архітектура (зодчество) – це мистецтво проектування і будівництва споруд різного призначення. В такому виді творчої діяльності об'єктами правової охорони є як проектна документація (макети, моделі, проекти забудови, ескізи, перспективи, малюнки, плани озеленення), так і результат її реалізації (самі будівлі і споруди).

Містобудування – комплексна багатогранна діяльність суспільства, що спрямована на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини в поселеннях та районах розселення; планування і забудова міст та інших населених пунктів.

Створення садів, парків, бульварів є об'єктами садово-паркового мистецтва.

Окремим об'єктом авторського права є твори хореографії і пантоміми як види сценічних творів, про які йшлося вище. Хореографія – мистецтво створення танцю. Пантоміма – вид сценічного мистецтва, основним засобом створення якого є пластика, жест, міміка виконавця без використання слів. Пантоміма сприймається лише зором. Твори хореографії і пантоміми охороняються з моменту їх оприлюднення.

Різного роду творчі географічні карти – геологічні, політичні, фізичні, кліматичні та інші – також складають групу об'єктів авторського права.

Правовій охороні підлягають компіляції даних (бази даних). Творчий характер цього об'єкта проявляється в особливому підборі й організації даних, незалежно від того, чи є ці дані об'єктами авторського права.

Як літературні твори охороняються комп'ютерні програми.

З аналізу матеріалів судової практики вбачається, що найчастіше суб'єкти авторського права подавали позови до суду на захист майнових авторських прав на музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори і їх частини, а також літературні твори. Мали місце випадки поєднання вимог щодо декількох об'єктів в одному позові, як, наприклад, спір про захист майнових авторських прав на літературний твір – «Типовой сценарий телевизионной передачи «Ревизор» та на аудіовізуальний твір – телевізійну передачу «Ревизор» шляхом їх використання способом переробки для створення будь-яких аналогічних творів, у тому числі телепередачі «Інспектор Фреймут» (див. постанову Вищого господарського суду України від 10.11.2015 № 910/19751/14).

У даній справі суд здійснив аналіз елементів аудіовізуального твору, як юридично незначущих (які не охороняються авторським правом), так і юридично значущих (на які поширюється авторсько-правова охорона), у тому числі:

- образ ведучої, який формує характер передачі;
- характер перевірки, який визначає подальший хід подій;
- перебіг сюжетних подій;
- структуру передачі;
- критерії перевірки, що застосовуються ведучою при оцінці закладів з точки зору споживача;
- фінальний результат.

Крім того, статтею 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що частина твору, яка може використовуватись самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього закону.

Так, у розгляді деяких справ судом було встановлено, що зображення персонажів аудіовізуального твору – мультиплікаційного серіалу «Маша и Медведь», а саме «Маша» і «Медведь», та кадри

(фрагменти кадрів) серій названого мультиплікаційного серіалу є частинами аудіовізуального твору, які можуть використовуватися також і самостійно, а тому розглядаються судом як твори, які мають самостійний захист (див. постанови Вищого господарського суду України від 12.04.2016 № 916/4424/14, від 10.03.2015 № 910/10422/14).

3.4. Похідні твори

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» похідний твір – це твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору та інша переробка творів) чи його творчим перекладом на іншу мову.

Первинний твір після переробки не припиняє свого існування, його використання не стає обмеженим через появу похідного твору. Первинний і похідний від нього твори існують одночасно та можуть використовуватися незалежно один від одного.

Закон не передбачає вичерпного переліку всіх можливих видів переробок первинних творів.

Право на переробку належить самому автору, який може здійснити її особисто або надати дозвіл на переробку іншим особам.

Похідний твір може отримати авторсько-правову охорону за наявності умов, які висуваються до всіх творів: він повинен бути результатом творчої діяльності, оригінальним, та мати вираження у певній об'єктивній формі. Крім зазначеного обов'язковим є дотримання прав автора, твір якого зазнав переробки.

Створені внаслідок переробки похідні твори є окремим об'єктом авторського права, а, отже, і об'єктом правової охорони. Будь-яка переробка твору може мати місце лише на підставі договору з автором (див. постанову Вищого господарського суду України від 10.11.2015 у справі № 910/19751/14).

Твір визнається похідним незалежно від ступеню змін, внесених до первинного твору. Закон не визначає межі можливого творчого втручання у первинний твір: в якихось випадках ступінь змін може становити 100 % (наприклад, при написанні продовження наявного твору, коли, використовуючи персонажів оригінального твору та вводячи нових, автор створює новий сюжет, нові епізоди), в інших випадках – бути зовсім незначним (наприклад, при скороченні твору для включення його до хрестоматії чи навчального посібника,

коли відбувається «стискання» твору, зменшення його обсягу без зміни сюжету та без створення нових епізодів, персонажів, діалогів).

Такі дії щодо аудіовізуального твору, як дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами, не породжують появу нового об'єкта авторського права.

Адаптація твору – це пристосування або полегшення твору для сприйняття малопідготовленими читачами або пристосування літературно-художнього твору для осіб, які починають вивчати іноземну мову.

Аранжування – це перекладення музичного твору, написаного для одного інструменту чи складу інструментів (голосів) щодо іншого інструменту або іншого складу – розширеного чи звуженого.

3.5. Службові твори

Службовим є твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем (стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Ознаками службового твору є:

- 1) створення твору становлять трудові відносини між автором та іншою фізичною особою – підприємцем чи юридичною особою. Слід звертати увагу на те, що службовим буде лише той твір, який створюється відповідно до трудового договору чи службового завдання, а не, наприклад, на підставі договору замовлення;
- 2) створення твору входить до службових обов'язків працівника, які можуть бути відображені в: трудовому договорі(угоді, контракті); посадовій інструкції; наказі, розпорядженні, чи іншому документі, в якому відображене службове завдання. При цьому, не вважаються службовими твори, створені працівником у робочий час чи з використанням обладнання, що належить роботодавцю;
- 3) твір створено в результаті виконання службових обов'язків.

ЦК України та Закон України «Про авторське право і суміжні права» по-різному визначають розподіл майнових авторських прав на службові твори між працівником і роботодавцем. Так, ЦК України передбачає, що майнові права належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у

якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. У той же час стаття 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що роботодавцю належить виключне майнове право на службовий твір, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Особисте немайнове право на службовий твір належить автору (працівнику).

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюється трудовим договором або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Отже, створення службового твору повинно бути доручено працівникові, який перебуває в трудових відносинах з роботодавцем; виконано працівником на підставі і відповідно до доручення роботодавця (трудовий договір, службове завдання або посадова інструкція, чи цивільно-правовий договір між автором і роботодавцем) з дотриманням максимально конкретизованих вимог; твір створюється за рахунок роботодавця; автору (працівнику) належить до виплати авторська винагорода, розмір, строки та порядок виплати якої визначаються трудовим договором або цивільно-правовим договором між автором (працівником) і роботодавцем.

Якщо твір та/або об'єкт суміжного права створено (здійснено, вироблено) за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом) або за замовленням, то у відповідності із статтями 429, 430 ЦК України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором; при цьому особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями – фізичними особами. Права на твори та/або об'єкти суміжних прав, створені поза межами трудового договору чи службового завдання, замовлення не можуть вважатися переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону; наприклад, здійснені працівником ілюстрації до твору, створеного у процесі виконання службового завдання, не розглядатимуться як службові твори, якщо вони не передбачені таким завданням чи трудовим договором (контрактом) з роботодавцем. Межі службового

завдання в разі виникнення спору визначаються з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, службових записок тощо).

Розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання службового чи замовленого твору або об'єкта суміжних прав встановлюються договором творця з роботодавцем чи замовником. Такий договір може бути: а) трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних майнових прав на твір між роботодавцем і автором чи іншим творцем, розміру винагороди, переліку службових обов'язків зі створення певного твору чи творів, характеру службового завдання тощо); б) цивільно-правовим, укладеним як до, так і після створення твору чи об'єкта суміжного права з урахуванням вимог статей 430, 1112, 1113 ЦК України, статей 16 і 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Зазначені документи виступають як засоби доказування у відповідних справах.

3.6. Об'єкти, які не мають авторсько-правової охорони

Певна категорія творів не визнається об'єктами авторського права; про неї йдеться у статті 434 ЦК України («твори, які не є об'єктами авторського права») і статті 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» («об'єкти, що не охороняються»).

Такими творами є: повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; твори народної творчості (фольклор); видані органами державної влади у межах їхніх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; грошові знаки; розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право *sui generis* (своєрідне право, право особливого роду).

Sui generis – латинський вираз, що означає унікальність правової конструкції (акту, закону, статусу і т. д.), яка, попри наяв-

ну схожість з іншими подібними конструкціями, в цілому не має прецедентів.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції України до державних символів України відносяться Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Автори проектів зазначених офіційних документів (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) мають право авторства.

Генеральна конференція ООН з питань освіти, науки і культури у Рекомендаціях про збереження фольклору від 15.11.1989 визначила, що фольклором (або традиційною і народною культурою) є сукупність творінь, заснованих на традиціях культурної громади, виражених групою чи індивідуумами та визнаних такими, що відповідають сподіванням суспільства, його культурній та соціальній самобутності. Фольклорні зразки і цінності передаються усно, шляхом імітації чи іншими способами. Форми фольклору включають, зокрема, мову, літературу, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, звичаї, ремесла, архітектуру та інші види художньої творчості.

Авторським правом охороняються обробки фольклору та збірники обробок фольклору.

Слід також враховувати, що проекти офіційних документів і грошових знаків до їх офіційного затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно Закону України «Про авторське право і суміжні права».

4. Суб'єкти авторського права

4.1. Автори як суб'єкти авторського права

За статтею 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єктами авторського права є автори творів, їхні спадкоємці та особи, яким автори чи їхні спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Згідно з частиною першою статті 435 ЦК України, частиною першою статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» первинним суб'єктом авторського права є автор твору, тобто фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

До так званих вторинних суб'єктів авторського права відносяться інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону. Коло окремих видів правочинів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передбачено статтею 1107 ЦК України.

Автором твору може бути будь-яка фізична особа і не має значення її вік, громадянство або стан дієздатності.

Відповідно до статті 31 ЦК України особи, які не досягли чотирнадцяти років (малолітні особи), можуть здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Отже, у разі створення твору у таких осіб виникають особисті немайнові права на твір.

Однак майнові авторські права за малолітніх здійснюють їхні батьки або опікуни, вони від імені малолітніх укладають авторські договори, захищають їхні права у випадках їх порушення та ін. При цьому стороною у договорі є малолітній автор.

Статтею 32 ЦК України передбачено, що фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, маючи неповну цивільну дієздатність, самостійно здійснюють права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Такі особи поряд із здійсненням немайнових прав мають право самостійно і на власний розсуд здійснювати майнові права на твір, у тому числі одержувати винагороду за використання власних творів і розпоряджатися цією винагородою.

Авторські права недієздатних осіб здійснюють опікуни як законні представники такої особи.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права» іноземці особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.

За статтею 3 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дія цього Закону поширюється на іноземних громадян або осіб без громадянства у таких випадках:

- 1) якщо вони мають постійне місце проживання на території України, незалежно від того, на якій території вперше були оприлюднені їх твори;
- 2) якщо їхні твори були вперше оприлюднені на території України або не оприлюднені, але які знаходяться в об'єктивній формі на території України;

- 3) якщо їхній твір вперше оприлюднений в іншій країні та протягом 30 днів після цього оприлюднений на території України (стаття 3 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

4.2. Співавторство: поняття й ознаки. Види співавторства

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права» співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на такий твір належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Твір вважається створеним у співавторстві, якщо:

- твір є результатом спільної творчої праці співавторів. Не визнаються співавторами особи, які надавали організаційну, технічну допомогу (друкарки, консультанти) та матеріальну допомогу;
- твір, створений у співавторстві, є єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле, і вилучення будь-якої частини з такого твору робить необхідним внесення змін до інших частин або унеможлиблює його використання за призначенням. Наприклад, якщо з енциклопедії, написаної співавторами, виключити частини, унеможлиблюється використання енциклопедії;
- твір створений на підставі угоди (договору) про співавторство, укладеної за взаємним волевиявленням сторін; такий договір повинен регулювати правовідносини між співавторами, порядок використання їхніх імен, прізвищ чи псевдонімів, розподіляти обов'язки співавторів, містити положення стосовно розміру і порядку виплати винагороди за використання твору. Відповідна угода (договір) може укладатися в будь-якій формі, на будь-якому етапі роботи над твором.

За статтею 436 ЦК України у разі відсутності такої угоди (договору) і якщо жодних інших угод між співавторами не укладалося, авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно.

Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше (стаття 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Згідно з частиною другою статті 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення (зокрема, музика і текст музичного твору), то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.

Тобто, сам по собі факт належності авторського права на твір, створений у співавторстві, всім співавторам не свідчить про нікчемність, наприклад, правочину з подальшої передачі прав на твір одним (декількома, але не всіма) з авторів іншим особам. На це суду слід звертати увагу під час з'ясування обставин щодо наявності права позивача на звернення до суду з позовом з огляду на належність передачі майнових авторських прав на твір, створений у співавторстві (див. постанову Вищого господарського суду України від 21.04.2009 № 20/194).

За наявності твору про співавторство творів, що становлять нерозривне ціле, судам слід виходити, зокрема, з факту визнання співавторства на момент опублікування твору. Це може бути підтверджено зазначенням імен співавторів на примірнику твору, волевиявленням співавторів, вираженням у договорах про передачу прав, у публічних заявах тощо.

ЦК України розрізняє нероздільне і роздільне співавторство.

Нероздільне співавторство існує, коли твір, створений двома або більше співавторами, є єдиним цілим, його частини не мають самостійного значення (наприклад, літературні твори братів Капранових). Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам і може здійснюватися тільки спільно. Співавтори не можуть розпоряджатися твором одноособово.

При роздільному співавторстві твір є єдиним цілим, однак його частини, створені різними співавторами, мають самостійне значення (наприклад, збірник поезії, в якому зазначаються автори окремих поетичних творів). У такому випадку кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.

Прикладом нероздільного співавторства є авторське право на інтерв'ю в будь-яких засобах масової інформації, яке є результатом творчої, інтелектуальної діяльності. При цьому співавторами виступають особа, яка дала інтерв'ю, і особа, яка його взяла.

Опублікування запису інтерв'ю в будь-який спосіб може мати місце лише за згодою особи, яка давала інтерв'ю.

В обчисленні строку дії авторського права на твір, створений у співавторстві, слід виходити з того, що воно діє протягом усього життя авторів і 70 років після смерті останнього з авторів, який пережив інших співавторів. Це правило застосовується до твору в цілому, незалежно від того, чи становить такий твір одне нерозривне ціле, чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

Від співавторства слід відрізнити співробітництво, коли кілька авторів беруть участь у створенні колективної праці за завданням певної організації. Ця колективна праця не є єдиним цілим. Авторське право на колективний твір належить юридичній особі, якщо інше не визначено договором.

4.3. Юридична особа як суб'єкт авторського права

Відповідно до частини другої статті 435 ЦК України суб'єктами авторського права можуть бути юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Юридична особа не може бути автором твору, тому що твір створюється тільки творчою працею фізичної особи. Проте юридична особа може набути майнові авторські права на підставі договору з автором твору, зокрема, договору про передачу виключних майнових авторських прав або на підставі закону (наприклад, згідно зі статтею 429 ЦК України щодо службових творів у разі відсутності договору між автором і роботодавцем).

Отже, юридична особа, набуваючи майнові права на твір за договором або законом, є вторинним суб'єктом авторського права.

Переважна більшість творів належить юридичній особі на підставі договорів про передачу виключних майнових авторських прав чи з підстав виконання автором службового завдання (службові твори).

4.4. Інші суб'єкти авторського права

Статтею 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що до суб'єктів авторського права належать автори творів, їхні спадкоємці та особи, яким автори чи їхні спад-

коємці передали свої авторські майнові права. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно зі статтею 31 названого Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права (частина перша статті 15 того ж Закону).

Після смерті автора суб'єктами авторського права стають його спадкоємці. Загальні правила спадкування встановлено Книгою шостою ЦК України.

Статтею 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права авторів. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

Крім того, слід звернути увагу на таке.

Якщо права автора на твір діють протягом усього життя автора, то права спадкоємців обмежені строком у 70 років після смерті автора, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Правонаступником автора можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, до яких перейшло авторське право на твір науки, літератури, мистецтва на підставі цивільно-правового договору. Проте, автор передає за таким договором тільки майнові права, а особисті немайнові права належать автору твору.

Суб'єктами авторського права є автори похідних творів – упорядники і перекладачі.

Упорядники – це особи, які організують, обробляють, систематизують або відновлюють твір, який є об'єктом авторського права. Авторське право належить особі, яка підготувала збірник, самостійно обробила або систематизувала матеріал.

Творчий переклад є самостійним об'єктом авторського права, а перекладач визначається суб'єктом авторського права. Перекладач має право позначити своє ім'я, виключне право дозволяти іншим особам використовувати його переклад, а також право на винагороду. Для здійснення перекладу необхідна згода автора первісного твору.

4.5. Строк чинності майнових авторських прав. Перехід творів у суспільне надбання

Відповідно до статті 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.

Як зазначалося, авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених зазначеною статтею Закону. Але із загального правила цією ж статтею передбачено такі винятки:

- 1) Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.
- 2) Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.
- 3) У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.
- 4) Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.
- 5) Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.
- 6) Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

Строк дії авторського права після смерті автора і відповідні строки, встановлені цієї статтею Закону, починаються від дня

смерті автора чи з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.

Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково.

Твори, на які строк чинності авторського права скінчився або які ніколи не охоронялися на території України, вважаються суспільним надбанням. Тобто, вони можуть вільно використовуватися будь-якою особою (без виплати авторської винагороди) за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

5. Зміст авторського права

5.1. Особисті немайнові права автора

Стаття 423 ЦК України наводить перелік особистих немайнових прав інтелектуальної власності:

- 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Автору твору науки, літератури і мистецтва належать особисті немайнові права, наведені вище, а також право:

- 1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це можливо;
- 2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
- 3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
- 4) на недоторканність твору.

Особисті немайнові права на твори науки, літератури і мистецтва визначені статтями 438, 439 ЦК України.

Особисті немайнові права часто характеризуються як невідчужувані. У частині другій статті 14 Закону України «Про ав-

торське право і суміжні права» зазначено, що особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Питання невідчужуваності особистих немайнових прав інтелектуальної власності є дискусійним, обґрунтовується думка про необхідність віднесення до особистих немайнових прав творців лише тих прав, які за жодних умов не можуть відчужуватись, оскільки це призвело б до розірвання зв'язку між автором і створеним ним об'єктом, а саме: право визнаватися творцем та право на ім'я. Інші немайнові права інтелектуальної власності (право на державну реєстрацію твору, право на недоторканність твору тощо) з волі авторів за договорами могли б відчужуватись, або у випадках, передбачених законом, належати іншим особам.

Частиною четвертою статті 423 ЦК України також передбачено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятком випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини другої статті 439 ЦК України у разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами.

Отже, перехід до спадкоємців права на недоторканність твору і є винятком із положення частини четвертої статті 423 ЦК України.

Право авторства засвідчує факт створення даного твору конкретною особою. Це право абсолютне, оскільки йому кореспондують обов'язки всіх і кожного утримуватися від порушення даної правомочності автора. У теорії цивільного права право авторства прийнято визначати як юридично забезпечену можливість даної конкретної особи вважати себе автором твору і вимагати визнання цього юридичного факту від інших осіб.

Право авторства зумовлює всі інші авторські права.

Право авторства не потребує для його визнання будь-якої формалізації. Воно породжується самим фактом створення твору.

Авторство визнається й охороняється і після смерті автора.

Право на ім'я включає у це поняття кілька правомочностей автора. Воно надає автору право обнародувати свій твір під власним іменем, видати твір під вигаданим іменем (псевдонімом) або

взагалі без згадування свого імені (анонімно). Псевдонімом можуть користуватися також автори спільної праці.

Право на вибір способу зазначення імені автора, а також на розкриття псевдоніма або аноніма є особистим правом автора. Справжнє ім'я аноніма може бути розкрито лише з дозволу суду.

Ім'я автора може зазначатися прізвищем та його ініціалами або зазначенням імені і прізвища. Внесення будь-яких змін у позначення імені автора без його згоди не допускається.

При використанні твору, створеного кількома авторами, їхні імена зазначаються у такій послідовності, яку вони визначають за своєю згодою.

Одним із досить важливих особистих немайнових прав автора є право на недоторканність твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо.

Право на недоторканність твору стосується таких змін твору, які не пов'язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідна зміна може мати місце виключно зі згоди автора (іншої особи, якій належить авторське право), що повинна бути ясно виражена; за відсутності доказів того, що згода була ясно виражена, вона не може вважатися одержаною.

Зазначені дії можуть стосуватися не лише змісту твору, а також і його назви та позначення імені автора. Не допускається без дозволу автора супроводжувати твір при його виданні ілюстраціями, передмовами, коментарями і будь-якими іншими поясненнями, доповнювати або скорочувати.

У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого уповноваженого недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими заінтересованими особами, серед яких можуть бути творчі спілки, творчі фонди тощо.

Слід зазначити, що право автора чи його спадкоємців на недоторканність твору має свої межі. У визначених Законом України «Про авторське право і суміжні права» випадках допускається можливість використання лише окремих частин твору, наприклад, цитування, використання уривків з навчальною метою, з інформаційною метою тощо, з обов'язковим зазначенням імені автора. Усі

такі випадки використання твору передбачені названим Законом (стаття 21). Не вважається порушенням цього права і творча інтерпретація твору виконавцем або режисером-постановником, якщо при цьому не вносяться зміни до форми і змісту твору. Створення пародії і стилізації на основі оригінального твору також не визнаються порушенням цілісності твору.

5.2. Майнові авторські права

Майнові права авторів наділяють останніх юридично забезпеченою можливістю одержувати певні матеріальні блага за рахунок монопольного використання результатів інтелектуальної діяльності.

ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на твір визначає:

- 1) право на використання твору;
- 2) виключне право дозволяти використання твору;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 15 визначає коло майнових прав, що належать авторам творів науки, літератури і мистецтва. Автору або іншій особі, яка має авторське право, належить право на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом. Отже, зазначений Закон усі можливі способи і форми вилучення із творів їхніх корисних властивостей охоплює поняттям «використання твору». Це, перш за все, забезпечення доступу інших осіб до твору в спосіб, який визначає автор.

За ЦК України (стаття 441) використанням твору є:

- 1) опублікування (випуск у світ);
- 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
- 3) переклад;
- 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
- 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
- 6) публічне виконання;
- 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

- 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Використанням твору є також інші дії, встановлені статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Одним із найбільш поширених способів використання творів є їх опублікування (випуск твору в світ).

Відповідно до статті 442 ЦК України твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

Проте, ЦК України встановив правило, за яким твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

Стаття 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» надає автору чи іншій особі, яка має авторське право, виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, такими способами використання:

- 1) відтворення твору;
- 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
- 3) публічну демонстрацію і публічний показ;
- 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
- 5) переклади творів;
- 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
- 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
- 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників творів;
- 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором;

- 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;
- 11) імпорт примірників творів.

Наведений перелік не є вичерпним, є й інші способи використання твору.

Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих творів.

5.2.1. Відтворення творів

За Законом України «Про авторське право і суміжні права» 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 (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. Примірник твору – це копія, виконана у будь-якій матеріальній формі.

Існує ще так зване репрографічне відтворення (*репродукування*) – це факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

До відтворення належить також розміщення твору в мережі інтернет, що здійснюється з метою надання доступу до такого твору.

Під наданням доступу мається на увазі доведення до загального відома твору, таким чином, що представники публіки можуть здійснювати до нього доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором.

Відтворення твору, тобто виготовлення одного чи кількох примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі з комерційною метою, не є порушенням виключних майнових прав на твір лише в тому випадку, коли у момент виготовлення

такого примірника (примірників) або його частини сам твір використовується правомірно, як-от з дозволу суб'єкта майнових прав на твір чи в інших випадках, передбачених законом. Відтак порушенням виключних майнових прав на твір є виготовлення одного чи кількох примірників, здійснене з контрафактного примірника або за неправомірного доведення до загального відома (в тому числі при неправомірному розміщенні в мережі інтернет).

Допустимим є відтворення без згоди автора (чи іншого суб'єкта майнових прав на твір), здійснюване лише фізичною особою і лише в особистих цілях, що за змістом статті 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» слід розуміти як некомерційне використання відповідного примірника для задоволення власних потреб чи потреб кола сім'ї цієї особи (яке визначається судом з урахуванням конкретних обставин справа, що розглядається).

З правом на відтворення пов'язане й інше право автора – право доступу автора до твору образотворчого мистецтва. Автор такого твору має право вимагати від власника матеріального носія цього твору надання йому можливості здійснення права автора на відтворення зазначеного твору. Такий доступ автору необхідний для відтворення твору в копіях або в інший спосіб. Власник матеріального носія не повинен перешкоджати автору в доступі до твору, але й доступ автора не повинен порушувати права власника.

5.2.2. Публічне виконання і публічне сповіщення твору

За Законом України «Про авторське право і суміжні права» публічне виконання – це подання 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 місця, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці в один і той самий час або в різних місцях у різний час.

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) – це така передача в ефір чи по проводах творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, відеограм, фонограм, передач 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.

Звертаючись до суду за захистом майнових авторських прав позивач повинен зазначити спосіб неправомірного, на його думку, використання твору, маючи на увазі різний зміст понять «публічне сповіщення» і «публічне виконання».

Водночас слід розуміти, що повторне публічне сповіщення (ретрансляція) існує як вид використання об'єктів авторського права і суміжних прав, за який має сплачуватися авторська винагорода, а в разі неправомірного використання – стягуватися компенсація.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організація ефірного мовлення – це телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ретрансляція – це прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

У свою чергу, використання передачі (програми) без дозволу відповідного суб'єкта суміжних прав є порушенням суміжних прав, передбаченим пунктом «а» статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (див. постанову Вищого господарського суду України від 11.07.2017 № 911/27853/15).

5.2.3. Переклади творів

Законом України «Про авторське право і суміжні права» творчі переклади творів визначаються як окремий об'єкт авторського права і як окремий вид використання вже оприлюдненого твору. Виключне право на переклад твору належить автору або його правонаступникам. За своїм змістом воно є правом на переклад і використання перекладу самим автором або видачею дозволу на

переклад і використання перекладу іншим особам. Видача дозволу іншій особі на переклад і використання перекладу оформлюється договором між автором і перекладачем. Як правило, такий договір укладається автором з тією організацією, яка має намір використати твір автора.

Право на переклад існує протягом усього строку чинності авторського права. Надання дозволу на переклад твору іншою мовою може бути здійснено на підставі договору. Автор може залишити за собою право під час дії договору на переклад давати дозвіл на переклад тією самою мовою й іншим особам. Проте у договорі про переклад може бути умова, погоджена сторонами договору, за якою автор бере на себе обов'язок не видавати такого дозволу.

За наявності авторського перекладу (перекладу, здійсненого самим автором) ніхто інший не може перекладати цей самий твір тією ж самою мовою, без дозволу автора. Від авторського перекладу слід відрізняти авторизовані переклади, тобто переклади, схвалені автором.

Автор твору і його перекладач не є співавторами твору. При цьому перекладач не несе відповідальності за зміст оригіналу, а автор оригіналу не несе відповідальності за якість перекладу.

Можливий переклад не з мови оригіналу, а з проміжного перекладу.

5.2.4. Розповсюдження твору

Згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права» виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору. Проте розповсюджуватися можуть лише твори, зафіксовані на певному матеріальному, електронному носії. Розповсюдження твору можливе лише за умови, що є копії твору, які можуть бути випущені в цивільний обіг. Зрозуміло, що невідтворений твір не може бути випущений в обіг.

Закон не визначає, в якій кількості твір має бути відтворений для розповсюдження. Розповсюдженням визнається продаж примірників творів, здавання у прокат чи випуск творів в обіг іншим

способом навіть в обмеженій кількості. Закон не визначає також способів і форм розповсюдження, називаючи лише продаж, майновий найм, прокат, але це не означає, що розповсюдження обмежується лише названими способами.

Правомірно опубліковані твори, введені в цивільний обіг, можуть розповсюджуватися далі без згоди автора і виплати авторської винагороди. Адже власник матеріального носія твору може ним розпорядитися на свій розсуд незалежно від волі автора. Власник примірника твору може його продати, подарувати, передати у тимчасове безоплатне користування тощо.

Як виняток із загального правила, здавання в майновий найм чи комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, за яким твори, випущені в цивільний обіг правомірним чином, тобто з дозволу автора, залишається виключно за автором чи іншою особою, яка має авторське право.

Право на поширення в будь-який спосіб твору належить авторові твору, який, зокрема, може дозволяти чи забороняти розповсюдження оригіналу або примірників твору. При цьому якщо оригінал чи примірники правомірно опублікованого твору з дозволу автора введено в цивільний обіг шляхом продажу або іншої передачі майнових прав на них на території України, подальше розповсюдження шляхом продажу або дарування оригіналу чи примірників твору допускається без згоди автора чи (у випадку набуття за договором чи законом майнового права інтелектуальної власності іншою особою) іншого суб'єкта авторського права та без виплати винагороди (вичерпання права на розповсюдження твору). Відповідне право застосовується лише до примірників твору, які виражені в матеріальній формі: за інших форм вираження твору вичерпання права може й не відбуватися, зокрема, права на розповсюдження твору в мережі Інтернет. Використання твору, розміщеного (з дозволу автора) в мережі Інтернет, можливе лише з дозволу суб'єкта авторського права на цей твір (за винятком відтворення та використання твору в некомерційних цілях (в особистих, у тому числі для навчання тощо).

Принцип вичерпання прав стосується лише оригінала чи примірників творів, правомірно введених у цивільний обіг. Розповсюдження ж контрафактних примірників творів у будь-яко-

му разі є порушенням виключних майнових прав на твір, незалежно від того, створено цей примірник самим порушником чи придбано у третіх осіб (для подальшого використання у комерційних цілях).

5.2.5. Імпорт примірників творів

Статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, 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 імпорт примірників творів, що є різновидом розповсюдження твору.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» ввіз на митну територію України примірників творів, що були відтворені за кордоном навіть з дозволу автора, визнається порушенням авторських прав.

5.2.6. Інші права на використання творів

Згідно зі статтею 448 ЦК України автор має право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненого автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.

Відповідне право переходить до спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Збір і виплата винагороди, одержаної внаслідок використання права слідування, здійснюється особисто автором через його повіреного або через організації, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

Розмір винагороди, порядок її обчислення і виплати встановлюється договором між автором (чи іншою особою, яка має авторське право) і користувачем, що укладається обов'язково в письмовій формі, крім випадків можливого укладання договору в усній формі (опублікування твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Право на винагороду не поширюється на визначені законом випадки так званого вільного використання твору, передбачені статтями 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Відповідно до статті 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Закон не містить правил визначення розміру авторської винагороди за створення і використання того чи іншого твору, що істотно ускладнює укладення відповідних договорів. Логічним є те, що розмір авторської винагороди має зумовлюватися тим прибутком чи доходом, який одержить роботодавець від використання твору. Мінімальні ставки авторської винагороди визначені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» (з подальшими змінами).

Спеціальний порядок виплати винагороди встановлений статтями 25, 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Згідно з відповідними нормами цього Закону допускається відтворення виключно в особистих цілях або для кола сім'ї творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів, без дозволу автора (авторів) або іншої особи, яка має авторське право, але з виплатою їм винагороди.

За приписами частини четвертої статті 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 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 України «Про авторське право і суміжні права» встановлено, що розміри зазначених у ча-

стинах 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 Установою організаціям колективного управління (далі – уповноваженим організаціям). 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 частиною сьомою статті 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права» зібрані кошти, що зазначені у частинах другій і четвертій цієї статті, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам – 50 відсотків, виконавцям – 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) – 25 відсотків.

Розміри 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, визначено в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992 «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» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2014 № 55, далі – Постанова 922).

Порядок 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 затверджено 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 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1153/8474.

Відповідно до пункту 7 цього Порядку під час ввезення на митну територію України обладнання і (або) матеріальних носіїв імпортери відповідно до розміру відрахувань, затвердженого Постановою № 992, 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.

Водночас розмір відрахувань встановлено названою Постановою № 922. Зазначений розмір істотно коливається (від 0,02 % до 1,5 %) залежно від передбаченого цією Постановою виду обладнання (назви) та матеріальних носіїв. При цьому Постанова № 922 не передбачає ні можливості розширювального тлумачення, ні визначення розміру відрахувань за ознакою подібності чи лише за будь-якою з функціональних ознак (їх сукупністю).

Згадані відрахування підлягають сплаті виробниками та імпортерами не будь-якого обладнання і будь-яких матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, а лише тих, що включені Кабінетом Міністрів України до відповідного переліку із зазначенням у кожному конкретному випадку розміру відрахувань.

Отже, суду у розгляді справ про стягнення винагороди за імпорт обладнання потрібно враховувати, що згадані відрахування підлягають сплаті виробниками та імпортерами не будь-якого обладнання і будь-яких матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, а лише тих, що включені Кабінетом Міністрів України до відповідного переліку із зазначенням у кожному конкретному випадку розміру відрахувань (див. постанову Вищого господарського суду України від 18.04.2017 № 910/33008/15).

До спеціальних випадків виплати винагороди за використання творів належить також виплата за використання музичного твору, створеного для аудіовізуального твору. Стаття 17 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що автори музичних творів зберігають за собою право на винагороду

за кожне наступне використання твору. Це спеціальна винагорода, встановлена за публічне виконання музичного твору при публічному виконанні аудіовізуального твору. Така норма відповідає міжнародним стандартам. Зазначене право на винагороду мають лише ті композитори, які створили музичний твір спеціально для аудіовізуального твору.

Автор будь-якого твору має право дозволяти чи забороняти використовувати свій твір й іншими способами, що не зазначені в Законі України «Про авторське право і суміжні права».

5.3. Вільне використання творів (обмеження майнових прав авторів)

Відповідно до статті 444 ЦК України твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою в разі:

- 1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;
- 2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;
- 3) в інших випадках, передбачених законом.

Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

- 1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

- 2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;
- 3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;
- 4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;
- 5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;
- 6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей – інвалідів по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;
- 7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;
- 8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;
- 9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне спо-

віщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів в обсязі, виправданому поставленою метою;

- 9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попури або карикатури;
- 10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22–25 цього Закону;
- 11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування).

Зазначений перелік вільного використання творів є вичерпним (див. постанову Вищого господарського суду України від 26.01.2016 у справі № 910/11320/13).

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» також без згоди автора чи інших осіб, яким належить авторське право, допускається вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

- 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:
 - а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;
 - б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;
 - в) немає обмежень з сторони організацій колективного управління щодо умов виготовлення таких примірників;
- 2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду анало-

гічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права» допускається також вільне відтворення примірників твору для навчання, зокрема без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

- 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
- 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:
 - а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;
 - б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

За статтею 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» допускається вільне відтворення творів в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право, і без виплати авторської винагороди попередньо правомірно оприлюднених творів, крім:

- а) творів архітектури у формі будівель і споруд;
- б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених законом;
- в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених законом.

Одним із найбільш поширених випадків вільного використання є цитування в оригіналі і перекладі правомірно оприлюднених творів з певною метою. Обсяг цитування також зумовлюється цією самою метою.

Цитата – це дослівний уривок з будь-якого тексту, уривок музичного твору, графічне відтворення частини твору образотворчого мистецтва тощо. Мета такого цитування – підтвердити думку автора чи, навпаки, спростувати її, аргументувати висновок автора про ту чи іншу подію тощо. Цитування найчастіше використовується в наукових творах, коли уривки твору одного автора включа-

ються у твір іншого автора з метою підтримати або розкритикувати висновки чи думки колеги.

За загальним правилом, цитування допускається з науковою, критичною або інформаційною метою.

При цьому можливе цитування також музичних творів у передачах (наприклад, під час розповіді або інтерв'ю з авторами/виконавцями творів з метою більш повного інформування глядачів про творчість відповідного автора/виконавця, із зазначенням імен авторів і джерел запозичення (див. постанову Вищого господарського суду України від 26.01.2016 № 910/11320/13)).

Допускається відтворення у пресі, передачах в ефір або в інших публічних повідомленнях попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань чи переданих в ефір творів такого самого характеру. Але такі випадки відтворення можливі лише за умови, що право на відтворення, передачу в ефір і по проводах або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором.

Допускається відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою. З цією самою метою дозволяється відтворення в газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому цією метою.

6. Договори про розпорядження майновими авторськими правами

6.1. Передача прав на використання твору

Автор чи інша особа, яка має авторське право, має правомочність розпоряджатися своїми майновими правами, у тому числі укладати договори про передачу прав на використання твору (стаття 1109 ЦК України, стаття 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Передача права на використання твору може мати:

- виключний характер, коли дозвіл на використання твору певним способом (способами) і у визначених договором межах надається тільки одній особі, яка одночасно набуває право дозволяти чи забороняти іншим особам використання твору цим же способом (способами) і в цих же межах. Протягом строку дії дозволу жодна інша особа, в тому числі автор, не мають права використовувати твір цим же способом (способами) і в цих же межах. Виключний характер дозволу означає існування лише одного користувача прав визначеним у договорі способом (способами), у встановлених договором межах та протягом строку дії дозволу;
- невиключний характер, коли при наданні іншій особі дозволу на використання твору певним способом (способами) і в певних межах за автором зберігається право використовувати твір цим же способом (способами) і в цих же межах, а також дозволяти таке ж використання іншим особам. Невиключний характер дозволу означає можливість існування декількох користувачів з однаковими повноваженнями щодо способу (способів) і меж використання твору протягом строку дії дозволу.

Договір про передачу права на використання твору обов'язково укладається у письмовій формі. Виключенням є договори про передачу прав на опублікування твору в періодичних виданнях.

Частиною третьою статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладення договору.

У договорі про передачу права на використання твору повинні бути визначені такі істотні умови:

- 1) способи використання твору. Відсутність прямої вказівки на той чи інший спосіб використання твору означає, що право використовувати твір цим способом не передається і залишається за автором чи іншою особою, яка має авторське право;
- 2) територія, на яку поширюється право, що передається. У разі відсутності у договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання твору, дія дозволу поширюється на територію України;
- 3) розмір і порядок виплати авторської винагороди, яка може визначатися у вигляді відсотків від доходу, отриманого від ви-

користання твору, чи у вигляді фіксованої суми або будь-яким іншим чином на вибір сторін договору. Коли сторони договору про видання чи інше відтворення твору визначають розмір авторської винагороди у вигляді фіксованої грошової суми, у договорі має бути встановлений максимальний тираж твору;

- 4) строк дії договору. Зазначена умова охоплює строк дії дозволу на використання твору і строк дії самого договору.

Коли умова про строк дії договору у ньому відсутня, він вважається укладеним на п'ять років. Якщо строк чинності виключних майнових авторських прав на твір припиняється раніше, ніж через п'ять років, договір вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на твір.

Окрім того, у договорі повинен бути визначений характер дозволу, що надається, тобто, виключна чи невиключна основа передачі прав. Якщо зазначення про передачу виключних прав на використання твору у договорі відсутнє, права, що передаються за цим договором, вважаються невиключними (див. постанову Вищого господарського суду України від 23.02.2016 у справі № 910/13003/15).

Інші умови можуть бути визначені в договорі, проте вони є неістотними для даного виду договорів, наприклад:

- порядок передачі твору від автора чи іншої особи, яка має авторське право, до користувача прав;
- дата, з якої розпочинається дія дозволу для користувача прав;
- порядок повернення твору від користувача до автора чи іншої особи, яка має авторське право (зокрема, щодо творів, які здаються в майновий найм або комерційний прокат).

В будь-якому випадку умови договору не повинні погіршувати становище автора чи його правонаступників у порівнянні із становищем, встановленим чинним законодавством та не повинні обмежувати право автора на створення у майбутньому творів на будь-яку тему, у будь-якому жанрі, у будь-якій сфері чи галузі.

6.2. Передача(відчуження) майнових прав на твір

Автор чи інша особа, яка має авторське право, може відступити майнові авторські права на твір на користь іншої особи (стаття 1113 ЦК України, стаття 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Такий договір укладається у письмовій формі, а його істотною умовою є чітке визначення майнових прав, які відчужуються на користь іншої особи: майнові права, не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються не переданими та залишаються за автором чи іншою особою, яка має авторське право.

Закон передбачає два види договорів про відчуження майнових авторських прав:

- 1) передача (відчуження) майнових прав у повному складі. За таким договором автор чи інша особа, яка має авторське право, відступає всі свої майнові права на користь іншої особи. правонаступник, набуваючи ці права, може використовувати твір самостійно, дозволяти використання твору іншим особам, відчужувати майнові права на твір. Автор чи інша особа, яка здійснила відчуження майнових прав на твір, всі зазначені правомочності втрачає. Отже, за таким договором відбувається зміна власника майнових прав на твір;
- 2) часткова передача (відчуження) майнових прав. У цьому випадку автор чи інша особа, яка має авторське право, та новий суб'єкт авторського права фактично розподіляють між собою правомочності щодо використання твору. Це відбувається шляхом визначення тих способів використання твору, які відступаються на користь нового суб'єкта авторського права, і тих, що залишаються за автором чи іншою особою, яка має авторське право. На практиці правові наслідки такого розподілу повноважень виявляються у можливості використовувати твір, дозволяти використання твору іншим особам та відчужувати майнові права на твір в межах способів використання твору, закріплених за відповідним суб'єктом авторського права. Таким чином, за цим договором декілька осіб набувають майнові права на твір, проте здійснюють їх не спільно, а в межах своєї частки прав.

Кількість можливих власників майнових прав на один і той же твір законом не обмежена, однак на практиці найбільше поширення мають договори про повне відчуження майнових прав на твір на користь однієї особи.

Закон не визначає цього безпосередньо, однак для договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір важливими є такі умови:

- порядок передачі твору від автора чи іншої особи, яка має авторське право, до нового суб'єкта авторського права;
- момент набуття майнових прав на твір новим суб'єктом авторського права.

Ліцензійний договір має визначати, зокрема, вид ліцензії, конкретні права, що надаються за договором, способи використання відповідного об'єкта, тому у вирішенні відповідних спорів слід враховувати, що деякі з цих прав можуть передаватися як виключні, інші – як невиключні. При цьому права на використання твору та/або об'єкта суміжного права, що передаються за договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору (частина шоста статті 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права», статті 1108-1110 ЦК України).

Включення до договору про передачу виключних прав умов, що обмежують права особи, якій вони передаються, стосовно їх захисту, суперечить законодавству. Особа не може бути позбавлена права на звернення до суду, оскільки угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною (частина четверта статті 4 Господарського процесуального кодексу України).

Суду слід враховувати, що розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права може здійснюватися згідно з нормами глави 75 ЦК України.

Ліцензійний договір про надання дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу використання твору; території, на яку поширюється право, що надається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди).

Способи використання твору наведені (не вичерпно) у статті 441 ЦК України та статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Таким чином, у вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, суд повинен всебічно і повно досліджувати обставини щодо обсягу прав, які передано чи надано у використання за договором, строку дії авторського договору тощо. У разі коли з матеріалів справи вбачається, що мало місце неодноразове передання майнових прав на твір або

об'єкт суміжних прав, суду у розгляді справи необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір або об'єкт суміжного права і передачею (відчуженням) повністю чи частково прав таких суб'єктів. Зокрема, підлягають з'ясуванню питання про те, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

Частиною другою статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Умову договору щодо зобов'язання фактично використовувати твір може бути включено до договору в разі, якщо сторони визнають її істотною, і тільки у цьому випадку колишній правовласник може вимагати від користувача фактичного використання твору.

Відсутність у договорі вказівки на конкретний твір, право на який передається за цим договором, означає, що сторонами в такому разі не визначено предмет договору, і отже, він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне за собою й відсутність у відповідному договорі хоча б однієї з умов, визначених згаданою нормою як істотна.

За змістом частини другої статті 1107 ЦК України договір про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір або об'єкт суміжного права укладається в письмовій формі, інакше такий договір є нікчемним (за винятком випадку, передбаченого частиною першою статті 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Суду слід враховувати, що у визначенні форми правочину про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, який вчиняється у правовідносинах з іноземним елементом, застосовуються вимоги частин першої і третьої статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право».

При цьому слід розуміти, що надання суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності дозволу на використання твору або об'єкта суміжних прав іншій особі не позбавляє цього суб'єкта права забороняти неправомірне використання відповідного об'єкта права інтелектуальної власності, якщо особа, якій передано право на використання такого об'єкта, не здійснює захисту відпо-

відного права. У такому разі суб'єкт майнового права не вправі вимагати виплати компенсації за пунктом «г» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», але може вимагати від порушника відшкодування моральної шкоди.

6.3. Створення твору за договором замовлення

За договором замовлення автор зобов'язується створити твір відповідно до вимог другої сторони і передати їй твір (стаття 1112 ЦК України та стаття 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»); такий договір повинен містити визначення способів та умов використання твору.

Якщо за договором замовлення створюється твір образотворчого мистецтва, то оригінал цього твору переходить у власність замовника, а майнові авторські права на цей твір залишаються за автором, якщо інше не встановлено договором.

Договором може передбачатися виплата на користь автора авансу як частини авторської винагороди.

Умови договору замовлення, що обмежують право автора на створення інших творів, є нікчемними.

7. Суміжні права

Разом з охороною прав авторів творів науки, літератури, мистецтва українське законодавство забезпечує охорону прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення. Ці права одержали назву «суміжні права».

Суміжні права – це права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення щодо здійснення (виготовлення) та використання виконань творів, фонограм, відеограм та програм (передач) організацій мовлення.

Особливістю суміжних прав є те, що більшість з них залежить від прав авторів, творчою працею яких створено твір, вони є похідними від авторських прав. Як правило, виконавець здійснює виконання твору на підставі договору з автором, а виробники фонограм (відеограм), організації мовлення здійснюють надані їм права в межах, що визначені договором з виконавцем та автором твору, який записується або передається в ефір.

7.1. Об'єкти суміжних прав

Відповідно до ЦК України (стаття 449), Закону України «Про авторське право і суміжні права» (стаття 35) об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення.

Виконання – це представлення творів, фонограм, відеограм, виконань шляхом гри, декламації, співу, танцю в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (телерадіомовлення, у тому числі кабельного телебачення та інших технічних засобів), а також показ кадрів аудіовізуального твору в їх послідовності (із супроводом або без супроводу звуком).

Фонограма – це будь-який виключно звуковий запис виконань або інших звуків.

Відеограма – це відеозапис на відповідному матеріальному чи електронному носії виконання або будь-яких рухомих зображень, крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору.

Програма (передача) організації мовлення – це програма (передача), створена самою організацією мовлення, а також на її замовлення і за рахунок її коштів іншою організацією.

Під суміжними правами розуміються права відповідних суб'єктів, тому цим поняттям охоплюється чотири групи прав:

- 1) права виконавців;
- 2) права виробників фонограм;
- 3) права виробників відеограм;
- 4) права організацій мовлення.

Виконанням визнається здійснення чужого твору фізичною особою. Це може бути гра артиста на сцені чи в кіно, гра музиканта, спів співака, танець танцюриста, декламація декламатора, керівництво диригентом оркестром, хором у процесі розучування і публічного виконання музичних творів або будь-який інший спосіб виконання твору літератури чи мистецтва.

Виконання як об'єкт суміжних прав – це не спосіб використання твору, а виражений в об'єктивній формі результат: правова охорона надається не власне процесу декламації, співу, танцю тощо, а тому результатіві, який виникає внаслідок виконання твору.

Виконання стає об'єктом правової охорони лише за певних умов: якщо воно вперше здійснене на території України; виконання вперше оприлюднено в іншій країні та протягом 30 днів після цього оприлюднено на території України; виконання, зафіксоване на фонограмі (відеограмі), що охороняється в Україні; виконання включене у програму (передачу) організації мовлення, передачі яких охороняються в Україні. Фонограма – це звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для створення її примірників (копій). Наведене визначення розкриває такі характеристики фонограми:

- 1) фонограмою є звукозапис виконання охоронюваного твору та/або твору, що не охороняється, та/або будь-яких інших звуків;
- 2) фонограма не існує без відповідного матеріального носія, на якому вона зафіксована.

Фонограма (відеограма) стає об'єктом правової охорони за таких умов:

- виробник є громадянином України або юридичною особою з офіційним місцезнаходженням на території України;
- фонограму (відеограму) вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом 30 днів від дня її першої публікації в іншій державі.

Відеограмою є відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору.

При цьому записи, які входять до складу аудіовізуальних творів, не належать до відеограм. Це самостійний і відмінний від аудіовізуального твору об'єкт, який можна класифікувати на три види:

- 1) відеограми, що містять запис виконання творів: відеозапис виконання музичних творів шляхом співу та/або гри на музичних інструментах, виконання драматичних творів шляхом акторської гри, виконання хореографічних постановок шляхом танцю, виконання літературних віршованих творів шляхом декламації тощо;

- 2) відеограми, що не містять запису виконання творів: відеозапис спортивних матчів або змагань, природних явищ, будь-яких дій чи подій, не пов'язаних з виконанням твору;
- 3) змішані відеограми, що одночасно містять запис виконання творів та інші зображення, наприклад, відеозапис конкурсу краси, в якому поєднуються етапи конкурсу та виконання музичних, хореографічних, інших творів у перервах між етапами конкурсу, відеозапис інших подібних заходів чи подій.

Відеограмою буде як первинний оригінальний відеозапис, у якому збережена послідовність рухомих зображень відповідно до черговості, з якою вони відбувалися, так і відеозапис, створений шляхом монтажу окремих фрагментів однієї чи більше відеограм.

Об'єктом суміжних прав є програми (передачі) організацій мовлення. Поняття «програма» містить будь-які передачі організацій мовлення.

Програма (передача) організації мовлення – це поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення (стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

Зазначені програми (передачі) стають об'єктом правової охорони за умов:

- 1) організації мовлення мають офіційне місцезнаходження на території України;
- 2) передачі здійснюються з передавачів, розташованих на території України.

Моментом виникнення програми (передачі) організації мовлення є момент завершення формування програми, коли сукупність сигналів утворена і може сповіщатися. Проте майнові права на програму (передачу) організації мовлення починають діяти не з моменту її створення, а з дати її першого публічного сповіщення.

Всім суб'єктам суміжних прав, незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України.

7.2. Суб'єкти суміжних прав

До суб'єктів суміжних прав згідно з українським законодавством належать:

- виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо виконань;
- виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) і особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо фонограм;
- виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;
- організації мовлення і їх правонаступники.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення, у свою чергу, повинні дотримуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, відеограм.

Таким чином, первинними суб'єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм, відеограм, організації мовлення. Суміжні права виникають внаслідок факту першого здійснення виконання твору, вироблення фонограм і відеограм, першого здійснення програми (передачі) організації мовлення (стаття 451 ЦК України). Для виникнення і здійснення суміжних прав, рівно як і для авторських прав, не потрібно виконання будь-яких формальностей чи процедур.

Виконавець, виробник фонограм, відеограм для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що поширюються серед публіки на законних підставах або на їх упаковках, можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

- латинська буква «Р», обведена колом;
- імена (назви) осіб, що володіють щодо цих фонограм, відеограм суміжними правами;
- рік першої публікації фонограми, відеограми.

За умови відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми, відеограми вважаються особи, імена (назви)

яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 1 визначає дві групи осіб, які є виконавцями. По-перше, виконавцем є особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим чином виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо. Тобто виконавцем може бути актор, співак, музикант, танцюрист, артист цирку, інший артист. По-друге, виконавцем є диригент музичних і музично-драматичних творів.

Виконавець – це завжди фізична особа.

Закон не висуває до виконавця будь-яких вимог та обмежень щодо віку, обсягу дієздатності. Відтак виконавцями можуть бути: не лише повнолітні особи, а й діти; як дієздатні особи, так і особи, визнані обмежено дієздатними чи недієздатними. Наявність чи відсутність спеціальної освіти, рівень професійних навичок та інші подібні характеристики не впливають на можливість визнання особи виконавцем – суб'єктом суміжних прав.

Виконавець стає суб'єктом суміжних прав внаслідок здійснення виконання як твору, що охороняється авторським правом, так і твору, строк правової охорони якого закінчився, а також і твору народної творчості (фольклору), який не є об'єктом правової охорони.

Виробником фонограми відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

Виробником відеограми, як зазначено у цій же статті названого Закону, є фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Законодавство у галузі авторського права і суміжних прав серед суб'єктів суміжних прав передбачає два види організацій мовлення: телерадіоорганізації, що здійснюють публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій), шляхом передачі

в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі з використанням супутників) або шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду). Тобто відмінність між цими організаціями мовлення полягає лише у типі технічного передавання програм, який вони використовують.

Організація мовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» повинна відповідати таким вимогам:

- а) бути зареєстрованою як юридична особа. Фізична особа-підприємець діяти як телерадіоорганізація не може;
- б) отримати ліцензію на мовлення у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення;
- в) здійснювати створення або комплектування та/або пакетування телерадіопрограм та/або передач і розповсюджувати їх за допомогою технічних засобів мовлення.

7.3. Охорона прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення

Виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації мовлення як суб'єкти суміжних прав мають відповідні особисті немайнові та майнові права. Стаття 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає особисті немайнові права виконавців і права на ім'я (назву) виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення. Так, виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

- а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;
- б) вимагати, щоб його ім'я або псевдонім вказувалися або повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом або виконанням (у випадку, якщо це можливо);
- в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або будь-якій іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

Майнові суміжні права утворюють для виконавця виключну правомочність дозволяти чи забороняти іншим особам:

- а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);

- б) фіксацію у фонограмах і відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;
- в) відтворення (пряме і/або опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;
- г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (відеограми) на її подальше відтворення;
- д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійснених виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом;
- е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і у будь-який час за її власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору. В договорі обов'язково визначається спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і строк, протягом якого буде використовуватися виконання, а також територія, на яку розповсюджуються передані права. Ці умови є обов'язковими. Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості сторін з усіх обов'язкових умов.

При створенні аудіовізуального твору до нього включаються виконання сценарію аудіовізуального твору і в багатьох випадках – виконання інших, як правило, музичних творів. Якщо договором не передбачено інше, вважається, що виконавець передає організації, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або його продюсеру всі майнові права на виконання, яке використовується в аудіовізуальному творі.

Виробник фонограм, відеограм має право зазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поруч із зазна-

ченням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограм і відеограм.

До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить виключне право використовувати самостійно, а також дозволяти чи забороняти іншим особам:

- а) відтворення (пряме і/або опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;
- б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності;
- в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;
- г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;
- д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм. Це право означає, що будь-яка переробка, включення до фонограми чи відеограми додаткових елементів, здійснення звукової чи світлової корекції, накладання звукових чи візуальних ефектів та внесення будь-яких інших змін може здійснюватися виключно на підставі дозволу виробника фонограми або відеограми;
- е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки. Це право означає право на імпорт, який є однією із форм розповсюдження об'єктів суміжних прав, зафіксованих на матеріальному носії.

Майнові права виробників фонограм та відеограм можуть передаватися тимчасово і відчужуватися повністю на користь інших осіб на підставі договору.

Якщо фонограми, відеограми та їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, допускається їх подальше розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника чи його правонаступників і без виплати йому винагороди. Проте і в цих випадках право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми, відеограми.

Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
- б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;
- в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору. Майнові права організації мовлення можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи – суб'єкта суміжних прав (див. постанови Вищого господарського суду України від 01.12.2015 у справі № 910/28372/14 та від 11.07.2017 у справі № 911/3312/16).

7.4. Вільне використання об'єктів суміжних прав. Обмеження майнових прав суб'єктів суміжних прав

Майнові права суб'єктів суміжних прав обмежуються відповідно до закону. Законодавство допускає використання виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) мовлення, їх фіксацію, відтворення та доведення до загального відома без згоди суб'єктів суміжних прав, якщо задовольняються такі умови:

- а) відтворення цих об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
- б) право на таке відтворення не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;

в) за суб'єктами суміжних прав зберігається право на винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.

Використання об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів цих прав можливо тільки за умови дотримання відповідних особистих немайнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Допускається відтворення у домашніх умовах і виключно в особистих цілях об'єктів суміжних прав без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою винагороди, яка здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення.

Вказане використання об'єктів суміжних прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення і зачіпати законні інтереси суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Крім того, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників без згоди виробників фонограм, відеограм, чиї фонограми, відеограми опубліковані для використання в комерційних цілях, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах і відеограмах, але з виплатою винагороди:

- публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її екземпляру;
- публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі або відеограмі, та їх примірників;
- публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі або відеограмі, та їх примірників по проводах (через кабель).

7.5. Строк чинності майнових суміжних прав

Майнові права суб'єктів суміжних прав відповідно до закону обмежуються строком їх дії.

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання. Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 Закону України «Про авторське право і суміжні права», охороняються безстроково.

Права виробників фонограм, відеограм охороняються протягом 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

Організації мовлення користуються наданими чинним законом правами протягом 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти або забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах встановленого законом строку.

8. Управління майновими авторськими і суміжними правами

Автори та суб'єкти суміжних прав (виконавці, виробники фонограм, організації мовлення) мають виключне право дозволяти або забороняти використання об'єктів авторського права і суміжних прав). Як правило, це право гарантує, що вказаний об'єкт (його запис) буде використано способами, які відповідають інтересам його творців.

Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав не завжди може управляти своїми правами самостійно, як не має можливості самостійно відстежувати використання об'єктів, вести переговори про виплату винагороди за таке використання та збирати її. У зв'язку з цим Законом передбачена можливість колективного управління майновими правами.

У статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організація колективного управління визначена як організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку. Такі організації створюються суб'єктами авторського права та (або) суміжних прав і мають статус юридичної особи. Вони можуть управляти певними категоріями майнових прав або різними майновими правами, діючи в інтересах певних

суб'єктів авторського та (або) суміжних прав або в інтересах різних категорій таких суб'єктів.

Згідно зі статтею 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організації колективного управління уповноважені від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав укладати договори з користувачами, погоджувати під час укладення договору розмір винагороди, збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72.

Організація колективного управління зобов'язана стати на облік в Установі протягом 30 днів після її державної реєстрації. Про взяття на облік Установа видавала свідоцтво про облік установленого зразка. Право займатися своєю діяльністю у організації колективного управління виникало з моменту видачі їй свідоцтва про облік.

Механізм функціонування організацій колективного управління полягає:

- в укладенні договорів з суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав про передання в управління майнових прав інтелектуальної власності;
- в укладенні договорів з користувачами (телеканалами, радіостанціями, провайдерами інтернет-послуг, публічними закладами тощо) про використання творів, за умовами яких ті зобов'язуються перераховувати авторську винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі на рахунки організації колективного управління;
- у розподілі зібраних коштів від вказаних користувачів між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, які передали свої майнові права у колективне управління, та виплати їм розподіленої винагороди.

На виконання статутних завдань організації колективного управління виконують такі функції (стаття 49 Закону «Про авторське право і суміжні права»):

- погоджують з особами, які використовують об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору;
- укладають договори про використання прав, переданих в управління;

- збирають, розподіляють і виплачують зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідним суб'єктам;
- вчиняють інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснюється, в тому числі звертаються до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та їх доручення.

Організація колективного управління має право вимагати від осіб, які використовують об'єкти авторського права і суміжних прав, надання їй документів, що містять точні відомості про використання зазначених об'єктів, необхідних для збирання і розподілу винагороди.

Відповідно до частини четвертої статті 47 Закону України «Про авторське право і суміжні права» особи, які використовують твори, виконання, програми (передачі) мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм (передач) мовлення разом із документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі. За відсутності будь-яких правових наслідків у разі невиконання користувачами таких обов'язків, застосування такої норми на практиці часто є проблематичним, що призводить до ухилення користувачів від виплати винагороди, у зв'язку з чим організації колективного управління повинні звертатися до суду для вирішення спірних питань.

Організація колективного управління зобов'язана розподіляти і виплачувати зібрану винагороду безпосередньо суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав або перераховувати її для розподілу іншим організаціям, що представляють інтереси відповідних категорій правоволодільців, на підставі взаємних угод, укладених цими організаціями. Зібрана винагорода використовується виключно для її розподілу та виплати зазначеним суб'єктам. Незапитана винагорода зберігається організацією. З цією метою вона резервує на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшли від осіб, які використовують об'єкти авторського права

і (або) суміжних прав. Після трьох років від дня надходження на рахунок відповідних коштів суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав або спрямовані на інші цілі, передбачені статутом, в інтересах суб'єктів авторського права і суміжних прав.

У порядку, встановленому статутом, організація вправі відраховувати із зібраної винагороди суми на покриття своїх витрат, а також робити спеціальні відрахування для використання в інтересах організації та суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Організація з метою виконання покладених на неї функцій має право формувати відповідні бази даних, що містять відомості про твори та інші об'єкти авторського чи суміжних прав, а також про їх авторів чи інших суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Специфікою колективного управління майновими правами є те, що організації колективного управління можуть управляти й правами суб'єктів, які не передали їм повноважень на управління своїми правами.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно з підпунктом «г» частини першої статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів. При цьому наявність окремого доручення для представництва в суді не є обов'язковою.

Організації колективного управління, які здійснюють управління майновими правами на твори, повинні довести наявність у них прав на управління авторськими майновими правами певного кола осіб. Отже, у разі звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист прав суб'єктів авторського права суд повинен з'ясовувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та суб'єктом авторського права. Якщо в організації колективного управління

відсутні повноваження на управління майновими правами суб'єкта авторського права, зокрема, щодо конкретного твору, судам слід відмовляти у задоволенні позову цієї організації.

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 України «Про авторське право і суміжні права», 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, отриманих 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.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права та/або суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й договорів про взаємне представництво інтересів.

Названі організації, діючи в межах наданих їм суб'єктами авторського та/або суміжних прав повноважень чи на підставі статей 42, 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права», звертаються до суду з позовами на захист прав таких суб'єктів без подання їх довіреностей на право представництва у суді в кожному окремому випадку.

Документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане Установою свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону – договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

Надавши організаціям колективного управління можливість дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому порядку, законодавець урахував специфіку діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких (із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим (телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; власники закладів, де відбувається публічне виконання творів тощо). Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів авторського права як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно отримання винагороди та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати використання необмеженого переліку творів без порушення майнових авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією колективного управління (див. постанову Вищого господарського суду України від 19.07.2016 у справі № 910/26062/15).

9. Захист авторського права і суміжних прав

9.1. Дії, що становлять порушення авторського права і суміжних прав

Відповідно до частини першої статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Суду слід враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення авторського права і суміжних прав.

До порушень авторського права і суміжних прав відповідно до статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» відносяться:

- 1) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, та їх майнові права, з урахуванням передбачених законом обмежень майнових прав. Це положення охоплює будь-які дії, за винятком тих, що визначені у законі окремо, а

також бездіяльність, наслідком яких є завдання тієї чи іншої шкоди особистим немайновим та/або майновим авторським та/або суміжним правам. Такими діями можуть бути, зокрема, використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав без дозволу відповідних суб'єктів, розкриття псевдоніму автора чи виконавця всупереч його волі, розкриття анонімності автора, який заборонив згадування свого імені під час публічного використання твору; порушення недоторканності твору; видозміна фонограми, відеограми без дозволу відповідного суб'єкта;

- 2) піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав. Законодавче тлумачення піратства охоплює опублікування, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів, включаючи комп'ютерні програми і бази даних, фонограм, відеограм, програм (передачі) організацій мовлення.

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми визначений у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» як такий, що відтворений, опублікований та/або розповсюджуваний з порушенням авторського права та/або суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися. При піратстві (контрафакції) особисті немайнові права не порушуються: імена або псевдоніми авторів, виконавців, імена або назви виробників фонограм чи відеограм зазначаються на примірниках відповідних об'єктів, однак їх відтворення, опублікування та/або розповсюдження здійснюється без дозволу осіб, які мають виключні майнові права;

- 3) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Вчинення таких дій може порушувати як особисті немайнові, так і майнові авторські права, а характерними рисами, що у своїй сукупності утворюють правову конструкцію плагіату, є:

- а) неправомірне використання чужого твору. Не кожен об'єкт, створений людиною, має авторсько-правову охорону: повний чи частковий збіг у текстах судових рішень,

договорів, угод, законопроектів, інших матеріалів, які не є результатами творчої діяльності, до плагіату не відноситься. Проте і сам твір може містити неохоронювані елементи: неоригінальну назву; шаблонних, неоригінальних персонажів; загальні знання у певній сфері (наприклад, перелік джерел авторського права, назви та формули хімічних елементів, зміст теорем і аксіом тощо); фрагменти об'єктів, які не мають авторсько-правової охорони (витяги з матеріалів судової практики, посилання на нормативно-правові акти). Збіг таких фрагментів у різних творах не може вважатися плагіатом, ним є використання тільки охоронюваних елементів твору, які містять відбиток творчого внеску автора;

- б) зазначення імені особи, яка не є автором твору. Мета вчинення плагіату полягає в тому, щоб за рахунок чужих творчих здобутків отримати певну власну вигоду: актуалізувати твір, зробити його більш сучасним, цікавим, надати йому більшої ваги, підвищити свій авторитет чи впливовість, одержати визнання, матеріальну винагороду, досягти іншого результату, якого бажає плагіатор. Зазначаючи своє ім'я на об'єкті, який містить недобросовісні запозичення, особа створює ілюзію власної творчості, вводить суспільство в оману щодо походження неправомірно використаного твору. Плагіат називають привласненням чужого авторства саме тому, що використання твору відбувається під іменем іншої особи, ніж та, що створила твір. Часом у наукових дослідженнях стверджується, що плагіатом слід вважати наявність у творі значної кількості цитат з одного і того ж твору, коли обсяг такого цитування перевищує поставлену мету, однак такий висновок є хибним за умов, якщо: кожна цитата супроводжується відповідним посиланням, при цьому не відбувається ігнорування чи приховування імені автора та зазначення замість нього імені іншої особи; автор твору, значна частина якого складається з цитат з одного і того ж джерела з посиланням на кожну цитату, не удає, що він є автором запозичених фрагментів. До плагіату відноситься лише те використання творів, за якого відбувається привласнення авторства;

- в) оприлюднення (опублікування) об'єкта, який є повним відтворенням чужого твору або до складу якого включено чужий твір (твори) чи його частину (частини). Факт підготовки об'єкта, який містить запозичення з іншого твору чи творів без посилань на їх авторів, як такий не відноситься до плагіату. Особа може відтворити фрагменти будь-яких творів з метою вивчення певного предмета, опанування якимись знаннями, створити копію твору для використання її в межах своєї сім'ї, і такі дії не кваліфікуються як порушення авторського права, а відносяться до тих винятків, які визначаються законом вільним використанням твору і забезпечують баланс інтересів автора і суспільства. Об'єкт, до складу якого включені твори чи фрагменти творів інших авторів і який створений з метою розкриття його публіці під власним іменем, може так і залишитися не оприлюдненим, особа може відмовитися від свого наміру і, відповідно, не вчинити порушення авторського права. Доки не відбудеться оприлюднення цього об'єкта, факт його створення не може кваліфікуватися як плагіат. Якщо особа здійснить дії, спрямовані на оприлюднення такого об'єкта, однак оприлюднення не відбудеться з незалежних від неї причин (наприклад, стаття, яка містить запозичення з чужих творів без посилання на авторів та джерела запозичення, буде направлена до редакції журналу, однак редакція відмовить у публікації цієї статті), в розрізі кримінально-правової відповідальності факт надіслання статті до редакції може кваліфікуватися як замах на вчинення порушення у вигляді плагіату. У сфері цивільно-правової відповідальності такі дії відносяться до тих, що створюють загрозу порушення авторського права. З урахуванням припису підпункту «д» статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права», який визначає як підставу для судового захисту вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, відсутність шкоди не звільняє порушника від обов'язку припинити порушення таких прав;
- 4) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників

творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм (передач) мовлення. Цей вид порушення відрізняється від піратства тим, що примірники творів, фонограм, відеограм, програм (передач) мовлення були виготовлені правомірно, однак їх ввезення на митну територію України відбулося без дозволу суб'єктів авторського права та/або суміжних прав;

- 5) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав. Загрозою порушення прав є можливість або неминучість вчинення дій, які провокують виникнення небезпечних, неприємних наслідків для власника прав інтелектуальної власності. Відмінність загрози порушення права від дії, яка порушує право, полягає в тому, що дія породжує правові наслідки в силу своєї завершеності, прояву певного результату, в той час як загроза порушення права має своє юридичне значення лише в період свого існування, а, припинившись, вже не здатна до породження певних юридичних наслідків.

Дія, що створює загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, сама по собі не становить правопорушення, однак формує підґрунтя для нього, породжує реальну можливість його вчинення. Як приклад таких дій можна навести підготовку до випуску у світ твору з порушенням його недоторканності або твору, на якому зазначено справжнє ім'я автора замість псевдоніму, на використанні якого наполягав автор: сам факт підготовки таких творів ще не становить порушення, однак воно відбудеться, якщо твори будуть опубліковані;

- 6) будь-які дії для свідомого оминання технічних засобів захисту авторського права та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого оминання. Відповідно до визначення, наведеного у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», технічними засобами захисту є технічні пристрої та/або технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права та/або суміжних прав при сприйнятті та/або копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах, відеограмах і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

До технічних засобів захисту відносяться, зокрема, кодування, паролі, «секретні блоки», цифрові підписи, цифрові конверти, електронні ключі, смарт-карти, маркування прихованими знаками. Дії щодо обходу технічних засобів захисту спрямовані на блокування або повне чи часткове знищення елементів захисту, що дає заінтересованій особі несанкціонований доступ до твору;

- 7) підроблення, зміна чи вилучення інформації (зокрема в електронній формі) про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління.

Інформацією про управління правами є інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права та/або суміжних прав і суб'єкта прав на цей об'єкт, або інформація про умови використання об'єкта авторського права та/або суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, в яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права та/або суміжних прав або вміщений до нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома. Підроблення, зміна чи повне вилучення такої інформації без дозволу суб'єкта авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює управління правами щодо відповідного об'єкта, забороняється;

- 8) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Електронні системи управління забезпечують управління правами по електронним мережам, надаючи можливість отримувати дозволи на використання творів в режимі онлайн і контролювати таке використання. Ці пристрої поєднують договірний і технологічний захист. Інші системи слугують для інформування про суб'єкта, який здійснює управління авторськими та/або суміжними правами щодо відповідних творів, виконань, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення. Вилучення цієї інформації чи її зміна, здійснені без дозволу суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, мають своїм наслідком недопущення

розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких ця інформація вилучена чи в яких вона змінена, а здійснення таких дій становить порушення авторського права та/або суміжних прав.

З огляду на приписи статті 74 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів суду у вирішенні 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 даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках, коли 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 України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним твору та/або об'єкту 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).

У прийнятті судового рішення зі спору, пов'язаного з порушенням авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання суду на використання твору та/або об'єкта суміжних прав позивачем: мають бути з'ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого права (див. постанову Вищого господарського суду України від 06.09.2016 у справі № 916/4857/15).

9.2. Способи захисту авторського права і суміжних прав

При реалізації права на захист заінтересована особа в межах, встановлених законом, самостійно обирає способи, за допомогою яких вона прагне захистити свої порушені права, виходячи з правової природи порушеного права, сутності його порушення, доцільності застосування певного способу захисту. Чинне законодавство України містить широкий перелік способів захисту, які можуть застосовуватися при невизнанні, оспорюванні чи порушенні авторського права і суміжних прав.

Визнання права (пункт 1 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «а» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Визнання права означає підтвердження, констатацію наявності вже наявного права, яке виникло на законній підставі, але не визнане одним з учасників правовідносин. Визнання права як спосіб захисту авторського права чи суміжних прав реалізовується лише в юрисдикційній формі. У процесі розгляду справи суд встановлює наявність чи відсутність певних фактів у спірних правовідносинах, досліджує їх і на цій підставі констатує, підтверджує, визнає певне право за відповідною особою, але не створює його. Авторське право виникає в силу факту створення твору, суміжні права – внаслідок першого здійснення виконання твору, вироблення фонограми, виробництва відеограни, першого здійснення програми (передачі) організації мовлення, однак не у зв'язку із розглядом справи судом та не впливає із судового рішення. Суд лише підтверджує наявність чи відсутність спірного права.

Припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення (пункт 3 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «б» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Метою цього способу захисту є повернення до безперешкодного здійснення відповідним суб'єктом своїх прав, що може бути реалізовано шляхом примушення чи спонукання порушника припинити дії, які порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу його порушення, або попередити такі дії. Часто за допомогою припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення, усуваються перешкоди у здійсненні

авторського права чи суміжних прав, які створює порушник: саме по собі порушення не позбавляє особу суб'єктивного права, але заважає нормально його використовувати.

Умовою для застосування зазначеного способу захисту необхідними є порушення авторського права чи суміжних прав, яке триває у часі, чи наявність незавершеної дії, яка утворює реальну загрозу такого порушення. Якщо правопорушення відбулося, але вже закінчене, якщо дія не створює загрози порушення права чи вже вчинена, підстав для пред'явлення зазначених позовних вимог не буде.

Різновидом припинення дії, яка порушує право чи створює загрозу його порушення, є заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права фізичної особи (стаття 278 ЦК України). Заборона поширення інформації може стосуватися як неправдивих відомостей, так і достовірної інформації, поширення якої може завдати шкоди особистим немайновим правам автора. Нею, наприклад, може бути інформація, в якій розкривається ім'я автора чи виконавця, що працює під псевдонімом.

Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть також застосовувати такий спосіб захисту, як припинення підготовчих дій, спрямованих на порушення авторського права та/або суміжних прав, встановлений пунктом «д» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За своєю природою підготовчі дії, спрямовані на порушення авторського права та (або) суміжних прав, самі по собі не мають ознак порушення, інакше вони вже кваліфікувалися б як порушення права і до них було б доцільно застосовувати припинення або заборону. Другою ознакою таких підготовчих дій є те, що вчинення їх у майбутньому обов'язково призведе до порушення авторського права та/або суміжних прав. Наприклад, третя особа має намір випустити збірник, до якого включено твори автора без отримання від нього відповідного дозволу. Доки збірник не буде випущений у світ, а знаходитиметься лише в особи, що його підготувала, сам факт його створення не становить порушення авторського права. Однак, якщо ця особа почне вживати заходів до випуску збірника і з цією метою звертатиметься до видавництва чи друкарень, такі дії можуть кваліфікуватися як підготовчі дії, спрямовані на порушення авторського права.

Відновлення становища, яке існувало до порушення права. Поновлення права (пункт 4 частини другої статті 16, стаття 276 ЦК України, пункти «а» і «б» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Відновлення становища, яке існувало до порушення права, можна розглядати у двох аспектах: і як мету захисту, яка досягається шляхом застосування інших способів захисту (наприклад, припинення дії, яка порушує право, призводить до відновлення становища, яке існувало до вчинення цієї дії), і як спосіб захисту.

Як спосіб захисту він може застосовуватися лише тоді, коли порушене право може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення. Наприклад, якщо при підготовці твору до опублікування із твору без згоди автора були вилучені певні частини або внесені якісь інші зміни, автор може вимагати відновлення твору в його первинному вигляді. Однак, якщо твір зі змінами, внесеними без згоди автора, вже оприлюднений та став відомим невизначеному колу осіб, відновлення становища, яке існувало до порушення права, в повному обсязі стає неможливим.

Відновлення становища, яке існувало до порушення права, можливе лише за умови порушення права, однак не його невизнання чи оспорювання. При застосуванні цього способу захисту наявність авторського права чи суміжних прав не викликає сумнівів, жодна особа не заперечує проти існування цього права у відповідного суб'єкта, однак вчинення однією особою певних дій призвело до порушення авторського права та/або суміжних прав іншої особи.

Поновлення права, як спосіб захисту, закріплене нормами ЦК України та Закону України «Про авторське право і суміжні права». При цьому у статті 276 ЦК України йдеться про поновлення порушеного особистого немайнового права фізичної особи, а Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає у статті 52 можливість поновлення права, не обмежуючи сферу застосування цього способу захисту тільки особистими немайновими авторськими та/або суміжними правами.

Потреба у поновленні права може виникнути тоді, коли в силу вчиненого порушення право частково чи повністю припиняється, суб'єкт авторського права та/або суміжних прав втрачає можливість користуватися своїм правом, а шляхом поновлення

права відбувається повернення юридичної можливості діяти в своїх інтересах, яка існувала до позбавлення особи права.

Поновлення права як спосіб захисту авторського права та/або суміжних прав може застосовуватися за сукупності таких умов: 1) порушення права вже відбулося – у випадку загрози порушення, невизнання чи оспорювання права цей спосіб застосовуватися не може; 2) порушення права відбулося внаслідок рішення, дії або бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи.

Відшкодування майнової шкоди (пункт 8 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «г» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Стаття 22 ЦК України конкретизує, що збитками є:

- втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
- доходи, які особа могла б реально одержати, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Отже, до складу збитків закон включає: а) вартість знищеної або пошкодженої речі; б) витрати, які вже понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; в) витрати, які мають бути понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; г) неотримані доходи, які могли бути реально одержані за відсутності порушення права.

Втрати, понесені внаслідок знищення або пошкодження речі, означають припинення існування речі або ж часткову втрату нею своїх властивостей. У сфері авторського права такі втрати означають знищення або пошкодження твору, який існує в єдиному або в незначній кількості примірників, коли кожен примірник є окремим результатом творчої діяльності автора (скульптура, картина, твір ужиткового мистецтва тощо), а відновлення твору не можна здійснити простим промисловим способом.

Майбутні витрати є порівняно новою категорією для вітчизняного законодавства та означають ті витрати, які неминуче мають бути понесені, інакше порушене право не буде відновлене. Такими витратами можуть бути витрати на відновлення твору, фонограми,

відеограми, витрати на усунення змін, внесених в об'єкти авторського права та/або суміжних прав без дозволу відповідного суб'єкта.

Відшкодування упущеної вигоди як вид майнової шкоди базується на принципі повноти цивільно-правової відповідальності. В результаті неправомірних дій порушника втрачається реальна можливість отримання доходів, чим змінюється нормальний розвиток соціально-супільних відносин і безпосередньо порушуються зобов'язально-правові норми ЦК України. Упущена вигода відрізняється від реальних збитків тим, що останні характеризуються зменшенням наявного майна (проведені витрати, знищення або пошкодження речі), в той час як у разі упущеної вигоди наявне майно не збільшилося, хоча могло б збільшитися, якби не правопорушення.

У сфері захисту авторського права і суміжних прав відповідно до статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» відшкодування майнової шкоди полягає у можливості:

- стягнення реального розміру спричиненої шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду;
- або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права чи суміжних прав;
- або виплати автору чи іншій особі, яка має авторське право, суб'єкту суміжних прав компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Закон розмежовує зазначені способи відшкодування майнової шкоди та передбачає можливість застосування щодо одного і того ж порушення майнових авторських прав лише одного зі способів відшкодування майнової шкоди. Така позиція певною мірою впливає з мети розглядуваного способу захисту, якою є грошове відновлення стану автора чи іншої особи, яка має авторське право, створення такого стану, в якому суб'єкт авторського права знаходився б, якби порушення його права не відбулося. Цей принцип ґрунтується на нормі статті 22 ЦК України, відповідно до якої майнова шкода відшкодовується в повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Слід зазначити, що стаття 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не передбачає можливості стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторсько-

го права та/або суміжних прав, до відшкодування упущеної вигоди. Як впливає з наведеної характеристики упущеної вигоди, доходи, отримані порушником внаслідок порушення авторського права та/або суміжних прав, не є реальними збитками відповідного суб'єкта: знищення або пошкодження майна не відбулося, фактичне чи майбутнє понесення витрат на відновлення порушеного права відсутнє, обсяг майнових прав не зменшився, обсяг майна (до якого відповідно до статті 177 ЦК України належать у тому числі гроші) не зменшився. Однак, якби використання твору чи об'єкта суміжних прав відбувалося без порушення, суб'єкт авторського права та/або суміжних прав отримав би доходи за використання відповідного об'єкта, тобто його майно збільшилося б, якби не було вчинене правопорушення.

Всі ці риси характеризують доходи, отримані порушником внаслідок порушення авторського права та/або суміжних прав, як майнову шкоду у вигляді упущеної вигоди. Правильність такого підходу підтверджується і положенням статті 22 ЦК України, якою встановлено: якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди (пункт 9 частини другої статті 16 ЦК України, пункт «а» частини другої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Моральна шкода – це протиправне приниження (або замах на приниження) гідності людини, яке викликає в її психіці негативні процеси і стани. На соціальному рівні вона виявляється як порушення гідності людини, а на особистісному виявляється як негативні психічні процеси і стани.

Одним з актуальних питань інституту компенсації немайнової шкоди є визначення видів та форм такої компенсації. Так, відповідно до частини третьої статті 23 ЦК України моральна (немайнова) шкода повинна компенсуватися грошми, майном або в інший спосіб. Закон не дає визначення поняття «іншого способу», але він може виявлятися у наданні потерпілому безкоштовних путівок до лікувально-оздоровчих закладів (санаторіїв, будинків відпочинку), на туристичну подорож, виділенні землі під садову ділянку, надан-

ні інших благ, які викликають позитивні емоції і цим частково компенсують ті негативні наслідки, яких зазнав потерпілий.

У наукових дослідженнях зустрічаються пропозиції обмежити компенсацію немайнової шкоди виключно грошовою формою, але встановлення єдиної грошової форми компенсації є недоцільним, адже не виключені випадки, коли сам автор може зажадати від порушника своїх прав не виплати грошової суми, а вчинення якихось інших дій. Наприклад, відповідач може організувати в засобах масової інформації анонсування виставки творів, концертів, випуску фонограми чи відеограми, оплатити вартість перекладу літературного твору позивача іноземною мовою, вчинити якісь інші дії, результат яких принесе позивачеві моральне задоволення, позитивні емоції. Безумовно, для такого вирішення питання компенсації необхідна згода обох сторін, і, якщо така згода є, суд повинен затвердити у своєму рішенні у справі саме таку форму компенсації немайнової шкоди.

Відповідно до частини третьої статті 23 ЦК України розмір грошової компенсації немайнової шкоди визначається судом з урахуванням усіх обставин, які мають істотне значення, виходячи з вимог розумності і справедливості.

У позовній заяві, яка містить вимогу про компенсацію немайнової шкоди, повинно бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями її заподіяно, з яких міркувань виходив позивач, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.

У позовних заявах про захист авторського права та/або суміжних прав, що вміщують вимогу про компенсацію немайнової шкоди, зазвичай спричинена шкода описується як пригнічений стан, неприємні переживання, втрата сну, порушення нормальної життєдіяльності, негативні емоції, погіршення стосунків з родиною та знайомими. Однак навіть за наявності у матеріалах справи всіх можливих доказів, що підтверджують факт заподіяння позивачеві немайнової шкоди, визначення розміру такої шкоди залишається для суду досить складним завданням. Кожна людина в силу власних особливостей психіки, сприйняття і реакцій по-різному реагує на одні і ті ж обставини, по-різному їх оцінює, по-різному переживає їхні наслідки. Тому сформулювати єдині критерії оцінки немайнової шкоди та визначити метод оцінки, адекватний і достатній для всіх випадків, неможливо.

Аналіз судових рішень у справах про захист авторського права та/або суміжних прав свідчить про певний підхід, вже вироблений у судовій практиці. Оцінюючи доведеність порушення авторського права та/або суміжних прав, серйозність порушення та глибину інших негативних наслідків, що настали в результаті порушення права (розмір спричиненої майнової шкоди, обсяг незаконно виданих та/або розповсюджених об'єктів тощо), суд визначає обсяги заподіяної немайнової шкоди. У частині четвертій статті 23 ЦК України наголошується, що моральна (немайнова) шкода компенсується незалежно від майнової, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування, проте суди у визначенні розміру немайнової шкоди виходять з усіх обставин справи, оцінюють обсяг порушення авторського права і наслідки такого порушення в цілому.

Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав і судових рішень щодо цих порушень (пункт «є» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

У цілому за допомогою способів захисту цивільних прав можуть досягатися запобігання, припинення, усунення порушень права, його відновлення, компенсація втрат, викликаних порушенням права. Публікація даних про порушення авторського права та/або суміжних прав чи судового рішення щодо цих порушень виконує не тільки інформаційну функцію, повідомляючи про вже вчинене правопорушення, а й сприяє запобіганню вчиненню повторних порушень права цієї ж особи та інших осіб, вчиненню правопорушень цим же порушником. У багатьох випадках саме доведення змісту судового рішення до широкої громадськості шляхом опублікування його у засобах масової інформації буде спрямоване на усунення порушень авторського права: наприклад, якщо літературний твір був виданий під іменем не автора, а іншої особи, і суспільство було повідомлене про авторство порушника в силу публікацій в засобах масової інформації анонсів про випуск цього твору, розміщення відомостей в межах огляду нової літератури тощо, для автора може бути важливим таке ж сповіщення про порушення його авторського права і його авторство щодо цього твору.

Закріпивши цей спосіб захисту авторського права та суміжних прав без конкретизації порядку його реалізації, законодавець залишив чимало невіршених питань.

Так, немає однозначного розуміння того, чи вправі позивач вимагати публікації даних про порушення авторського права та/або суміжних прав і судового рішення в одному засобі масової інформації чи в декількох. У тих випадках, коли порушення авторського права відбулося у декількох різних регіонах і для суб'єкта авторського права та/або суміжних прав важливим є доведення до відома громадськості даних про порушення кожному з таких регіонів, і ця особа належно обґрунтує вимогу про множинність регіональних засобів масової інформації, в яких повинна бути здійснена публікація, видається можливим задоволення відповідної вимоги.

Неконкретизованим є й визначення обсягу тексту судового рішення, який підлягає публікації в засобі масової інформації. Дослівно зі змісту пункту «є» абзацу другої частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» впливає, що йдеться про повний текст судового рішення, хоча на практиці не виключені випадки, коли публікація повного тексту рішення у вказаному позивачем засобі масової інформації буде утруднена через його великий обсяг або ж для захисту прав позивача достатньою є публікація резолютивної частини рішення. Варто погодитися з думкою, що виходячи з обставин справи, обсягу судового акта, вимог потерпілого, потреби охорони таємниці приватного життя та інших охоронюваних законом таємниць, доцільно залишити вирішення питання про обсяг публікації судового рішення на розсуд суду. В судовому акті про публікацію частини судового рішення в засобі масової інформації суду слід уточнити, які частини маютьися на увазі: вступна і резолютивна, мотивувальна і резолютивна.

Віднесенням на розсуд суду є й вирішення питання про строк публікації судового рішення порушником авторського права та/або суміжних прав. Судовою практикою вироблений підхід, відповідно до якого суди встановлюють для відповідача обов'язок здійснити публікацію не пізніше одного місяця з дня набрання законної сили судовим рішенням, в якому задоволена вимога про публікацію в засобі масової інформації судового рішення.

При порушенні авторського права і суміжних прав заінтересована особа може обирати й інші способи захисту, зокрема визнання правочину недійсним, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна або припинення правовідношення, визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади,

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Застосування цих способів захисту відбувається в загальному порядку, визначеному відповідно до норм ЦК України.

Стягнення компенсації за порушення авторського права та суміжних прав.

Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту «г» частини першої статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Компенсація є специфічним способом захисту авторського права та суміжних прав, альтернативним відшкодуванню збитків та упущеної вигоди. Маючи таку ж мету, як і відшкодування збитків – відновлення майнового стану потерпілого – компенсація, на відміну від відшкодування збитків, має імовірнісний, приблизний характер.

У вирішенні відповідних спорів суду слід мати на увазі таке.

Хоча розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову в твердій сумі.

Компенсація підлягає виплаті у разі доведення порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися судом у визначенні розміру компенсації.

Кожен окремий факт протиправного використання об'єктів авторського та/або суміжних прав може бути підставою для стягнення компенсації.

У визначенні розміру такої компенсації суду необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини від-

повідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

У визначенні суми компенсації суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який встановлено на час прийняття судом відповідного рішення.

Якщо правова охорона об'єкта авторського права чи суміжних прав на момент подання позову припинена з передбачених законом підстав, то вимога про стягнення збитків або виплату компенсації може бути заявлена особою, яка на час вчинення правопорушення була суб'єктом авторського права чи суміжних прав на відповідний об'єкт.

У разі надання третій особі права використання твору чи об'єкта суміжних прав за ліцензійним договором або передачі третій особі виключних майнових прав за договором про передання (відчуження) згаданих прав новий суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на цей об'єкт не вправі вимагати відшкодування збитків, завданих допущеним до укладення відповідного договору порушенням, або виплати компенсації за таке порушення. Відповідна вимога може бути заявлена особою, яка була суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт авторського чи суміжного права на момент вчинення правопорушення.

Разом з тим право щодо вимоги відшкодування збитків або виплати компенсації може бути передано за угодою про відступлення права (див. постанови Вищого господарського суду України від 05.07.2016 у справі № 923/2023/15 та від 16.05.2017 у справі № 910/15298/16).

10. Очікувані зміни законодавства про авторське право і суміжні права

Сфера авторського права і суміжних прав потребує удосконалення з врахуванням норм європейського законодавства. Зобов'язання з імплементації окремих положень права Європейського Союзу були взяті Україною при підписанні Угоди про асоціацію.

З відповідною метою Верховною Радою України 15.05.2018 прийнято Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Відповідно до розділу VI цього Закону «Прикінцеві та перехідні положення» він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовується до правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторських і суміжних прав – з 1.07.2019 (станом на момент видання Посібника Закон не підписано Президентом України і не опубліковано). Закон направлено на:

- законодавче врегулювання врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю організацій колективного управління в Україні;
- приведення нормативно-правової бази колективного управління у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги»;
- імплементацію основних положень директиви 2014/26 Європейського Союзу про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн-використання на внутрішньому ринку;
- забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління.

Згідно з текстом проекту цього Закону, підготовленого до другого читання Верховною Радою України, пропонується запровадити таке.

Цим Законом вносяться зміни до низки статей Закону України «Про авторське право і суміжні права» стосовно правового режиму діяльності організацій колективного управління і виплати винагороди правовласникам.

За Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 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 ним чинності, а у сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного та обов'язкового колективного управління – з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 16 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.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють організації колективного управління, зареєстровані Установою у встановленому цим Законом порядку.

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, а саме:

- 1) укладати 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;
- 2) укладати договори про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективного управління;
- 3) збирати, розподіляти та виплачувати дохід від прав правовласникам;
- 4) звертатися до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та

доручення правовласників, вчиняти інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;

- 5) забезпечувати ведення реєстру правовласників, реєстру об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;
- 6) здійснювати 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;
- 7) здійснювати інші функції, визначені цим Законом та статутом.

Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» визначено також принципи діяльності організацій колективного управління, якими є:

- 1) неухильне дотримання 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;
- 2) рівність – не допускається встановлення привілеїв для окремих категорій правовласників залежно від їх виду (юридичні чи фізичні особи), членства в організації колективного управління, участі чи неучасті в управлінні такою організацією, громадянства, резидентства тощо;
- 3) прозорість – організації колективного управління забезпечують вільний доступ правовласників, користувачів і громадськості до інформації про свою діяльність, визначену цим Законом;
- 4) підзвітність – організації колективного управління звітують перед вітчизняними і (або) іноземними правовласниками про свою діяльність у порядку, встановленому цим Законом;
- 5) 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.

Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їхніми майновими правами, визначати, які саме майнові права і на які об'єкти авторського права і (або) суміжних прав передавати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Крім випадків, коли організація колективного управління має об'єктивно обґрунтовані причини відмовити в управлінні, вона зобов'язана управляти майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, за умови що таке управління належить до сфери її діяльності.

Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об'єктів, або на підставі закону.

Правовласники мають право вилучати свої майнові права з управління організації колективного управління, крім випадків, передбачених цим Законом.

Колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав здійснюється у виді добровільного, розширеного та обов'язкового колективного управління.

Згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»:

- добровільне колективне управління – це колективне управління, що здійснюється організаціями колективного управління, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, виключно щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної організації колективного управління;
- розширене колективне управління – це 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 відпо-

відні 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;

- обов'язкове колективне управління – це 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 організаціями у визначених цим Законом сферах;

Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на загальних підставах, визначених частиною четвертою статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», або на основі договорів з юридичними особами, які здійснюють колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в інших державах, у тому числі договору про представництво прав.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» організації колективного управління зобов'язані надавати інформацію на мотивовані запити та реагувати на скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня отримання такого запиту.

Добровільне колективне управління майновими авторськими та суміжними правами може здійснюватися в будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов'язкове колективне управління.

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.

Розширене колективне управління передбачає право правовласників вилучати повністю або частково належні їм права на

об'єкти авторського права і (або) суміжних прав з управління акредитованої організації колективного управління в порядку, передбаченому цим Законом.

Розширене колективне управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в таких сферах:

- 1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;
- 2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції;
- 3) право на справедливую винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;
- 4) право на справедливую винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції;

Даний перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється розширене колективне управління, є вичерпним.

За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація за умови відсутності будь-яких конфліктів інтересів між основною категорією правовласників, в інтересах якої діє така організація, та іншими категоріями правовласників, на користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній сфері розширеного колективного управління.

Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення розширеного колективного управління у декількох сферах щодо декількох категорій правовласників, за умови відсутності конфлікту інтересів між різними категоріями правовласників.

Обов'язкове 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.

Обов'язкове колективне управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно у таких сферах:

- 1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;
- 2) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків);
- 3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників;
- 4) кабельна ретрансляція об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення.

Даний перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється обов'язкове колективне управління, є вичерпним.

За кожною сферою обов'язкового колективного управління визначається одна акредитована організація.

Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення обов'язкового колективного управління у декількох сферах, а також одночасно із здійсненням розширеного колективного управління.

Обов'язкове колективне управління не передбачає вилучення правовласником, повністю або частково, належних йому майнових прав з управління акредитованою організацією.

З метою започаткування в Україні діяльності зазначених організацій колективного управління, Установа (на даний момент – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) через три місяці з дня набрання чинності Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розпочинає прийом заяв від зацікавлених юридичних осіб про реєстрацію організацій колективного управління.

Через п'ять місяців з дня набрання чинності названим Законом Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій розширеного колективного управління та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті.

Через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності Законом України «Про ефективне управління майновими правами

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» Установа оголошує конкурси на визначення акредитованих організацій обов'язкового колективного управління та розпочинає прийом відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» юридична особа, яка має намір виконувати функції організації колективного управління, зобов'язана після її державної реєстрації звернутися до Установи із заявою про реєстрацію організації колективного управління.

У разі відповідності юридичної особи вимогам Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та подання повного переліку документів, визначених названим Законом, Установа приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління.

Юридична особа набуває статус організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій колективного управління та виключно у сферах, зазначених у реєстрі щодо цієї організації.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» акредитована організація колективного управління визначається на відкритому конкурсі, що організовується Установою та проводиться постійно діючою комісією з акредитації організацій колективного управління у визначеному цим Законом порядку.

До участі у конкурсі на визначення акредитованої організації допускаються організації колективного управління, що відповідають таким вимогам:

- сфера діяльності організації, зазначена в Реєстрі організацій колективного управління, відповідає сфері акредитації;
- організація здійснює діяльність на всій території України, у більшості областей має відокремлені підрозділи або осіб, які на підставі договору з організацією уповноважені вести від її імені переговори щодо укладення договорів;
- наявність кваліфікованого персоналу з не менш як дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних

прав, необхідним для виконання функцій організації колективного управління;

- наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення, необхідного для здійснення функцій колективного управління (комп'ютери, принтер, ксерокс, комп'ютерні програми, що дають змогу здійснювати ідентифікацію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної винагороди, облік та ідентифікацію правовласників, доступ до мережі інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця тощо);
- наявність у володінні або користуванні приміщення, необхідного для розміщення персоналу, обладнання та виконання функцій колективного управління.

Організація колективного управління може бути акредитована у відповідній сфері, якщо вона є репрезентативною, тобто:

- має договори з істотною кількістю правовласників – резидентів України, які в порядку, передбаченому цим Законом, задекларували належні їм права на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав (відповідно до категорії прав відповідної категорії правовласників, якими має намір управляти організація), які фактично використовуються в Україні;
- має договори про представництво з аналогічними іноземними організаціями, договори з іноземними правовласниками (відповідно до категорії прав відповідної категорії правовласників, якими має намір управляти організація), які передбачають управління найбільшою кількістю належних правовласникам – нерезидентам України прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, які фактично використовуються в Україні.

При визначенні репрезентативності організації колективного управління враховується кількісний показник використання в Україні відповідної категорії об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за попередній календарний рік. Цей показник може визначатися, зокрема, частотою сповіщення наявних у каталозі організації об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за відповідною категорією у національному теле- і радіоэфірі з урахуванням територіальної категорії мовлення. Частота сповіщення визначається на підставі звітів телерадіоорганізацій про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за попередній календарний рік, поданих Установі.

За результатами конкурсу Установа розміщує на своєму веб-сайті рішення про акредитацію організації колективного управління.

Інформація про акредитацію організації колективного управління вноситься до Реєстру організацій колективного управління.

Строк акредитації організації колективного управління становить три роки.

За чотири місяці до закінчення строку акредитації організації колективного управління Установа оголошує новий відкритий конкурс.

Водночас Верховна Рада України розглядає поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстраційний № 7539).

Проект цього Закону розроблений з метою законодавчого врегулювання низки питань, пов'язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, серед яких:

- приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;
- усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;
- вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;
- узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права».

РОЗДІЛ 3.

ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Вступ

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки є об'єктами інтелектуальної власності, які відносять до об'єктів промислової власності.

Для цих об'єктів характерним є таке.

Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки набуваються лише у разі дотримання вимог патентоспроможності.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки діють лише з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (дата державної реєстрації збігається з датою публікації).

Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки діють лише за умови підтримання чинності цих прав.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є обмеженим. Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки діють лише протягом певного часу, після сплину якого будь-хто має право вільно і безоплатно їх використовувати.

Права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки можуть бути достроково припинені.

Інформація про патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки міститься у відповідних реєстрах, ведення яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).

У главі 39 ЦК України визначені лише загальні питання щодо набуття і реалізації права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

У цій же главі ЦК України передбачена можливість прийняття спеціальних законів, які детально врегульовували б порядок набуття, реалізації і припинення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

В Україні до набрання чинності ЦК України були прийняті і діють до цього часу Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 в редакції від 01.06.2000 (із змінами) та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 (із змінами).

Однак названі закони не приведено у відповідність з положеннями ЦК України.

Так, за цими законами права, що впливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Водночас ЦК України передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає можливість отримання деклараційного патенту на винахід за результатами формальної експертизи заявки на винахід, а ЦК України встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом, тобто можливість отримання деклараційного патенту ЦК України не передбачена.

На практиці з прийняттям ЦК України, деклараційні патенти на винахід не видаються, а в застосуванні правових норм перевага надається положенням ЦК України.

Деякі підзаконні нормативні акти теж містять положення, які узгоджуються з нормами Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», однак суперечать нормам ЦК України, наприклад, детальний опис процедури отримання деклараційного патенту на винахід.

Тому у вирішенні спорів слід керуватися нормами ЦК України, а норми Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закону України «Про охорону прав на промислові

зразки» та інших підзаконних актів, застосовувати лише в тій частині, що не суперечить ЦК України.

01.09.2017 набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії (далі – Угода про асоціацію), яка є частиною законодавства України.

Розділ 4 глави 9 Угоди про асоціацію «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» містить деякі приписи, які в порівнянні з нормами ЦК України і законів України по іншому регулюють питання, пов'язані з винаходами, корисними моделями і промисловими зразками.

Проте норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов'язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм *acquis* ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.

Відповідно до умов Угоди про асоціацію, Сторони узгодили забезпечення належного та ефективного виконання зобов'язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема, передбачених Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до Угоди СОТ. Положення Глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності.

1. Винаходи

1.1. Визначення винаходу як об'єкта, що підлягає захисту (продукт, спосіб). Законодавство України про винаходи

У статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідником завжди є людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні, регулюють:

- ЦК України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- Закон України «Про державну таємницю»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1994 № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів»;
- порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 8 (із змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.1994 № 473 «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»;
- Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (з подальшими змінами і доповненнями);
- Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197;
- Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 291;
- Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 № 739;
- Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298;

- Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 521;
- Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 520;
- Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 № 387;
- Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 184;
- Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 № 247;
- Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12. 2004 № 1716 (із змінами);
- Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 (переглянутий 02.10.1979, 03.02.1984), що набрав чинності для України 25.12.1991;
- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, підписаний у Будапешті 28.04.1977. Україна приєдналася до нього на підставі Закону України «Про приєднання України до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 та Інструкції до нього від 31.01.1981» від 01.11.1996;
- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні

02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979), набрала чинності для України з 25.12.1991;

- Договір про патентне право, прийнятий 01.06.2000 у Женеві, набув чинності для України 30.06.2003;
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України;
- Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів (Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, Мінськ 04.06.1999). Угода затверджена (із застереженням) постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2292;
- Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що набула чинності 01.09.2017;
- Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (набрала чинності 01.08.2017).

1.2. Умови надання правової охорони винаходу

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (продукту або способу) лише за таких умов:

- винахід не суперечить публічному порядку;
- винахід не суперечить принципам гуманності і моралі;
- винахід відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об'єктом винаходу, правова охорона якому 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.

З'ясовуючи питання, чи може певний продукт або процес (спосіб) бути об'єктом винаходу, необхідно враховувати, що стат-

тею 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлені певні обмеження. Так, правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання. Охорона таким об'єктам надається на підставі інших законів. Тобто зазначені об'єкти можуть охоронятися як інші об'єкти права інтелектуальної власності, однак дія Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на них не поширюється і вони не можуть отримати правову охорону саме як винахід.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Формула винаходу – це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу, що визначає сукупність його суттєвих ознак.

Формула винаходу є єдиним критерієм для визначення обсягу правової охорони винаходу і саме вона дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу шляхом порівняння ознак реального конкретного об'єкта з сукупністю ознак, наведених у формулі. Таким чином, на основі формули встановлюють факт порушення прав за патентом.

Формула винаходу складається з обмежувальної та відмітної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу, розміщуються в обмежувальній частині формули, а нові, створені винахідником, – у відмітній частині. Отже, в обмежувальній частині наводяться суттєві ознаки винаходу, які збігаються з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній – суттєві ознаки, що відрізняють винахід від найближчого аналога.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом – достатні для досягнення технічного результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку.

Призначення формули винаходу полягає в тому, щоб:

- стисло і чітко викласти технічну суть винаходу, а саме – відобразити у логічному визначенні об'єкт винаходу сукупністю його суттєвих ознак;

- визначити обсяг винаходу, а саме – межі прав власника патенту, наданих йому законом;
- відрізнити об'єкт винаходу від інших об'єктів або визначати схожість об'єктів винаходу для встановлення факту використання винаходу.

Якщо у формулі будь-яка з ознак буде втрачена, патент може бути визнаний недійсним внаслідок неповного розкриття заявленого об'єкта, невідповідності формули опису винаходу (якщо ця ознака дістала своє відображення в описі) або через неможливість здійснення заявленого рішення. При цьому включення до формули другорядних (необов'язкових для досягнення технічного результату) ознак обмежує обсяг прав власника патенту. Саме з цього випливає згадана вимога: кожна включена до формули ознака повинна бути необхідною, а в сукупності вони повинні бути достатніми для правильної характеристики заявленого об'єкта. Тлумачення формули здійснюється в межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

1.3. Умови патентоздатності винаходу (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність)

Відповідно до статті 459 ЦК України та статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід відповідає умовам патентоздатності (вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього), якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

При цьому 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 винахід в Україні патенту (в 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) передуює тій даті, яка зазначена у частині четвертій

статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього 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 припису статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.

За наявності цих трьох умов вважається, що винахід є патентоздатним.

Відповідно до статті 462 ЦК України обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

1.4. Право на отримання патенту на винахід. Право винахідника, групи винахідників. Право роботодавця

Винахід – це завжди результат інтелектуальної діяльності певної людини в будь-якій сфері технології, про що зазначено в преамбулі Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом (стаття 462 ЦК України).

Саме винахіднику (фізичній особі) належить право авторства (всі особисті немайнові права інтелектуальної власності), яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.

У статті 423 ЦК України визначено, що особистими немайновими правами інтелектуальної власності, зокрема на винахід, є:

- 1) право на визнання людини творцем (винахідником) об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) право перешкоджати будь-якому посяганням на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

- 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (в статті 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу).

У статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено право винахідника вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.

Необхідно розрізняти особисті немайнові права на винахід і майнові права на винахід.

Так, статтею 424 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу);
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу);
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності (винаходу), в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

Як правило, право на одержання патенту, тобто на отримання майнових прав інтелектуальної власності на винахід, має також винахідник (його правонаступник).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом. Винахідники, які спільно створили винахід, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

У статті 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» окремо встановлено, що не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Статтею 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. У разі створення винаходу у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше, винахідник повинен подати роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід з описом, що розкриває суть винаходу достатньо ясно і повно. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає цих вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. Інакше право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника чи його правонаступника.

Не виключається можливість укладення між працівником і винахідником угоди, яка врегульовуватиме питання, що виникатимуть у разі отримання винахідником винаходу.

При цьому необхідно враховувати, що службовий винахід – це винахід, створений працівником:

- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, і що:
- службові обов'язки – це зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'яз-

ки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

- доручення роботодавця – це видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);
- роботодавець – це особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця (стаття 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Приписи статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не узгоджуються з вимогами статті 429 ЦК України, за якою майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, спільно належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, якщо інше не встановлено договором. Тому у вирішенні відповідних спорів зазначену норму Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» слід застосовувати в частині, що не суперечить статті 429 ЦК України.

Мають місце випадки, коли один і той самий винахід створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного. У такому разі відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту належить тому, чия заявка подана раніше, з урахуванням пріоритету.

1.5. Процедура отримання патенту на винахід.

Національна заявка, міжнародна заявка.

Подання заявки, розгляд заявки, пріоритет, формальна експертиза, кваліфікаційна експертиза, перетворення заявок, видача патенту, публікація, оскарження

Порядок отримання патенту на винахід або корисну модель врегульовано розділом IV Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Правилами складання і подання заявки

на винахід та заявки на корисну модель, Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

З метою отримання патенту особа, яка має на це право, подає до Установи заявку (заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту).

Заявка подається з урахуванням пріоритету (першості у поданні заявки).

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі). Тобто, на відміну від винаходів, для корисних моделей не передбачена можливість подання заявки на отримання групи корисних моделей.

Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід; опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Опис винаходу повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу і визначення рівня техніки.

За подання заявки сплачується збір.

Законодавством України передбачена можливість одержання патенту на підставі міжнародної заявки; в разі подання такої заявки діють особливості, встановлені Договором про патентну кооперацію.

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і складається з:

- попередньої експертизи;
- формальної експертизи;
- кваліфікаційної експертизи (за заявкою стосовно патенту на винахід або секретний винахід).

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому

висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику.

Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

Під час проведення формальної експертизи:

- встановлюється дата подання заявки. Фактично дата подання заявки може бути встановлена після подання заявником всіх необхідних документів для цього етапу та сплати збору. При цьому слід враховувати, що процедура подання заявки надає можливість заявникові усувати недоліки заявки на стадії її подання;
- визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, яким може бути надана правова охорона як винаходу або як корисній моделі. Таким об'єктом технологій може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;
- визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, яким не може бути надано охорону як винаходу;
- заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;
- перевіряється сплата збору за подання заявки.

За відповідності матеріалів заявки вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

За належності об'єкта, що заявляється, до об'єктів технології, яким може бути надана правова охорона як винаходу або як корисній моделі, відповідності документів заявки формальним вимо-

гам до них, встановленим у статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилах, і наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається:

- щодо патенту на винахід – повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
- щодо корисної моделі – рішення про видачу патенту на корисну модель.

Тобто, після завершення формальної експертизи заявник отримує патент на корисну модель.

Для отримання патенту на винахід необхідне проведення кваліфікаційної експертизи.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність).

З дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Опубліковані відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки, але тільки після одержання ним патенту.

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру патентів України на винаходи (далі – Реєстр).

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Відомості про видачу патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель не публікуються.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати.

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

Підставою для внесення відомостей до Реєстру є: рішення Установи; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) патенту (за умови надання відповідних доказів, що підтверджують необхідність внесення відповідних змін).

У розгляді справ, пов'язаних з патентами на винаходи, важливим є дослідження виписки з Реєстру.

Така виписка надасть об'єктивну інформацію на дату її видачі, а саме:

- (10) вид та номер охоронного документа СРСР;
- (11) номер реєстрації, що є номером патенту (деклараційного патенту);
- (16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту);
- (20) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР на винахід на патент України на винахід;
- (20) дату подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР;
- (20) дату подання клопотання про видачу патенту України на розсекречений винахід;
- (20) номер та дату подання до Установи заявки, раніше поданої в патентне відомство СРСР;
- (21) номер заявки;
- (22) дату подання заявки;
- (23) інші дати;
- (24) дату, з якої є чинними права на винахід;
- (30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції;
- (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (33) двобуквений код держави – учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
- (41) дату публікації відомостей про прийняту до розгляду заявку та номер бюлетеня;
- (46) дату публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) та номер бюлетеня;

- (47) дату надання опису до патенту для загального ознайомлення шляхом викладки;
- (51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації;
- (54) назву винаходу;
- (57) формулу винаходу;
- (60) вид та номер охоронного документа України на секретний винахід;
- (62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);
- (66) номер (номери) та дату (дати) подання попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено;
- (71) ім'я або повне найменування заявника (заявників);
- (72) ім'я винахідника (винахідників);
- (73) ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквенний код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3;
- (74) ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи;
- (85) дату переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію;
- (86) номер та дату подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію;
- (98) адресу та ім'я фізичної або повне найменування юридичної особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для листування.

Державний реєстр патентів України на винаходи – це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на винаходи, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

У Реєстрі міститься інформація не лише щодо чинних патентів, а й щодо патентів, дія яких припинена.

1.6. Термін дії патенту на винахід. Процедура продовження терміну дії патенту

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом.

Відповідно до статті 465 ЦК України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання такого клопотання сплачується збір.

Наведена стаття 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосується лише винаходів, об'єктом яких є продукт. Продовження терміну дії патентів на спосіб чинним законодавством не передбачене.

Відповідні приписи названого Закону слід враховувати у розгляді справ зі спорів, пов'язаних з вимогою про продовження терміну дії патенту на винахід (див. рішення господарського суду міста Києва від 15.12.2014 у справі № 910/21281/14, яке залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.02.2015 та постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015). У цій справі власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, звернувся до Установи з клопотанням про продовження строку дії цього патенту на підставі статті 6 названо-

го Закону, оскільки використання такого патенту потребує дозволу компетентного органу.

Установа задовольнила подане клопотання, строк дії патенту було продовжено.

Особа, яка збиралася вільно використовувати патент на винахід після спливу чинності майнових прав, оскаржила в судовому порядку рішення Установи про продовження строку його дії.

У розгляді цієї справи суд, врахувавши вимоги статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», статей 2, 9 Закону України «Про лікарські засоби», дійшов висновку про безпідставність заявленого позову.

Судом було зазначено, що частина об'єкта патенту відноситься до лікарського засобу в розумінні частини четвертої статті 6 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та пункту 1.2 Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу.

При цьому суд виходив з того, що формула винаходу є багатоланковою формулою, яка характеризує групу винаходів (процес – спосіб лікування та продукт – імунологічно активне химерне антитіло), і що вона має два незалежних пункти, кожний з яких характеризує один з винаходів групи.

З огляду на такі обставини суд дійшов висновку про те, що відповідач, приймаючи оспорюване рішення щодо продовження строку дії патенту, не порушив вимог чинного законодавства та діяв відповідно до наданих йому повноважень (див. рішення господарського суду міста Києва від 15.12.2014 у справі № 910/21281/14, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.02.2015 та постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015).

Строк дії патенту на секретний винахід дорівнює строку засекречування винаходу, але не може бути довшим від визначеного за Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» строку дії охорони винаходу.

Дія патенту припиняється достроково за умов, наведених у статті 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у разі відмови власника від нього, у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності).

1.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на винахід. Примусове відчуження прав

Відповідно до статті 465 ЦК України права, що впливають з патенту, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації.

Права, що впливають з патенту на секретний винахід, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням з державним експертом з питань таємниць.

У використанні винаходу, патент на який належить кільком особам, їх взаємовідносини визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу та передавати право власності на винахід іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожену ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Виключні права власника патенту на секретний винахід обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями державного експерта з питань таємниць.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту може передавати на підставі договору (укладеного у письмовій формі і підписаного сторонами) право власності на винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу – тільки за погодженням із державним експертом з питань таємниць.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору (укладеного у письмовій формі і підписаного сторонами), а щодо секретного винаходу такий дозвіл надається тільки за погодженням з державним експертом з питань таємниць.

Відомості про передачу права власності на винахід, видачу ліцензії на використання винаходу публікуються в офіційному бюлетені та вносяться до Реєстру.

Власник патенту може здійснити офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу.

Як зазначалося, права, що впливають з патенту є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації (стаття 465 ЦК України), однак статтею 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що опубліковані згідно з частиною шістнадцятою статті 16 цього Закону відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані.

Така тимчасова охорона надає заявнику право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки. Однак зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після отримання ним патенту.

Дія тимчасової правової охорони припиняється після публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

На власника патенту покладається обов'язок сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту (стаття 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Чинним законодавством України (стаття 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») передбачено можливість примусового відчуження прав на винахід у разі, якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено.

Крім того, з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України з урахуванням встановлених законом обмежень може дозволити використання запатентованого винаходу визначений ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (примусова ліцензія).

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Установлення судом факту наявності у господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на винахід свідчить про правомірність використання відповідного об'єкта промислової власності.

Чинним законодавством України встановлено також, що не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу:

- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що:
- винахід використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
- без комерційної мети;
- з науковою метою або в порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту

або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

У розгляді справ суду необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав.

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав.

Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу, і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

У такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

У випадках, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета спору лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожену ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівнюватися винахід позивача та продукт відповідача, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

У розгляді відповідних справ слід враховувати, що відповідно до частини першої статті 14 ГПК України збирання доказів не є обов'язком суду, крім випадків встановлених цим Кодексом. Саме на сторони покладено обов'язок доведення обставин, які мають значення для справи і на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень (частина третя статті 13 ГПК України).

Базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це передбачено частиною другою статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – мати право завдяки примусовій ліцензії використовувати важливий винахід.

1.8. Припинення дії патенту на винахід

Положеннями статті 466 ЦК України, статті 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачена можливість припинення дії патенту у разі відмови власника патенту від нього шляхом подання відповідної заяви до Установи (з урахуванням встановлених обмежень).

Дія патенту також припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності (з урахуванням особливостей сплати такого збору, встановлених цією статтею).

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності (умови патентоздатності – це новизна, винахідницький рівень і промислова придатність;
- б) наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону, яка встановлює, що у разі якщо патентування винаходу провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи;
- г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Наприклад, судом було встановлено, що винахід за патентом України не відповідає умовам надання правової охорони, а саме за критеріями «новизна» та «винахідницький рівень», відповідно до вимог законодавства, що було чинним на час подання заявки. З огляду на це судом патент на винахід визнано недійсним повністю (див. постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 у справі № 910/16522/13, залишену без змін постановою Вищого господарського суду України від 11.10.2016).

Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення

поняття «охоронюваний законом інтерес», наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004.

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або в певній частині; в останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки:

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту);
- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід.

1.9. Способи захисту прав на винахід

Відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту, або, за згодою власника, особа, яка придбала ліцензію, має право вимагати припинення будь-яких посягань на його права. При цьому порушник зобов'язаний не лише припинити порушення прав, а й відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає, що захист прав на винахід здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Ця ж стаття встановлює, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на винахід;
- встановлення факту використання винаходу;
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;

- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- компенсації (необхідно враховувати, що положеннями Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на відміну від положень статті 52 Закону України про «Про авторське право і суміжні права», не передбачено можливості виплати компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або стягнення доходу). Тобто у разі звернення до суду з позовом про стягнення компенсації позивач у загальному порядку повинен довести наявність підстав для її стягнення та обґрунтувати розмір.

Крім того, згідно з пунктом 9 частини другої статті 16 ЦК України кожна особа може звернутися до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грішми, іншим майном або в інший спосіб (стаття 23 ЦК України).

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону (частина друга статті 5 ГПК України).

Відповідальність за порушення прав на винаходи у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

- 1) факту протиправної поведінки відповідача;
- 2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;
- 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;
- 4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Наявність зазначених умов має з'ясовуватися судом також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Суд, зокрема, повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника.

Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини.

Якщо судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині відповідного рішення, а, отже, і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися

як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки (в тому числі, за необхідності, – індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

У разі прийняття судом рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення в резолютивній частині рішення з урахуванням змісту задоволених позовних вимог необхідно зазначати:

- конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності (шляхом опублікування в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.);
- зміст (у разі потреби й обсяг) повідомлення (публікації);
- строк (термін) здійснення такого повідомлення (публікації);
- особу, на яку покладається обов'язок щодо передачі відповідних відомостей до засобів масової інформації та/або опублікування в останніх змісту судового рішення.

Водночас необхідно враховувати, що суд розглядає справи не інакше, як за зверненням особи, поданим відповідно до ГПК України, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених ГПК України випадках (частина перша статті 14 ГПК України).

З метою реального відновлення порушених прав позивачі можуть одночасно звертатися з позовними вимогами до декількох відповідачів.

За матеріалами розглянутої справи позивач просив припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить позивачу і охороняється патентом України, та визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України про реєстрацію лікарського засобу. Позов було задоволено, виходячи з того, що позивачем доведено позовні вимоги та правильно обрано способи захисту порушених прав власника патенту на винахід (див. рішення господарського суду міста Києва від 11.07.2011 у справі № 39/248, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2011 та постановою Вищого господарського суду України від 29.11.2011).

Розглядаючи справи у спорах, пов'язаних із захистом прав на винаходи, необхідно враховувати, що статтею 31 Закону України

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено дії, які не визнаються порушенням прав.

У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (глава 10 «Забезпечення позову» розділу I ГПК України) у вигляді заборони відповідачеві – володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Установі приймати рішення про внесення будь-яких змін до відповідних Реєстрів та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судові рішення, а відтак – утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель учасники справи належними засобами доказування, в тому числі й за допомогою експертного дослідження, повинні довести:

- наявність новизни у винаході чи у корисній моделі на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);
- наявність у винаході винахідницького рівня, тобто він не є частиною рівня техніки (не є для фахівця очевидним);
- відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»;
- наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Слід мати на увазі, що відповідно до статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

- 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
- 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, виклика-

ють обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

За наявності між сторонами спору розбіжностей стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності щодо процесу (способу) виготовлення продукту, суд залежно від обставин справи може запропонувати судовому експерту роз'яснити питання про таке:

- чи використано у процесі виготовлення продукту кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй;
- чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

1.10. Стандарти, встановлені Угодою про асоціацію щодо прав інтелектуальної власності на винаходи

В Угоді про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності.

Щодо патентів на винаходи сторони узгодили таке:

У статті 220 Угоди про асоціацію передбачено видачу додаткового охоронного сертифікату для лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом, і який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу для випуску продукту на відповідний ринок у порядку, встановленому відповідним законодавством, що скорочує період ефективної охорони згідно з патентом.

У статті 221 Угоди про асоціацію передбачено, що сторони охороняють винаходи у галузі біотехнологій відповідно до норм національного патентного законодавства.

Для цілей Угоди про асоціацію винаходи, які є новими та які мають винахідницький рівень і підлягають промислового застосуванню, є патентоспроможними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається з біологічного матеріалу чи містить його, або процесу, шляхом якого біологічний матеріал виробляється, обробляється чи використовується.

Біологічний матеріал, ізольований від свого природного середовища чи вироблений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він раніше зустрічався в природі.

Елемент, відокремлений від людського організму або будь-яким чином вироблений шляхом технічного процесу, що включає послідовність або часткову послідовність генів, може бути патентоспроможним винаходом, навіть якщо його структура ідентична з природним елементом. Промислові застосування послідовності або часткової послідовності генів має бути викладено у заявці на патент.

Окремо визначено, що патентуванню не підлягають:

- а) сорти рослин та породи тварин;
- б) суттєво важливі для відтворення рослин і тварин біологічні процеси;
- с) організм людини на різних стадіях формування та розвитку і прості відкриття його елементів, зокрема послідовність або часткову послідовність генів.

Винаходи, які стосуються рослин і тварин, є патентоспроможними, коли технічна можливість реалізації винаходу не обмежується конкретним сортом рослини або породою тварини. Підпункт (б) цього пункту не завдає шкоди патентоспроможності винаходів, що стосуються мікробіологічних або інших технічних процесів чи продуктів, одержаних за допомогою таких процесів.

Винаходи не вважаються патентоспроможними у випадках, коли їх комерційне використання суперечить *ordre public* (публічному порядку) або суспільній моралі; проте використання не вважається таким тільки через заборону відповідно до законів або інших актів. Зокрема, непатентоспроможними вважаються такі об'єкти:

- а) процеси клонування людей;
- б) процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людей;

- с) застосування людських ембріонів у промислових або комерційних цілях;
- д) процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, що, імовірно, спричинять їхнє страждання без будь-якої суттєвої медичної допомоги для людини чи тварини, а також тварини, одержані в результаті таких процесів.

У статті 222 Угоди про асоціацію сторони передбачили необхідність запровадження комплексної системи, яка гарантуватиме конфіденційність, нерозголошення та незалежність даних, що надаються для цілей одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринок.

При цьому Україна зобов'язалась привести своє законодавство стосовно захисту даних для лікарських засобів із законодавством ЄС в дату, яку визначить Комітет з питань торгівлі.

У статті 223 Угоди про асоціацію сторони визначили вимоги щодо безпеки та ефективності перед наданням дозволу на введення на ринок продуктів захисту рослин.

Сторони Угоди про асоціацію визнають тимчасове право власника звіту про випробування або дослідження, який представлений вперше на розгляд для отримання дозволу на введення на ринок продукту захисту рослин. Протягом цього періоду звіт про випробування або дослідження не буде використовуватися в інтересах будь-якої іншої особи з метою отримання дозволу на введення на ринок продукту захисту рослин, за винятком надання згоди першого власника.

2. Корисні моделі

2.1. Визначення корисної моделі як об'єкта, що підлягає захисту (продукт, спосіб). Законодавство України про корисні моделі

У статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідником завжди є людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено корисну модель.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на корисні моделі в Україні регулюють:

- ЦК України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- Закон України «Про державну таємницю»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1994 № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів»;
- Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 8 (із змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 № 473 «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»;
- Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (зі змінами);
- Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197;
- Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 № 469;
- Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 № 738;
- Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 521;

- Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 № 520;
- Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 № 247;
- Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12. 2004 № 1716 (із змінами);
- Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 (переглянутий 02.10.1979, 03.02.1984), що набув чинності для України 25.12.1991;
- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, підписаний у Будапешті 28.04.1977. Україна приєдналася до нього на підставі Закону України «Про приєднання України до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 та Інструкції до нього від 31.01.1981 від 01.11.1996;
- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979), набула чинності для України з 25.12.1991;
- Договір про патентне право, прийнятий 01.06.2000 у Женеві, набув чинності для України 30.06.2003;
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України;
- Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (набрала чинності 01.08.2017);
- Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набула чинності 01.09.2017.

В Угоді про асоціацію сторони не встановили окремих стандартів, які стосувалися б безпосередньо прав інтелектуальної власності на корисні моделі, однак Угода про асоціацію містить загальні положення, які стосуються всіх об'єктів права інтелектуальної власності.

2.2. Умови надання правової охорони корисній моделі

Умови надання правової охорони корисній моделі аналогічні умовам надання правової охорони винаходам, що викладені у підпункті 1.2. пункту 1 «Винаходи».

2.3. Умови патентоздатності корисної моделі (новизна, промислова придатність)

Відповідно до статті 460 ЦК України та статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоздатності (вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї), 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 корисної моделі 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 винахід 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) передують тій даті, яка зазначена у частині четвертій статті 7 названого Закону, 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 до-

ведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього положення.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються патентом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень.

Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

2.4. Право на отримання патенту на корисну модель. Право винахідника, групи винахідників. Право роботодавця

Питання пов'язані з правами на отримання патенту на корисну модель, вирішуються таким же чином, як і питання отримання патенту на винахід з певними особливостями, які відображені у підпункті 1.4. пункту 1 «Винаходи».

2.5. Процедура отримання патенту на корисну модель

Питання отримання патенту на корисну модель висвітлені у підпункті 1.5. пункту 1 «Винаходи».

У розгляді справ, пов'язаних з патентами на корисні моделі, важливим доказом є виписка з Реєстру патентів України на корисні моделі.

Така виписка надасть об'єктивну інформацію щодо корисної моделі на дату її видачі, а саме:

- (11) номер реєстрації, який є номером патенту (деклараційного патенту);
- (16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту);
- (20) дату подання клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) на розсекречену корисну модель;
- (21) номер заявки;
- (22) дату подання заявки;

- (24) дату, з якої є чинними права на корисну модель;
- (30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції;
- (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (33) двобуквений код держави – учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
- (41) дату публікації відомостей про прийняту до розгляду заявку та номер бюлетеня;
- (46) дату публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) та номер бюлетеня;
- (51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації;
- (54) назву корисної моделі;
- (57) формула корисної моделі;
- (60) вид та номер охоронного документа України на секретну корисну модель;
- (62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);
- (66) номер (номери) та дату (дати) попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено;
- (71) ім'я або повне найменування заявника (заявників);
- (72) ім'я винахідника (винахідників);
- (73) ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквений код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3;
- (74) ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи;
- (85) дату переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію;
- (86) номер та дату подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію;
- (98) адресу та ім'я фізичної або повне найменування юридичної особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для листування.

2.6. Термін дії патенту на корисну модель

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель за-свідчуються патентом.

Відповідно до статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на корисну модель є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Продовження терміну дії патенту на корисну модель, чинним законодавством не передбачена.

Строк дії патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного за Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ЦК України строку дії охорони корисної моделі.

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (подання власником заяви про відмову від патенту або несплата річного збору за підтримання чинності патенту у встановлений строк).

2.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на корисну модель. Примусове відчуження прав

Права та обов'язки що впливають з патенту на корисну модель виникають і діють так само, як і права та обов'язки на винахід.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу корисної моделі умовам патентоздатності. Тобто, закладом експертизи не проводиться експертиза заявки на корисну модель на відповідність умовам патентоздатності, а патент видається за результатами формальної експертизи.

При цьому на корисну модель не поширюються права щодо тимчасової правової охорони, наданої винаходам статтею 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2.8. Припинення дії патенту на корисну модель

Припинення дії патенту на корисну модель відбувається з тих же підстав і в тому ж порядку, як і припинення дії патенту на винахід. Єдина відмінність полягає в тому, що умовами патентоздатності корисної моделі є лише новизна і промислова придатність.

Наприклад, рішенням суду за результатами оцінки проведеної судової експертизи та інших наявних у матеріалах справи доказів було встановлено, що оскаржувана корисна модель не відповідає умові патентоздатності «новизна», оскільки вона не була новою на дату подання заявки. Наведене стало підставою для прийняття рішення про визнання патенту на корисну модель недійсним повністю, внесення відповідних змін до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» (див. рішення господарського суду міста Києва від 06.10.2016 у справі № 910/24623/16).

2.9. Способи захисту прав на корисну модель

Відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту, або, за згодою власника, особа, яка придбала ліцензію, має право вимагати припинення будь-яких посягань на його права. При цьому порушник зобов'язаний не лише припинити порушення прав, а й відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає, що захист прав на корисну модель здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Ця ж стаття встановлює, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на корисну модель;
- встановлення факту використання корисної моделі;
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- компенсації.

У вирішенні відповідних спорів, суду необхідно враховувати викладене у підпункті 1.9. пункту 1 «Винаходи».

Наприклад, доведенню при вирішенні судом спору підлягали питання відповідності корисної моделі умовам патентоздатності, тобто чи є вона новою і промислово придатною, а також питання використання відповідачем за зустрічним позовом при виробництві продукту кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі за оскаржуваним патентом, або ознаки, еквівалентної їй.

Позивач за первісним позовом звернувся до суду з позовом про визнання недійсним патенту на корисну модель з огляду на невідповідність його умовам патентоздатності (відсутність новизни і промислової придатності), а позивач за зустрічним позовом звернувся до суду із зустрічною позовною заявою про заборону виробляти продукт з використанням зазначеної корисної моделі, вказуючи, що його права на корисну модель порушені.

Оцінивши висновки експерта за результатами проведення судової експертизи та додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі в сукупності з іншими доказами, наявними в матеріалах справи, суд дійшов висновку, що позивач за первісним позовом не довів належними засобами доказування, що патент на корисну модель не відповідає умовам патентоздатності; отже, відсутні підстави для визнання патенту недійсним та здійснення про це відповідної публікації.

Позивач за зустрічним позовом не надав суду доказів, які свідчили б, що відповідач за зустрічним позовом здійснює виробництво продукту з використанням оспорюваної корисної моделі. За таких обставин суд відмовив у задоволенні позовних вимог про заборону виробляти продукт та про вилучення з цивільного обороту цього продукту (див. рішення господарського суду міста Києва у справі № 39/147 від 30.07.2015, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.11.2015).

При вирішенні спорів про визнання недійсними патентів на корисні моделі через невідповідність їх умовам патентоздатності суду слід враховувати, що згідно з частиною першою статті 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відповідальність за відповідність запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності несе власник патенту. Таким чином, обов'язок доведення відповідності корисної моделі умовам патентоздатності покладається саме на власника патенту.

Частиною другою статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності.

За результатами такої експертизи закладом експертизи надається відповідний висновок, який за клопотанням зацікавленої сторони може бути долучений до матеріалів справи як письмовий доказ.

3. Промислові зразки

3.1. Визначення промислового зразка як об'єкта, що підлягає захисту. Законодавство України про промисловий зразок

У статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», визначено, що промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, права на який засвідчуються патентом.

Якщо в результаті дії сил неживої природи (вітер, блискавка, вода) або в результаті впливу тварин, рослин, мікроорганізмів буде створено об'єкт, який можливо використовувати для задоволення потреб людини, такий об'єкт в жодному випадку не може бути зареєстровано як промисловий зразок, оскільки він не буде результатом творчої діяльності людини. Тобто охорону як промисловий зразок може отримати лише об'єкт, створений творчою діяльністю людини.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (частина друга статті 461 ЦК України, частина друга статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Отже, особливістю промислового зразка є те, що він повинен визначати лише зовнішній вигляд виробу, тобто те, що можливо побачити. Частини виробу, які містяться всередині промислового виробу, не можуть отримати правову охорону як промислові зраз-

ки, оскільки вони не визначають зовнішнього вигляду промислового виробу.

Приклади промислових зразків: пляшка для алкогольних напоїв, візерунок на тканині, упаковка для спецій.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюють:

- ЦК України;
- Господарський кодекс України (далі – ГК України);
- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
- Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12. 2004 № 1716 (із змінами);
- Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 226/6514;
- Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601;
- Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за № 378/5569;
- Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 574 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08. 2001 за № 716/5907;
- Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 575 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за № 717/5908;
- Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності,

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 № 247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2005 за № 494/10774.

Україна також приєдналася до таких міжнародних договорів, адміністративні функції за якими виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ):

- Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписана в Локарно 08.10.1968 зі змінами від 28.09.1979. Дата набрання чинності для України: 07.07.2009. Закон України «Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків» від 17.12. 2008 № 684-VI;
- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (переглянута у Брюсселі 14.12.1900, у Вашингтоні 02.06.1911, у Гаазі 06.11.1925, у Лондоні 02.06.1934, у Лісабоні 31.10.1958, у Стокгольмі 14.07.1967, змінена 02.10.1979. Набуття чинності для України: 25.12.1991;
- Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, прийнятий 28.11.1960 в Гаазі;
- Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, прийнятий 02.07.1999 в Женеві (відповідно до статті 1 Женевського акту Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків Гаазьку угоду про міжнародне депонування промислових зразків перейменовано в Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових зразків);
- Інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
- Закон України «Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків Гаазького акта, прийнятого 28.11.1960, та Женевського акта, прийнятого 02.07.1999) від 17.01.2002 № 2992-III», відповідно до якого Україна приєдналася до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28.11.1960 у Гаазі, та Женевського акта, прийнятого 02.07.1999 у Женеві);
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), яка зі вступом України до Світової організації

торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України;

- Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (набрала чинності 01.08.2017);
- Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набула чинності 01.09.2017.

3.2. Умови надання правової охорони промисловому зразку

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (новизна) (частина перша статті 461 ЦК України, пункт 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (частина друга статті 461 ЦК України, пункт 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Не можуть одержати правову охорону:

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друкована продукція як така;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо (пункт 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу (пункт 6 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

У той же час тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису (пункт 6 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

У вирішенні спорів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності на промисловий зразок, необхідно враховувати, що згідно з частиною шостою статті 5 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок» обсяг правової охорони, що надається промислому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується.

Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 (з подальшими змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601, не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового наведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, на відповідність зображенню виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, відсутній правовстановлювальний документ, який у словесній формі містив би перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент.

Отже, сторони повинні належними засобами доказування довести, що ними точно визначено сукупність суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру.

Так само сторони повинні належними засобами доказування довести використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у конкретному виробі відповідача. В таких випадках судом призначалася судова експертиза (див. рішення господарського суду міста Києва у справі № 910/11422/15 від 14.03.2016, яке в апеляційному та касаційному порядку не оскаржувалося).

3.3. Умови патентоспроможності промислового зразка (новизна)

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим (частина перша статті 461 ЦК України, пункт 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

У процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Якщо протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, було розкрито інформацію про промисловий зразок автором або іншою особою (яка одержала таку інформацію від автора прямо чи опосередковано), таке розкриття інформації не впливає на визнання промислового зразка патентоспроможним.

У такому разі обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на заінтересовану особу (пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Для вирішення питання про новизну промислового зразка необхідно встановити сукупність його суттєвих ознак, а також надати відповідь на питання, чи не стала ця сукупність суттєвих ознак загальнодоступною в світі до дати подання заявки або до дати її пріоритету. Тобто, необхідно спочатку визначити сукупність суттєвих ознак промислового зразка, потім сукупність суттєвих ознак виробу, яка може вплинути на новизну промислового зразка, а потім зробити їх порівняння. При цьому необхідно пам'ятати, що перелік суттєвих ознак встановлюється виходячи із зовнішнього вигляду виробу, а правовстановлювальний документ, який у словесній формі містив би перелік суттєвих ознак промислового зразка, відсутній. Тому питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності новизни промислового зразка, необхідно враховувати загальне враження про об'єкти, які порівнюються. Наприклад, пляшки, навіть за умови наявності новизни, будуть мати спільні суттєві ознаки, такі як дно пляшки, отвір, порожнину всередині.

Це зумовлено тим, що пляшкою називають невелику місткість для зберігання рідини з вузьким горлечком, яке можливо закупорити корком або закрити іншим способом. Коли ми говоримо слово «пляшка», то кожна людина може уявити цей предмет по-різному (пляшку циліндричної форми, пляшку прямокутної форми, круглу пляшку), однак ми безпомилково відрізняємо предмети, які можна назвати пляшками, від предметів, які ми називаємо «глек».

При встановленні сукупності суттєвих ознак необхідно враховувати наявність чи відсутність обмеженого кола споживачів, які використовують такі промислові зразки (пляшки можуть використовувати всі споживачі, іграшки чи вуличні ліхтарі – обмежене коло споживачів).

Необхідно також мати на увазі, що навіть у результаті творчої діяльності людини можливості при розробці нового промислового зразка, наприклад стільця, будуть обмежені необхідністю збереження функціональних особливостей такого продукту.

Потрібно також дослідити, якою мірою тенденції моди можуть впливати на можливість створення нового промислового зразка.

Ідея надання правової охорони промисловим зразкам полягає в тому, щоб заохотити особу займатися творчою діяльністю і отримувати в результаті такої творчої діяльності предмети, які можуть виконувати ті ж самі функції (наприклад, стільці, на яких сидять, столи, за якими сидять), але відрізняються за зовнішнім виглядом (стільці з однією ніжкою, столи незвичної форми).

У результаті такої творчої діяльності людини суспільство може отримувати новий дизайн відомих речей або абсолютно нові промислові вироби, які призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

За відсутності такої творчої діяльності людини, направленої на створення нових промислових виробів, люди були б змушені носити одяг одного і того ж дизайну протягом всього життя або використовувати такі ж вази для квітів, як і двісті років тому.

Особа, яка займається творчою діяльністю, витрачає певний час, зусилля, матеріальні ресурси для створення нового предмета (предмета, який відрізняється від всіх інших аналогічних предметів сукупністю суттєвих ознак) і відтак отримує право протягом певного часу використовувати цей новий предмет та одержувати відповідні прибутки.

3.4. Право на отримання патенту на промисловий зразок (право автора, групи авторів; право роботодавця)

Автором промислового зразка завжди є людина, творчою працею якої створено промисловий зразок. Промисловим зразком може бути результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання: про це зазначено в преамбулі Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України, пункт 5 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець (стаття 463 ЦК України, пункт 1 статті 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними (пункт 2 статті 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у разі, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше, право на одержання патенту має роботодавець. У такому випадку автор промислового зразка отримує від роботодавця винагороду.

Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно.

Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора.

У застосуванні зазначених приписів статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» слід враховувати вимоги статті 429 ЦК України.

Загальні питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, врегульовані також статтею 430 ЦК України, відповідно до якої особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Право на одержання патенту мають також правонаступники автора або роботодавця (стаття 9 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Тобто, у автора промислового зразка є право на те, щоб його визнали творцем. Також у автора промислового зразка є право перешкоджати будь-якому посяганням на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця.

У разі, якщо майнові права на патент на промисловий зразок належатимуть іншій особі (не автору), у автора в будь-якому випадку залишатимуться особисті немайнові права на промисловий зразок (стаття 423 ЦК України, пункт 4 статті 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані (стаття 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Право власності на патент та право власності на річ не залежать одне від одного. Наприклад, особа-1 володіє патентом на промисловий зразок «пляшка», які в подальшому продає. Після того,

як особа-2 купує таку «пляшку», вона стає її власником, і особа-1 не має жодних прав на річ «пляшка».

У свою чергу, зміна власника патенту на промисловий зразок «особа-1 замінена на особу-3» не впливає на перехід права власності на річ, так само як і перехід права власності на річ не впливає на права власника патенту.

3.5. Процедура отримання патенту на промисловий зразок (подання заявки, розгляд заявки, пріоритет, експертиза, публікація, видача патенту, оскарження)

Порядок одержання патенту на промисловий зразок врегульовано розділом 4 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а також Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110, Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерством освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 (із змінами).

Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти, з деякими відмінностями. Така вимога до заявки називається вимогою єдності.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про видачу патенту;
- комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
- опис промислового зразка;
- креслення, схему, карту (якщо необхідно).

При цьому обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у відповідній галузі.

За подання заявки сплачується збір.

Отже, заявкою вважається вся сукупність документів, необхідних для видачі патенту.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів. Ця дата встановлюється Установою.

Заявником визнається особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку.

Законодавством визначено можливість пріоритету, при цьому пріоритет заявки (пріоритет) – це першість у поданні заявки.

Заявник має право скористатися пріоритетом:

- протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет;
- якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців з дати відкриття виставки щодо промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з наданням відповідних доказів та в порядку, визначеному Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Дата пріоритету – дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:

- визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;
- перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до вимог Правил розгляду заявки на промисло-

вий зразок, відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ (Міжнародна класифікація промислових зразків, запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської дипломатичної конференції 08.10.1968). Основою для класифікації є призначення промислового зразка;

- перевіряється єдність промислового зразка (заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти).

Після подання заявки проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи, результатом проведення якої є висновок, на підставі якого Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

Під час проведення експертизи: встановлюється дата подання заявки, визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», тобто чи є він об'єктом промислового зразка, на реєстрацію якого подана заявка, форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Отже, під час проведення експертизи заявки не перевіряється, чи є заявлений промисловий зразок новим.

Якщо заявка на промисловий зразок і документ про сплату збору за подання заявки відповідають установленим вимогам, то заявнику надсилається рішення про видачу патенту за встановленою формою.

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.

Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок, для чого вносяться до Реєстру відповідні відомості.

Реєстр – це Державний реєстр патентів України на промислові зразки, ведення якого здійснюється Установою на підставі

Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки.

Державний реєстр патентів України на промислові зразки – це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Відомості, що занесені до Реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката патенту, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до Реєстру, Установа публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до Реєстру.

Реєстрація патенту здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Реєстру на підставі рішення Установи про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту.

У процесі ведення Реєстру до нього вносяться відомості щодо продовження строку дії патенту; зміни імені фізичної особи-власника (власників) або повного найменування юридичної особи-власника (власників) і/або адреси власника (власників) патенту; зміни складу авторів; зміни назви промислового зразка; зміни стосовно представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) патенту; видача ліцензії на використання промислового зразка; заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка; відкликання заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка; змін до відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка; визнання патенту недійсним повністю або частково; припинення дії патенту; видачі дубліката патенту; змін внаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо); зміни адреси для листування; змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

Підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Установи; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) патенту (за умови надання відповідних доказів що підтверджують необхідність внесення відповідних змін).

У розгляді справ, пов'язаних з патентами на промислові зразки, важливим доказом є виписка з Реєстру патентів України на промислові зразки.

Така виписка надасть об'єктивну інформацію на дату її видачі, а саме:

- (11) номер реєстрації, який є номером патенту;
- (15) дату реєстрації патенту;
- (17) очікуваний строк дії продовження;
- (18) очікувану дату закінчення строку дії продовження;
- (21) номер заявки;
- (22) дату подання заявки;
- (23) дату виставкового пріоритету;
- (24) дату, з якої є чинними права на промисловий зразок;
- (28) кількість заявлених варіантів;
- (30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції;
- (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
- (33) двобуквенний код держави – учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
- (45) дату публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня;
- (51) індекс (індекси) Міжнародної класифікації промислових зразків;
- (54) назву промислового зразка;
- (55) зображення промислового зразка та вказівку відносно кольорів;
- (58) дату запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації;
- (62) номер і дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);
- (66) реєстраційний номер(и) заявки або реєстрації промислового(их) зразка(ів), який (які) є варіантом(ами) цього документа;
- (71) ім'я або повне найменування заявника (заявників);
- (72) ім'я автора (авторів);
- (73) ім'я або повне найменування власника (власників) патенту, його адресу та двобуквенний код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3;

(74) ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи;

(98) адресу та ім'я фізичної або повного найменування юридичної особи, якій надсилається патент, адресу для листування.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними та одержати виписку з Реєстру щодо відомостей про патент. Кожна виписка стосується одного патенту.

Видача патенту здійснюється у місячний строк після державної реєстрації патенту.

Патент на промисловий зразок видається за встановленою формою.

Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.

Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Це зумовлено тим, що під час проведення процедури реєстрації патенту не проводиться перевірка промислового зразка на новизну.

У висновку про видачу патенту на промисловий зразок зазначається, що він видається саме за результатами формальної експертизи.

До виданого патенту можуть бути внесені виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.

У випадку втрати чи зіпсування патенту його власнику видається дублікат патенту.

Матеріали заявки містять всі документи, які були подані заявником, у тому числі опис та всі висновки Установи.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою до Апеляційної палати або в судовому порядку.

У преамбулі Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено, що Апеляційна палата – це спеціально створений колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України (Апеляційна палата розглядає заперечення на рішення Установи, які стосуються всіх об'єктів інтелектуальної власності, а не лише промислових зразків).

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене до суду.

3.6. Термін дії патенту на промисловий зразок. Припинення дії патенту на промисловий зразок

Відповідно до статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

У пункті 5 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Отже, в чинних законодавчих актах існують розбіжності щодо строку дії патенту на промисловий зразок.

Фактично патенти на промислові зразки видаються на десять років, тобто від дати подання заявки відраховується 10-річний строк, який і вважається строком дії патенту на промисловий зразок. Цей строк може бути продовжено, але не більш як на п'ять років.

Статтею 466 ЦК України передбачено можливість дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Дія патенту може бути також достроково припинена у разі:

- якщо власник патенту відмовився від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи (власник може відмовитися в будь-який час). Така відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи (пункт 1 статті 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Заява про повну або часткову відмову від патенту подається власником (власниками) патенту і повинна стосуватися одного охоронного документа.

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує промисловий зразок на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від патенту, а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, до складу якого входять права, що засвідчуються патентом;

- якщо не було здійснено оплати за підтримання чинності патенту. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено (пункт 2 статті 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

При цьому річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачено, а документ про його сплату повинен надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Установа видає або надсилає власнику патенту чи довіреній особі повідомлення про припинення дії патенту у разі несплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Статтею 467 ЦК України передбачено правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Так, у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до статті 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути від-

новлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Дострокове припинення дії чинності патенту на промисловий зразок можливе, і такі випадки непоодинокі. Тому, здійснюючи розгляд справи, необхідно пересвідчитися в чинності такого патенту.

Важливе значення має також підстава припинення дії патенту на промисловий зразок. Якщо дія патенту на промисловий зразок припинена за заявою власника, то вважається, що права на цей патент діяли з дати його видачі до дати їх припинення. Крім того власнику патенту надається можливість такі права відновити. У разі визнання патенту на промисловий зразок недійсним вважається, що у власника такого патенту жодних прав не виникало.

Наприклад, рішенням суду було встановлено, що спірний промисловий зразок на момент подання заявки не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», оскільки він не був новим, зокрема по відношенню до інших виробів, зареєстрованих до моменту подання відповідачем заявки на реєстрацію патенту, а сукупність ознак спірного промислового зразка стала загальнодоступною у світі до моменту подання відповідачем заявки на реєстрацію промислового зразка, що є підставою для визнання промислового зразка недійсним та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом також було розглянуто та відхилено клопотання відповідача про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору, обґрунтоване тим, що дія оскаржуваного патенту на момент розгляду справи у суді припинена у зв'язку з відповідною заявою власника патенту.

Клопотання про припинення провадження у справі судом було відхилене з огляду на те, що між сторонами у справі є спірні правовідносини на момент розгляду справи у суді та наявний предмет спору. Судом також враховано різні правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним, беручи до уваги, що з моменту реєстрації патенту і до моменту припинення дії патенту вказаний патент вважається дійсним та створює відповідні правові наслідки для сторін (див. рішення господарського суду міста Києва у справі № 5011-12/11965-2012 від 23.07.2013, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2013).

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково (стаття 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») у разі:

- а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності. Єдиною умовою патентоспроможності є новизна;
- б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Враховуючи, що при видачі патенту на промисловий зразок не здійснюється його перевірка на новизну, це – найбільш поширена підстава для звернення до суду з позовами про визнання патентів на промислові зразки недійсними.

Найчастіше як підстави позову позивачі зазначають відсутність новизни або видачу патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У розгляді таких справ слід враховувати приписи частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», якою передбачено, що промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка необхідно брати до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (див. рішення господарського суду міста Києва у справі № 910/5371/13 від 29.08.2013, залишене без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2014).

Досить часто при отриманні патенту на промислові зразки особи, які подають заявки, діють з порушенням прав інших осіб, наприклад, реєструють патент на промисловий зразок, який відтворює знак для товарів і послуг іншої особи.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

3.7. Права та обов'язки, що впливають з патенту на промисловий зразок

У статті 424 ЦК України визначені майнові права інтелектуальної власності, які стосуються всіх об'єктів права інтелектуальної власності.

Стаття 464 ЦК України, стаття 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначають права, що впливають з патенту на промисловий зразок».

За статтею 465 ЦК України права, що впливають з патенту є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, яка збігається з датою публікації.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Наприклад, промисловий зразок «пляшка» належить особі 1 і містить три суттєві ознаки. Особа 2 отримує патент на промисловий зразок, який містить три суттєві ознаки, що належали особі 1, та ще три нові суттєві ознаки. Такий промисловий зразок є новим,

оскільки містить іншу сукупність суттєвих ознак. Однак особа 2 використовує лише ті суттєві ознаки, які належать особі 1. У такому випадку не може йтися про використання особою 2 власного патенту на промисловий зразок, оскільки при виробництві товару не використовуються всі суттєві ознаки цього промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Порядок розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, зокрема і патентом на промисловий зразок, врегульовано главою 75 ЦК України.

Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір повинні бути укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на промисловий зразок або видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Права, що впливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права автора промислового зразка, що регулюються іншим законодавством України.

Законодавством України (стаття 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») передбачені дії, які не визнаються порушенням прав.

Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений про-

мисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Право попереднього користування також передбачено статтею 470 ЦК України.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка:

- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
- без комерційної мети;
- з науковою метою або в порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу (наприклад, у виробі використовується деталь із застосуванням промислового зразка, яка була введена в цивільний оборот власником такого промислового зразка).

Статтею 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено обов'язки, що випливають з патенту на промисловий зразок.

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, почина-

ючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд приймає рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Спори щодо ліцензій вирішуються у судовому порядку.

3.8. Способи захисту прав на промисловий зразок

Захист прав на промисловий зразок врегульовано розділом 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Будь-які посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а саме: право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, шляхом виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях; право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозво-

лу, – вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їх компетенції вирішують, зокрема, спори про:

- авторство на промисловий зразок;
- встановлення факту використання промислового зразка;
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- право попереднього користування;
- компенсації.

Загальні способи захисту порушених прав визначені також у статті 16 ЦК України та статті 20 ГК України.

Стаття 432 ЦК України врегульовує особливості захисту права інтелектуальної власності судом.

Незважаючи на те, що в статті 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено можливість вирішення спорів про стягнення компенсації, Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не передбачає чіткого порядку, розмірів стягнення компенсації замість відшкодування збитків, на відміну від Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Не встановлено мінімального розміру компенсації, яку можна стягнути з порушника замість відшкодування збитків. Тому розмір заподіяних збитків і розмір компенсації, які заявлені до стягнення, повинна довести особа, яка звертається з відповідним позовом.

Розглядаючи справу, необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав.

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуаль-

ної власності, зокрема промислового зразка (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів), незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є позадоговірним порушенням патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться у розгляді справи.

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введенного в оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить у цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

Суб'єктом використання промислового зразка у розумінні Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок» може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену з використанням всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка.

Позов про визнання патенту на промисловий зразок недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які

підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004.

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або в певній частині; в останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність.

Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки:

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту);
- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

Установлення судом факту наявності у господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на промисловий зразок свідчить про правомірність використання відповідного об'єкта промислової власності.

При цьому необхідною передумовою визнання права попереднього користування промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Якщо у виробі не використано хоча б одну з суттєвих ознак, яка разом з іншими ознаками утворює сукупність суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, у суду відсутні підстави для визнання зазначеного права. Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

3.9. Стандарти, встановлені Угодою про асоціацію щодо прав інтелектуальної власності на промислові зразки

В Угоді про асоціацію встановлені окремі стандарти які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності.

В Угоді про асоціацію щодо промислових зразків Сторони узгодили, зокрема, таке.

У статті 213 Угоди про асоціацію Сторони встановили стандарти щодо необхідності охорони незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер.

Сторони зазначили, що промисловий зразок вважається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома:

- а) у випадку незареєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, для якого заявляється охорона, був вперше доведений до загального відома;
- б) у випадку зареєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, для якого заявляється охорона, або, якщо заявлено пріоритет, – до дати пріоритету.

Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер у випадку, коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома:

- а) у випадку незареєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, для якого заявляється охорона, був вперше доведений до загального відома;
- б) у випадку зареєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, для якого заявляється охорона, або, якщо заявлено пріоритет, – до дати пріоритету.

При оцінці індивідуального характеру промислового зразка має братися до уваги ступінь свободи дизайнера у його розробці.

Сторонами визначено, що охорона забезпечується шляхом реєстрації та надає виключні права їхнім власникам відповідно до положень цієї статті.

Незареєстрованим промисловим зразкам, доведеним до загального відома, надаються такі самі виключні права, але лише у випадку, коли оскаржуване використання не є результатом копіювання промислового зразка, що охороняється.

У статті 214 Угоди про асоціацію передбачено, що термін дії охорони промислового зразка після реєстрації становить щонайменше п'ять років. Правовласник може поновлювати термін дії охорони на один або більше п'ятирічних періодів до загального терміну, що становить 25 років з дати подання заявки.

Термін дії охорони незареєстрованих промислових зразків має становити щонайменше три роки з дати, на яку зразок був доведений до загального відома на території однієї зі Сторін.

Сторони погодили також умови щодо відмови у реєстрації промислового зразка або визнання його недійсним після реєстрації (стаття 215 Угоди про асоціацію).

В Угоді про асоціацію також визначені права, які надаються власнику промислового зразка (стаття 216) та винятки, на які не поширюються права, що надаються промисловим зразком, після реєстрації (стаття 217).

У статті 218 Угоди про асоціацію йдеться про те, що промисловий зразок, який охороняється правом на промисловий зразок, зареєстрований на території однієї зі Сторін відповідно до вимог цього Підрозділу, може охоронятись згідно із законодавством з авторського права цієї Сторони з дати його створення та фіксації у будь-якій формі. Обсяг такої охорони та умови її надання, зокрема необхідний рівень оригінальності, визначаються кожною зі Сторін.

4. Очікувані зміни законодавства про промислові зразки

З метою узгодження положень чинного законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки і торговельні марки з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію, включаючи запровадження інституційних та організаційних змін для належного виконання

положень зазначеної Угоди, Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України 23.01.2018 Проект Закону України № 5699 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності».

Цим Законом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Про охорону прав на промислові зразки», у тому числі з метою усунення прогалин правового регулювання охорони прав на промислові зразки, що створили умови для поширення в Україні явища так званого «патентного троллінгу». Мова йде про діяльність суб'єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі загалу форми виробів, а потім вимагають сплати «роялті» за використання цих об'єктів у комерційних цілях.

За пояснювальною запискою до проекту Закону з його прийняттям буде забезпечено виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо приведення у відповідність до законодавства ЄС законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки та промислові зразки, а також функціонування дієвого механізму боротьби з «патентним троллінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition»).

РОЗДІЛ 4.

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)

1. Вступ

Відповідно до статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 знаки для товарів і послуг (торговельні марки), як і комерційні (фірмові) найменування та географічні зазначення, належать до промислової власності.

Зазначені об'єкти права інтелектуальної власності відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. При цьому комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує суб'єкта підприємницької діяльності (виробника товарів чи надавача послуг), а знаки для товарів і послуг (торговельні марки) та географічне зазначення є засобами індивідуалізації саме товарів і послуг (результатів відповідної діяльності).

Цивільно-правовий інститут засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (у тому числі знаків для товарів і послуг) в Україні в основному сформований і перебуває на етапі свого подальшого вдосконалення. Безпосередньо впливають на цей процес положення міжнародних договорів та діяльність з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу і загальноприйнятих міжнародних стандартів.

2. Загальна характеристика знаків для товарів і послуг (торговельних марок)

2.1. Поняття та значення торговельної марки

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак для товарів і послуг – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів

і послуг інших осіб. Якщо у названому Законі використовується поняття «знак для товарів і послуг», то у ЦК України – поняття «торговельна марка». Так, за статтею 420 ЦК України до переліку об'єктів права інтелектуальної власності належать «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що свідчить про тотожність понять «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг» за цивільним законодавством України. Цю обставину слід враховувати у розгляді справ зі спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 492 ЦК України торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

У статтях 155, 157, 158 ГК України також використано поняття «торговельна марка», розуміючи під цим знаки для товарів і послуг.

Торговельні марки, крім виконання розрізняльної функції, гарантують споживачам певну якість товарів (послуг), підтримують імідж суб'єкта підприємницької діяльності, який ними правомірно користується, забезпечують можливість юридичного захисту такого суб'єкта на ринку однорідних, схожих товарів (послуг) від недобросовісної конкуренції.

2.2. Види та основні функції торговельних марок

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об'єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та

похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Види торговельних марок:

- за способом відтворення – словесні, зображувальні, об'ємні, комбіновані; а також голографічні, знаки – кольори, звукові та світлові;
- за суб'єктом права на торговельну марку – індивідуальні, колективні;
- за статусом – звичайні і добре відомі торговельні марки.

Відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 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, об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- словесні у вигляді слів або сполучень літер;
- зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
- об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
- комбінації вищезазначених позначень.

Знак може бути звуковим (наприклад, позначення, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), світловим (позначення, які вирізняють товари чи послуги за допомогою певних світлових сигналів), а також зображеним у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів тощо.

Можливі також нюхові (ароматичні), смакові знаки. Як нюхові торговельні марки реєструють, наприклад, аромати парфумерних продуктів. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації.

Відповідно до Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, в Україні можна зареєструвати такі види торговельних марок: словесні, зображувальні, об'ємні (тривимірні), голографічні, знаки-кольори (один колір чи поєднання кольорів), звукові та світлові знаки.

Як словесні торговельні марки можуть бути зареєстровані словесні позначення (у тому числі вигадані), словосполучення, слогани, власні імена, літери, цифри. Словесні торговельні марки можуть бути виконані оригінальним шрифтом у будь-якому кольорі (вони не містять зображувальних елементів). Це найрозповсюдженіший вид торговельних марок.

Наприклад:



NOKIA *Barbie* **Canon** **SONY**

Зображувальні торговельні марки – це позначення, об'єктом яких є графічні зображення: живих істот, предметів, природних чи інших об'єктів, геометричні фігури, композиції ліній, символ-знак, емблема фірми.

Наприклад:



Комерційний Банк «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»



ТМ «Оболонь»



LADA АВТОВАЗ

Об'ємні торговельні марки можуть бути за формою певних товарів, їх упаковки чи їх частини; така торговельна марка має бути новою та оригінальною.

Як приклад об'ємної торговельної марки можна навести всесвітньо відому форму пляшки Coca-Cola.



Для вермуту ТМ Mario розроблений дизайн оригінальної пляшки.



Комбіновані торговельні марки – це торговельні марки, відтворені з одночасним застосуванням різних елементів, наприклад словесних і зображувальних.

Наприклад:



Добре відомою є торговельна марка, яка в результаті її інтенсивного використання стала на відповідну дату широко відомою серед споживачів стосовно певних товарів (послуг) і яка за рішенням спеціального державного органу чи суду визнана добре відомою в Україні (див. пункт 6 «Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні»).

Основні функції торговельних марок:

- 1) розрізняльна функція (товари (послуги) певного виробника впізнаються, вирізняються серед аналогічних товарів (послуг) інших виробників);
- 2) функція реклами відповідного товару (послуги);

- 3) функція захисту від недобросовісної конкуренції (обмежує використання даної марки без дозволу її власника);
- 4) торговельна марка є свідченням певної якості товару (послуги).

3. Акти законодавства щодо захисту прав на торговельну марку

3.1. Національне законодавство України щодо торговельних марок

Законодавство України про охорону прав на торговельні марки базується на Конституції України (частина перша статті 41, частина перша і друга статті 54).

Торговельна марка є об'єктом промислової власності, юридичний захист якого здійснюється на основі ЦК України (глава 44, статті 492–500), яким визначено: поняття торговельної марки (стаття 492), суб'єкти права на торговельну марку (стаття 493), засвідчення права на торговельну марку (стаття 494), майнові права на торговельну марку (стаття 495), строк чинності майнових прав на торговельну марку (стаття 496), дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку (стаття 497), відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав на торговельну марку (стаття 498), визнання прав на торговельну марку недійсними (стаття 499), права попереднього користувача на торговельну марку (стаття 500).

Юридичний захист торговельної марки здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених ГК України (глава 16, статті 155, 157, 158), яким визначено: об'єкти прав інтелектуальної власності, серед яких є торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 155), правомочності щодо використання торговельної марки (стаття 157), правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам (стаття 158).

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» врегульовано відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

До законодавства України, яке регулює правовідносини щодо торговельних марок, слід також відносити:

- Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», статтею 4 якого передбачено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Таке неправомірне використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) є порушенням антимонопольного законодавства, недобросовісною конкуренцією;
- Закон України «Про Антимонопольний комітет України», яким передбачені повноваження Антимонопольного комітету України у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;
- Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
- Інструкція про подання, розгляд, публікацію внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576. Ця Інструкція визначає процедуру подання до Установи, а також розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака, відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання знака, а так само міжнародного знака, якому надана правова охорона в Україні;

- Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів;
- Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10. Це Положення визначає форму Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, порядок видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та їх дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва, а також установлює форму свідоцтва України на знак для товарів і послуг і зміст зазначених у ньому відомостей;
- Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 № 545 (далі – Положення про представників у справах інтелектуальної власності). Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного. Згідно з цим Положенням патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб в Установі, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;
- Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 № 228 (далі – Порядок визнання знака добре відомим в Україні), визначає порядок визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною

палатою Установи (колегіальним органом для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заяв про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими в Україні);

- Регламент Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент Апеляційної палати). Цей Регламент визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати Установи, порядок діяльності Апеляційної палати Установи з розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності та вирішення інших питань, що належать до її компетенції;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» та постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України», згідно з якими функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3.2. Міжнародно-правові акти щодо торговельних марок

Україна є учасницею низки важливих міжнародно-правових актів з питань охорони торговельних марок (перелік міжнародних конвенцій, угод та договорів, що регулюють питання права промислової власності наведено у додатку № 2 до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 20.02.2007 № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»).

Найважливішим міжнародним договором про охорону торговельних марок є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (далі – Паризька конвенція), дата набрання чинності якою для України є 25.12.1991, перший міжнародно-правовий акт, що визначив принципові засади міжнародно-правової

охорони торговельних марок, міжнародні правила використання торговельних марок.

Україна є учасником Договору про закони щодо товарних знаків (TLT) від 27.10.1994, який ратифікований Законом України від 13.10.1995 № 380/95-ВР та набрав чинності для України 01.08.1996. Цей міжнародний договір встановлює, яку інформацію повинні надавати особи однієї держави-учасниці, а також процедури, якими вони повинні користуватися для того, щоб реєструвати товарні знаки у відомстві з товарних знаків іншої держави-учасниці. У статті 2 Договору про закони щодо товарних знаків визначено, що цей Договір застосовується до знаків, які складаються з візуальних позначень, за умови, що тільки ті з Сторін, що домовляються, які приймають до реєстрації об'ємні знаки, зобов'язані поширювати дію цього Договору на такі знаки. Цей Договір не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з візуальних позначень, зокрема до звукових та нюхових знаків. Він не застосовується до колективних, сертифікаційних та гарантійних знаків («Сторона, що домовляється» означає будь-яку державу чи міжурядову організацію, що є учасницею цього Договору). Договір про закони щодо товарних знаків уточнює і конкретизує деякі положення Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та інших міжнародних угод щодо товарних знаків.

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яку підписано в Ніцці 15.06.1957, з урахуванням переглядів та поправок (далі – Ніццька угода). Ніццька угода набрала чинності для України 29.12.2000.

Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006 (далі – Сінгапурський договір) ратифікований Україною 15.04.2009. Цей договір направлений на спрощення вимог до застосування та реєстрації товарних знаків, оновлення Договору про закони щодо товарних знаків (TLT), який не містив деяких положень, зокрема щодо охоплення більшої кількості торговельних марок у застосуванні. У статті 9 Сінгапурського договору визначено питання класифікації товарів і/або послуг: «Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стоїть за заявкою або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед

кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації « (Установа – орган, уповноважений Договірною Стороною на реєстрацію знаків; Договірна Сторона – будь-яка держава або міжурядова організація, що є стороною цього Договору, Ніццька класифікація – класифікація, заснована Ніццькою угодою).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) від 15.04.1994 (далі – Угода ТРИПС) є міжнародним договором, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності і застосування якого є обов’язковим на території України. Законом України від 10.04.2008 № 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 05.02.2008 (набрав чинності для України 16.05.2008). З набранням чинності цим Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід’ємними частинами якої є угоди та пов’язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС). Угода ТРИПС визначає механізм забезпечення на міжнародному рівні дотримання відповідних загальних норм країнами – учасниками Світової організації торгівлі на національному рівні. В основу цієї Угоди покладено міжнародні конвенції з питань захисту інтелектуальної власності. Угода ТРИПС доповнює положення Паризької конвенції.

Інше міжнародне законодавство щодо торговельних марок:

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набрала чинності для України 25.12.1989 (далі – Мадридська угода). Згідно зі статтею 4 цієї Угоди з дати реєстрації товарного знака у Міжнародному бюро інтелектуальної власності (м. Женева) у кожній країні, що бере участь в Угоді, знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Ця Угода не створює єдиного правового режиму товарного знака у всіх країнах, що беруть участь в Угоді, а лише полегшує процедуру отримання охорони відразу в багатьох країнах, звільняючи від необхідності реєстрації товарного знака в кожній окремій країні;

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 (далі – Протокол до Мадридської угоди), до якого Україна приєдналася 29.12.2000;
- Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків для товарів від 12.06.1973, прийнята у розвиток Паризької конвенції. Країни, до яких застосовується ця Угода, створили Спеціальний союз і прийняли загальну класифікацію зображувальних елементів знаків. Україна приєдналась до цієї Угоди за Законом України від 18.02.2009 № 1000-VI «Про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків»;
- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014. Верховна Рада України та Європейський Парламент 16.09.2014 синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. У зв'язку з ратифікацією цієї Угоди Україна взяла на себе зобов'язання щодо внесення змін у національне законодавство щодо торговельних марок (статті 193–200), одне з яких – створити і надавати вільний доступ до електронної бази поданих заявок на реєстрацію торговельних марок.

Слід мати на увазі, що згідно зі статтею 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Положення таких договорів є нормами прямої дії.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стаття 3) якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Слід мати на увазі, що норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосуванню, оскільки Україна зобов'язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм *acquis* ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.

3.3. Документи Вищого господарського суду України щодо захисту прав на торговельні марки:

- Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (із змінами і доповненнями) «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»;
- Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності», додаток 2 до якого містить перелік нормативно-правових актів, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності, у тому числі на знаки для товарів і послуг; перелік міжнародних конвенцій, угод та договорів, що регулюють питання права промислової власності;
- Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.10.2008 № 01-8/620 «Про набрання чинності Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі та Угоду ТРІПС», де йдеться про набрання чинності для України Угодою ТРІПС, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності і застосування якої є обов'язковим на території України;
- Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку)». У цьому Оглядовому листі у порядку інформації та для врахування у розгляді справ надано огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України (зокрема, наведено огляд постанов Вищого господарського суду України від 20.01.2015 у справі № 910/3455/13 та від 20.10.2015 у справі № 904/2029/15);
- Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 04.04.2012 № 01-06/417/2012 «Про деякі питання практики

- застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» (наведено огляд постанов Вищого господарського суду України від 01.02.2011 у справі № 9/287, від 31.05.2011 у справі № 9/304-10);
- Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 15.07.2010 № 01-08/415 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності» (наведено огляд постанов Вищого господарського суду України від 15.09.2009 у справі № 5/57, від 30.03.2009 у справі № 20/23, від 22.12.2009 у справі № 20/285, від 23.03.2010 у справі № 21/404);
 - Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30.06.2009 № 01-08/411/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» (наведено огляд постанов Вищого господарського суду України від 03.03.2009 у справі № 20/441, від 07.04.2009 у справі № 20/260, від 07.04.2009 у справі № (3/184) 17/580);
 - Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 23.12.2008 № 01-8/735 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» (наведено огляд постанов Вищого господарського суду України від 11.11.2008 у справі № 20/47, від 11.11.2008 у справі № 20/47).

4. Суб'єкти прав на торговельну марку

Відповідно до частин першої і другої статті 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Право на подання заявки на знак для товарів і послуг мають також правонаступники, до яких це право переходить в силу закону, договору чи в порядку спадкування.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг також визнають

суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень.

Так, фізичними особами, що мають право на торговельну марку, можуть бути громадяни України чи інших держав, особи без громадянства, що здійснюють господарську діяльність.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути будь-які юридичні особи, зареєстровані в Україні, іноземні юридичні особи (юридичні особи, які засновані (зареєстровані) за межами України у порядку, встановленому законодавством іншої країни і мають місцезнаходження поза межами України).

Нерезидентами право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути реалізоване виключно через представників, які мають відповідну реєстрацію згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб в Установі, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Так, відповідно до частин першої і другої статті 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується Установою.

5. Правова охорона торговельної марки

5.1. Умови надання правової охорони

Згідно зі статтею бquinquies Паризької конвенції, статтею 15 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС), статтею 499 ЦК України та статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона торговельної марки в Україні надається на підставі її державної реєстрації.

Реєстрація того чи іншого позначення як марки в інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо тільки інше не впливає з міжнародних угод, учасником яких є Україна.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Правова охорона за міжнародним та національним правом надається торговельній марці за умови, що марка відповідає ряду вимог: 1) дистинктивність (розрізняльна здатність); 2) відповідність суспільним інтересам; 3) дотримання прав та законних інтересів третіх осіб.

У разі порушення (недотримання) цих умов у наданні правової охорони знаку (торговельній марці) може бути відмовлено, а у разі, коли така охорона вже надана, це може бути оспорене.

Згідно зі статтею 494 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом України. Відповідну норму містить також стаття 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за якою право власності на знак для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом.

Розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначають вимоги до заявки, встановлюють порядок подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

5.2. Підстави для відмови в наданні правової охорони

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих торговельних марок (знаків) умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг містять, крім іншого, положення про те, що підставою для відмови в наданні правової охорони знака є умови, які викладено у частині першій статті 5 та в статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Не можуть одержати правову охорону позначення, які належать до позначень порнографічного характеру, містять відтворені будь-якою мовою антидержавні, расистські гасла, емблеми та найменування екстремістських організацій, нецензурні слова та вирази тощо.

Що ж до позначень, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки – то й такі позначення не можуть одержати правову охорону.

Відповідні позначення можуть бути включені до торговельної марки (знака) як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників (зокрема міжнародних, міжурядових організацій). Компетентним органом, який надає згоду на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг є відповідний колегіальний орган, утворений Установою.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, тобто при їх використанні неможливо відрізнити один виріб (товар) або послугу від інших (позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальноновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів);

- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними для позначення товарів і послуг певного виду (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);
- складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами (позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки; 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;
- 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 (прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників), ці позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака; при цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента (підпункт 4.3.1.8 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг);
- є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача).

Підстави для відмови в наданні правової охорони судам слід враховувати у встановленні невідповідності вже зареєстрованої торговельної марки (знака) умовам надання правової охорони під час вирішення спорів про визнання недійсним відповідного свідоцтва України на знаки для товарів і послуг (див. рішення господарського суду міста Києва від 17.01.2013 у справі № 20/106, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2013, та постанову Вищого господарського суду України від 10.07.2013 у даній справі; рішення господарського суду міста Києва від 26.01.2012 у справі № 9/125, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012, та постанову Вищого господарського суду України від 10.07.2012 у даній справі).

При цьому суду слід звертати увагу на те, що в кожному конкретному випадку при вирішенні таких спорів слід керуватися нормами закону в редакції, яка була чинною станом на час подачі заявки на видачу відповідного свідоцтва України на знак для товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 14.05.2014 у справі № 20/335).

Згідно з підпунктом 4.3.2.1 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними (збігаються у всіх елементах) або схожими настільки, що їх можна сплутати (асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів):

- з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 09.12.2014 у справі № 20/348);
- з торговельними марками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;
- знаками, визнаними добре відомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6bis Паризької конвенції (див. постанову Вищого господарського суду України від 28.07.2015 у справі № 910/3376/14);
- з 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;
- з найменуваннями місць походження, 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, марок (знаків) осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно з підпунктом 4.3.2.3 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг під час пошуку на тотожність і схожість серед цих позначень не враховуються:

- знаки, раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», становить більш, ніж три роки (якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність);
- знаки, раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, заявки на реєстрацію яких вважаються відхиленими або відкликаними на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- знаки, раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених

з ними товарів і послуг, і знаки інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, свідоцтва на які, або міжнародні реєстрації яких визнані недійсними згідно зі статтею 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- заявки або міжнародні реєстрації, за якими прийнято рішення про відхилення, і можливість оскарження такого рішення. Не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам (згідно з підпунктом 4.3.2.3 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг під час пошуку на тотожність серед цих позначень не враховуються промислові зразки, дія патентів на які припинена згідно зі статтею 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та патенти на які визнані недійсними згідно зі статтею 25 названого Закону);
- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення: такі, що суперечать вимогам частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням

радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати: рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів (підпункт 4.3.2.5 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (підпункти 4.3.2.6–4.3.2.8 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

Залежно від обставин справи судом може бути відхилено висновок експерта у сфері інтелектуальної власності, якщо буде встановлено, що експертом не враховано зазначені (та інші) вимоги чинного законодавства під час проведення відповідної експертизи.

5.3. Реєстрація торговельних марок за національним законодавством України. Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки. Обсяг наданої правової охорони

Процедура реєстрації прав на торговельні марки визначена у Договорі про закони щодо товарних знаків (TLT).

Процедура реєстрації прав на торговельні марки, яка передбачена законодавством України (Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, по-

дання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), повністю відповідає вимогам цього Договору.

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Установа відповідає за весь процес реєстрації знака (торговельної марки), але більшість оперативних функцій Установи в Україні виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), яке здійснює прийом заявок на видачу охоронних документів на цей об'єкт промислової власності, проведення експертизи таких заявок на відповідність їх умовам надання правової охорони, забезпечення здійснення державної реєстрації знаків (торговельних марок) і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей.

Процедура реєстрації торговельної марки за національним законодавством України складається з таких етапів: подача заявки (заявка – сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг); встановлення дати подання заявки; експертиза матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза); експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак, перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони (експертиза по суті, кваліфікаційна експертиза); винесення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації знака; публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва; державна реєстрація знака; видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг (статті 7–15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; підпункти 2.1, 2.2, 3.2–4.6 пункту 2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

Важливим є встановлення дати подання заявки. Так, згідно з частиною шостою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет (першість у поданні заявки), більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято

рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до підпункту 4.1.3 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при наявності матеріалів, зазначених у підпункті 4.1.2 пункту 4 цих Правил, Установа приймає рішення про встановлення дати подання заявки. У рішенні про встановлення дати подання заявки зазначаються номер заявки і відомості щодо пріоритету, якщо такий заявлено, без перевірки підстав для встановлення пріоритету.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі – учасниці Паризької конвенції. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення (стаття 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Частинами десятою, одинадцятою статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що за відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Права, що впливають із свідоцтва, діють саме від дати подання заявки (стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки

для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Тому, у вирішенні відповідних спорів суду слід досліджувати, зокрема, відповідність торговельної марки умовам надання правової охорони саме на дату подання заявки про її реєстрацію (див. рішення господарського суду міста Києва від 13.05.2014 у справі № 20/348, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.09.2014, та постанову Вищого господарського суду України від 09.12.2014 у даній справі).

Строк дії свідоцтва становить десять років саме від дати подання заявки до Установи (стаття 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Виходячи з наведеного, судам під час вирішення відповідних спорів для встановлення необхідних фактичних обставин справи слід чітко встановлювати дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки, щодо якої виник спір.

Відповідно до частин першої і третьої статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявникові.

У разі наявності у складі знака елементів, що не охороняються, і необхідності зазначення цього в рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг може бути внесено стандартний запис: «Зазначений елемент не є предметом самостійної правової охорони» (підпункт 4.4.3 пункту 4 Правил складання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг).

Після прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки Установа у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про видачу свідоцтва, визначені в установленому порядку (зі структурою офіційного бюлетеня та складом відомостей, що публікуються в ньому, можна ознайомитись на сайті http://www.uipv.org/ua/of_bulletin.html).

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого відповідні відомості вносяться до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

На підставі державної реєстрації знака Установа видає заявнику свідоцтво в місячний строк після державної реєстрації знака за наявності документа про сплату державного мита за його видачу. Відповідно до пункту 3.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в додатку до цього Положення.

Додаток
до пункту 3.2 Положення про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
(в редакції Наказу МОН 02.08.2006 № 585)

(Титульна сторінка свідоцтва)

УКРАЇНА
UKRAINE

(Державний герб України)

СВІДОЦТВО
на знак для товарів і послуг
№ _____

Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг».

Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг _____ 20__ р.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

(сторінка 3 свідоцтва)

(190) UA (111) (зазначається номер
свідоцтва, який є номером реєстрації знака)

(відомості, що зазначаються під кодами ІНІД (111) та (190),
наводяться на кожній сторінці свідоцтва, за винятком титульної
сторінки)

=====

(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: (540) Зображення знака:

(210) Номер заявки:

- (220) Дата подання заявки:
- (230) Дані про виставковий пріоритет (ці відомості наводяться у разі наявності їх в реєстрі):
- (300) Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (450) Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня:
- (526) Вилучення з охорони окремих елементів знака (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (551) Зазначення того, що знак є колективним (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (554) Зазначення того, що знак є об'ємним (тривимірним) (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (555) Зазначення того, що знак є голографічним (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):

(сторінка 4 свідоцтва)

- (556) Зазначення того, що знак є звуковим (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (558) Зазначення того, що знак складається виключно з одного або декількох кольорів (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (591) Зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняються (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (641) Номер (номери) та дата (дати) подання інших заявок, пов'язаних в правовому відношенні (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (646) Номер (номери) та дата (дати) інших реєстрацій знака, пов'язаних в правовому відношенні (ці відомості наводяться в разі наявності їх у реєстрі):
- (732) Власник(и) (зазначається ім'я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва, код держави):
- (511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг (зазначається в одну колонку на ширину сторінки):

Свідоцтво засвідчується підписом голови Установи та її печаткою.

Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що унеможливило їх роз'єднання без порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою Установи. При цьому друга сторінка свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім титульної і другої, нумерується.



Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (пункт 3.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг).

Після внесення відомостей про реєстрацію знака до реєстру Установа за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання (стаття 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», пункт 4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг).

Згідно з пунктами 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у процесі ведення

реєстру до нього вносяться відомості, у тому числі, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Однією з підстав для внесення таких відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Як правило, у позові про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг одночасно заявляються вимоги про зобов'язання Установи внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним спірного свідоцтва та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до частин другої і десятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Так, у разі державної реєстрації торговельної марки, власник може поряд з нею проставляти знак *.

Частиною третьою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що строк дії свідоцтва продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому частиною другою статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

У свідоцтві зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, власник свідоцтва, а також наводяться визначники обсягу правової охорони знака – його зображення та перелік товарів і послуг, внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Наказом Державної служби інтелектуальної власності від 28.11.2016 № 432-н з 01.01.2017 введена в дію 11-а редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП (11-2017) у перекладі українською мовою та функціонує інформаційно-довідкова система (ІДС) «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Одинадцята редакція, версія 2017 року»), доступ до якої надається на безоплатній основі.

МКТП (11-2017) охоплює зміни до версії 2016 року 10-ї редакції, прийняті на виконання рішень 26-ї сесії Комітету експертів

Ніццького союзу (Комітет експертів), яка відбулася 25–29 квітня 2016 року у м. Женеві, Швейцарська Конфедерація, а також усі поправки, що були прийняті за п'ять років перегляду 10-ї редакції відповідно до статті 3(7)(b) Ніццької угоди та внесені Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Оскільки МКТП періодично змінюється, суду у кожному випадку треба з'ясовувати, яка редакція МКТП діяла на час подання заявки та звертати на це увагу під час оцінки висновків експертиз.

На обґрунтування доводів чи заперечень сторін, у тому числі щодо обсягу правової охорони, що надається спірним знакам (торговельним маркам), суду можуть бути подані, окрім іншого, матеріали заявки, на підставі яких було видане спірне свідоцтво України на знак для товарів і послуг, саме спірне свідоцтво чи його належним чином засвідчена копія, а також відповідні виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

У розгляді справ про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку суду слід враховувати, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 20.07.2010 у справі № 12/174).

5.4. Міжнародна реєстрація торговельної марки

Процедури для міжнародної реєстрації товарних знаків (торговельних марок) в інших державах:

- міжнародна реєстрація торговельної марки за національною процедурою (національна реєстрація торговельної марки);
- реєстрація торговельної марки за Мадридською системою;
- реєстрація торговельної марки Європейського Союзу.

Міжнародна реєстрація торговельної марки за національною процедурою (національна реєстрація торговельної марки) відбувається шляхом безпосереднього звернення до Патентних відомств кожної окремої країни (шляхом подачі окремих заявок в кожну країну). В такому випадку необхідно дотримуватися вимог і порядку, встановлених національним законодавством кожної держави, для подачі заявки на реєстрацію торговельної марки слід звертатися до Патентних відомств (патентного повіреного) цієї держави мовою даної держави.

Міжнародна процедура реєстрації торговельної марки, яку регламентують Мадридська угода та Протокол до Мадридської угоди (реєстрація торговельної марки за Мадридською системою), була впроваджена для отримання правової охорони для однієї торговельної марки на території декількох країн шляхом подачі відповідної заяви до Міжнародного Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO, м. Женева) через своє національне патентне відомство. При цьому в заяві зазначаються країни, в яких заявник бажає отримати правову охорону для свого товарного знака (торговельної марки). Так, заявка на міжнародну реєстрацію знака для товарів і/або послуг подається до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності через Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)».

Така процедура дозволяє отримати міжнародну реєстрацію торговельної марки одночасно в кількох країнах – учасниках Мадридської угоди та/або Протоколу до Мадридської угоди.

Міжнародна реєстрація торговельної марки має таку ж силу, що й заява про її реєстрацію, подана у кожній з країн – учасниць Мадридської угоди та/або Протоколу до Мадридської угоди за національною процедурою.

Так, згідно зі статтею 4 Мадридської угоди з дати реєстрації товарного знака у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у кожній країні, що бере участь в цій Угоді, знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Реєстрація торговельних марок у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності проводиться строком на 20 років (за Мадридською угодою), строком на 10 років (за Протоколом до Мадридської угоди) з можливістю продовження цього строку.

Відповідно до Протоколу до Мадридської угоди датою міжнародної реєстрації (датою реєстрації відповідного товарного знака чи знака обслуговування в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності) вважається дата,

на яку міжнародна заявка (заявка на міжнародну реєстрацію) отримана Відомством походження (відомством, у яке була подана базова заявка або в якому була здійснена базова реєстрація), за умови, що Міжнародне бюро одержало її протягом двох місяців з цієї дати («базова реєстрація» означає, що заявка на реєстрацію знака була подана у Відомство Договірної сторони (відомство, якому Держава – учасниця цього Протоколу доручила реєстрацію знаків) або якщо знак був зареєстрований у реєстрі Відомства Договірної сторони). Якщо міжнародна заявка не була одержана у цей строк, датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку міжнародна заявка була одержана Міжнародним бюро. Товарні знаки і знаки обслуговування, зареєстровані у Міжнародному реєстрі (в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності), публікуються в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро на основі даних, що містяться в міжнародній заявці.

Суду слід встановлювати дату міжнародної реєстрації (дату реєстрації відповідного товарного знака чи знака обслуговування в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

Протягом п'яти років міжнародна реєстрація залежна від національної (базової) реєстрації (заявки), на підставі якої була подана міжнародна заявка. Якщо базова реєстрація або заявка припиняє своє існування, міжнародна реєстрація виключається з Міжнародного реєстру за клопотанням національного відомства. Судам у вирішенні спорів, пов'язаних з розглядом питань щодо міжнародної реєстрації торговельної марки, за певних обставин справи слід встановлювати, чи направлялося таке клопотання, чи вимагало відомство країни походження виключити відповідну торговельну марку за міжнародною реєстрацією з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення (див. постанову Вищого господарського суду України від 30.03.2009 у справі № 20/23).

Після закінчення п'ятирічного періоду міжнародна реєстрація стає незалежною від базової реєстрації.

У жовтні 2007 року Асамблея Мадридського Союзу прийняла поправку до статті bsexies «гарантійне застереження» Протоколу до Мадридської угоди, що формує частину Мадридської системи і зачіпає міжнародну реєстрацію торговельних марок. Ця поправка пе-

редбачає, що у відповідних державах положення цього Протоколу мають переважну силу перед положеннями Мадридської угоди, починаючи з 01.09.2008. Це означає, що міжнародна реєстрація може бути заснована на заявці, а не на реєстрації в національному відомстві, і що у відповідних державах-членах їй може бути надано статус національної (регіональної) заявки, яка датується первинною датою подання заявки.

У разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди, з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому суду у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином у Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трирічного строку, встановленого частиною четвертою статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України (див. постанову Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14).

Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Установи.

Якщо спірна міжнародна реєстрація є похідною від базової міжнародної реєстрації, то з огляду на це трирічний строк невикористання знака у даному випадку повинен обчислюватися з дати публікації відомостей про базову міжнародну реєстрацію торговельної марки за попереднім власником. Публікація відомостей про передачу прав за міжнародною реєстрацією на знак для товарів і послуг щодо України є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до правонаступника і не є підставою для припинення прав та обов'язків, що виникли у зв'язку з базовою міжнародною реєстрацією знака для товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14).

У пункті 6 статті 5 Мадридської угоди встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час. Вказане має бути враховане судами під час вирішення спорів, пов'язаних з розглядом питань щодо міжнародної реєстрації торговельної марки.

В Європейському Союзі з 01.10.2017 застосовується Регламент від № 1001/2017 про торговельну марку, який дозволяє власникам торговельних марок проходити єдину процедуру реєстрації, визнаючи в державах Європейського Співтовариства.

Реєстрація торговельної марки Європейського Союзу – це спосіб зареєструвати торговельну марку (одержати правову охорону) у всіх країнах Європейського союзу (ЄС). У даному випадку подається тільки одна заявка в Єдиний адміністративний центр з реєстрації – Офіс по гармонізації внутрішнього ринку (Office Harmonization Internal Market, OHIM), розташований в місті Аліканте, Іспанія. Як торговельну марку ЄС можна зареєструвати раніше не зареєстровану торговельну марку. Така торговельна марка єдина для всіх країн ЄС (дійсна на всій території ЄС). Якщо хоча б в одній з країн ЄС буде прийнято рішення про неможливість зареєструвати відповідну торговельну марку, це означає, що така торговельна марка не буде зареєстрована взагалі на всій території ЄС, у жодній країні. Суперечки про порушення прав на торговельні марки ЄС розглядаються в уповноважених національних судах країн ЄС.

6. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні

Статтею 6 bis Паризької конвенції передбачено, що знак визнається загальновідомим за визначенням компетентного органу. Відповідно до статті 1 Спільних рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-й серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20–29.09.1999, таким компетентним органом є адміністративний або судовий орган, котрий наділений повноваженнями робити висновок про те, чи є знак добре відомим (див. постанову Вищого господарського суду України від 17.07.2007 у справі № 21/518).

Частиною першою статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою, колегіальним органом Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доповнено статтею 25 згідно із Законом України від 22.05.2003 № 850-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності»).

При цьому пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції передбачено, що Країни Союзу (країни, до яких застосовується ця Конвенція, якими утворено Союз по охороні промислової власності) зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак

особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

З аналізу чинного законодавства України можна зробити висновок, що добре відомий знак – це знак (торговельна марка), який відомий відповідному сектору суспільства в Україні як знак певної особи, якому надана правова охорона згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 2 статті 16 Угоди ТРІПС передбачено, що стаття 6-bis Паризької конвенції застосовується *mutatis mutandis*. При визначенні, чи є товарний знак загально відомим, Члени (країни-учасниці Угоди) повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного Члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака. (Часто вживаний латинський термін «*mutatis mutandis*» означає: «змінивши те, що треба змінити», інакше кажучи, «із врахуванням відповідних обставин»).

Охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою Установи або судом. Рішення Апеляційної палати Установи може бути оскаржено у судовому порядку.

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набув-тя права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку **добре відомою**, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Документом, що засвідчує набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, визнану добре відомою в Україні, є рішення Апеляційної палати Установи або суду.

Визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою Установи здійснюється згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою, який розроблений відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризької конвенції.

Для визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні подається заява про визнання знака добре відомим в Україні. Після розгляду заяви по суті колегія приймає рішення

Апеляційної палати (пункт 2.1 статті 2 та підпункт 6.4.16 пункту 6.4 статті 6 Порядку визнання знака добре відомим в Україні).

Згідно з пунктом 7.3 статті 7 Порядку визнання знака добре відомим в Україні резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні, згрупованих за класами МКТП. Невід'ємним додатком до рішення про визнання знака добре відомим в Україні є зображення добре відомого знака.

Рішення Апеляційної палати, прийняте за результатами розгляду заяви, набирає чинності з моменту затвердження його наказом Установи.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Установи (далі – Перелік), що ведеться Установою. До Переліку вносяться дані щодо:

- дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні;
- дати, на яку знак став добре відомим в Україні;
- повного найменування, місцезнаходження юридичної особи – власника знака; прізвища, імені, по батькові місця проживання для фізичної особи – власника знака;
- зображення знака;
- переліку товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні (пункти 7.6, 7.8 статті 7 Порядку визнання знака добре відомим в Україні).

Відомості про знак, який за рішенням Апеляційної палати визнаний добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено в судовому порядку (статті 8, 9 Порядку визнання знака добре відомим в Україні).

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах. Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у

частині другій статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 статті 3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні).

Частиною другою статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

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

Цей перелік не є вичерпним. Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок у кожному конкретному випадку залежатиме від конкретних обставин. У деяких випадках актуальним може бути сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними, і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище. Лише ретельно дослідивши докази щодо кожного з названих факторів окремо, а також в їх сукупності, та відповідно до передбачених статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» критеріїв суд може обґрунтовано визнати добре відомими в Україні відповідні знаки для товарів і послуг, щодо яких виник спір, котрий вирішується судом. У судовому рішенні суду слід наводити детальне мотивування цього (див. постанову Вищого господарського суду України від 21.09.2004 у справі № 21/609).

Суду необхідно враховувати, що відповідні особи мають право звертатися до суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. А тому визнання торговельної марки добре відомою судом можливе лише за наявності спору між сторонами, наприклад, спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, коли встановлення того, чи є знак позивача добре відомим, необхідно для вирішення такого спору.

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 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.

Визнання знака добре відомим надає йому більш широку правову охорону в порівнянні зі знаками, які не мають такого статусу. Так, з огляду на реєстрацію знака стосовно товарів або послуг, що є спорідненими з товарами чи послугами, для яких використовується добре відомий знак, а також з урахуванням того, що використання добре відомого знака для товарів і послуг, зазначених у спірному свідоцтві, свідчитиме про зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням, суд з урахуванням конкретних обставин справи задовольняє позов про визнання недійсним спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. При цьому відсутність зі сторони власника оспорюваного свідоцтва неправомірних дій та факту заподіяння шкоди позивачеві не можуть бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки врахуванню підлягає вже ймовірність завдання шкоди внаслідок такого використання. Така правова позиція відповідає й змісту Спільної рекомендації стосовно положень про охорону загальновідомих знаків, що прийнята Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелек-

туальної власності на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності 20–29 вересня 1999 року (див. постанови Вищого господарського суду України від 07.02.2006 у справі № 21/329, від 23.03.2010 у справі № 21/404).

У розгляді справ, пов'язаних з оскарженням відповідних рішень Апеляційної палати, суду слід звертати увагу, зокрема, на те, чи існувала за станом на дату, з якої знак визнано добре відомим в Україні, та юридична особа, якій належав знак на дату прийняття рішення Апеляційною палатою.

У спорах про визнання знака добре відомим Установа залежно від конкретних обставин справи залучається до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, за правилами статей 48, 50 ГПК України.

З'ясування деяких з факторів, що можуть розглядатись як до речні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні, потребує спеціальних знань, а отже, суд у справах про визнання торговельної марки добре відомою залежно від змісту таких факторів може призначати судову експертизу або отримувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні.

Згідно з пунктом 1 статті 4 названої вище Спільної рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків знак знаходиться у протиріччі із загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака (див. постанову Вищого господарського суду України від 21.09.2004 у справі № 21/609).

Отже, фактори щодо доброї відомості знаків, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, залежать від конкретних обставин.

7. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

7.1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до частин першої та другої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- 1) право на використання торговельної марки;
- 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що впливають із свідоцтва України на знак для товарів і послуг, діють від дати подання заявки на видачу свідоцтва. Свідоцтво надає його власникові право використовувати знак та інші права, визначені законом. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Аналогічні правомочності щодо використання торговельної марки, у тому числі такої, право на яку належить кільком особам, передбачені статтями 157, 158 ГК України.

Власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг, крім вже зазначеного, має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні. (Закон не визначає вимог щодо виду і форми такого маркування, тому це можуть бути значки [®] – зареєстровано, [™] – торговельна марка, SM – знак обслуговування тощо). Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

Статтею 157 ГК України, окрім іншого, визначено, що право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном (активами) цього суб'єкта.

За змістом статей 424 і 426 ЦК України суб'єкт права інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб використовувати об'єкт даного права. У разі внесення майнового права до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі необхідне укладення окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, – також і державна реєстрація такого окремого договору.

Стаття 496 ЦК України визначає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Строк дії свідоцтва та, відповідно, майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку продовжується за умови сплати збору згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що впливають із свідоцтва.

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 500 ЦК України

та статті 4 Паризької конвенції в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно зі статтею 4 Паризької конвенції права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу по охороні промислової власності, який утворений Країнами, до яких застосовується ця Конвенція.

Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача виникає не в силу рішення суду, а за наявності умов, визначених статтею 500 ЦК України, що не виключає можливості заявлення до суду вимоги про встановлення права попереднього користувача.

Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об'єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.

Попередній користувач не має права використовувати то-тожне позначення в більшому обсязі в порівнянні з тим, в якому позначення використовувалося (передбачалося використовуватися) до дати пріоритету заявки. При цьому обсяг використання то-тожного позначення повинен бути документально підтверджений.

З'ясування питання наявності значної і серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту. Такі дані суд має встановлювати шляхом оцінки відповідних доказів, отриманих від заінтересованої сторони спору або інших осіб.

Обов'язок доказування наявності обставин, з якими пов'язується виникнення в особи права попереднього користувача, покладається на цю особу. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо заяв-

лено пріоритет, до дати пріоритету заявки (див. постанову Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 923/65/15).

Якщо заінтересованою стороною спору не доведено добро-совісного використання спірної торговельної марки в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою особою (іншою стороною спору) заявки на цю торговельну марку, суд встановлює відсутність у такої заінтересованої сторони спору права попереднього користувача на спірну торговельну марку.

Суду слід мати на увазі, що запис про реєстрацію торговельної марки (знака для товарів і послуг), який вноситься до реєстру, а також свідоцтво про право власності можуть містити згадані відомості, які вносяться до цих документів згідно із стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (BOIB) ST 60 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються знаків».

Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливорює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак, за винятком випадків, коли йдеться про захист авторського права. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини восьмої статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом. Заклад експертизи – це уповноважений Установою, державний заклад (підприємство, ор-

ганізація) для розгляду і проведення експертизи заявок (сукупності документів, необхідних для видачі свідоцтва).

Відповідно до частини другої статті 500 ЦК України право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

7.2. Використання торговельної марки. Заборона неправомірного використання торговельної марки

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використання знака (торговельної марки) визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (аналогічне положення викладено у підпункті 2 пункту «С» статті 5 Паризької конвенції).

У частині другій статті 157 ГК України зазначено, що використання торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використання торговельної марки обмежується тим переліком товарів і послуг, щодо яких її зареєстровано.

Зазначене необхідно враховувати суду, крім іншого, під час вирішення спорів про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Так, частиною четвертою статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Докладно зазначене питання висвітлене у підпункті 9.1 пункту 9 «Дострокове припинення дії свідоцтва про реєстрацію торговельної марки».

Відповідно до частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Частинами п'ятою і шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що 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. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
- використання знака для товару, введеного під цим знаком в 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;
- некомерційне використання знака;
- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Так, суд під час вирішення спорів про припинення порушення прав власника на торговельну марку, встановивши, що у відповідній журналістській статті йдеться про проведення мітингу біля будівлі позивача, що підпадає під визначення «новина» та «коментар новини», для правильного вирішення даного судового спору має застосувати саме приписи абзацу шостого частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (спеціальної норми в даному випадку), згідно з якими виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на усі форми повідомлення новин і коментарів новин (див. постанову Вищого господарського суду України від 16.04.2013 у справі № 5011-12/24-2012).

Як зазначено вище, відповідно до частини шостої 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 здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою

особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки (право попереднього користувача, передбачене статтею 500 ЦК України).

Якщо суд дійшов заснованого на законі висновку про правомірне використання відповідачем спірної торговельної марки на праві попереднього користувача, то у такому разі на законних підставах слід відмовляти у задоволенні позову про припинення дій, що порушують права позивача на спірну торговельну марку, про зобов'язання відповідача припинити використання такої марки шляхом усунення з упаковок продукції виробництва відповідача відповідного позначення, а також шляхом знищення виготовлених етикеток, на яких незаконно використано спірну торговельну марку (див. постанову Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 923/65/15).

Суду потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Оскільки згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які впливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Приписи частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, 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. Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України. У такому разі суд встановлює відсутність підстав для задоволення позову щодо заборони відповідачеві використовувати визначене в позові позначення при здійсненні пропонування до продажу товарів позивача, в тому числі в мережі Інтернет (див. постанову Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 904/2029/15).

7.3. Передача прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дозвіл на використання торговельної марки (ліцензійний договір)

Виключним майновим правом інтелектуальної власності на торговельну марку є право дозволяти використання торговельної марки іншим особам шляхом надання належних власникові торговельної марки прав на підставі ліцензійного договору (дозволу, ліцензії, договору щодо розпорядження майновими правами) або шляхом укладання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (відчуження майнових прав).

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з частиною дев'ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Виходячи з аналізу чинного законодавства України, передача права власності на знак, видача ліцензії (надання дозволу) на використання знака можуть бути здійснені як на оплатній, так і на безоплатній основі.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Суду необхідно враховувати, що державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон і пов'язує набуття відповідних прав. Отже, оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку набуває чинності з моменту його реєстрації, то договір про передання виключних майнових прав на цей об'єкт хоча й виконується сторонами з моменту його підписання, є чинним щодо охорони прав нового власника свідоцтва (обов'язковим для третіх осіб) з моменту його державної реєстрації (див. постанову Вищого господарського суду України від 07.04.2009 № 20/260).

Якщо така реєстрація не відбулася, то особа, якій за договором передавалося право власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), не набуває права власника за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (частина сьома статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу (відчуження) права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є істотною для договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

Якщо права інтелектуальної власності на знак (торговельну марку) передано на підставі договору, для правильного визначення суб'єкта таких прав необхідно встановити обсяг відповідних прав, переданих за договором.

Підпунктами 2.3.1 та 2.3.2 пункту 2.3 Інструкції про подання, розгляд, публікацію внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг передбачено, що:

- у договорі про передачу (відчуження) права власності на знак повинні бути вказані: сторони договору; предмет договору; номер свідоцтва; перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права власності; місцезнаходження (місце проживання) сторін;
- у ліцензійному договорі повинні бути вказані: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака (міжнародного знака); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Загальні вимоги до змісту та істотних умов ліцензійного договору встановлені у статтях 1109–1111 ЦК України. Щодо вимог до змісту та істотних умов ліцензійних договорів про надання прав на використання торговельної марки слід враховувати норми спеціального законодавства, яке регулює відносини у сфері охорони цього об'єкта права інтелектуальної власності (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо).

Пунктом 1.5 Інструкції про подання, розгляд, публікацію внесення до реєстрів про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг передбачено, що на підставі ліцензійного договору власник свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання знака (міжнародного знака).

Ліцензіат, якому власником свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) передано право на використання знака (міжнародного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» (далі – бюлетень) та внесені до реєстру (реєстру договорів) (далі – власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання знак (міжнародного знака) за умови надання йому такого права власником свідоцтва (міжнародної реєстрації знака).

З огляду на положення частини першої статті 1110 ЦК України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строковій дії відповідного майнового права.

Якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним). У разі, коли сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за порівнюваних обставин звичайно стягується за правомірне використання об'єкта інтелектуальної власності. У визначенні ціни ліцензії може застосовува-

тись дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який відповідно до пункту 9 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки.

Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору.

У застосуванні положень частини другої статті 1110 ЦК України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

У випадку укладення субліцензійного договору ліцензіар вправі обмежити свою згоду на використання об'єкта інтелектуальної власності вказівкою про конкретних субліцензіатів або про укладення конкретного субліцензійного договору, а також про можливість укладення субліцензійних договорів на використання об'єкта інтелектуальної власності лише у певний спосіб.

У вирішенні спору про визнання ліцензійного договору недійсним судам необхідно враховувати приписи частини третьої статті 207 ГК України, якою, зокрема, передбачено, що коли за змістом зобов'язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов'язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними договорів про передачу прав на знаки для товарів і послуг, суду слід брати до уваги, що згідно з частиною сьомою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів

і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Суд, встановивши, що використання знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами відповідача може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, та, відповідно, що оспорювані правочини про передачу відповідачеві майнових права, які випливають із цих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суперечать приписам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», мають підстави визнати такі правочини недійсними (див. постанову Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 910/5945/15-г).

У спорах про визнання недійсним договорів про передачу прав на знаки для товарів і послуг суду потрібно з'ясовувати питання про те, чи є відповідний договір укладеним, а також щодо автентичності його примірників, які знаходяться у сторін договору.

8. Співвідношення прав на торговельну марку та комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення

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. Комерційне (фірмове) найменування, як і торговельна марка, виконує розрізняльну функцію. Однак торговельна марка індивідуалізує товари та послуги певного суб'єкта серед товарів та послуг інших суб'єктів, а комерційне найменування індивідуалізує самого суб'єкта – учасника цивільного обороту в процесі здійснення ним діяльності з виробництва та (або) реалізації товарів, надання послуг. Певна особа може мати лише одне комерційне (фірмове) найменування, але декілька торговельних марок. Особи можуть мати однакові комерційні (фірмові) найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються (стаття 489 ЦК України).

Відповідно до частини третьої 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 з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (див. постанову Вищого господарського суду України від 10.11.2009 у справі № 16/170-08).

Відповідно до частини шостої 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 здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, – до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Суду у відповідних спорах про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг України при визначенні схожості комерційного (фірмового) найменування зі спірною торговельною маркою належить встановлювати необхідні фактичні обставини, виходячи, зокрема, з:

- обсягу правової охорони торговельної марки за свідоцтвом;
- того, що право на комерційне (фірмове) найменування виникає з моменту початку його використання;
- необхідності дослідження відповідності торговельної марки за свідоцтвом України умовам надання правової охорони саме на дату подання заявки про її реєстрацію;
- того, що при визначенні схожості фірмового (комерційного) найменування зі спірною торговельною маркою необхідно порівнювати встановлене судом фірмове (комерційне) най-

менування, яке фактично використовується стосовно певних товарів чи послуг, із зображенням спірної торговельної марки (так, як зареєстровано) та з переліком товарів або послуг, для яких її зареєстровано (див. постанову Вищого господарського суду України від 10.11.2009 у справі № 16/170-08).

Для правильного вирішення відповідних спорів необхідно враховувати, окрім іншого, що питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом.

Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки (див. постанову Вищого господарського суду України від 31.05.2011 у справі № 9/304-10).

За необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками) судом призначається судова експертиза.

Право на користування географічним зазначенням не є виключним правом, на відміну від права на торговельну марку, яке є виключним. Володілець свідоцтва на нього не має права видавати ліцензії на використання цього географічного зазначення іншим особам. Але одне й те саме найменування місця походження товару може бути зареєстровано на ім'я кількох заявників. Географічне зазначення є об'єктом спільного користування, і права на нього не можуть належати лише певній особі.

Торговельна марка може містити географічне зазначення або складатися з такого зазначення для товарів, які не походять із відповідної місцевості, за умови, що таке використання торговельної марки не вводить в оману споживачів щодо справжнього місця походження товару.

Статтею 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» не надається правова охорона кваліфікова-

ному зазначенню походження товару, що є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо, зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака, така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

9. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Згідно з частиною третьою статті 425 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором.

Підстави припинення чинності майнових прав на торговельну марку наведені у статтях 496, 497 ЦК України та статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії; за рішенням суду у зв'язку з набуттям торговельною маркою характеру загальноновживаного позначення певного виду товарів чи послуг.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вона належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Так, власник свідоцтва може у будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

У разі дострокового припинення правової охорони торговельної марки позовні вимоги про захист виключних прав на таку торговельну марку не підлягають задоволенню.

9.1. Дострокове припинення дії свідоцтва про реєстрацію торговельної марки

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг дає власнику право на його використання, виключне право дозволяти або забороняти таке використання. Але із свідоцтва випливають не лише права, а й обов'язки щодо використання знака (торговельної марки). Так, відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», частиною другою статті 157 ГК України визначено, що саме визнається використанням знака (торговельної марки) та коли знак визнається використаним.

Питанням використання торговельної марки приділена увага у підпункті 7.2 пункту 7 «Використання торговельної марки. Заборона неправомірного використання торговельної марки».

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів чи послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, дію свідоцтва на такий знак може бути припинено достроково. У даному разі будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака суду необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не зумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та надати оцінку зазначеним обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим суду слід мати на увазі приписи частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якими дія свідоцтва може бути припи-

нена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва. Крім того, використання знака в даному випадку вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Установа за правилами статті 50 ГПК України залучається до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, якщо до неї не пред'явлено окремих позовних вимог.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трирічного строку, встановленого частиною четвертою статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Установи.

У вирішенні спорів про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні слід виходити з того, що у разі, якщо спірна міжнародна реєстрація є похідною від базової міжнародної реєстрації, то з огляду на це трирічний строк невикористання знака у даному випадку повинен обчислюватися з дати публікації відомостей про базову міжнародну реєстрацію торговельної марки за попереднім власником. Публікація відомостей про передачу прав за міжнародною реєстрацією на знак для товарів і послуг щодо України є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до право-

наступника, і не є підставою для припинення прав та обов'язків, що виникли у зв'язку з базовою міжнародною реєстрацією знака для товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14).

Для цілей застосування положень частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» враховується не будь-яке використання знака правовласником, а лише вчинення дій, безпосередньо пов'язаних з введенням товару в цивільний оборот.

У розгляді вимоги про дострокове припинення правової охорони торговельної марки внаслідок її невикористання тягар доведення використання торговельної марки лежить на правовласникові. При цьому збереження правової охорони торговельної марки може мати місце лише тоді, коли вона використовується саме для тих товарів і послуг, для яких вона безпосередньо зареєстрована, а не для товарів (послуг), споріднених з ними. Використання позначення для маркування інших товарів, відмінних від тих, для яких воно зареєстроване, але які входять до їх складу як інгредієнти і складові, за змістом закону також не може свідчити про використання торговельної марки.

Виходячи зі змісту частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Так, встановивши факт використання відповідачем спірного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України (у діловій документації, в рекламі, в мережі Інтернет тощо) щодо товару (послуг) відповідного класу МКТІ, для яких його зареєстровано, протягом трьох років до моменту звернення позивача до суду з позовом, суд відмовляє у такому позові за відсутності підстав для дострокового припинення дії спірного свідоцтва України (див. постанову Вищого господарського суду України від 29.11.2016 у справі № 910/9768/16).

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати пу-

блікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на яких розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути обмежені трирічним строком до звернення позивача з позовом до суду. Відсутність такого обмеження призвела б до того, що після закінчення трирічного строку невикористання знака та після звернення зацікавленої особи з позовом до суду про дострокове припинення дії свідоцтва (міжнародної ре-

єстрації) власник мав би змогу посилається на факт добросовісного використання торговельної марки безпосередньо у період розгляду відповідної справи у суді, що, у свою чергу, фактично призводило б до необхідності відмовляти у задоволенні позовних вимог навіть без дослідження доказів використання чи невикористання знака протягом визначеного Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» трирічного строку. Такі докази використання знака, що виникли (датовані) після звернення зацікавленої особи з позовом до суду про дострокове припинення дії свідоцтва (міжнародної реєстрації), мають бути відхилені судом (див. постанову Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14).

При цьому слід мати на увазі, що дострокове припинення правової охорони товарного знака у зв'язку з невикористанням означає припинення виключного права на товарний знак на майбутній час, а тому вимоги правовласника про захист виключного права, пред'явлені до припинення правової охорони знака, підлягають задоволенню.

Залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення. Суду слід враховувати, що стаття 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає право повторної реєстрації знака. Тобто ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з частинами першою – третьою статті 18 цього Закону.

Закриття судом провадження у справі за відсутністю предмета спору з мотивів закінчення дії спірної міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг на час розгляду спору є неправомірним, оскільки між сторонами існують спірні не врегульовані питання (див. постанову Вищого господарського суду України від 03.03.2009 у справі № 20/441).

Суду слід враховувати, що наведена норма частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг будь-якій особі незалежно від наявності чи відсутності у неї якихось певних намірів використовувати відповідний знак для товарів і послуг у

власній діяльності (див. постанову Вищого господарського суду України від 16.02.2009 у справі № 910/12623/15).

9.2. Визнання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки недійсним

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може припинитися як шляхом припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг, так і шляхом визнання свідоцтва недійсним.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
- б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці;
- в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво чи його частина, визнані в установленому порядку недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (частина третя статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Невідповідність зареєстрованого знака (торговельної марки) умовам надання правової охорони є найбільш поширеною підставою для визнання свідоцтва недійсним. Так, до суду можуть бути подані позови про визнання недійсними відповідних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, позовні вимоги за якими мотивовані тим, що позначення, які зареєстровані як торговельні марки за цими свідоцтвами, не відповідають умовам надання правової охорони повністю чи частково.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не

поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суду слід враховувати, що у названих актах законодавства у низці випадків використовується різна термінологія стосовно схожих понять: так, у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вживається термін «споріднені» товари (послуги), тоді як у згаданих Правилах – «однорідні» (товари, послуги). У таких випадках судам належить виходити з правового змісту та обсягу застосовуваних у законодавстві термінів.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, 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; 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 6bis Паризької конвенції; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Більш докладно ці питання висвітлені у підпункті 5.1 пункту 5 «Умови надання правової охорони» та підпункті 5.2 пункту 5 «Підстави для відмови в наданні правової охорони».

У відповідних спорах про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг суду слід враховувати, що: семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають врахуванню при визначенні схожості спірних позначень до ступеню сплутування та можливості введення в оману; позначення, яке є об'єктом знака для товарів і послуг, вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо

воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (див. постанову Вищого господарського суду України від 22.12.2009 у справі № 20/285).

Так, встановивши, що спірне позначення відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, раніше зареєстрованою на ім'я позивача за свідоцтвом України для таких самих та споріднених з ними товарів відповідного класу МКТП (що може підтверджуватися й висновком судової експертизи), тобто має місце невідповідність зареєстрованого знака для товарів і послуг відповідача умовам надання правової охорони (частина третя статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») та, беручи до уваги обсяг і зміст виключних прав позивача як власника чинного свідоцтва України (стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), суд задовольняє позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зареєстрованого для товарів відповідного класу МКТП, власником якого є відповідач (див. постанову Вищого господарського суду від 08.04.2014 у справі № 910/5552/13).

Якщо спірне позначення є загальноновживаним терміном, що використовується в юридичній науці, практичній та методичній діяльності судів, в юридичних та інших спеціалізованих виданнях протягом тривалого часу та може ввести в оману щодо товарів, послуг або особи, яка виробляє товари або надає послуги щодо товарів і послуг відповідних класів МКТП, то з урахування конкретних обставин справи відповідне свідоцтво України на знак для товарів та послуг визнається судом повністю недійсним (див. рішення господарського суду міста Києва від 17.01.2013 у справі № 20/106, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2013 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2013).

У разі, коли буде встановлено, що знаки за спірними свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг є описовими і вказують на склад, значення матеріалу та склад сировини – діючу речовину лікарського засобу, не набули розрізняльної здатності стосовно товарів відповідного класу МКТП, оскільки не асоціюються у споживачів із конкретним виробником, а вказують на назву діючої речовини лікарського засобу, такі знаки не відповідають умовам на-

дання правової охорони згідно з вимогами статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і суд задовольняє позовні вимоги про визнання недійсними цих свідоцтв України на знак для товарів і послуг (див. рішення господарського суду міста Києва від 26.01.2012 у справі № 9/125, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012).

Набуття високого ступеню дистинктивності знаком позивача, визнаним добре відомим в Україні, та породжений цим стійкий асоціативний зв'язок з особою позивача; використання знака за спірним свідоцтвом України, виданим відповідачеві стосовно тих же товарів, може викликати помилкове враження про пов'язаність особи, яка їх виробляє, з виробником товарів, маркованих добре відомим знаком і тому такі обставини є підставою для визнання недійсним відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг (див. рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2014 у справі № 910/3376/14, залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.04.2015, та постанову Вищого господарського суду України від 28.07.2015 у даній справі).

Якщо судом буде встановлено, що зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 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. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Передбачені законом підстави для визнання недійсним відповідного свідоцтва України на знак для товарів і послуг (у редакції

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинний станом на час подачі заявки на видачу цього свідоцтва України) відсутні, якщо позначення, яке в подальшому було зареєстроване як торговельна марка за спірним свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, на дату подачі на реєстрацію заявки: не було таким, що складалося лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, це позначення не вказувало на вид, властивості або призначення відповідних товарів і послуг чи місце походження товару; не є таким, що вказує на призначення відповідного товару; відповідний знак, який є комбінованим і містить кілька основних елементів, як словесних так і зображувальних, не належить до таких, що складаються лише з позначень, які є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду (див. постанову Вищого господарського суду України від 14.05.2014 у справі № 20/335).

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) суд (якщо схожість не має очевидного характеру) призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Відповідно до пункту 1 статті 6septies Паризької конвенції, якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії.

Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» суду слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного

чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 180 ГПК України.

Якщо позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним подано іншою особою, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами статті 227 ГПК України.

У спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним до участі у справі залучається Установа як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. У відповідних випадках суд має право за клопотанням позивача залучити Установу до участі у справі як співвідповідача за правилами статті 48 ГПК України разом з відповідним правовласником.

За змістом статті 129 ГПК України у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не покладає судовий збір та інші судові витрати на Установу, якщо останню було залучено до участі у справі як співвідповідача, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Як правило, у позові про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг одночасно заявляються вимоги про зобов'язання Установи внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним спірного свідоцтва та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Під час розгляду таких позовних вимог суду слід враховувати, що відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» після набрання чинності рішенням суду про визнання свідоцтва чи його частини недійс-

ними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Згідно з пунктами 2.3 і 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, у тому числі, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Однією з підстав для внесення таких відомостей до реєстру є рішення судових органів.

Отже, визнавши недійсним спірне свідоцтво України на знак для товарів і послуг, суд має підстави зобов'язати Установу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним спірного свідоцтва та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» (див. постанову Вищого господарського суду від 14.04.2015 у справі № 910/7801/13).

До названих вимог зі спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг, застосовуються правила позовної давності. Позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду. Частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом.

Застосовуючи позовну давність до вимог у зазначених справах, судам слід враховувати, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності – за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п'ятої статті 267 ЦК України позивач вправі отримати

судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Питання щодо поважності цих причин, тобто наявності обставин, які з об'єктивних, незалежних від позивача підстав унеможливлювали або істотно утруднювали своєчасне подання позову, вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням наявних фактичних даних про такі обставини (див. рішення господарського суду міста Києва від 05.09.2011 року у справі № 39/301-39/1 та постанову Вищого господарського суду України від 31.07.2012 у даній справі, а також постанови Вищого господарського суду України від 18.12.2013 у справі № 39/240 та від 01.07.2014 у справі № 5011-37/5590-2012.).

10. Правовий захист прав на торговельну марку

10.1. Порухення прав на торговельну марку

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виходячи зі змісту дій, що визнаються використанням знака (торговельної марки) згідно з частиною четвертою статті 16 названого Закону та згідно з частиною другою статті 157 ГК України, порушенням прав на знак (торговельну марку) є вчинення таких дій без дозволу правовласника.

Знак визнається несанкціоновано використаним, якщо його застосовано без дозволу власника майнових прав на знак (торговельну марку) у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстровани-

ми 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 6bis Паризької конвенції; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Зберігання продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Незаконне використання торговельної марки шляхом реалізації товару, що імітує торговельну марку, є порушенням виняткових прав на таку торговельну марку.

Незаконне розміщення декількох різних торговельних марок на одному матеріальному носії є порушенням виняткових прав на кожен торговельну марку.

За подібності до ступеня змішування використовуваного відповідачем позначення з торговельною маркою позивача судом має враховуватися загальне зорове враження, яке справляють ці позначення і торговельна марка (включаючи неохоронювані елементи) в цілому на середнього споживача відповідних товарів або послуг. Водночас використання виключно неохоронюваних елементів торговельної марки не може бути визнано порушенням.

У вирішенні спору про порушення прав на торговельну марку внаслідок реєстрації доменного імені слід встановлювати факт використання такої торговельної марки в доменному імені. Сама по собі реєстрація доменного імені не є порушенням прав власника. Таким порушенням на торговельну марку є лише використання доменного імені для певних товарів і послуг з використанням зареєстрованої торговельної марки правовласника.

Використання позначення, схожого до ступеня змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу, є порушенням прав на торговельну марку, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення (див. постанову Вищого господарського суду України від 15.09.2009 у справі № 5/57).

10.2. Способи захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути здійснений, крім іншого, шляхом подання до суду позову про:

- встановлення власника свідоцтва;
- припинення несанкціонованого використання торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати (див. підпункт 7.2 пункту 7 «Використання торговельної марки. Заборона неправомірного використання торговельної марки»);
- усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати;
- вилучення відповідного товару з цивільного обороту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів; визнання недійсними договорів про передачу прав на торговельну марку (див. постанову Вищого господарського суду України від 27.09.2016 у справі № 910/4731/15-г);
- визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними (див. підпункт 9.2 пункту 9 «Визнання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки недійсним»);
- відшкодування збитків, моральної шкоди;
- опублікування відповідачем в засобах масової інформації відомостей про порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Стаття 432 ЦК України передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

- 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

- 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
- 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
- 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
- 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
- 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках, а у статті 20 ГК України – положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Згідно з пунктом 9 частини другої статті 16 ЦК України кожна особа може звернутися до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грошми, іншим майном або в інший спосіб (стаття 23 ЦК України).

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права ін-

телектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

У разі коли один матеріальний об'єкт поєднує ознаки декількох самостійних об'єктів права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення. Зокрема, з огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності.

У розгляді позовних вимог, пов'язаних із здійсненням державної реєстрації знака для товарів і послуг, суду необхідно мати на увазі, що суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства; але суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака.

Суд може визнати недійсним наказ відповідного державного органу щодо реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів (внесення змін до реєстраційних матеріалів). Формальне дотримання відповідним державним органом наявної процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над відповідним майновим правом особи та не повинно ставити під сумнів виключний характер прав на торговельну марку. А тому дотримання таким державним органом передбаченої законодавством процедури реєстрації лікарського засобу, маркованого позначенням, право забороняти використання якого належить позивачеві, не може бути належною підставою відмови у визнанні відповідного наказу

цього державного органу недійсним (див. постанову Вищого господарського суду України від 08.04.2014 у справі № 910/5552/13).

Вирішуючи спори у справах про припинення порушення прав на торговельну марку, суду слід, крім іншого, встановлювати фактичні обставини, пов'язані з використанням або невикористанням такого позначення: чи використовує відповідач спірне позначення; якщо використовує, то яким чином та для яких саме товарів (послуг) тощо (див. постанови Вищого господарського суду України від 22.12.2009 у справі № 20/285 та від 19.09.2017 у справі № 910/23389/16). Відповідні позовні вимоги не підлягають задоволенню, якщо позивачем не доведено несанкціоноване використання торговельної марки (факт правопорушення).

Як зазначалося, відповідно до абзацу другого частини другої статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Суд, встановивши факт використання відповідачем без згоди позивача спірного позначення, що схоже з відповідним знаком позивача настільки, що їх можна сплутати, із врахуванням конкретних обставин справи: зобов'язує відповідача припинити використання спірного позначення у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів відповідного класу МКТП; вилучає з цивільного обороту товари із зображенням на упаковці та/або на етикетці спірного позначення та рекламні матеріали (див. постанову Вищого господарського суду України від 15.11.2016 у справі № 910/6318/15-г, в якій, крім іншого, звернуто увагу на те, що законодавство України не передбачає такого способу захисту порушеного права, як зобов'язання Установи не рекомендувати торговельну марку до державної реєстрації).

Вирішуючи спори у справах щодо вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням, суду з огляду на положення частини третьої статті 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, чи може бути можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання усунена в інший спосіб, ніж вилучення товару, і приймати рішення про таке вилучення лише за відсутності іншого способу захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта господарювання, який звернувся по такий захист.

При цьому вимоги про вилучення з обороту і знищення контрафактних товарів не підлягають задоволенню, якщо не подано доказів знаходження цих товарів у відповідачів або відповідних третіх осіб.

Власник відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг має право звернутися до суду з позовом про захист своїх прав інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом заборони неправомірного використання цієї торговельної марки (або заборони використання тотожних або схожих до ступеня сплутування позначень) у мережі Інтернет, зокрема на сторінках веб-сайту у відповідному доменному імені, у відповідних електронних адресах, у найменуванні відповідача (див. постанову Вищого господарського суду України від 26.11.2013 у справі № 5011-39/8538-2012).

Чинним законодавством України не передбачено такого способу захисту порушеного права, як визнання відповідної поведінки (дій) з використання спірного позначення (у тому числі у доменних іменах) порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку (у тому числі прав власника міжнародних реєстрацій на знак для товарів і послуг). Так, визнання відповідної поведінки відповідачів неправомірною, по суті є встановленням факту, що має юридичне значення і може бути встановлений тільки під час вирішення спору про право, є складовою оцінки фактичних обставин справи, що відображається в мотивувальній частині судового рішення, та не може бути самостійним предметом спору і самостійно розглядатися. Отже, вимога щодо визнання поведінки відповідачів неправомірною та такою, що порушує права позивачів як власників торговельних марок, не є належним способом судового захисту (див. постанову Вищого господарського суду України від 08.06.2010 у справі № 20/590).

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виплата компенсації за порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку не передбачена, власник свідоцтва на торговельну марку має право на відшкодування збитків.

Так, відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва порушення прав на знак повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

При відшкодуванні власнику свідоцтва заподіяних збитків в судовому порядку їх розмір визначається судом, з урахуванням конкретних обставин справи, в тому числі характеру допущеного порушення, ступеня вини порушника, терміну незаконного використання чужого товарного знака, можливих збитків правовласника знака (торговельної марки), виходячи з оцінки поданих сторонами доказів.

Збитки, спричинені незаконним використанням торговельної марки, визначаються та стягуються за кожен випадок порушення. При цьому одним випадком порушення є одна угода купівлі-продажу (оформлена одним чеком) незалежно від кількості проданих товарів, на які нанесено один і той же знак, або кілька послідовних угод купівлі-продажу товару (оформлених окремими чеками).

Необхідною умовою застосування статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (щодо відшкодування збитків), є доведення факту порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг особою, до якої подається позов.

Відсутність з боку відповідача у справі протиправної поведінки, причинного зв'язку між діями відповідача та можливими збитками позивача, недоведеність позивачем факту заподіяння збитків та їх розміру виключають можливість задоволення позову про стягнення збитків у зв'язку з використанням без дозволу позивача відповідного знака для товарів і послуг.

Відповідно до частини третьої статті 22 ЦК України збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право

якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. Так, з урахуванням встановлених судом обставин, оцінки доказів щодо неправомірного використання відповідачем торговельної марки позивача, суд, дійшовши висновку щодо спричинення цими діями збитків у вигляді упущеної вигоди, задовольняє позовні вимоги у частині стягнення збитків, проте може відмовити позивачеві в стягненні моральної шкоди, якщо судом не буде встановлено наявності необхідних для цього підстав через недоведеність позивачем розміру визначеної ним шкоди, самого факту завдання відповідачем шкоди діловій репутації позивача (моральної шкоди) (див. постанову Вищого господарського суду України від 08.11.2011 у справі № 21/118-10).

Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав.

Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника.

Однак наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди) настає лише за наявності вини.

Для задоволення вимоги про захист прав на знак (торговельну марку) шляхом опублікування відповідного судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою. У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судові рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у низці таких засобів.

Встановивши у справі наявність обставин, що свідчать про неправомірне використання належного позивачу знака для товарів

і послуг, про порушення прав позивача як власника такого знака, суд, з урахуванням конкретних обставин справи, може заборонити відповідачеві використання знака для товарів та послуг відповідних класів МКТП, право власності на який належить позивачу (в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет), може зобов'язати відповідача у визначений судом термін з дня набрання судовим рішенням законної сили опублікувати у засобах масової інформації відомості про порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг, який належить позивачу (див. постанову Вищого господарського суду України від 10.04.2012 у справі № 28/246пн).

Якщо судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення цих товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки (в тому числі за необхідності індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

У разі прийняття судом рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення в резолютивній частині рішення з урахуванням змісту задоволених позовних вимог необхідно зазначати:

- конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності (шляхом опубліку-

вання в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.);

- зміст (у разі потреби – й обсяг) повідомлення (публікації);
- строк (термін) здійснення такого повідомлення (публікації);
- особу, на яку покладається обов'язок щодо передачі відповідних відомостей до засобів масової інформації та/або опублікування в останніх змісту судового рішення.

Захистити свої права інтелектуальної власності на знак (торговельну марку) в суді можуть власники свідоцтв на знаки (торговельні марки), власники прав інтелектуальної власності на знаки (торговельні марки), які мають міжнародну реєстрацію чи визнані добре відомими за рішеннями Апеляційної палати Установи або суду, а також особи, що одержали право на використання знака (торговельної марки) за договорами (ліцензіями) відповідно до обсягу повноважень, визначених такими договорами (ліцензіями).

Так, у частині другій статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

При цьому суду слід взяти до уваги, що відповідно до статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Таким чином, наявність у особи виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають повне словесне позначення, надає їй право на захист торговельних марок без окремого письмового уповноваження їх власників.

Особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в захисті прав на цей знак (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

Разом з тим суд з урахуванням обставин конкретної справи може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як зловживання правом (частина третя статті 13 ЦК України).

10.3. Сторони спору. Залучення третіх осіб

Згідно зі статтею 45 ГПК України сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами – можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу. Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред'явлено позовну вимогу.

Якщо позов, пов'язаний із заборонаю використання позначення, поданий до одного із співвласників знака для товарів і послуг, суд може залучити до участі у справі іншого співвласника (інших співвласників) – залежно від конкретних обставин справи як відповідача або як третю особу за правилами статей 48, 50 ГПК України.

Власник відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг має право звернутися до суду з позовом про захист прав інтелектуальної власності на знак (торговельну марку) шляхом заборони використання цього знака в мережі Інтернет. Відповідачем у такому разі має бути особа, товари або послуги якої рекламуються на певному веб-сайті з використанням торговельної марки позивача. За правилами статті 50 ГПК України до участі у справі в такому спорі можуть бути залучені реєстратор та адміністратор відповідного доменного імені як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача (див. постанову Вищого господарського суду України від 26.11.2013 у справі № 5011-39/8538-2012).

У спорах про визнання знака добре відомим Установа залежно від конкретних обставин справи залучається до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, за правилами статей 48, 50 ГПК України.

Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися Установа як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому в разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві Установа не зазначена як відповідач, суд має право за клопотанням позивача залучити цей орган до участі у справі як співвідповідача за правилами статті 48 ГПК України разом з відповідним правовласником. Суд не має права покладати судовий збір

та інші судові витрати на Установу, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

10.4. Заходи забезпечення позову у справах, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку. Забезпечення доказів

Статтею 136 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до статті 137 ГПК не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Вжиття таких заходів здійснюється, крім іншого, для попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів

прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві – володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Установі приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України стосовно відповідного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність». У разі оспорування міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невинуватеному розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судові рішення, а відтак – утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Так, безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення спору про визнання недійсним спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг, та/або передача прав інтелектуальної власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом України знак для товарів і послуг іншій особі, яка не бере участь у даному судовому процесі, може, у разі невжиття заходів щодо забезпечення позову, не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення судом позову (див. постанову Вищого господарського суду України від 16.04.2014 у справі № 910/21534/13).

Суд, з'ясувавши, що позивач є власником патенту на промисловий зразок та свідоцтва на знак для товарів і послуг, а також те, що предметом спору є заборона відповідачеві здійснювати імпорт в Україну товару, вказаного у відповідній митній декларації, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, враховуючи наявність обставин, які свідчать про те, що невжиття заходів до забезпечення позову може не лише утруднити, а й унеможливити виконання рішення господарського суду з даної справи, встановлює наявність підстав для забезпечення позову шляхом заборони митному органу здійснювати митне оформлення спірного товару, поданого до митного оформлення за відповідною митною декларацією (судом у кожному конкретному випадку має бути враховано, що за умови здійснення митного оформлення відповідні товари можуть бути відчуженими та/або розповсюдженими, а тому виконання рішення суду потребуватиме вчинення дій стосовно невизначеного кола інших осіб, які до того ж вправі будуть посилатися на те, що легітимно придбали товар і можуть здійснювати його подальший продаж). У такому випадку суд відмовляє у задоволенні заяви в частині забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірний товар у зв'язку з тим, що вжиті заходи забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання відповідного рішення суду (див. постанову Вищого господарського суду України від 16.02.2016 у справі № 927/1265/15).

Відповідно до статті 110 ГПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

До заходів забезпечення доказів порушень прав власника свідоцтва на знак (торговельну марку) можна віднести, крім іншого: витребування доказів порушення прав власника свідоцтва на тор-

говельну марку або підготовки до порушення цих прав (відповідних товарів, документів, що належать особі, щодо якої вживаються заходи забезпечення доказів, і знаходяться в неї або в інших осіб); огляд таких доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням.

10.5. Доведення факту порушення прав на торговельну марку

Звертаючись до суду з відповідним позовом щодо припинення порушення прав на торговельну марку, позивач повинен довести в суді такі факти: 1) наявність у нього як у позивача прав інтелектуальної власності на торговельну марку; 2) факт порушення цих прав (або загрозу їх порушення) відповідачем; інші факти (обставини), необхідність встановлення яких є обов'язковою у кожному конкретному випадку; 3) у конкретних випадках – розмір фактичних збитків (шкоди), понесених позивачем як власником прав на торговельну марку, чи розмір доходів, неправомірно отриманих правопорушником, та причинно-наслідковий зв'язок між завданими збитками (шкодою) і діями відповідача.

Відповідач, який заперечує проти такого позову, зобов'язаний довести правомірність використання ним об'єкта прав на торговельну марку, а у відповідному випадку – спростувати презумпцію винного завдання шкоди (особа, яка завдала шкоди вважається винною, поки не буде доведено інше).

Позивач у кожному конкретному випадку подає до суду відповідний правовстановлюючий документ: свідоцтво України на знаки для товарів і послуг, якщо знак зареєстрований в Україні, виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг – на підтвердження того, що відповідний правовстановлюючий (охоронний) документ дійсний, договір про передачу права власності на знак повністю або частково, ліцензію на використання торговельної марки (ліцензійний договір). Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, може бути підтверджено офіційною випискою із міжнародного реєстру торговельних марок щодо правового статусу певної торговельної марки (офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Установи). Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, може

бути підтверджено рішенням Апеляційної палати Установи або рішенням суду про визнання торговельної марки добре відомою.

Для доведення порушення відповідачем прав на торговельну марку обов'язково потрібно зафіксувати факт несанкціонованого використання торговельної марки (чи позначення, схожого до ступеня сплутування зі спірною торговельною маркою) відповідачем до звернення позивача до суду (це можуть бути як письмові, так і речові докази). Належність та допустимість таких доказів визначається у кожному конкретному випадку. Такими доказами можуть бути товари, які вироблені відповідачем і на які нанесені відповідні знаки для товарів і послуг, а також документи із зображенням таких знаків. Експертні дослідження, у тому числі щодо тотожності чи схожості знака для товарів і послуг, використаних відповідачем при продажу товарів або при наданні послуг, також є такими доказами у відповідних випадках.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку у вигляді відшкодування збитків, завданих суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

- 1) факту протиправної поведінки відповідача;
- 2) збитків, завданих суб'єктові права інтелектуальної власності на торговельну марку;
- 3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданими збитками;
- 4) вини особи, яка заподіяла збитки.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала збитки: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Наявність зазначених умов має доводитись в суді також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності на торговельну марку. В суді, зокрема, повинен бути доведений факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

11. Очікувані зміни законодавства про торговельні марки

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України проект Закону України № 5699 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності».

У проекті пропонується внести ряд змін до ГК України, ЦК України, законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», які спрямовані на узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС і імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію в частині охорони прав на торговельні марки і промислові зразки. Зокрема, пропонується замінити термін «знак для товарів і послуг» терміном «торговельна марка»; уточнити умови надання правової охорони торговельній марці та критерії охороноздатності; переглянути вимоги до заявки на реєстрацію; удосконалити порядок проведення експертизи заявок; переглянути процедуру реєстрації торговельної марки; уточнити права, що впливають із свідоцтва на торговельну марку; уточнити умови припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а також умови визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним.

Як зазначається в пояснювальній записці до Проекту, його прийняття забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до права Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері охорони прав на торговельні марки і промислові зразки.

РОЗДІЛ 5.

КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

1. Загальна характеристика комерційного найменування

1.1. Поняття комерційного найменування

За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 (далі – Паризька конвенція) фірмове найменування охороняється поряд з іншими об'єктами інтелектуальної власності в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації. В тексті Паризької конвенції англійською мовою застосовується термін «trade name», а в офіційному її перекладі – термін «фірмове найменування».

Відповідно до статті 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно надає 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, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки. Отже, основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб'єктів – учасників цивільного обороту.

До прийняття ЦК України, тобто до 01.01.2004, питання фірмового найменування регламентувалося Положенням про фірму, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 22.06.1927, яке містило 14 пунктів (статей), які, в основному, зводилися до такого:

- фірма підприємства, що належить акціонерному товариству (пайові товариства) або товариству з обмеженою відповідальністю, повинна містити вказівку на предмет діяльності підприємства та виду товариства;

- не дозволяється включати у фірму позначення, здатні ввести в оману. У разі зміни найменувань населених пунктів, назви яких включені у фірму, остання автоматично змінюється;
- право на фірму полягає у праві виняткового користування фірмовим найменуванням в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламах, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їхній упаковці тощо;
- кожний заклад підприємства, відкритий для доступу публіки (магазин, контора тощо), повинен мати на видному місці напис з позначенням повного фірмового найменування;
- право на фірму виникає з моменту, коли фактично почалося користування фірмою, за умови відповідності її вимогам цієї постанови. Фірмове найменування не підлягає особливій реєстрації, незалежно від реєстрації підприємства;
- володілець права на фірму може вимагати в судовому порядку припинення користування тотожною або схожою фірмою зі сторони інших осіб, а так само відшкодування збитків, завданих таким користуванням, оскільки у нього право на фірму виникло раніше за інших і оскільки внаслідок тотожності або схожості фірм виникає можливість їх змішування;

Право на фірму не може бути відчужене окремо від підприємства.

У зв'язку з прийняттям ЦК України назване Положення може застосовуватися у тій частині, в якій воно не суперечить законам України.

У чинному законодавстві існує певна термінологічна невідповідність щодо комерційного найменування. Так, у ЦК України та ГК України вживається як термін «комерційне (фірмове) найменування», так і термін «комерційне найменування».

Виходячи зі змісту цих понять, слід дійти висновку, що законодавець ставить знак рівності між названими термінами.

1.2. Співвідношення комерційного найменування і найменування юридичної особи

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізнити від найменування юридичної особи; друге із згаданих найменувань за загальним правилом не є об'єктом права інтелектуальної влас-

ності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 90 ЦК України будь-яка юридична особа повинна мати найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. У той же час частина друга статті 90 ЦК України передбачає право юридичної особи, що є підприємницьким товариством, мати комерційне (фірмове) найменування. Аналогічне положення міститься і в статті 159 ГК України, за якою суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин – підприємець можуть мати комерційне найменування.

Отже, якщо найменування юридичної особи є реквізитом, необхідним для її реєстрації, то комерційне найменування розглядається як право особи мати таке найменування, а не її обов'язок. Особа може здійснювати комерційну господарську діяльність взагалі без комерційного найменування.

У той же час найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування можуть збігатися повністю або частково (як правило, назва юридичної особи без зазначення організаційно-правової форми).

Суб'єкт господарювання також має право використовувати найменування і комерційне (фірмове) найменування, які є абсолютно різними позначеннями.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, як правило, не можуть вважатися твором у розумінні статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та бути зареєстрованими й захищатися в судовому порядку саме як твір. Водночас слід враховувати, що розрізняльна частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) або словосполученням, і відповідне слово (словосполучення) може виступати об'єктом авторського права.

2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційні найменування

2.1. Юридичні особи

ЦК України визначає, що комерційне найменування можуть мати підприємницькі товариства (частина друга статті 90), якими відповідно до частини першої статті 84 ЦК України є товариства, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Підприємницькі товариства можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

Отже, за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування може бути лише підприємницьке товариство.

Водночас у частині першій статті 159 ГК України передбачено, що комерційне найменування можуть мати суб'єкти господарювання (юридичні особи та громадяни-підприємці), якими за частиною першою статті 55 ГК України визнаються учасники господарських відносин, що здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Таким чином, ГК України, розрізняючи поряд з господарською комерційною діяльністю (підприємництвом) і некомерційну господарську діяльність, на відміну від ЦК України, визначає, що суб'єктами права на комерційне найменування можуть бути як комерційні організації, так і некомерційні, тобто ті, що не мають на меті одержання прибутку.

Проте некомерційні суб'єкти господарювання мають право на комерційне найменування лише в частині здійснення ними комерційної господарської діяльності. Такий висновок впливає з приписів частини третьої статті 53 ГК України, згідно з якими у

разі, якщо господарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб'єкт некомерційного господарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення цього Кодексу та інших законів, якими регулюється підприємництво.

На цю обставину суд звернув увагу, розглядаючи справу за позовом громадської організації, утвореної відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян», про зобов'язання об'єднання громадян припинити використання його найменування, зазначивши таке.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про об'єднання громадян» громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. За приписом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України комерційне (фірмове) найменування може мати юридична особа, що є підприємницьким товариством. Отже, позивач, не будучи підприємницьким товариством, не є суб'єктом прав на комерційне (фірмове) найменування, а відтак обраний ним у цьому позові спосіб захисту його прав не відповідає чинному законодавству України. Особливості правового регулювання назв об'єднань громадян визначено у статті 121 Закону України «Про об'єднання громадян», де, зокрема, зазначено, що об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку, має виключне право на використання своєї назви. Таким чином, у контексті наведеної норми цього Закону відсутні правові підстави для заборони об'єднанню громадян (у даному разі – відповідачу у справі) використовувати зареєстровану у встановленому порядку назву без попереднього скасування такої реєстрації (див. постанову Вищого господарського суду України від 14.04.2009 у справі № 13/337-08).

2.2. Фізичні особи-підприємці

Як зазначалося, на відміну від ЦК України, ГК України в частині першій статті 159 наділяє правом мати комерційне найменування не лише юридичних осіб, але й громадян-підприємців, передбачаючи, що право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статус суб'єкта підприємницької діяльності.

Водночас частиною першою статті 159 ГК України передбачено, що громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я.

Отже, громадянам-підприємцям надається право поряд з використанням будь-якого іншого позначення як комерційного найменування використовувати також і своє прізвище та/або ім'я.

Таким чином, право на фірмове найменування можуть мати лише суб'єкти підприємництва (як юридичні, так і фізичні особи-підприємці). Що ж до некомерційних суб'єктів господарювання, то їм така охорона повинна надаватися лише в частині здійснення комерційної діяльності.

3. Набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування

3.1. Момент виникнення права інтелектуальної власності на комерційне найменування

Відповідно до статті 489 ЦК України 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, чи є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки. Відповідне правило узгоджується зі статтею 8 Паризької Конвенції, за якою комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Водночас згідно з частиною другою статті 159 ГК України відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

У зв'язку із зазначеною неузгодженістю правових норм слід виходити з такого.

Визначальним є момент першого використання комерційного найменування, а створення реєстрів має лише допоміжне зна-

чення і не здатне впливати на наявність правової охорони комерційного найменування. У зв'язку з цим у вирішенні спорів щодо використання комерційного найменування необхідним є встановлення факту першого використання такого найменування. Адже саме з цього моменту і виникає право на відповідний об'єкт.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо (див. постанову Вищого господарського суду України від 01.11.2011 у справі № 2/218-10).

Необхідно мати на увазі, що за статтею 8 Паризької конвенції фірмове найменування охороняється в усіх країнах, що ратифікували Конвенцію, без обов'язкової подачі заявки або реєстрації й незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

3.2. Умови надання правової охорони комерційному найменуванню

Згідно з приписами статей 489, 490 ЦК України та статті 159 ГК України умовою надання правої охорони комерційному найменуванню є розрізняльна здатність, яка полягає в тому, що позначення дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Виходячи з цього, правова охорона комерційному найменуванню надається як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням, і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

Як зазначалося, 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, наприклад, коли комерційна діяльність здійснюється у різних сферах підприємництва і відсутня небезпека введення в оману споживачів.

З огляду на викладене суду необхідно з'ясувати: що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням – слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, яким видом діяльності займаються позивач та відповідач, чи функціонують вони на одному ринку товарів або послуг та чи можуть споживачі змішувати послуги, що надає позивач, і послуги, що надає відповідач, а також вирішити питання про те, чи є комерційні найменування однаковими. При цьому слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних найменувань позивача і відповідача не може свідчити про тотожність таких найменувань у цілому (див. постанову Вищого господарського суду України від 28.04.2009 у справі № 6/69-08-1489).

Визначення того, що саме є комерційним найменуванням, є правовим. Воно має вирішуватися судом відповідно до чинного законодавства та на підставі наявних у справі доказів (див. постанову Вищого господарського суду України від 04.03.2008 у справі № 12/205-21/55).

4. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

4.1. Право на використання комерційного найменування

Згідно зі статтею 490 ЦК України майновими правами на комерційне найменування є: право на його використання; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Під використанням комерційного найменування слід розуміти укладення володільцем цивільно-правових угод, здійснення інших юридичних дій, захист порушених прав або прав, що оспорується.

Отже, володільць комерційного найменування має право використовувати його в будь-який спосіб, що не суперечить закону, у тому числі зазначати комерційне найменування на товарах, упаковці, у рекламі, на офіційних бланках тощо.

На відміну від найменування юридичної особи, яке є засобом індивідуалізації її у цивільно-правових відносинах, комерційне найменування як засіб індивідуалізації його володільця і об'єкт виключного права може бути використане за договором комерційної концесії (франчайзингу). За статтею 1115 ЦК України комерційна концесія полягає в тому, що один суб'єкт підприємницької діяльності (правоволоділець) за винагороду надає іншому суб'єктові підприємницької діяльності (користувачеві) право використовувати свої засоби індивідуалізації, зокрема комерційне найменування.

За договором комерційної концесії можуть бути передбачені право або обов'язок користувача надати іншим особам право користуватися комерційним найменуванням правоволодільця на умовах субконцесії. При цьому в договорі комерційної концесії може бути обумовлено число субконцесій.

4.2. Право перешкоджати та забороняти іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування

Правомочність перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання, полягає в тому, що володілець комерційного найменування має право вимагати від іншого суб'єкта підприємницької діяльності припинення використання тотожного або подібного найменування. Проте це не означає, що чинне законодавство виключає участь у цивільному обороті суб'єктів, які мають однакові комерційні найменування.

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 (частина четверта статті 489 ЦК України). Такі випадки можуть мати місце коли особи, володіючи відповідними комерційними найменуваннями, здійснюють свою діяльність на територіально розмежованих ринках або спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг) і відсутня небезпека введення в оману споживачів. Водночас забороняється використання комерційного найменування, якщо воно збігається з торговельними марками та географічними зазначеннями, володільцями прав на які є інші особи.

4.3. Співвідношення прав на комерційне найменування і торговельну марку

За нормами чинного законодавства комерційне найменування охороняється незалежно від того, є чи не є воно частиною торговельної марки. На відміну від цього правила, правова охорона надається цілісній торговельній марці, а не її окремим елементам.

Ця обставина спричиняє виникнення колізій між комерційними найменуваннями і торговельними марками. Якщо комерційне найменування використовується як торговельна марка, то його колізія зі схожою торговельною маркою повинна вирішуватися відповідно до загальних норм пріоритету та захисту споживачів від оман щодо походження товарів чи послуг. Навіть якщо суб'єкт підприємницької діяльності використовує стосовно своїх товарів і послуг власне комерційне найменування таким, як воно є, тобто не як торговельну марку, то, за загальним правилом, вважається, що в цьому разі право на раніше зареєстровану торговельну марку порушується, якщо використання комерційного найменування може ввести в оману споживачів щодо походження товарів чи послуг. І, навпаки, використання торговельної марки може подібним чином порушувати право на зареєстроване чи незареєстроване комерційне найменування.

5. Чинність прав на комерційне найменування

5.1. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційне найменування

Набуття прав інтелектуальної власності на комерційне найменування не ставиться у залежність від факту реєстрації, що, як зазначалося, впливає з приписів статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою фірмові (комерційні) найменування охороняються в усіх країнах – членах Паризького Союзу без реєстрації і незалежно від того, чи є вони частиною торговельної марки.

Відповідна норма міститься і в частині другій статті 489 ЦК України, відповідно до якої право на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання його 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.

Такий припис частини другої статті 489 ЦК України повною мірою узгоджується зі статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Що ж до невідповідності приписів частини другої статті 159 ГК України, де зазначено, що суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше, то цю неузгодженість з відповідними нормам Паризької конвенції і ЦК України може бути усунуто шляхом внесення змін до ГК України і прийняттям закону про охорону прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

За змістом статті 491 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування діють безстроково і належать юридичній особі протягом усього періоду її діяльності.

5.2. Особливості передачі майнових прав інтелектуальної власності на комерційні найменування

Майнові права на комерційне найменування належать до невідчужуваних прав інтелектуальної власності, тобто таких, що за частиною другою статті 490 ЦК України можуть бути передані лише за умови передавання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать. В цьому полягає відмінність правового режиму майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування від правового режиму майнових прав на інші об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути вільно передані їх власником за договором іншій особі.

5.3. Припинення прав на комерційне найменування

Статтею 491 ЦК України передбачено, що чинність прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється ліквідацією юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

Хоча встановлений статтею 491 ЦК України перелік підстав для припинення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування не є вичерпним, чинне законодавство України не містить інших підстав для цього, крім ліквідації юридичної особи.

Проте, оскільки згідно з приписами статті 104 ЦК України юридична особа може припинити свою діяльність також і в результаті її злиття, поділу, приєднання, перетворення, ці акти реорганізації юридичної особи також можуть бути підставою для припинення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Права на комерційне найменування припиняються й у разі відмови від комерційного найменування та за рішенням суду у випадках невідповідності такого найменування вимогам закону або порушення ним прав та законних інтересів інших осіб.

6. Порушення і захист прав на комерційне найменування

6.1. Поняття порушення прав на комерційне найменування

Порушенням прав на комерційне найменування є неправомірне його використання іншими особами.

Так, частиною першою статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю

іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

У розгляді справ зі спорів щодо припинення використання тотожного найменування шляхом внесення змін до установчих документів та вилучення з них спірного найменування (беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання) суду для правильного вирішення спору залежно від матеріалів справи необхідно встановлювати такі обставини:

- чи має позивач комерційне найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує;
- чи використовує відповідач спірне найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і послуг;
- чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із комерційним найменуванням позивача та чи може використання відповідачем спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які вони надають (див. постанову Вищого господарського суду України від 31.08.2010 у справі № 22/284/08-28/289/09).

Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його праволодильця зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

6.2. Способи захисту прав на комерційне найменування

Відповідно до статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Виходячи з визначених цією статтею способів захисту цивільних прав та інтересів, захист прав на комерційне найменування може бути реалізовано шляхом: визнання прав на комерційне найменування; визнання правочину недійсним; припинення дій, які порушують права на комерційне найменування; відновлення становища, яке існувало до порушення прав на комерційне найменування; примусове виконання обов'язку в натурі; зміну правовідносин; припинення правовідносин; відшкодування

збитків; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

З огляду на приписи статей 90, 489–491 ЦК України та статті 159 ГК України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така, як схожість найменувань.

У разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), судом призначається судова експертиза.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси – наприклад, вводить в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Оскільки за змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу

суб'єкта підприємницької діяльності, то такі громадяни можуть звертатися до суду за захистом відповідного права на загальних підставах.

Комерційному (фірмовому) найменуванню властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одностороннього характеру і, якщо йдеться про подання позову про відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних (фірмових) найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати місце, у тому числі, і станом на час звернення позивача з відповідним позовом до суду (див. постанову Вищого господарського суду України від 22.12.2015 у справі № 910/20889/13).

РОЗДІЛ 6.

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

1. Загальна характеристика географічного зазначення

Функція географічних зазначень як об'єктів права інтелектуальної власності полягає в тому, що вони відрізняють товари залежно від місця їх географічного походження. Якщо товар має особливі властивості, певні якості, репутацію чи інші характеристики, обумовлені впливом природного чи людського фактора, то це є додатковим стимулом для споживача придбати саме цей, а не інший товар. Географічне зазначення засвідчує, що товари вироблені в певному місці, мають особливості, які підвищують конкурентоспроможність товарів на ринку однорідних товарів і можуть формуватися тільки в цьому місці.

Географічні зазначення зазвичай використовуються стосовно сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, вин і міцних напоїв, промислових виробів.

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року не містить терміну «географічні зазначення», проте у статті 1 Конвенції є посилання на те, що «вказівка на походження або найменування місця походження товару» належить до об'єктів інтелектуальної власності і підпадає під її дію. Згідно зі статтею 10 названої Конвенції пряме або непряме використання неправильного зазначення походження виробу або особи виробника, промисловця чи торговця є правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність за цивільним законодавством.

У ЦК України передбачено право інтелектуальної власності на «географічне зазначення», а в Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» вживається термін «зазначення походження товару», під яким розуміється просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке включає назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару.

За своїм змістом термін «географічне зазначення», який містить ЦК України, відповідає передбаченому Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» поняттю «кваліфіковане зазначення походження товару».

1.1. Визначення термінів

Визначення термінів наведено у статті 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

За цим визначенням зазначення походження товару – це термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару;
- кваліфіковане зазначення походження товару.

Просте зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано засвідчує географічне місце походження товару, наприклад «Зроблено в Україні», «Маслини з Іспанії».

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання без реєстрації і полягає в недопущенні використання позначень, які є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману стосовно дійсного географічного місця походження товару.

Основна функція простого зазначення походження товару – інформативна, оскільки воно визначає географічне місце, де вироблений товар чи надана послуга.

За статтею 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару включає такі терміни: «назва місця походження товару» і «географічне зазначення походження товару».

Назва місця походження товару – це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Географічне зазначення походження товару – це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи

опосередковано свідчить про географічне місце походження товару та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Таким чином, правомірним є висновок про те, що під географічним зазначенням походження товару слід розуміти назву країни, населеного пункту, місцевості чи іншого географічного об'єкта, що використовується для позначення товару, особливі властивості якого винятково чи головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними чи людськими факторами або тими й іншими факторами одночасно.

Омонімічне зазначення походження товару – це схожі за написанням чи звучанням географічні зазначення, які ідентифікують товари з різних місць походження. Існування таких географічних зазначень може обставлятися певними умовами, спрямованими на унеможливлення введення в оману споживачів. Якщо ж омонімічне зазначення походження товару є таким, що потенційно може ввести в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця його походження або меж такого походження, названому зазначенню може бути відмовлено в охороні.

Видова назва товару – це застосована в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар вироблявся, але в подальшому ця назва стала загальновживаною як назва певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження: наприклад, гірчиця «Діжонська», ковбаса «Одеська», сир «Російський».

2. Законодавство щодо географічних зазначень

2.1. Акти законодавства України

В Україні названому об'єкту інтелектуальної власності присвячено положення глави 45 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Водночас правове регулювання відносин, пов'язаних з охороною географічного зазначення, здійснюється нормами ГК України, Митного кодексу України, законів України «Про захист від недобросовісної конку-

ренції», «Про рекламу», Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист прав споживачів».

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 23.04.2001 № 149-р «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів».

Згідно із Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» Міністерством освіти і науки України затверджено низку нормативно-правових актів, а саме:

- Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (наказ від 17.08.2001 № 598, з подальшими змінами і доповненнями);
- Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (наказ від 13.12.2001 № 798, з подальшими змінами і доповненнями);
- Положення про перелік видових назв товарів (наказ від 12.12.2000 № 583).

2.2. Міжнародно-правові акти з питань охорони географічних зазначень

- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883, дата набрання чинності для України – 25.12.1991. Ця Конвенція є основоположним нормативно-правовим актом, що регламентує охорону місць походження товарів. Щодо ж до інших міжнародно-правових актів у цій сфері, то такі акти значною мірою повторюють і розкривають її окремі положення;
- Лісабонська угода про найменування місць походження і їх міжнародну реєстрацію від 31.10.1958. Норми Лісабонської угоди направлені на сприяння міжнародному захисту найменувань місць походження товарів шляхом запровадження єдиної процедури і єдиного реєстру їх реєстрації;
- Угода Світової організації торгівлі про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року (далі – Угода

ТРИПС). Цією Угодою врегульовано правову охорону інтелектуальної власності в рамках Всесвітньої торгової організації (СОТ) і вона є частиною Марракеської Угоди про запровадження цієї Організації;

- Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (набрала чинності 01.09.2017);
- Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (набрала чинності 01.08.2017);
- Угода Держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 04.06.1999, ратифікована Україною із застереженнями 21.09.2000;
- Угода між Україною і Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод від 01.03.2007, дата набрання чинності для України – 07.11.2007

2.3. Правова охорона географічних зазначень в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Охороні географічних зазначень присвячений розділ 3 частини 2 Угоди ТРИПС. Відповідно до параграфа першого статті 22 Угоди ТРИПС географічними зазначеннями є зазначення, які визначають товар як такий, що походить з території члена СОТ, регіону або місцевості на його території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням. За параграфом 2 статті 22 Угоди ТРИПС члени СОТ повинні забезпечити для зацікавлених сторін законні способи, щоб запобігти:

- використанню будь-яких засобів визначення або представлення товару, який свідчить або передбачає, що товар походить з географічної території іншої, ніж реальне місце походження, у такий спосіб, що вводить в оману широкий загальний стосовно географічного походження товару;
- будь-якому використанню, яке є актом недобросовісної конкуренції в значенні, зазначеному в Статті 10-bis Паризької конвенції.

Додатковий захист географічних зазначень для вин та спиртних напоїв встановлено статтею 23 Угоди ТРІПС, якою, зокрема, передбачено, що кожний член СОТ повинен забезпечити для зацікавлених сторін законні засоби, що перешкоджають використанню географічних зазначень, які ідентифікують вина, для вин, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, або зазначень, які характеризують спиртні напої, щодо спиртних напоїв, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, навіть коли реальне походження товару вказане або географічне зазначення використане у перекладі чи супроводжується такими словами, як «сорт», «тип», «стиль», «імітація» тощо.

За параграфом 3 статті 23 Угоди ТРІПС у випадку існування омонімічних географічних зазначень для вин захист надається для кожного зазначення, згідно з положеннями параграфа 4 Статті 22 Угоди ТРІПС.

Кожний член СОТ повинен визначити практичні умови, які дозволяють розрізняти такі омонімічні зазначення, з урахуванням необхідності забезпечення справедливого режиму для відповідних виробників і запобігання введенню споживачів в оману.

2.4. Правова охорона географічних зазначень в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

За цією Угодою Україна зобов'язалася охороняти понад 3 тисячі географічних зазначень, які походять з території Європейського Союзу. Згідно з Угодою географічні зазначення охороняються від:

- а) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;
- б) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;
- с) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей про-

дукту на внутрішньому або зовнішньому упакованні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

- d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Відповідно до статті 207 Угоди сторони забезпечують охорону географічних зазначень шляхом відповідних заходів, що вживаються їхніми органами державної влади, зокрема на митному кордоні. Вони також забезпечують таку охорону на вимогу заінтересованої сторони. Митним кодексом України (розділ XIV) передбачена процедура сприяння захисту прав інтелектуальної власності, яка відповідає стандартам ЄС, СОТ та Всесвітньої митної організації.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон в Україні забезпечується ведення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (об'єктів авторського права і суміжних прав, торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин та географічних зазначень) на підставі заяв правовласників (статті 1, 398 Митного кодексу України).

Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648, у додатку до якого наведено форму заяви про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Перелік географічних зазначень ЄС, які охороняє Україна відповідно до Угоди, наведений у Додатках XXII-С, XXII-D до Угоди та розміщений на офіційному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в розділі «Державні реєстри та офіційні бюлетені» – «Відомості державних реєстрів» – «Відомості» Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (КЗПТ)».

Глава 9 Угоди про асоціацію «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» містить деякі приписи, які в порівнянні з нормами ЦК України і законів України по іншому регулюють питання, пов'язані з географічними зазначеннями.

Проте норми Угоди про асоціацію не можуть розглядатися як норми прямої дії, які з набранням чинності потребують застосування, оскільки Україна зобов'язалася забезпечити поступову адаптацію законодавства України до правових норм *acquis* ЄС відповідно до визначених у цій Угоді напрямів та забезпечувати ефективне її виконання.

3. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Стаття 502 ЦК України до суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення відносить виробників товарів, асоціації споживачів, інших осіб, визначених законом.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» пов'язує визначення суб'єктів права інтелектуальної власності з реєстрацією цього права і правом на використання географічного зазначення, право інтелектуальної власності на яке вже зареєстроване.

Отже, особи які мають зазначені права за цим Законом, і є суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

3.1. Іноземні суб'єкти

Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки. Такі особи реалізують права інтелектуальної власності на географічні зазначення через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

3.2. Спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів» від 23.04.2001 № 149-р, виданим відповідно до статті 10 Закону України «Про

охорону прав на зазначення походження товарів», повноваження щодо визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей та інших характеристик товарів покладено на:

- Міністерство аграрної політики і продовольства України – щодо товарів сільськогосподарського виробництва;
- Міністерство культури України – щодо виробів художніх народних промислів;
- Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру – щодо визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів;
- Міністерство охорони здоров'я України – щодо харчових продуктів, продовольчої сировини та мінеральних природних вод.

4. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

4.1. Умови надання правової охорони

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» правова охорона надається кваліфікованим зазначенням походження товарів на підставі їх реєстрації.

За статтею 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

- а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
- б) вона вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
- в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних

природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;

- г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
- д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Незалежно від зазначених умов назва географічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням.

Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови:

- а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;
- б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;
- в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;
- г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;
- д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця.

Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням походження товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при використанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобі-

гання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів.

Правова охорона надається омонімічним зазначенням походження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

Правова охорона як назві місця походження товару чи географічному зазначенню походження товару надається також традиційній географічній або негеографічній назві, яка використовується для позначення товару, що відповідає умовам, передбаченим частинами третьою та четвертою статті 7 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

4.2. Підстави для відмови в наданні правової охорони

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:

- а) не відповідає умовам, передбаченим статтею 7 цього Закону;
- б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі;
- в) є видовою назвою товару;
- г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виготовлено в іншому географічному місці;
- д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне ввести в оману споживачів щодо дійсного походження товару;
- е) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

Правова охорона не надається кваліфікованому зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній державі.

4.3. Момент виникнення права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Відповідно до статті 504 ЦК України право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації.

Водночас і статтею 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено, що правова охорона кваліфікованих зазначень походження товарів надається на підставі їх реєстрації.

5. Порядок реєстрації географічного зазначення

Коло осіб, які мають право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, визначено статтею 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

За відповідною нормою право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають: особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці мають намір або вже виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визначений розділом III Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

5.1. Заявка на реєстрацію географічного зазначення

Для відповідної реєстрації згідно зі статтею 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (відповідні повноважен-

ня згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності та від 11.05.2017 № 320 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, далі – Установа), відповідними особами подається заявка, яка повинна містити:

- а) заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу;
- б) заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;
- в) назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
- г) назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;
- д) опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
- е) дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;
- є) дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця.

Разом із заявкою подаються:

- а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження чи географічне зазначення походження товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
- б) висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики то-

вару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

- в) висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Іноземці разом із заявкою замість зазначених у частині п'ятій цієї статті подають документи, які підтверджують:

- а) правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення походження товару у відповідній іноземній державі або набуття прав на таке зазначення на підставі добросовісного використання, якщо це передбачено законодавством держави;
- б) право іноземного заявника або уповноваженої ним особи на використання відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається особами, що виробляють товар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення.

Заявка повинна стосуватися лише одного зазначення походження товару.

Датою подання заявки є дата одержання заяви про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

За подання заявки сплачується збір. Якщо збір не сплачено протягом двох місяців від дати подання заявки, заявка вважається не поданою.

5.2. Експертиза заявки

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і здійснюється закладом експертизи відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2001 № 598.

Статтею 10 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено, зокрема, таке.

Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відповідність наведених у заявці даних положенням статей 7, 8 і 9 цього Закону.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає зазначеним вимогам, відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи «Промислова власність».

Після опублікування офіційних відомостей про заявку на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установленому порядку з матеріалами заявки.

Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару.

Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді.

Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення до Установи не надійшла, заперечення розглядається у встановленому порядку на підставі наявних матеріалів.

Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встановленого для відповіді.

Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.

Про результати розгляду заперечення надсилається повідомлення особі, яка подала це заперечення.

У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтованими приймається рішення про реєстрацію даного кваліфікова-

ного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару та повідомляє про це заявника.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару засвідчується свідоцтвом про реєстрацію, яке видається протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та у порядку, встановлених законом.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем в Україні, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні.

5.3. Реєстр географічних зазначень

Реєстрація провадиться шляхом внесення до Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікаційних зазначень походження товарів (далі – Реєстр) необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та (або) осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Положення про Реєстр затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 № 798.

До Реєстру вносяться такі відомості:

- номер реєстрації;
- дата реєстрації;
- номер заявки, дата подання заявки;
- дата публікації відомостей про реєстрацію, кваліфікованого зазначення походження товару, номер бюлетеня;
- держава реєстрації кваліфікаційного зазначення походження товару;
- назва кваліфікованого зазначення походження товару та його кваліфікація (назва місця походження товару або географічне зазначення походження товару);
- назва товару;

- опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару; назва та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;
- умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;
- адреса для листування; ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я.

Реєстр містить такі відомості про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару:

- дата реєстрації права на використання зареєстрованого КЗП товару;
- очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва; номер свідоцтва;
- дата прийняття рішення про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
- дата публікації відомостей про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, номер бюлетеня;
- номер заявки, дата подання заявки на реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
- умови використання зареєстрованого КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару;
- ім'я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій надається право на використання вже зареєстрованого КЗП товару (власник свідоцтва), його місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту BOIB ST. 3;
- адреса для листування;
- ім'я та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи (за наявності).

Станом на 01.01.2018 до Реєстру внесені відомості про реєстрацію 42 кваліфікаційних зазначень походження товарів, з

яких 27 стосовно алкогольних напоїв і 12 щодо мінеральних вод. Водночас Реєстр містить 3110 реєстрацій географічних зазначень Європейського Союзу, які охороняє Україна відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

6. Обсяг правової охорони географічного зазначення

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

7. Особливості прав на географічне зазначення

Відповідно до статті 503 ЦК України правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є:

- 1) право на визнання позначення товару географічним зазначенням;
- 2) право на використання географічного зазначення;
- 3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання.

7.1. Право на визнання позначення товару географічним зазначенням

Якщо відповідне позначення товару відповідає ознакам географічного зазначення, визначеного Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», то право на визнання позначення товару географічним реалізується шляхом подання заявки на його реєстрацію.

7.2. Право на використання географічного зазначення

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:

- а) нанесення його на товар або на етикетку;
- б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
- в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

7.3. Право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання

З метою перешкодження неправомірному використанню географічного зазначення власник свідоцтва відповідно до статті Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні.

Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Для попереджувального маркування географічного зазначення походження товару застосовується обведена овалом аббревіатура (ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

У разі неправомірного використання географічного зазначення суб'єкт права на географічне зазначення має право вжива-

ти заходів стосовно заборони такого використання географічного зазначення.

Власник свідоцтва має право вживати заходів щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права, і вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

7.4. Співвідношення прав на географічне зазначення і на торговельну марку

Якщо знак для товарів і послуг ідентифікує виробника, що пропонує на ринку певні продукти та послуги, то географічне зазначення ідентифікує географічний район, якому переважно приписується дана якість, репутація або інша характеристика продукту.

Закон забезпечує непорушність прав власника торговельної марки, аналогічної або схожої на географічне зазначення, якщо права на таку марку було набуто законним шляхом до реєстрації такого географічного зазначення.

Як вже зазначалося, статтею 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено, що не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, тотожному або схожому настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару.

У розгляді справи про визнання недійсним рішення Установи про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій і передав справу на новий розгляд, зазначивши, що останніми не надано належної оцінки доводам позивача про порушення відповідачем вимог законодавства, оскільки на час реєстрації діяло належне позивачеві свідоцтво на знак для товарів і послуг, а, зважаючи на репутацію, відомість і тривалість його використання, правова охорона спірного кваліфікованого зазначення походження товару може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару, що є підставою для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару в силу положень статті

8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (див. ухвалу Вищого адміністративного суду України від 14.05.2015 у справі № 826/7767/13-а).

Відповідний принцип вирішення конфлікту між географічним зазначенням і торговельною маркою відповідає вимогам статті 24(5) Угоди ТРІПС.

8. Чинність прав на географічне зазначення

8.1. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення

Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення визначений статтею 504 ЦК України. За цієї статтею право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Статтею 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено також, що правова охорона кваліфікованих зазначень походження товарів надається на підставі їх реєстрації діє безстроково від дати реєстрації.

Що ж до права на використання зареєстрованого зазначення походження товару, то воно засвідчується свідоцтвом про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення товару і обмежено строком дії свідоцтва, який складає десять років з дати подання заявки. Термін дії свідоцтва може бути продовжений на наступні десять років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року його дії, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу (див. підпункт 3.2), що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, внесеним до Реєстру.

Заява власника свідоцтва щодо продовження строку його дії може бути подана протягом шести місяців після закінчення дії свідоцтва за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 відсотків.

8.2. Підстави для визнання недійсною правової охорони географічного зазначення

Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазначення. За статтею 20 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони. Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару або права на використання цього зазначення вважаються такими, що не набрали чинності.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з порушенням вимог названого Закону.

Визнання недійсними реєстрації права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності.

8.3. Підстави для припинення правової охорони географічного зазначення

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, описаного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою товару.

Що ж до права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, то його за зазначеною статтею Закону може бути припинено:

- а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом;
- б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва;

- в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на використання цього зазначення. Право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це;
- г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено.

9. Порушення прав на географічне зазначення

9.1. Поняття порушення прав на географічне зазначення

За статтею 23 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару.

Цією ж статтею названого Закону України передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законами.

Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

- а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;
- б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

- в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;
- г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Не вважається порушенням прав власника свідоцтва: використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару будь-якою особою, яка на законних підставах придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг; використання кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на одержання права на використання даного зазначення, подальше його використання вважається порушенням прав власника свідоцтва.

9.2. Способи захисту прав на географічне зазначення

Способи захисту прав на географічне зазначення визначено статтею 25 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Відповідно до цієї статті захист прав на зазначення походження товару здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Власник свідоцтва на використання географічного зазначення має право вимагати від порушника: припинення дій, що порушують право або створюють загрозу порушення; вилучення з товару або його упаковки неправомірно нанесене географічне зазначення; вилучення з обігу товару, неправомірно маркованого географічним зазначенням; відшкодування втрат, включаючи не-одержані доходи; вжиття інших передбачених законами заходів, пов'язаних із захистом прав на географічне зазначення.

За статтею 25 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» власник свідоцтва може звернутися до суду з позовом про припинення порушення та відшкодування заподіяної шкоди. Суди відповідно до їх компетенції вирішують, зокрема, спори про:

- правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару;
- встановлення факту використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
- компенсації.

Суд може приймати, зокрема, рішення про вилучення з товару або його упаковки неправомірно нанесеного географічне зазначення; вилучення з обігу товару, неправомірно маркованого географічним зазначенням; відшкодування шкоди, завданої особі, яка має право на використання кваліфікованого зазначення походження товару; визнання кваліфікованого географічного зазначення товару видовою назвою або скасування раніше визнаної видової назви товару.

10. Очікувані зміни законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення

Необхідність змін у нормах чинного законодавства України у сфері охорони прав на географічні зазначення зумовлена потребою у забезпеченні ефективного виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У зв'язку з цим 13.03.2018 Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень»

Метою названого Закону є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження

вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення з правом Європейського Союзу.

Проектом Закону пропонується:

- надати нове визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо;
- уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;
- визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;
- уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення;
- переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;
- удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;
- визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;
- уточнити перелік прав та обов'язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

За пояснювальною запискою до проекту Закону його прийняття забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов'язань, взятих Україною за Угодою про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до права Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень.

РОЗДІЛ 7.

ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. Об'єкти інтелектуальної власності, що можуть використовуватися у мережі Інтернет

У мережі Інтернет можуть бути розміщені лише ті об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути представлені у цифровій формі: об'єкти авторського права і суміжних прав, засоби індивідуалізації, результати науково-технічної творчості. Об'єкти права інтелектуальної власності використовуються у мережі переважно як (а) контент веб-сайтів, (б) розпізнавальна частина доменних імен або (в) метатеги.

2. Нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних з розміщенням об'єктів у мережі Інтернет

2.1. Особливості правового регулювання відносин, пов'язаних з розміщенням об'єктів у мережі Інтернет

Правове регулювання відносин з розміщення об'єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет пов'язане з її об'єктивними властивостями і процесами саморегулювання у ній, що склалися історично. Це стосується позатериторіального, глобального характеру мережі Інтернет, що не узгоджується з територіальним характером національних законів у сфері інтелектуальної власності. У зв'язку з цим проблематичним є встановлення національних правових норм, які можуть застосовуватися до конкретних пра-

вовідносин, а також встановлення юрисдикції судів, що повинні розглядати справи у спорах, пов'язаних з відносинами у мережі Інтернет. Крім того, з огляду на швидкість обміну даними у мережі Інтернет, а також її наднаціональний характер здійснення державного контролю за відносинами, пов'язаними з мережею, відзначається значною складністю.

При цьому загальнообов'язкові міжнародні договори, які детально регулювали б відносини, безпосередньо пов'язані з мережею Інтернет, наразі відсутні.

2.2. Нормативно-правові акти, які прямо або опосередковано стосуються розміщення і охорони об'єктів інтелектуальної власності у мережі Інтернет

Питань розміщення у мережі Інтернет об'єктів права інтелектуальної власності опосередковано стосуються міжнародні документи щодо охорони цих об'єктів, зокрема Конвенція про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності від 14.07.1967 як основоположний документ, Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 та ін.

Серед нормативно-правових актів, що стосуються охорони об'єктів інтелектуальної власності, права на які можуть бути порушені у мережі Інтернет, слід виокремити такі:

- ЦК України;
- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
- Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
- Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
- Закон України «Про телекомунікації»;
- Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116.

2.3. Нормативно-правові акти, що стосуються питань, пов'язаних з доменними іменами

Питань, пов'язаних з доменними іменами, стосуються такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про телекомунікації»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних».

Водночас процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом чи іншим нормативно-правим актом.

Правила делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA наразі передбачені Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі – Регламент .UA) та Регламентом публічного домену, що розроблені адміністратором домену .UA ТОВ «Хостмайстер». При цьому згідно з Регламентом .UA не описані в цьому регламенті принципи та процедури взаємодії реєстратора з реєстраційною системою реєстру публічного домену відбуваються відповідно до Регламенту публічного домену. До прийняття зазначених регламентів основним документом, що встановлював правила функціонування доменних імен у домені .UA, були Правила домену .UA, так само розроблені ТОВ «Хостмайстер».

За матеріалами судової практики як Правила домену .UA, так і Регламент .UA вважаються частиною договорів, укладених між адміністратором домену .UA та реєстраторами доменних імен, а відтак є обов'язковими до застосування тільки сторонами відповідних договорів і такими, що не поширюються на осіб, які не є сторонами цих договорів. Зазначений підхід відповідає оцінці правового статусу Правил домену .UA та Регламенту .UA самим адміністратором ТОВ «Хостмайстер», який неодноразово наголошував, що вказані документи не є нормативно-правовими актами та не встановлюють прав та обов'язків для будь-яких осіб, окрім сторін відповідних договорів між адміністратором .UA та реєстраторами доменних імен. Крім того, така позиція підтверджується порядком, в якому приймалися ці документи та вносилися зміни до них. Так, Правила домену .UA неодноразово змінювалися, а потім було прийнято Регламент .UA, і такі зміни затверджувалися товариством з

обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» без будь-якої їх легітимації іншими особами.

Порядок реєстрації доменних імен та адміністрування в домені .УКР (пріоритетна реєстрація в домені .УКР була відкрита в серпні 2013 року, а з 4.03.2014 розпочався відкритий етап реєстрації доменних імен) визначається Тимчасовими правилами реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, схваленими рішенням Координаційної Ради об'єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» від 17.10.2013 (зі змінами) згідно з Протоколом від 31.01. 2014 № 17.

2.3.1. Міжнародні документи, що не мають обов'язкової сили для України, але які доцільно враховувати у розгляді питань щодо доменних імен

Рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності, викладені у підсумковому звіті «Управління іменами та адресами в Інтернеті: питання інтелектуальної власності»;

Спільна Рекомендація «Про положення стосовно охорони добре відомих знаків», прийнята Асамблеєю Паризького союзу щодо охорони промислової власності і Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на 34-й серії засідань Асамблеї держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності 20–29 вересня 1999 року;

Спільна Рекомендація «Про положення щодо охорони знаків і інших прав промислової власності на позначення в Інтернеті», прийнята Асамблеєю Паризького союзу щодо охорони промислової власності і Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на 36-й серії засідань Асамблеї держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності 24 вересня – 3 жовтня 2001 року.

2.3.2. Акти Інтернет-корпорації з призначення адрес та імен у мережі Інтернет

Акти Інтернет-корпорації з призначення адрес та імен (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), що є міжнародною організацією, завданням якої є «координація на загальному рівні системи унікальних ідентифікаторів глобальної мережі Інтернет і забезпечення стабільної та безпечної діяльності

системи унікальних ідентифікаторів Інтернет. ICANN, зокрема, координує розміщення та призначення трьох груп унікальних ідентифікаторів Інтернет, а саме: доменних імен (які складають систему доменних імен – DNS); Інтернет протокол (Internet Protocol, IP) адрес та номерів автономної системи (Autonomous system, AS); номерів портів та параметрів (Protocol port and parameter numbers)» (стаття 1 Статуту ICANN). Функція координації, яка покладається на ICANN, знаходить свій вияв і у встановленні корпорацією вимог, обов'язкових для адміністраторів доменів, реєстраторів доменних імен, порядку реєстрації доменних імен, правил вирішення спорів, пов'язаних з доменними іменами.

Так, у 2000 році ICANN було розроблено та прийнято Принципи делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн – ccTLDs (Principles for Delegation and Administration of ccTLDs). У своїй Резолюції «Про організацію та управління Інтернетом» Рада Європи рекомендує всім європейським державам дотримуватися зазначених Принципів.

ICANN було розроблено також важливий документ, на основі якого здійснюється управління територіальним доменом вищого рівня, а саме: «ISP-1: Структура системи доменних імен мережі Інтернет та їх делегування (адміністрування та делегування доменних імен вищого рівня кодів країн)».

Знаковими документами, розробленими ICANN за погодженням із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, є Уніфікована політика вирішення спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, далі – «Політика UDRP»), а також Правила до Уніфікованої політики вирішення спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, далі – «Правила UDRP»), розроблені та прийняті у 1999 році. Остання редакція «Правил UDRP» застосовується до доменних спорів у відповідних доменних зонах, які виникли починаючи з 31 липня 2015 року. Політика UDRP та Правила UDRP запровадили процедуру арбітражного розгляду доменних спорів уповноваженими інституціями, які спеціалізуються на розгляді таких спорів.

Організацією ICANN акредитовано п'ять центрів з вирішення доменних спорів:

- Центр з Арбітражу та Посередництва BOIB (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center);

- Національний арбітражний форум США (англ. National Arbitration Forum);
- Азіатський центр з вирішення доменних спорів (англ. Asian Domain Name Dispute Resolution Center);
- Чеський Арбітражний суд (англ. Czech Arbitration Court);
- Арабський центр з вирішення доменних спорів (англ. Arab Center for Domain Name Dispute Resolution).

Політика та Правила UDRP охоплюють лише ті доменні спори, в яких стався конфлікт між доменним іменем і торговельною маркою, і не стосуються питань вирішення спорів, які пов'язані з протиставленням доменних імен та інших об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до Політики UDRP і Правил UDRP доменні спори повинні розглядатися через призму захисту від недобросовісної конкуренції та дотримання принципу добросовісності. При цьому процедура UDRP обмежує способи захисту порушеного права можливістю винесення рішення або (i) про передання доменного імені, або (ii) про відміну реєстрації (делегування) доменного імені.

Крім того, існують також Uniform Rapid Suspension System (URS), які доповнюють Правила UDRP і можуть застосовуватися до generic top-level domain (gTLD), які були представлені починаючи з червня 2013 року – New gTLD і які не застосовуються до доменів верхнього рівня кодів країн. Процедура URS є більш швидкою та доступною у порівнянні з UDRP, але обмежує способи захисту порушеного права можливістю винесення рішення виключно про блокування доменного імені на строк реєстрації, що залишився, а не про переделегування чи відміну реєстрації. Уповноваженими організаціями з вирішення доменних спорів за процедурою URS є:

- Національний арбітражний форум США (National Arbitration Forum);
- Азіатський центр з вирішення доменних спорів (Asian Domain Name Dispute Resolution Center);
- Організація MFSD Srl (MFSD) (Італія).

Водночас у доменній зоні .UA звернення до відповідних арбітражних інституцій на підставі вказаних арбітражних процедур UDRP є неможливим з огляду на те, що вони не прийняті як обов'язкові адміністратором домену .UA –ТОВ «Хостмайстер» і не є частиною українського законодавства.

Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила UDRP, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, який прийнятий у міжнародній практиці та регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен (див. рішення господарського суду міста Києва від 02.03.2015 у справі № 910/1185/15-г).

3. Характеристика понять «домен», «доменне ім'я» і «доменний спір»

З огляду на систему адресації, що забезпечує функціонування мережі Інтернет, кожен комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, має унікальний ідентифікуючий номер – IP-адресу. Така адреса ресурсів у мережі Інтернет позначається чотирма групами цифр (октетів) від 0 до 9, наприклад 222.345.433. Проте оскільки числове позначення досить важко запам'ятовувати і, як наслідок, потім ідентифікувати, у 1983 році запроваджена система доменних імен (Domain Name System, DNS), яка полягає в тому, що унікальний цифровий IP-адресі відповідного кінцевого мережевого обладнання (сервер) з інформаційним ресурсом, що знаходиться на ньому (сайт) у мережі Інтернет, відповідає унікальна буквена або буквено-цифрова адреса (доменне ім'я), яку легше використовувати для ідентифікації відповідного ресурсу. Для звернення до певного ресурсу в мережі Інтернет користувачеві потрібно ввести лише доменне ім'я, а спеціальна програма-протокол миттєво знаходить довгу та складну цифрову адресу, що відповідає доменному імені, та з'єднує користувача з відповідним ресурсом, що знаходиться за цією адресою. Прирівнювати IP-адресу до доменного імені неможливо, оскільки одній IP-адресі може відповідати декілька доменних імен, а доменне ім'я може мати статус «Not Delegated» (тобто відсутність відповідності певній IP-адресі).

Законодавче визначення поняття «домен» міститься в Законі України «Про телекомунікації». Відповідно до частини 1 статті 1 цього Закону домен – це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмі-

ніструється. Ця ж стаття визначає, що домен може мати декілька рівнів, зокрема: **домен.UA** – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет; **домен другого рівня** – частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Таким чином, адресний простір мережі Інтернет, маючи ієрархічну структуру, поділяється на частини, які для зручності у користуванні поділені на певні рівні.

Домени верхнього (першого) рівня складають основу цієї ієрархічної структури. Домени верхнього рівня можуть являти собою двобуквенні коди країн (наприклад, .ua для України, .ru для Росії, .jp для Японії) або родові, тематичні позначення (наприклад, .com для комерційних організацій, .gov для урядових установ, .int для міжнародних організацій, .biz для ділової активності), хоча тематичний принцип поділу доменних імен не завжди дотримується.

Що ж до власне доменного імені, то відповідно до абзацу п'ятнадцятого статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» **доменне ім'я** – це ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» також визначає, що **доменне ім'я** – це буквенно-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет.

Реєстрація доменного імені у домені .UA відбувається відповідно до Регламенту .UA та Регламенту публічного домену. Згідно з Регламентом .UA доменне ім'я має власне унікальне позначення в межах батьківського домену та суфікс .UA, що позначає батьківський домен; при цьому власне позначення має відповідати таким технічним вимогам:

- містити не менше 1 та не більше 63 символів;
- починатися та закінчуватися літерою або цифрою;
- не містити символів, відмінних від літер латинського алфавіту, цифр і дефіса;
- не містити одночасно дефіс у 3-й та 4-й позиціях імені.

Домен .UA є публічним доменом, тобто таким, що адмініструється в інтересах всієї спільноти. У домені .UA можуть створю-

ватися публічні домени другого та нижчих рівнів, наприклад, публічний домен KIEV.UA. У межах публічних доменів створюються приватні домени (доменні імена), наприклад, www.president.gov.ua.

Таким чином, під **доменним іменем** розуміється частина адресного простору, що ідентифікує комп'ютер або комп'ютери та ресурси у мережі Інтернет та являє собою унікальне словесне або словесно-цифрове позначення. Властивість доменного імені виконувати не лише функцію адреси певних інформаційних ресурсів і джерел, але й здійснювати їх індивідуалізацію та ідентифікацію викликає інтерес до доменних імен різних учасників інформаційних відносин. Ця властивість зумовлює здатність доменних імен мати комерційну цінність, причому нерідко досить високу.

Доменні імена зазвичай складаються з двох і більше частин, розділених між собою крапками. У назві доменного імені домен верхнього рівня вказується крайнім праворуч. Прикладом такого домену є домен .UA. Домен другого рівня у назві доменного імені розташовується ліворуч від домену верхнього рівня. Прикладом такого домену є публічний домен .KIEV.

Як приклад можна розглянути доменне ім'я www.rada.gov.ua, яке є адресою порталу Верховної Ради України. .ua – домен верхнього рівня, що вказує на територіальну приналежність сайту, .gov. – домен другого рівня, який вказує на належність сайту державній структурі, .rada. – розрізняльна частина доменного імені, www. – мітка кінцевого ресурсу.

Доменне ім'я (його ліва частина, що виконує розрізняльну функцію) може збігатися з такими об'єктами права інтелектуальної власності, як знаки для товарів і послуг, комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення, а інколи – окремі об'єкти авторського права, окремі охоронювані елементи промислових зразків. Також у доменних іменах можуть використовуватися особисті імена, назви держав, найменування організацій, міжнародні непатентовані назви (INN) фармацевтичних препаратів тощо. З урахуванням того, що реєстрація доменного імені здійснюється за правилами, які відмінні та не пов'язані з реєстрацією та отриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності, які мають відповідний правовий захист, а також з огляду на невизначений правовий статус доменних імен можуть виникати правові конфлікти між вказаними об'єктами та доменними іменами. Саме такі конфлік-

тні випадки породжують спори. Під «**доменним**» **спором**, зазвичай, розуміється правовий конфлікт прав власника охоронюваного правом засобу індивідуалізації та реєстранта (або реєстратора/адміністратора), тотожного чи схожого з доменним іменем.

Як свідчить судова практика, більшість доменних спорів в Україні ініціюється у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності або на знак для товарів і послуг (найпоширеніша підстава доменних спорів), або на комерційне (фірмове) найменування.

4. Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути розміщені в мережі Інтернет, та їх класифікація

Неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності у мережі Інтернет пов'язане, по-перше, з сутністю самого такого об'єкта, а, по-друге, з фізичними можливостями цієї мережі. Так, використання винаходу, об'єктом якого може бути певний продукт (пристрій, речовина), або корисної моделі у мережі Інтернет є проблематичним. Водночас промисловий зразок, об'єктом якого є форма, малюнок або розфарбування чи їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу, з високою ймовірністю може бути використаний у мережі Інтернет без дозволу власника (наприклад, GUI (графічний інтерфейс) елементу веб-сайту), а відтак порушувати його права.

Що ж до доменного імені, то в ньому можуть використовуватися переважно такі об'єкти інтелектуальної власності, як оригінальна назва твору, яка може використовуватися самостійно, торговельні марки та фірмові (комерційні) найменування, зрідка – географічні позначення.

Порушення прав інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності у мережі Інтернет можна класифікувати за об'єктами, права на які найчастіше порушуються.

До першої, найбільш поширеної групи, необхідно віднести порушення авторських та суміжних прав. Це права на музичні твори (слова та музику), суміжні права виконавців цих творів, фонограми та відеограми, компіляції даних (баз даних), аудіові-

зуальні твори, права авторів на твори образотворчого мистецтва та фотографічні твори, а також права авторів різних літературних та художніх творів – статті в журналах, газетах тощо. Окремо слід виділити порушення прав на такі об'єкти авторського права, як комп'ютерні програми, що забезпечують функціонування веб-сайтів у мережі Інтернет і які згідно з чинним законодавством охороняються як літературні твори.

Вирішуючи спори, пов'язані із захистом авторських прав на твори, що розміщені у мережі Інтернет, надзвичайно важливо здійснити кваліфікацію правомочностей використання такого твору як можливого порушення авторського права.

Використанням твору в мережі Інтернет є його розміщення в цій мережі, а відтак таке розміщення можливе лише з дозволу правоволодільця (за винятком відтворення та використання твору в некомерційних цілях – в особистих, у тому числі для навчання тощо).

У Законі України «Про авторське право і суміжні права» наведено перелік способів використання твору, серед яких окремо не виділено розміщення твору в мережі Інтернет як способу використання твору.

У пункті 31 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів із будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором. Водночас у пункті 46 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» йдеться про те, що розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є відтворенням твору.

Відтворення відповідно до положень статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» означає виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (зокрема цифровій), оптичній або іншій формі, яку

може зчитувати комп'ютер. Оскільки правомочність відтворення включає в себе запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, зокрема цифровій формі, така правомочність повністю відповідає правовідносинам, які виникають з приводу розміщення творів у цифровій формі в мережі Інтернет.

Зазначена правомочність включає:

- первинне введення твору в цифровій формі в мережу Інтернет;
- короткострокові (тимчасові) відтворення;
- збереження копії твору в цифровій формі на пристрої одержувача (користувача) також є відтворенням, однак таке відтворення буде здійснювати вже інша особа.

Правомочність подання творів для загального відома публіки (пункт 9 частини третьої статті 15 та стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») повинна відповідати таким умовам:

- 1) доступність для публіки в будь-який час;
- 2) доступність для публіки з будь-якого місця. Якщо ж особа, яка розміщує твір у мережі Інтернет з певними обмеженнями доступу, вона сама визначає певну публіку (невизначену кількість потенційних одержувачів), для якої будуть доступними певні об'єкти. І саме для цієї публіки умови зазначеної правомочності відповідатимуть повною мірою. Такий же підхід справедливий і до локальних мереж.

За загальним правилом, при розміщенні твору на певному веб-сайті можна виділити три стадії використання твору в мережі Інтернет:

- запис твору на сервер (відтворення твору);
- розповсюдження у мережі Інтернет (подання твору до загального відома публіки);
- поява на пристрої виведення інформації користувача (відтворення твору). Використання твору в мережі Інтернет може розпочатися не із завантаження твору на окремий сервер, а з відкриттям доступу до тих об'єктів, що вже знаходяться на певному апаратному забезпеченні (наприклад, шляхом створення власного FTP-серверу чи обміну файлами за допомогою P2P-мереж).

Одним з важливих аспектів функціонування мережі Інтернет є адресація між різними структурними елементами цієї мережі, яка здійснюється, серед іншого, за допомогою гіперпосилань. Необхідно розуміти, що гіперпосилання не створює нового чи похідного твору, не створює копії твору (тобто відтворення не відбувається), а відсилає до вже існуючого, полегшуючи до нього доступ, і саме по собі не є об'єктом правової охорони, хоча й містить у собі посилання на твір чи частину твору.

Будь-який користувач, який переадресується на веб-сайт за допомогою гіперпосилання з іншого веб-сайту, вже входить до числа потенційних користувачів веб-сайту (публіки), на якому, власне, правомірно розміщено твір. Відповідно, надання доступу до твору для загального відома нової публіки відсутнє, і тому такі дії не потребують дозволу правоволодільця та не є використанням твору. Однак якщо за допомогою гіперпосилання можливо отримати доступ до творів, розміщених на іншому веб-сайті, які знаходяться в обмеженому доступі, наприклад, через оформлення платного доступу (підписки), то це потребує дозволу правоволодільців і є наданням доступу для загального відома публіки. Надання доступу для загального відома публіки відбуватиметься і в тому випадку, коли твір став недоступним на веб-сайті, на якому раніше він був розміщений у відкритому доступі, або став доступним обмеженому числу користувачів, а на іншому веб-сайті доступ до матеріалів залишився можливим без дозволу правоволодільців. Зазначений підхід стосується також й інших технологій адресації у мережі Інтернет: хотлінкінгу, фреймінгу та ембедів.

Друга група – це порушення прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та комерційні (фірмові) найменування, у тому числі їх використання у доменному імені, контенті веб-сайту (наприклад, рекламних банерів) та метатегів.

До третьої групи можна віднести порушення прав на промисловий зразок. Як промисловий зразок може охоронятися як зовнішній вигляд певного промислового виробу (малюнок чи розфарбування або їх поєднання), розміщений на веб-сайті у мережі Інтернет, так і графічний інтерфейс самого веб-сайту, за допомогою якого відбувається взаємодія користувача веб-сайту зі складними комп'ютерними програмами.

5. Фіксація порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет

Технічні особливості мережі Інтернет (швидкість обміну даними, складність встановлення особи, що розповсюджує відповідну інформацію на веб-сайті тощо) зумовлюють виникнення проблем зі збиранням доказової бази на підтвердження порушення прав інтелектуальної власності.

В українській правозастосовній практиці фіксація відомостей, розміщених у мережі Інтернет, з метою їх подальшого використання як доказів у судовому процесі відбувається переважно у такі способи, які умовно можна подіти на візуальні та технічні.

До візуальних способів фіксації належать:

- 1) надання учасником процесу роздруківок інформації, що міститься на веб-сайті, та визнання їх судом письмовими доказами (стаття 91 ГПК України);
- 2) проведення відео-, аудіозапису процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайту, стосовно якого є відомості про використання його з порушенням авторських чи суміжних прав. Такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі;
- 3) фіксація контенту, що міститься на веб-сайті, шляхом його збереження на відповідних електронних носіях (CD, DVD дисках тощо) та визнання їх судом речовими доказами (стаття 93 ГПК України);
- 4) безпосереднє дослідження судом контенту веб-сайту у мережі Інтернет за процедурою огляду та дослідження доказів за їх місцезнаходженням, що передбачено статтею 82 ГПК України;
- 5) огляд веб-сайту нотаріусом Російської Федерації чи Республіки Білорусь зі складанням протоколу в порядку забезпечення доказів. Такий протокол вважатиметься офіційним документом відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, сторонами якої є Україна,

Республіка Білорусь та Російська Федерація. Так, результати огляду письмового доказу фіксуються нотаріусом Республіки Білорусь шляхом складання протоколу огляду письмового доказу. Такий протокол має містити: дату, час (години, хвилини) і місце проведення огляду; інформацію про особу, що здійснює огляд (його прізвище та ініціали, статус (нотаріус), найменування нотаріального округу); відомості про осіб, присутніх при огляді; зміст заяви особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, із зазначенням причин, у силу яких подання доказів стане згодом неможливим або складним; послідовність дій нотаріуса з приводу огляду такої інформації. До протоколу огляду можуть долучатися роздруковані на паперовому носії зображення інформації, опублікованої на сторінках інформаційного ресурсу, а також зображення на паперовому носії, що відображають послідовність вчинення нотаріусом дій з доступу до цієї інформації. У разі залучення до протоколу роздрукованих на паперовому носії зображень інформації у протоколі зазначається час (години, хвилини), коли була проведена роздруковка цієї інформації. На прохання особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, до протоколу огляду письмового доказу може долучатися електронна версія оглянутих доказів.

До технічних способів фіксації належать:

- 1) фіксація даних, які розміщені на веб-сайті, у дослідницькій частині висновку експертного дослідження у сфері телекомунікаційних систем та засобів (Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з подальшими змінами і доповненнями);
- 2) огляд і дослідження сервера, на якому здійснюється хостинг файлів веб-сайту; вилучення такого сервера за процедурою огляду та дослідження доказів за їх місцезнаходженням, а також за процедурою витребування доказів (статті 81, 82 ГПК України);
- 3) отримання копій всіх файлів веб-сайту від провайдера та залучення носіїв з такими файлами до матеріалів справи як речових доказів;

- 4) довідки, отримані від провайдерів (log-файли). У зазначених файлах може міститись інформація щодо дій користувачів з приводу розміщення інформації. Однак зміст такої інформації може різнитися залежно від налаштувань хостингу. Крім того, такі файли фіксують тільки ім'я файлу, а не його зміст;
- 5) використання сервісу InternetArchive. WaybackMachine, який здійснює фіксацію змісту окремих веб-сторінок в автономному режимі. Зазначений сервіс має статус бібліотеки і підпорядкований праву США. (Наприклад, у справі господарського суду міста Києва позивач не погоджувався з висновком комплексної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки вважав, що інформація, отримана експертом за матеріалами веб-сайту **www.archive.org**, є неточною, ненадійною та такою, що може не відповідати дійсності. Однак позивач не надав суду доказів на підтвердження того, що інформація стосовно веб-сайту відповідача за відомостями веб-сайту **www.archive.org** є неправдивою та недостовірною – див. рішення від 24.09.2012 № 59/230).

Позивач повинен доводити належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем. При проведенні фіксації змісту веб-сторінки необхідно розуміти, що права інтелектуальної власності порушує не саме існування веб-сторінки, а розміщення в мережі Інтернет окремого об'єкта права інтелектуальної власності у цифровій формі. Такі об'єкти можуть і не розміщуватися безпосередньо на досліджуваних веб-сторінках, а входити до складу веб-банерів таргетингової реклами. Протокол огляду сторінки в мережі Інтернет нотаріусами, так само як і інші візуальні способи фіксації, не включає огляд вихідного коду веб-сторінки, що вкрай важливо для визначення того, з якого саме веб-сайту відбувається використання відповідного об'єкта (у випадках хотлінкінгу, фреймінгу і використання спеціалізованих тегів інтернет-розмітки, таких як <embed>, <object>, <video>, <audio>, <iframe>). При проведенні фіксації змісту веб-сторінки у мережі Інтернет повинен враховуватися вихідний код веб-сторінки. Саме за допомогою вихідного коду можливо встановити, на якому веб-сайті розміщено відповідний об'єкт права інтелектуальної власності і, відповідно, визначити належного відповідача. Жоден з візуальних способів

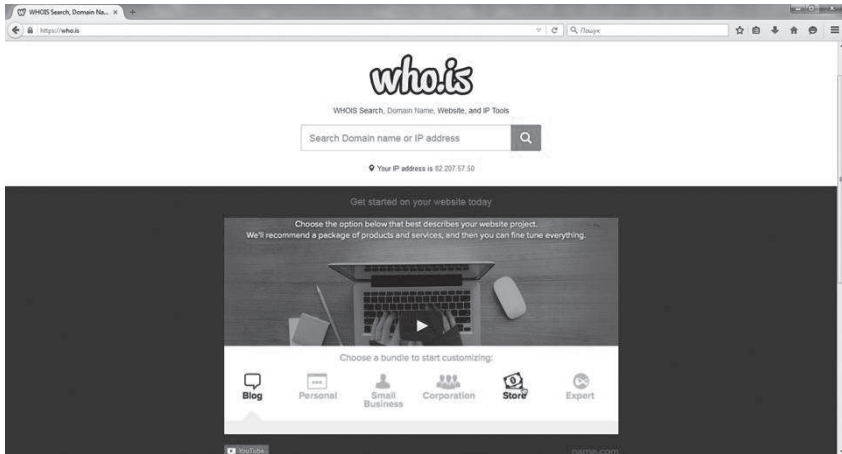
фіксації змісту веб-сторінок не в змозі дати належне і достовірне уявлення про те, що ж насправді розміщується (і чи розміщується) на даній веб-сторінці і чи не була вона модифікована, оскільки такий спосіб є лише зовнішнім сприйняттям зображення, яке подається на пристрій виведення інформації та не є дослідженням її внутрішньої структури. Крім того, таке зовнішнє відображення може суттєво відрізнятися залежно від: програмного забезпечення, що використовується для проведення фіксації; версії операційної системи; роздільної здатності пристрою виведення інформації; регіонального обмеження доступу до веб-ресурсу за IP-адресою; обмеження доступу до веб-ресурсу протягом певних годин доби тощо. В силу певних технічних навичок результати візуальних способів фіксації можуть бути спотворені шляхом технічної (хакерської) атаки на пристрій (наприклад, персональний комп'ютер певного нотаріуса або судді), з якого відбуватиметься огляд.

У спорах, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності у доменних іменах, відомості про доменні імена можуть бути зібрані та зафіксовані, зокрема, таким чином:

- за допомогою сервісу who.is;
- на запит адвоката / суду / правоохоронних органів до адміністратора домену.

У судовому процесі деякі із зазначених доказів почасти оскаржуються як неналежні, особливо це стосується роздруківок інформації веб-сайту на папері. Тому для забезпечення всебічного, повного і об'єктивного розгляду доказів у судовому процесі суду слід намагатися досліджувати відповідну інформацію самостійно та безпосередньо, зокрема шляхом дослідження контенту веб-сайту у мережі Інтернет (за місцезнаходженням доказів) з урахуванням вихідного коду такої веб-сторінки та перевірки відомостей про доменні імена за допомогою сервісу who.is (джерело публічної інформації про доменні імена).

Для користування сервісом who.is слід у відповідному рядку за адресою <https://who.is/> ввести назву доменного імені (наприклад, google.ua) та натиснути клавішу «Enter».



Після цього з'явиться інформація про доменне ім'я, що включатиме дані, зокрема, про реєстранта та реєстратора доменного імені. При цьому необхідно враховувати, що у випадку коли реєстрантом доменного імені є фізична особа, то відповідні відомості про реєстранта доменного імені сервісом who.is будуть надані у *знеособленому вигляді* з огляду на законодавство про захист персональних даних.

Водночас слід мати на увазі, що згідно з Регламентом публічного Інтернет-сервісу who.is адміністратор будь-якого домену не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що надається сервісом who.is.

6. Підсудність справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, що розміщені в мережі Інтернет

У розгляді справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені в мережі Інтернет, необхідно враховувати, що за загальним правилом, встановленим частиною першою статті 27 ГПК України, позов пред'являється до суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Будь-яких винятків з цього загального правила для відповідних справ ГПК України не встановлено.

Якщо порушення прав інтелектуальної власності скоєно поза межами території України, юрисдикція Вищого суду з питань інтелектуальної власності не поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким порушенням. Водночас однією з підстав визначення підсудності справ судам України є дія або подія, яка стала підставою для подання позову, мала місце на території України (пункт 7 частини першої статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право»). Такою підставою, наприклад, може бути пропонування до продажу контрафактних примірників творів на території України (можливість замовлення контрафактного примірника твору з веб-сайту з території України); (див. рішення господарського суду міста Києва від 18.02.2013 у справі № 20/249-39/440-2012).

Коли об'єктом захисту є авторські права, то, ймовірно, порушення пов'язане з неправомірним наповненням сайту певним контентом особою, яка ним володіє. Тому в даному випадку слід встановлювати особу – володільця сайту та залежно від того, чи є вона фізичною або юридичною особою, подавати позов за місцезнаходженням відповідача.

Відповідно до статті 27 ГПК України позови до фізичної особи пред'являються до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування; позови до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців пред'являються до суду за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

7. Доменні спори як окрема категорія спорів

7.1. Правові механізми захисту прав інтелектуальної власності у доменних спорах

Для позначення правопорушень у сфері доменних імен виник міжнародний термін «кіберсквотинг» (*англ.* cybersquatting), для якого характерні такі ознаки: по-перше, діяльність особи у мережі Інтернет спрямована на реєстрацію певного позначення, як правило, як доменного імені; по-друге, дії особи з реєстрації такого імені є неправомірними, тобто здійснюються за відсутності будь-яких

прав на доменне ім'я; по-третє, такі дії є умисними, недобросовісними та спрямовані, зокрема, на отримання прибутку від можливого перепродажу неправомірно зареєстрованого доменного імені або привернення уваги до певного інформаційного ресурсу, що ідентифікується відповідним доменним ім'ям, або завдання шкоди репутації конкурента шляхом розміщення негативних відомостей на відповідному веб-ресурсі.

Неконфліктний спосіб захисту прав, порушених внаслідок кіберсквотингу, через третейські суди або ж у порядку досудового врегулювання спору навряд чи буде можливим, особливо з огляду на те, що більшість компаній, у тому числі іноземних, не йде на домовленості з кіберсквотерами взагалі. Такий спір має бути вирішено уповноваженим судом.

Загалом, можливими механізмами захисту прав інтелектуальної власності у доменних спорах є:

- 1) судовий захист прав, який реалізується у господарському, цивільному, адміністративному та кримінальному судочинстві;
- 2) звернення до органів Антимонопольного комітету України, зокрема на підставі статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», якою передбачено, що «неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання»;
- 3) звернення до арбітражного суду, застосування процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена (англ. UDRP — Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) або інших альтернативних арбітражних процедур.

Домену .UA досі немає у списку доменів, стосовно яких доменні спори можуть вирішуватися за процедурою UDRP; Регламенти домену .UA, Правила домену .UA не передбачають порядку вирішення доменних спорів, альтернативного судовому, а от Тимчасові Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР передбачають можливість

вирішення доменних спорів не лише в судовому, але й в поза-судовому порядку шляхом звернення до Комісії з досудового вирішення доменних спорів (створюється за ініціативою Адміністратора домену .УКР) згідно з Порядком досудового вирішення доменних спорів, в якому відображені основоположні принципи процедури UDRP, адаптовані до національного законодавства і практики;

4) переговори/медіація.

7.2. Судовий захист прав інтелектуальної власності у доменних спорах

7.2.1. Підвідомчість і підсудність доменних спорів

Відповідно до частини першої статті 45 ГПК України сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами – можуть бути особи, визначені у статті 4 цього Кодексу. Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспоруваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред'явлено позовну вимогу.

У Регламенті публічного домену (версія 3.2), терміни якого вживаються в Регламенті .UA, визначено, що «**Реєстрант** – особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені; **Реєстратор** – особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені; **Адміністратор публічного домену** – особа, що здійснює заходи з адміністративного супроводу публічного домену та забезпечення його працездатності». Організацією, уповноваженою здійснювати функції адміністратора в Україні в домені .UA, є ТОВ «Хостмайстер» (на підставі договору з корпорацією ICANN). Реєстраторами є суб'єкти господарювання, що діють на підставі договорів з адміністратором та виконують функції певного посередника між адміністратором і реєстрантом.

Отже, фактично у реєстрації певного доменного імені в домені .UA беруть участь три особи, принаймні дві з яких (реєстратор і адміністратор) є суб'єктами господарювання. Як правило, власником знака для товарів і послуг також є юридична особа, або ж юридичній особі належать права на цей знак на підставі відповід-

ного договору. Комерційне найменування може мати також лише юридична особа, а тому й позивачем у даному спорі буде, як правило, юридична особа. Для визначення того, юридичною чи фізичною особою є реєстрант певного доменного імені, слід звернутися до адміністратора певного домену або отримати відповідну інформацію за допомогою сервісу who.is.

Що ж до підсудності відповідних справ, то це питання повинно вирішуватися за загальним правилом, встановленим частиною першою статті 27 ГПК України.

Важливим питанням є встановлення особи реєстранта доменного імені. У разі якщо реєстрантом доменного імені є юридична особа, то відповідні дані щодо нього можуть бути встановлені, зокрема, шляхом перевірки бази who.is. Труднощі зі встановленням реєстранта доменного імені, а, відтак, з визначенням підсудності та підвідомчості справи з доменного спору виникають у випадку, якщо реєстрантом є фізична особа. Це пов'язано з тим, що, зважаючи на вимоги законодавства про захист персональних даних, відомості щодо реєстранта доменного імені мають обмежений доступ (зокрема, за запитом в базі who.is. відомості про реєстранта доменного імені, який є фізичною особою, надаються у знеособленому вигляді).

При цьому непоодинокими є випадки реєстрації доменних імен на осіб, що фактично не існують.

У зв'язку з цим з початку 2014 року вступили в силу процедурні зміни, пов'язані з даними who.is міжнародних доменів. Згідно з новими правилами міжнародна організація ICANN зобов'язує реєстрантів доменних імен підтверджувати контактну інформацію, що вказана в полі Registrant домену, протягом 15 днів у випадках реєстрації домену із ще не перевіреного контакту, під час трансферу (передачі домену іншій особі) чи зміни контактної інформації реєстранта. Домени, що зареєстровані до 2014 року, не підлягають перевірці, якщо контактна інформація реєстранта не змінювалась з початку 2014 року.

7.2.2. Визначення кола відповідей у доменному спорі

У правовідносинах, пов'язаних з реєстрацією доменних імен в домені .UA, беруть участь: (1) адміністратор домену .UA; (2) реєстратор доменного імені; (3) реєстрант доменного імені.

Усталеною є практика, за якою належним відповідачем у спорах, пов'язаних з неправомірним використанням в доменних іменах об'єктів права інтелектуальної власності, є реєстрант відповідного доменного імені.

У цьому контексті слід звернути увагу на Спільну рекомендацію про положення по відношенню охорони добре відомих знаків 20–29 вересня 1999 року, що прийнята Генеральною Асамблеєю ВОІВ спільно з Асамблеєю Паризького союзу по охороні промислової власності. Так, у статті 5 Спільної рекомендації встановлено, яка саме особа повинна здійснити дії щодо оспорюваного доменного імені, а саме зазначено: «Власник загальновідомого знака має право вимагати рішенням компетентного органу, щоб реєстрант конфліктуючої назви домену анулював чи передав його володільцю загальновідомого знака». Зважаючи на те, що Україна є членом ВОІВ з 26.04.1970 та на наявність угоди між Урядом України та ВОІВ зазначена Спільна рекомендація може бути взята до уваги при вирішенні спорів.

На практиці позивачі поряд з відповідачами – реєстрантами доменного імені зазначають співвідповідачами й адміністраторів відповідних доменів. Такі дії мотивуються тим, що лише адміністратор може виконати рішення про заборону використання доменного імені, відмінивши відповідне делегування.

Однак слід мати на увазі, що згідно з частиною другою статті 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для: створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет; створення реєстру доменних назв у домені .UA; створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет; забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені .UA; створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції; представництва та захисту у відповідних міжнародних організаціях інтересів споживачів українського сегмента мережі Інтернет. Жодного іншого обов'язку зазначеним законом на уповноважену організацію не покладено.

Крім того, відповідно до частини першої статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорування. Статтею ж 16 названого Кодексу передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, та встановлено способи такого захисту. Таким чином, маючи на увазі, що відповідача у справі – власника доменного імені пов'язують з адміністратором лише договірні відносини та Регламент .UA / Правила домену .UA, що, згідно з переважною судовою практикою, є додатком до договору, на підставі якого здійснено реєстрацію доменного імені, у випадку зазначення адміністратора домену співвідповідачем позивач має обґрунтувати, яким саме чином адміністратор порушує права позивача. Наприклад, Київський апеляційний господарський суд у справі № 12/25-20/334 дійшов висновку, що «дії адміністратора домену є похідними від дій осіб, які безпосередньо використовують доменне ім'я .UA. Адміністратор домену не порушував права позивача, оскільки сам не використовує спірні доменні імена і не сприяє в цьому іншим особам. Він лише виконує свої обов'язки, зазначені в договорах, укладених зі своїми контрагентами. Ні в апеляційній скарзі, ні в процесі розгляду її в судовому засіданні позивач не довів, що своїми діями адміністратор домену порушує права Позивача».

Більш логічним вбачається залучення адміністратора як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Так, відповідно до положень статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, які якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оскільки, як вже зазначалося, між адміністратором домену та власником доменного імені є певні відносини щодо його реєстрації, то у випадку заборони використання цього імені адміністратор має про це знати та виконувати рішення суду.

Спірним питанням є можливість залучення реєстратора доменного імені як відповідача у доменному спорі. Водночас судова

практика визнання реєстратора належним відповідачем у доменному спорі та задоволення позовних вимог до нього існує (зокрема, рішенням господарського суду міста Києва від 02.03.2015 у справі № 910/1185/15-г було зобов'язано реєстратора скасувати делегування доменного імені, а також заборонено реєстратору порушувати права на знак для товарів і послуг шляхом незаконного делегування доменного імені на користь інших осіб).

7.2.3. Заходи забезпечення позову

Регламент .UA не передбачає блокування адміністратором публічного домену внесення будь-яких змін до запису про спірне доменне ім'я з моменту виникнення доменного спору до моменту його розв'язання. Тому, вирішуючи доменний спір, логічно здійснити забезпечення позову на час такого вирішення, блокувавши передачу доменного імені, щоб воно не перейшло до третьої особи, у тому числі до фізичної, участь якої може змінити підвідомчість справи вже у процесі її розгляду.

При цьому щодо технічної можливості здійснення такого тимчасового блокування на сайті адміністратора домену UA зазначено таке: «На час вирішення доменного спору в судовому порядку Ви можете блокувати внесення будь-яких змін до запису про спірне доменне ім'я, при цьому сам домен залишається у функціональному стані для пошти, сайту тощо. Для цього Вам необхідно після подання позовної заяви до суду, надати її копію (з доказами про прийняття судом) адміністратору для переведення приватного домену у статус «FROZEN», коли внесення будь-яких змін до запису про спірне доменне ім'я не відбувається, тобто неможливо домен переделегувати чи скасувати. Крім того, у випадку наявності у Вас доказів неналежних дій Вашого реєстратора, Ви можете написати скаргу, надіслати рекомендованим листом на адресу адміністратора, що дасть можливість адміністраторові публічного домену запитати пояснення у реєстратора. Подання такої скарги не впливає на функціонування домену. Наявність чи відсутність скарг матиме значення при вирішенні питання про пролонгацію договору з таким реєстратором на майбутнє або про розірвання договору з ним» (джерело: <https://hostmaster.ua/?safety>).

7.2.4. Способи відновлення судом порушеного права у доменному спорі

Важливим питанням, яке постає у вирішенні доменного спору в суді, є питання ефективного способу захисту, який відповідав би вимогам ЦК України та забезпечував відновлення порушених прав позивача.

На практиці позивачами висуваються досить різні позовні вимоги. Проте не всі вони відповідають чинному законодавству та направлені на відновлення прав та охоронюваних законом інтересів.

Перелік типових позовних вимог у доменних спорах:

- визнати використання відповідачем доменного імені таким, що порушує права позивача на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності;
- заборонити відповідачу використовувати в доменному імені об'єкт права інтелектуальної власності позивача;
- скасувати реєстрацію / припинити делегування доменного імені, в якому неправомірно використаний об'єкт права інтелектуальної власності;
- переделегувати / передати право на доменне ім'я позивачу;
- стягнути грошову компенсацію за неправомірне використання у доменному імені відповідного об'єкта права інтелектуальної власності;
- зобов'язати відповідачів утриматись від делегування та технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять об'єкт права інтелектуальної власності або які будь-яким чином схожі із об'єктом права інтелектуальної власності позивача, без отримання його попереднього дозволу.

У цьому зв'язку слід звернути увагу на таке. Статтею 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Статтею 16 ЦК України передбачено такі способи захисту:

- визнання права;
- визнання правочину недійсним;
- припинення дії, яка порушує право;
- відновлення становища, яке існувало до порушення;
- примусове виконання обов'язку в натурі;

- зміна правовідношення;
- припинення правовідношення;
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, чи судом у визначених законом випадках.

Відповідно до частини другої статті 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону, а відповідно до його ж статті 16 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.

Тобто заборона використання у доменному імені знака для товарів і послуг буде саме тим способом захисту, який відповідатиме вимогам закону в цьому випадку.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 490 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найме-

нування належить право перешкоджати іншим особам неправо-мірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання. Тобто і у випадку використання у доменному імені комерційного найменування належним способом його захисту буде заборона використання комерційного найменування у доменному імені.

Поряд із заборобою відповідачеві використовувати певне до-менне ім'я ефективним є також і зобов'язання вчинити певні дії щодо наявної реєстрації доменного імені. Йдеться про припинення делегування доменного імені, в якому неправомірно використаний об'єкт права інтелектуальної власності, та перереєстрацію / передачу доменного імені на особу позивача.

7.2.5. «Передача» або «Перереєстрація» домену на особу позивача

Хоча «передача» або «перереєстрація» доменного імені є ефективним способом захисту порушеного права, чинне законодавство України не передбачає належних механізмів застосування такого способу в судовій практиці.

Однак у розгляді можливості застосування цього способу за-хисту необхідно враховувати таке.

Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, чиї права та свободи, визна-ні в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний за-сіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Законодавчі обмеження матеріально-правових способів за-хисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з до-триманням положень статей 55, 124 Конституції України та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (статті 8, 9 Конституції України), а обмежен-ня матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягатимуть судовому захисту й у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК

України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням (див. постанову Верховного Суду України від 21.05. 2012 у справі № 6-20цс11).

Такий спосіб захисту порушеного права, як перереєстрація/передача доменного імені на особу позивача повністю відповідає критеріям, запропонованим у постанові Верховного Суду України від 21.05.2012 у справі № 6-20цс11, — (i) відповідність способу захисту змісту порушеного права, (ii) характер «доменного» правопорушення та (iii) наслідки, спричинені таким порушенням.

Вибір цього способу захисту прав може бути обґрунтований майновим підходом до тлумачення правової природи доменного імені (розгляд доменного імені як об'єкта приватної власності). При цьому позивач має довести, що володіння доменним іменем будь-якою іншою, ніж позивач, особою, становитиме порушення його прав.

У контексті зазначеного способу захисту порушеного права слід відзначити позицію, висловлену Європейським судом з прав людини у рішенні від 18.09.2007 у справі «Паєффген проти Німеччини» (PAEFFGEN GMBH v. Germany). У даній справі компанія-заявник скаржилася, що заборона на використання і відчуження спірного доменного імені freundin-online.de, а також зобов'язання подати заяву на анулювання реєстрації вказаного домену порушує її право власності, передбачене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У зазначеній справі Європейський суд з прав людини встановив таке: «виключне право використання спірного домену мало економічну цінність; враховуючи зазначену властивість, це право є «правом власності»».

Таким чином, у даній справі Європейський суд з прав людини фактично визнав, що в основі правової природи прав на доменне ім'я можуть лежати відносини власності – «договірне право на виключне використання доменних імен». Водночас з рішення у справі «Паєффген проти Німеччини» (PAEFFGEN GMBH v. Germany) вбачається, що в основу зазначеної позиції суду стосовно природи прав на доменні імена було покладено економічну цінність домену.

Правила домену .UA, Регламент .UA не містять чітких вказівок щодо правової природи доменних імен. А от у Тимчасових

правилах реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (п. 4.1.13) прямо зазначено, що суб'єкти відносин не набувають прав інтелектуальної власності або прав приватної власності на доменні імена, що зареєстровані та делеговані в їх інтересах на підставі відповідних договорів.

7.2.6. Схожість знака для товарів і послуг або фірмового найменування з частиною домену

Правова охорона знака для товарів і послуг передбачена Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким використання в доменних іменах знаків та позначень, захищених цим Законом, без згоди власника свідоцтва є порушенням прав власника такого свідоцтва. Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використання знака визнається, зокрема, його застосування в мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах; знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UA «приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням збігається із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту».

Таким чином, при встановленні наявності порушення прав на торговельну марку позивача внаслідок реєстрації доменного імені відповідача слід встановити факт використання такої торговельної марки в доменному імені. При цьому для встановлення наявності порушення прав (i) знак для товарів і послуг та відповідна частина доменного імені мають бути схожими настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, (ii) знак для товарів і послуг має використовуватися у доменному імені стосовно товарів і послуг, наведених у свідоцтві на знак для товарів і послуг, або стосовно споріднених з наведеними у свідоцтві товарів і послуг. Юридичне значення в даному випадку має не лише сам по собі факт застосування відповідачами спірних

позначень, але й мета та сфера такого використання, зокрема для задоволення позову використання позначення має здійснюватися в комерційній (підприємницькій) діяльності та стосовно певних товарів і послуг (див. постанову Вищого господарського суду України від 08.06.2010 у справі № 20/590).

При цьому слід враховувати, що сама по собі реєстрація доменного імені не є порушенням прав власника. Таким порушенням на торговельну марку є лише використання доменного імені для певних товарів і послуг з використанням зареєстрованої торговельної марки правовласника. Простий факт реєстрації доменного імені не свідчить про намір реєстранта доменного імені створити під цим позначенням веб-сайт або що він буде відомий користувачам.

Згідно з Тимчасовими Правилами реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (п. 4.1.3) реєстрація доменних імен здійснюється за принципом «перший прийшов – перший обслугований», що не передбачає необхідності бути власником торговельної марки чи іншого відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

Однак розділом 5 зазначених Правил передбачено період пріоритетної реєстрації доменних імен для власників прав інтелектуальної власності та інших спеціальних категорій заявників (реєстрантів) впродовж 4 (чотирьох) місяців з моменту початку реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР. Протягом цього періоду власники об'єктів прав інтелектуальної власності мали пріоритетне право на реєстрацію відповідних доменних імен, що мало слугувати захисту їх прав.

Згідно зі статтею 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».

Відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, до якої приєдналася й Україна, «фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того,

чи є воно частиною товарного знака». А згідно зі ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності «(1) Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції. (2) Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. (3) Зокрема підлягають забороні: 1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента».

Таким чином, використання як доменного імені позначення, що збігається з комерційним (фірмовим) найменуванням, можна вважати актом недобросовісної конкуренції в разі, якщо таке використання може вводити в оману щодо товарів чи послуг, які пропонуються.

З огляду на викладене постає питання щодо того, яку саме частину доменного імені слід ідентифікувати для порівняння з торговельною маркою або фірмовим найменуванням з метою встановлення факту незаконного використання торговельної марки або комерційного найменування в доменному імені.

Як вже зазначалося, доменне ім'я складається з декількох частин, а саме власне зі слова-назви та з частини, що відповідає за адресацію до домену відповідного рівня. При цьому в домені, наприклад, www.text.ua підлягає порівнянню саме слово «text», оскільки саме воно буде тією розрізняльною частиною, яка відрізнятиме домени одного і того ж рівня.

Той факт, що з урахуванням повного написання доменного імені воно матиме меншу схожість з торговельною маркою або комерційним найменуванням не може впливати на висновок про схожість (та завжди впливатиме на висновок про тотожність), оскільки саме ця частина доменного імені є частиною, що носить творчий характер при реєстрації, а відтак несе індивідуалізуючий зміст.

Також слід зауважити, що у випадку заборони використовувати комерційне найменування чи знак для товарів і послуг саме розрізняльна частина доменного імені підлягає забороні використання у доменному імені.

Відповідно до порядку реєстрації знаків для товарів і послуг, визначеного Правилами складання та подання заявки на видачу

свідомств України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, об'єктами правової охорони можуть бути знаки словесні у вигляді слів або сполучень літер, зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині, об'ємні у вигляді фігур або композицій у трьох вимірах та комбінації у вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Звісно, оскільки як доменне ім'я може бути зареєстровано лише словесно-цифрове позначення, то воно може або повністю відтворювати словесну частину торговельної марки або містити слово, схоже з тим, що зареєстроване як торговельна марка, та відрізнитися лише окремими буквами.

При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У контексті вирішення правового конфлікту між доменним іменем та комерційним (фірмовим) найменуванням слід також звернути увагу на статтю 90 ЦК України, відповідно до якої «юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму». Що ж до вираження комерційного (фірмового) найменування, то на законодавчому рівні відповідних вимог не встановлено. Крім того, статтю 159 ГК України передбачено, що «правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу». Тому відсутні підстави для відмови власникам комерційних (фірмових) найменувань у задоволенні вимог щодо припинення порушення прав внаслідок використання доменного імені на тій підставі, що відповідне доменне ім'я не містить вказівки на організаційно-правову форму юридичної особи.

РОЗДІЛ 8.

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Судова експертиза і її значення

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Висновок експерта віднесено до одного із засобів доказування у справі, що містить фактичні дані, на підставі яких суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Висновок судового експерта не має для суду заздалегідь встановленої сили, проте він вирізняється з числа інших засобів доказування тим, що за його допомогою фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та застосуванням спеціальних знань.

Судова експертиза як один із засобів доказування сприяє всебічному, повному й об'єктивному дослідженню обставин справ, прийняттю законних і обґрунтованих судових рішень.

Чинним законодавством судову експертизу у сфері інтелектуальної власності віднесено до одного з видів судових експертиз.

Функції експертного забезпечення правосуддя покладено на Міністерство юстиції України (підпункт 5 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228).

2. Акти законодавства, якими слід керуватися у вирішенні питань, пов'язаних з призначенням і проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності

2.1. Конституція України (витяг)

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;

2.2. Закон України «Про судову експертизу»

Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про судову експертизу» законодавство України про судову експертизу складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів;

2.3. Господарський процесуальний кодекс України

Статті ГПК України, які прямо чи опосередковано стосуються призначення і проведення судової експертизи:

2.3.1. Експерт – учасник судового процесу, висновок судового експерта як засіб доказування у справі

Стаття 62. Склад інших учасників судового процесу

1. Учасниками судового процесу, крім учасників справи та їх представників, є помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст.

Стаття 73. Докази

1. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

2. Ці дані встановлюються такими засобами:

- 1) письмовими, речовими і електронними доказами;
- 2) висновками експертів;
- 3) показаннями свідків.

Стаття 74. Обов'язок доказування і подання доказів

1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

2. У разі посилення учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

3. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

4. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Стаття 98. Вимоги до висновку експерта

1. Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертів, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

8. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

2.3.2. Призначення і проведення судової експертизи

Стаття 99. Призначення експертизи судом

1. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

2. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

3. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

4. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

5. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

6. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

7. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Стаття 100. Ухвала про призначення експертизи

1. Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

2. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу.

3. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

4. У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню цих дій.

5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

6. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.

Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

2. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

3. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов'язку доказування.

4. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об'єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.

5. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

7. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.

Стаття 102. Збирання матеріалів для проведення експертизи

1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

4. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

5. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи призначений судом експерт зобов'язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.

Стаття 103. Проведення експертизи

1. Експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.

2. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи

пертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

3. Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.

4. Якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей:

- 1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;
- 2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення.

Стаття 104. Оцінка висновку експерта судом

1. Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Стаття 105. Комісійна експертиза

1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напрямку спеціальних знань.

2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

Стаття 106. Комплексна експертиза

1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

3. За результатами проведених досліджень, узагальнення та оцінки отриманих результатів експертами складається та підписується єдиний висновок, в якому формулюється загальний висновок

щодо поставленого на вирішення експертизи питання (питань). У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 105 цього Кодексу.

Стаття 107. Додаткова або повторна експертиза

1. Якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

2. За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Стаття 108. Зміст висновку експерта у галузі права

1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:

1) застосування аналогії закону, аналогії права;

2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Стаття 109. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.

2. Суд може посилається в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

Стаття 110. Підстави та порядок забезпечення доказів (витяг)

1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

3. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

2.3.3. Права і обов'язки експерта, відвід (самовідвід) експерта

Стаття 69. Експерт

1. Експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи.

2. Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.

3. Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

4. Експерт зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом та роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

5. Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.

6. Експерт має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи;

2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом;

3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання;

4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження;

5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків;

6) користуватися іншими правами, що надані Законом України «Про судову експертизу».

7. Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду.

8. Призначений судом експерт може відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.

Стаття 70. Експерт з питань права

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

2. Експерт з питань права зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати роз'яснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

3. Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду.

Стаття 37. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 35 цього Кодексу.

2. Експерт, спеціаліст, перекладач не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи.

3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Стаття 38. Заяви про самовідводи та відводи

1. З підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.

2. З підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

2.3.4. Участь експерта в судовому процесі

Стаття 178. Подання відзиву

1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати:

1) суду – відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

2) позивачу, іншим відповідачам, а також третім особам – копію відзиву та доданих до нього документів.

2. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Стаття 182. Підготовче засідання (витяг)

1. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

2. У підготовчому засіданні суд:

8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судові засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста.

Стаття 210. Дослідження доказів

1. Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові докази.

2. Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення.

3. Письмові, речові і електронні докази оглядаються у судовому засіданні, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, і пред'являються учасникам справи за їх клопотанням, а в разі необхідності – також свідкам, експертам, спеціалістам.

4. Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу письмових, речових та електронних доказів або протоколів їх огля-

ду, ставити питання експертам. Першою ставить питання особа, за клопотанням якої було викликано експерта.

Стаття 214. Дослідження письмового висновку експерта

1. Висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в судовому засіданні під час дослідження письмових доказів. Суд може оголосити тільки стислий зміст висновку експерта.

2. Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу висновку експерта.

Стаття 246. Окрема ухвала (витяг)

1. Суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

4. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування.

Стаття 267. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції (витяг)

1. Суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду:

б) за клопотанням сторін та інших учасників справи вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача.

Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами (витяг)

1. Рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;

2.3.5. Оплата експертизи

Стаття 127. Витрати, пов'язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз (витяг)

2. Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов'язану із справою, якщо це не входить до їхніх службових обов'язків.

3. У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.

4. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

5. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

6. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.

7. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами;

2.4. Міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судової експертизи

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про судову експертизу» законодавство про судову експертизу, крім цього Закону, складають інші законодавчі акти, у тому числі міжнародні договори та угоди про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

Називаним Законом передбачено також, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору України.

Перелік договорів і угод про взаємну правову допомогу і співробітництво, які поряд з іншими правовідносинами регулюють і правовідносини у сфері судової експертизи, наведено на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <http://old.minjust.gov.ua/9590/>

2.5. Підзаконні нормативно-правові акти

2.5.1. Постанови Кабінету Міністрів України

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228.

Згідно з підпунктом 5 пункту 3 цього Положення функції експертного забезпечення правосуддя покладено на Міністерство юстиції України;

Про деякі питання надання платних послуг науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції (постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804, з подальшими змінами і доповненнями).

Цією постановою затверджено перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, до якого включено, зокрема, проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також встановлено, що:

- вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодина, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (з подальшими змінами і доповненнями);
- інші послуги, включені до затвердженого цією постановою переліку, надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції за згодою сторін за плату в обсязі, що відшкодовує витрати, пов'язані з їх виконанням.

Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 (з подальшими змінами і доповненнями, у тому числі назви постанови).

Названою Інструкцією затверджено нормативну вартість однієї експертогодина в державних спеціалізованих установах судової експертизи, яка залежить від ступеня складності експертизи.

Водночас пунктом 12 цієї Інструкції встановлено, що вартість однієї експертогодина коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

Що ж до розміру винагороди експерта, якщо виконана робота не є його службовим обов'язком, то за тією ж Інструкцією ця винагорода не може перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Мін'юсту.

Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 (з подальшими змінами і доповненнями).

Цей Порядок визначає процедури атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), внесення змін до методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, а також припинення застосування методик.

2.5.2. Нормативно-правові акти Міністерства юстиції України

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями).

Цією Інструкцією передбачено, зокрема, таке.

При проведенні експертиз в експертній установі організаційне, матеріально-технічне забезпечення їх виконання, контроль за своєчасним проведенням і за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи покладається на керівника експертної установи (пункт 1.10).

Якщо ж експерт здійснює судово-експертну діяльність у складі юридичної особи, що не є державною спеціалізованою установою, то організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз та контроль за своєчасним їх проведенням покладаються на її керівника (пункт 1.11).

Експертизу у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічну

у сфері інтелектуальної власності віднесено до основних видів судової експертизи (підпункт 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції).

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Розділом 5 згаданих Науково-методичних рекомендацій «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» передбачено, що основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав. У цьому розділі наведено й орієнтовний перелік вирішуваних судовим експертом питань;

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5.

Ця Інструкція визначає особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (далі – судовий експерт), а також порядок здійснення контролю за дотриманням цими експертами вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання судово-експертної діяльності.

Згідно з пунктом 2 названої Інструкції призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначеним судовим експертам, їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу

Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями), а також іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та цією Інструкцією.

Відповідні судові експерти здійснюють свою діяльність з певного виду експертної спеціальності на підставі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5;

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затверджене наказом Міністерства юстиції від 03.03.2015 № 301/5.

Це Положення відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України «Про судову експертизу» визначає:

- організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕKK);
- організаційні засади, завдання та порядок діяльності експертно-кваліфікаційних комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – ЕKK);
- порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;
- порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта в ЦЕKK та ЕKK;
- порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;
- порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

У додатку 6 до названого Положення наведено Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, у тому числі за № 28 зазначено експертизу в сфері інтелектуальної власності.

№ з/п	Види та підвиди судових експертиз	Індекси експертних спеціальностей	Види експертних спеціальностей
28	Експертиза у сфері інтелектуальної власності		
28.1	Літературних і художніх творів	13.1.1	Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші
		13.1.2	Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
28.2	Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення	13.2	Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
28.3	Винаходів і корисних моделей	13.3	Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями
28.4	Промислових зразків	13.4	Дослідження, пов'язані з промисловими зразками
28.5	Сортів рослин і порід тварин	13.5.1	Дослідження, пов'язані із сортами рослин
		13.5.2	Дослідження, пов'язані з породами тварин

28.6	Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень	13.6	Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
28.7	Топографій інтегральних мікросхем	13.7	Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем
28.8	Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій	13.8	Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
28.9	Економічна у сфері інтелектуальної власності	13.9	Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Водночас у додатку 7 до згаданого Положення визначено й Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах. Серед видів судових експертиз за № 17 зазначено також експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

№ з/п	Види та підвиди судових експертиз	Індекси експертних спеціальностей	Види експертних спеціальностей
17	Експертиза у сфері інтелектуальної власності		
17.1	Літературних і художніх творів	13.1.1	Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші
		13.1.2	Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
17.2	Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення	13.2	Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
17.3	Винаходів і корисних моделей	13.3	Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями
17.4	Промислових зразків	13.4	Дослідження, пов'язані з промисловими зразками
17.5	Сортів рослин і порід тварин	13.5.1	Дослідження, пов'язані з сортами рослин
		13.5.2	Дослідження, пов'язані з породами тварин
17.6	Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень	13.6	Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

17.7	Топографій інтегральних мікросхем	13.7	Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем
17.8	Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій	13.8	Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
17.9	Економічна у сфері інтелектуальної власності	13.9	Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.01.2012 № 3660/5.

Цей Порядок визначає процедуру присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 (з подальшими змінами і доповненнями).

Зазначеним Порядком встановлено процедуру формування та ведення державного Реєстру атестованих судових експертів.

Порядок ведення Реєстру методик судових експертиз, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 (з подальшими змінами).

Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру методик проведення судових експертиз.

Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5.

Ці переліки містять відомості про літературу методичного характеру.

3. Установи судових експертиз.

Реєстр атестованих судових експертів.

Методики проведення судових експертиз

3.1. Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України та регіональні зони обслуговування

Перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України визначено додатком до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.04.2017 № 1420/5), а саме:

- Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз (Дніпропетровська і Запорізька області);
- Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (Донецька і Луганська області);
- Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області);
- Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз (Автономна Республіка Крим);
- Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (Волинська, Закарпатська, Львівська та Рівненська області);
- Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (Миколаївська, Одеська і Херсонська області);
- Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса (Полтавська, Сумська, Харківська області та м. Севастополь).
- Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (зона обслуговування поширюється на всі регіони).

Контактні дані названих установ та їх керівників розміщено на сайті Міністерства юстиції України у розділі «Судові експертизи».

3.2. Реєстр атестованих судових експертів

Відповідний Реєстр – це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію судового експерта.

Реєстр складається з відомостей про атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України (далі – Держатель Реєстру).

Адміністратором Реєстру є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до відомостей Реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

Порядок ведення Реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» від 29.03.2012 № 492/5 (з подальшими змінами і доповненнями).

До Реєстру вносяться такі відомості:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові судового експерта;
- 2) найменування Експертно-кваліфікаційної комісії, дата і номер її рішення;
- 3) номер та строк дії документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта;
- 4) вид експертизи, експертна спеціальність;
- 5) місце роботи, контактні дані судового експерта.

Реєстр є відкритим для фізичних і юридичних осіб та безоплатним.

Реєстр розміщено за адресою: <http://rase.minjust.gov.ua/>.

3.3. Методики проведення судових експертиз.

Реєстр методик проведення судових експертиз

Згідно з пунктом 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями), під час проведення судових експертиз експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 (з подальшими змінами) Порядком ведення Реєстру методик судових експертиз передбачено, що зазначений Реєстр – це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595.

Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів правоохоронних органів, судів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпе-

чення Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

Методика проведення судової експертизи, а також зміни до неї включаються до Реєстру за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

До Реєстру включено такі методики проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності:

1. Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші:

1.1. Методика проведення судових експертиз літературних творів;

1.2. Методика проведення судових експертиз, пов'язаних з кресленнями – об'єктами авторського права;

2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення:

2.1. Методика проведення досліджень оптичних носіїв, що містять об'єкти авторського права та суміжних прав;

2.2. Методика дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет.

3. Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями.

Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями.

4. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями.

4.1. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з раціоналізаторськими пропозиціями;

4.2. Методика проведення судової експертизи комерційної таємниці та ноу-хау.

Реєстр розміщено за адресою: <http://rmpse.minjust.gov.ua>.

Реєстр містить відомості про методики судових експертиз, розроблених за часів колишнього СРСР і оформлених як окремі видання, а також розроблених у вітчизняних судово-експертних установах за часів незалежності України. Текстів експертних методик Реєстр не містить. Для отримання у необхідних випадках текстів таких методик необхідно звертатися до судово-експертних установ, у яких може зберігатися відповідна література та/або тексти атестованих методик.

3.4. Науково-технічна та довідкова література, що використовується у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності

Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під проведення судових експертиз, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5.

Перелік науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності, міститься у додатку № 19 до зазначеного наказу.

4. Призначення і проведення судової експертизи

4.1. Підстави для призначення і проведення судової експертизи. Поняття спеціальних знань. Непроцесуальні висновки експертів

Підстави для призначення експертизи судом визначені статтею 99 ГПК України. За цією статтею суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

- 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
- 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з частиною другою статті 110, пунктом 8 частини другої статті 182 ГПК України експертизу може бути призначено судом

відповідно як спосіб забезпечення доказів до і після подання позовної заяви, а також у підготовчому засіданні.

ГПК України надає суду право вирішити питання про призначення експертизи також у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду (пункт 6 частини першої статті 267 названого Кодексу).

Чинне законодавство не надає суду права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для з'ясування відповідних питань спеціальні знання.

Суд касаційної інстанції правом на призначення експертизи не наділений, оскільки відповідно до частини другої статті 300 ГПК України не може збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Судам необхідно також враховувати, що недотримання порядку призначення експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невинуватити затримки (частина друга статті 41).

У зв'язку з наведеними приписами вкрай важливим є дотримання судом норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз.

Необхідно мати на увазі, що судовою слід вважати лише експертизу, проведену експертом з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань, тобто знань, які не є загальноновідомими, не мають масового поширення і якими володіє лише обмежене коло спеціалістів. Згідно з правилами, встановленими процесуальними Кодексами, Законом України «Про судову експертизу» та іншими

нормативно-правовими актами з питань експертної діяльності, за результатами такої експертизи складається висновок експерта.

Якщо експертні дослідження, що потребують спеціальних знань, здійснюються не за відповідним судовим рішенням і не за замовленням учасників справи, то така експертиза не може вважатися судовою, а письмові висновки за результатами таких експертних досліджень не можна розглядати як засіб доказування у формі висновку судового експерта, оскільки такий висновок підготовлено без дотримання встановленої процесуальним законом процедури призначення і проведення експертизи.

4.2. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

Експертизу може бути проведено на замовлення учасників справи. Відповідно до частини другої статті 101 ГПК України порядок проведення такої експертизи та складання висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду (частина шоста статті 101 ГПК України).

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (частина п'ята статті 101 ГПК України).

4.3. Висновок експерта з питань права

Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо застосування аналогії закону, аналогії права та змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі (стаття 108 ГПК України). Проте за статтею 108 ГПК України висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому

містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи (частина друга статті 108 ГПК України).

Слід мати на увазі, що статті 62 і 70 та статті 108 і 109 ГПК України містять термінологічні розбіжності у найменуванні експерта: «експерт з питань права» і «експерт у галузі права», проте йдеться про одного й того ж учасника судового процесу.

4.4. Клопотання про призначення судової експертизи. Вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності призначення судової експертизи

Клопотання учасника справи про призначення судової експертизи подається суду із зазначенням:

- обставин, на підставі яких подається зазначене клопотання;
- виду судової експертизи;
- переліку питань, роз'яснення яких, на думку учасника, потребують висновку експерта;
- експертної установи або конкретного експерта, якій (якому) пропонується доручити проведення експертизи.

Питання про призначення експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи, а також доводів учасників справи щодо дійсної необхідності такого призначення.

Необхідність призначення експертизи визначається такими факторами:

- є потреба у з'ясуванні обставин, що мають значення для справи;
- для вирішення таких обставин необхідні спеціальні знання, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
- жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання

доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

До призначення судової експертизи слід:

- з'ясувати, чи досягнута сторонами згода щодо обрання експерта або експертної установи;
- якщо згода на обрання експерта або експертної установи сторонами не досягнута, з'ясовувати наявність серед внесених до відповідного Реєстру експертів спеціалістів належної кваліфікації;
- з урахуванням пропозицій учасників справи максимально конкретно визначати коло питань, які мають бути роз'яснені експертом, та обсяг потрібних для експертного дослідження матеріалів;
- з'ясовувати усі інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

4.5. Визначення обсягу потрібних для дослідження матеріалів. Перевірка матеріалів, що підлягають експертному дослідженню

Визначення обсягу необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи здійснюється судом з урахуванням думки учасників справи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Якщо вирішення відповідних питань викликає утруднення, суд може скористатися правом, наданим йому статтею 71 ГПК України, і залучити відповідного спеціаліста для участі в судовому процесі.

Згідно зі статтею 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. Такі правила містить стаття 61 ГПК України.

Приписи щодо заборони експерту самотійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні

дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах однозначно, передбачені також пунктом 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями).

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо), він з огляду на положення частини п'ятої статті 69 ГПК України вправі заявляти клопотання про їх надання, якщо експертиза призначена судом. Оскільки законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому суду слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Якщо у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об'єкта експерт виявляє інші об'єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей), експерт вправі зафіксувати ці об'єкти, відокремити їх від основного об'єкта (якщо це не пов'язано з пошкодженням або знищенням об'єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

До призначення експертизи суд повинен здійснити перевірку (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з

точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, в тому числі з урахуванням належного відображення ознак об'єктів і зразків, а за невідповідності матеріалів цим критеріям – вжити заходів до усунення недоліків матеріалів, у тому числі й шляхом витребування у порядку, встановленому ГПК України, додаткових документів і матеріалів у сторін та інших осіб.

4.6. Вимоги до об'єктів та матеріалів, що підлягають експертному дослідженню

Матеріали, що направляються на судову експертизу, та матеріальні носії інформації повинні повно і якісно відображати ознаки відповідних об'єктів. Наприклад, якщо об'єкт виконано у кольорі, на експертизу необхідно направляти кольорові зображення цього об'єкта. Тексти документів, у яких відображено відомості про об'єкти дослідження, повинні бути чіткими й розбірливими. Якщо об'єкти експертного дослідження може бути пошкоджено при транспортуванні, вони мають бути упаковані належним чином. У направленні на експертизу магнітних носіїв інформації слід мати на увазі, що інформація на таких носіях може бути повністю або частково видалена внаслідок потрапляння їх у зони дії потужних магнітних полів (у метрополітені тощо), а тому суду слід визначитися з таким способом доставки цих об'єктів, який виключив би повне чи часткове знищення інформації.

З метою скорочення строків проведення судової експертизи суди можуть пропонувати учасникам судового процесу надавати документи (описи, зображення, матеріали заявок і т. ін.) в електронному форматі на неперезаписуваних дисках для лазерних систем зчитування, які приєднуються до матеріалів справи, що направляється на експертизу.

Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або про інші обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних ознак, про них слід зазначити в ухвалі суду про призначення судової експертизи.

У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може бути наданий експертові, судово експертиза може проводитися за фотознімками та іншими матеріалами, що відтворюють вигляд

об'єкта, його описами і т. ін., про що також має зазначатися в ухвалі про призначення відповідної експертизи.

Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо проведення експертизи об'єкта експертного дослідження супроводжується повним або частковим знищенням останнього (наприклад, у зв'язку з його поділом на частини), то в ухвалі про призначення судової експертизи слід зазначити про надання експерту дозволу на вчинення відповідних дій. Якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи, то у відповідному випадку залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення (стаття 103 ГПК України).

Для запобігання самостійному обранню експертом вихідних даних для експертного дослідження в ухвалі про призначення експертизи слід зазначати, які саме матеріали справи експерт має використати при проведенні експертизи.

4.7. Визначення кола питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом

Належний результат проведення експертизи безпосередньо пов'язаний з правильним визначенням кола питань, які мають бути роз'яснені експертом. Для забезпечення такого результату при визначенні відповідних питань слід враховувати, що питання, які порушуються перед експертом, повинні відповідати предмету й характеру експертизи і стосуватися обставин, що мають значення для вирішення спору.

Відповідно до частини п'ятої статті 99 ГПК України учасники справи вправі пропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається судом.

У процесі підготовки справи до розгляду суддя не позбавлений можливості, викликавши представників сторін (стаття 182 ГПК України), з'ясувати їхню думку щодо питань, які слід поставити перед експертом.

У разі необхідності суд у підготовчому засіданні може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз'яснення щодо поставлених питань (частина четверта статті 100 ГПК).

Формулювання питань, які ставляться перед експертом, повинно, як правило, здійснюватись з урахуванням Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями), в яких наведено питання, на вирішення яких спрямовані ці методики. Реєстр відповідних рекомендацій ведеться Міністерством юстиції України.

Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно, розташовані у певній послідовності, наприклад, за об'єктами дослідження, і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу. Питання не повинні виходити за межі компетенції експертів.

Недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких:

- віднесено законом до компетенції суду (зокрема, про відповідність окремих актів законодавству, про правову оцінку дій сторін тощо);
- не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі. Так, якщо дослідженню підлягають знаки для товарів і послуг, у питаннях мають бути зазначені номери відповідних свідоцтв, якщо об'єктами досліджень є позначення, подані на реєстрацію, – номери заявок, а якщо такими об'єктами є позначення, які не реєструвалися, – ознаки, що індивідуалізують даний об'єкт і є достатніми для однозначної ідентифікації його експертом.

4.8. Виклик судового експерта для уточнення питань, які мають бути роз'яснені

У разі необхідності уточнення питань, які мають бути роз'яснені експертом, з точки зору їх формулювання максимально конкретно і в необхідній логічній послідовності суду доцільно з відпо-

відною метою у підготовчому засіданні викликати експерта (стаття 182 ГПК України).

4.9. Визначення експертної установи або експерта, якому доручається проведення експертизи. Компетенція експерта

Згідно з частиною третьою статті 99 ГПК України експерт або судова установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи судову установу обирає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи судовим експертам, які не є працівниками зазначених установ та іншим фахівцям (експертам) з відповідних галузей знань, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Суб'єктів судово-експертної діяльності визначено статтею 7 Закону України «Про судову експертизу». До них, зокрема, віднесено науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України, які здійснюють відповідну діяльність за зонами обслуговування, визначених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями).

Статтею 9 названого Закону передбачено, що:

- атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України;
- особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, – іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Статтею 10 Закону України «Про судову експертизу» визначено коло осіб, які можуть бути судовими експертами. Цією статтею передбачено, що:

- судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань;
- судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Визначаючись з експертною установою, яка проводитиме судову експертизу, суд має враховувати положення пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями), згідно з яким експертизи проводяться, як правило, за зонами регіонального обслуговування. Цим же пунктом передбачено, що за наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи. З урахуванням наведеного у разі призначення судом експертизи не за зоною регіонального обслуговування мотиви такого призначення мають бути зазначені в ухвалі про призначення експертизи.

Якщо судова експертиза проводитиметься державною спеціалізованою експертною установою, призначення конкретного експерта здійснюється керівником такої установи, що, однак, не позбавляє суд права зазначити в ухвалі про призначення експертизи конкретного експерта, якому має бути доручено проведення експертизи. В останньому випадку, а також у випадках призначення експертом у справі атестованої як судовий експерт особи, яка не є працівником експертної установи, суду слід перевіряти (за реє-

стром атестованих судових експертів), чи атестована така особа як судовий експерт з тієї спеціальності (спеціальностей), до якої (яких) відносяться питання, які потребують роз'яснення, та чи дійсне на дату призначення судової експертизи відповідне свідоцтво.

Залучення до проведення судової експертизи особи, яка не атестована як судовий експерт, але володіє необхідними спеціальними знаннями, здійснюється судом після з'ясування ним даних щодо цієї особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи та посада, освіта, стаж роботи за відповідною спеціальністю, науковий ступінь, вчене звання, рівень кваліфікації тощо).

5. Призначення судової експертизи

5.1. Первинна експертиза

Первинною є експертиза, коли конкретний об'єкт з певного питання досліджується вперше.

5.2. Повторна експертиза

Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об'єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

У разі призначення повторної судової експертизи суд повинен зазначати мотиви її призначення, якими можуть бути визнання висновку експерта необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Згідно з частиною другою статті 107 ГПК України призначення повторної експертизи здійснюється судом за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи, а її проведення доручається іншому експерту (експертам).

Слід мати на увазі, що необґрунтоване призначення повторної судової експертизи сприяє невиправданому затягуванню судового процесу.

5.3. Додаткова експертиза

Додаткова експертиза проводиться, якщо для вирішення питань щодо об'єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріали (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.

Відповідно до частини першої статті 107 ГПК України призначення додаткової експертизи здійснюється судом за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи, а її проведення доручається тому ж або іншому експерту (експертам).

5.4. Комплексна експертиза

Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). Відповідно до статті 106 ГПК України до проведення таких експертиз залучаються не менш як два експерта з різних з галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

В ухвалі про призначення комплексної експертизи зазначаються її назва та установа (установи), експертам якої (яких) доручено її проведення, а у випадках участі в її проведенні особи, яка не є співробітником експертної установи, – прізвище такої особи. У випадках призначення комплексної експертизи, проведення якої доручено експертам декількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається, яка з них є провідною, тобто яка з них здійснює організацію проведення експертизи, зокрема координацію роботи експертів і зв'язок з особою або органом, які призначили експертизу. Якщо проведення комплексної експертизи доручено співробітникам експертної установи та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною призначається експертна установа.

Ухвала про призначення комплексної експертизи надсилається до кожної з установ-співвиконавців, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження і матеріали справи направляються провідній установі. Якщо в ухвалі провідну установу не визначено, вона визначається за згодою між керівни-

ками установ, а якщо між ними виникне суперечка, то особою чи органом, які призначили комплексну експертизу.

5.5. Комісійна експертиза

За змістом статті 105 ГПК України комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями одного напрямку спеціальних знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної установи.

5.6. Ухвала суду про призначення судової експертизи і її реквізити

Про призначення експертизи судом виноситься ухвала, в якій поряд з відомостями, названими у статті 234 ГПК України, зазначаються відомості, передбачені статтею 100 ГПК України, а саме:

- обставини справи, які мають значення для проведення експертизи;
- підстави проведення експертизи, зокрема, додаткової або повторної;
- особа (особи), якій доручено проведення експертизи;
- перелік питань, з яких експерт має надати висновок;
- мотиви, за якими відхилено пропозиції учасників справи стосовно проведення експертизи;
- перелік матеріалів, що надаються для дослідження та їх місця знаходження;
- сторона, на яку покладено оплату витрат з проведення експертизи і строк попередньої витрати відповідних витрат;
- матеріали та об'єкти, які підлягають дослідженню;
- вихідні дані, які експерт повинен враховувати, із зазначенням номерів аркушів справи, де такі вихідні дані містяться.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» та частини п'ятої статті 100 ГПК України експерт повинен попереджатися про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків або за дачу завідомо неправдивого висновку. В ухвалі про призначення експертизи ро-

битись такий запис: «Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України».

Якщо, призначаючи експертизу, суд не попередив особу чи осіб, які проводитимуть судову експертизу, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, то поданий суду висновок може вважатися висновком спеціаліста, але не висновком судового експерта в розумінні статті 98 ГПК України.

Особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду. За необхідності з'ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

5.7. Зразок ухвали про призначення експертизи

УХВАЛА

01.01.201_ _____ Справа № _____
_____ суд _____ у складі: _____
при секретарі судового засідання _____
розглядаючи у відкритому судовому засіданні
справу _____
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю _____
до фізичної особи-підприємця _____
про стягнення _____ грн компенсації за порушення виключних майнових авторських прав,
за участю представників:
позивача –
відповідача –

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю _____ звернулося до _____ суду з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця _____ (далі – ФОП _____) _____ грн компенсації за порушення виключних майнових авторських прав на самостійні частини аудіовізуального твору _____.

Ухвалою _____ суду від _____ відкрито провадження у справі.

Відповідач _____ подав суду відзив на позов, в якому зазначив таке: ознайомившись з копією товарного чеку від _____ б/н, на яку посилається позивач у позовній заяві, відповідач виявив, що почерк, яким його заповнено, та підпис, яким його засвідчено, відповідачу не належать, зазначений у ньому набір іграшок _____ ніколи в нього не продавався, магазин «Все від 10 гривень» на розі вулиць _____ відповідачу не належить, за відповідною адресою відповідач господарську діяльність не здійснює; дана обставина також підтверджується договором оренди від _____, за умовами якого ФОП _____ орендує торговий павільйон за адресою: _____; стосовно наявності на товарному чеку відбитку печатки ФОП _____, то її проставлення на товарному чеку не могло мати місця, оскільки кругла печатка ФОП _____, ідентифікаційний номер _____, знищена _____, що підтверджується актом знищення печатки від _____; працю найманих робітників відповідач не використовує і здійснює діяльність самостійно, що підтверджується довідкою ФОП _____.

Ухвалою _____ суду від _____ ТОВ _____ зобов'язано надати суду: диски з оригінальними відеозаписами серій аудіовізуального твору мультиплікаційного серіалу _____; оригінал набору іграшок _____ із зображеннями персонажів та кадрів з аудіовізуального твору мультиплікаційного серіалу _____, який є предметом розгляду в даній справі.

Позивач _____ подав суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали _____ суду від _____.

Представники позивача у судовому засіданні _____ надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідача надали пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, враховуючи приписи статей 99, 100 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі експертизи з огляду на таке.

Відповідно до статті 13 ГПК України судочинство здійснюється на засадах змагальності. Учасники справи обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими судом доказами. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно зі статтею 99 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

_____ в належному ФОП _____ магазині «Все від 10 гривень», розташованому за адресою: _____ зафіксовано факт розповсюдження набору іграшок _____ запакованого у поліетиленову упаковку;

у структурі товару містяться малюнки, на яких без дозволу позивача втілено кадри з аудіовізуально твору мультиплікаційного серіалу _____, які є самостійними об'єктами авторського права, що можуть використовуватись самостійно;

на зворотній частині упаковки набору іграшок втілено кадри з серій аудіовізуального твору – мультиплікаційного серіалу _____.

ТОВ _____ є власником виключних прав на серії, кадри з серій та зображення персонажів мультсеріалу _____, підтвердженням чого є договір від _____ про відчуження виключного права на аудіовізуальний твір (далі – Договір); відповідно до Договору товариство з обмеженою відповідальністю _____ передало позивачу виключне право на аудіовізуальний твір – мультсеріал _____; згідно з пунктом 2 Додатку № 1 до Договору одночасно з передачею права на мультсеріал правовласник передає набувачу в повному об'ємі виключні права на всі

юридично значущі охоронювані елементи аудіовізуального твору (включаючи, але не обмежуючись назвою аудіовізуального твору та його окремих серій, графічним зображенням, мальованими зображеннями персонажів аудіовізуального твору, їх іменами, текстом), незалежно від того, чи поійменовані вказані елементи безпосередньо в додатках до Договору.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.

За змістом статей 421, 433, 435 Цивільного кодексу України, статей 7 і 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в їх взаємозв'язку таким є лише той результат, який створено творчою працею; доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею; правовій охороні як об'єкт авторського права підлягає твір, виражений в об'єктивній формі, а не його зміст. Не охороняються авторським правом, зокрема, ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття (наприклад, шахові партії, методики навчання тощо); разом з тим підлягають охороні літературні та інші твори, в яких викладено (описано, проілюстровано) відповідні ідеї, методики тощо. До об'єктів авторського права можуть належати окремі речення, словосполучення та інші частини твору, які є творчими й оригінальними і можуть використовуватися самостійно; майнове право інтелектуальної власності на твір не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому твір виражено; передання прав на матеріальний об'єкт не тягне за собою передання прав на використання твору.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності для вирішення питання про те, чи є зображення, які містяться на упаковці іграшок _____, повним чи частковим відтворенням кадрів з аудіовізуального твору – мультиплікаційного серіалу _____.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України суд може зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадках призначення судом експертизи.

У зв'язку з призначенням _____ судом судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 234 ГПК України, _____суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № _____судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судовому експерту поставити таке питання: чи є зображення, які містяться на упаковці іграшок _____, повним чи частковим відтворенням кадрів з аудіовізуального твору – мультимедійного серіалу _____.

3. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № _____ надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товаристо з обмеженою відповідальністю _____. Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунка.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № _____ зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя_____

5.8. Оскарження ухвал про призначення експертизи

Частиною першою статті 255 ГПК України передбачено, що ухвалу суду про призначення експертизи може бути оскаржено в апеляційному порядку окремо від рішення суду першої інстанції.

Що ж до касаційного оскарження ухвал про призначення експертизи, то такий перегляд статтею 287 ГПК України не передбачено.

5.9. Вирішення питань оплати експертизи

Відповідно до частин третьої і четвертої статті 15 Закону України «Про судову експертизу» витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Порядок забезпечення та попередньої оплати судових витрат, у тому числі витрат, пов'язаних з призначенням експертизи, визначений статтею 125 ГПК України.

У застосуванні відповідних законодавчих приписів судам слід виходити з такого.

Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, має нести сторона, яка заявила клопотання про призначення експертизи. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом у рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли експертиза призначається з ініціативи суду, – сторони в рівних частках. Тому у відповідній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону (сторони) перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи.

У разі несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про призначення експертизи або скасувати раніше постановлену ухвалу про призначення експертизи. За неможливості проведення експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Аналогічним чином суд має діяти в разі повернення матеріалів справи з експертної установи через несплату вартості експертизи.

6. Завдання експертизи об'єктів інтелектуальної власності

6.1. Загальні питання

Завдання експертизи об'єктів інтелектуальної власності визначено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями). До цих завдань віднесено визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав, а саме:

- при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо;
- при дослідженні об'єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів:
 - літературних та художніх творів (романів, поем, статей та інших письмових творів; лекцій, промов, проповідей та інших усних творів; драматичних, музично-драматичних творів, пантомім, хореографічних, інших сценічних творів; музичних творів (з текстом або без тексту); аудіовізуальних творів; творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічних творів; творів ужиткового мистецтва; ілюстрацій, карт, планів, ескізів і пластичних творів, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; перекладів, адаптацій, аранжувань та інших переробок літературних або художніх творів; збірників творів, якщо вони за доббором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності);

- комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
- виконань, фонограм, відеогам, програм (передач) організації мовлення тощо.

Окрему групу становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості прав на перелічені об'єкти інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

6.2. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5):

Чи є об'єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

Чи містить у собі об'єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об'єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?

Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?

Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?

Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?

Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?

Призначаючи судову експертизу з питання про те, чи може частина літературного письмового твору (в тому числі й оригінальна назва твору) використовуватися самостійно або чи є твір похідним, суд у відповідній ухвалі має точно навести уривки з лі-

тературного твору, які, за доводами заінтересованої сторони спору, можуть використовуватись самостійно, наприклад, у передачах (програмах) організацій мовлення чи як об'єкт торговельної марки або комерційне найменування тощо. При цьому для експертного дослідження, крім фахівців у сфері інтелектуальної власності, можуть залучатися й фахівці у галузі літературознавства.

За наявності суперечностей між сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється авторським правом (стаття 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права») суд, як правило, має призначати судову експертизу із залученням у разі необхідності як експертів фахівців не лише у сфері інтелектуальної власності, а й у відповідній галузі знань (літературознавства, мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує експертних роз'яснень питання про те, чи є літературний або музичний твір з текстом чи без тексту твором народної творчості (фольклором).

Для роз'яснення питання про те, чи використано твір, зокрема у формі плагіату у сфері авторського права і (або) суміжних прав, суду необхідно призначати судову експертизу із залученням до її проведення фахівців у галузі літературознавства, мистецтвознавства тощо залежно від об'єкта авторського права і (або) суміжних прав.

У розгляді справ про порушення авторських та суміжних прав судовому експерту можуть бути орієнтовно поставлені для роз'яснення також такі питання:

Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору..., авторські права на який належать...?

Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору..., авторські права на який належать... ?

Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., літературний, музичний, аудіовізуальний.... твір або його фрагменти, авторські права на який (які) належать... ?

Чи продемонстровано у передачі (програмі) організації мовлення, яку було трансльовано..., виконання, фонограму, відеограму, суміжні права на який (яку) належать... ?

6.3. Експертиза комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за добором або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5):

Чи мало місце відтворення комп'ютерної програми (назва 1) у комп'ютерній програмі (назва 2)?

Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп'ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп'ютерної програми (назва 2)?

Чи є комп'ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп'ютерної програми (назва 2)?

Чи має ознаки неліцензійності використання комп'ютерної програми (назва)?

Чи відповідає комп'ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису?

Чи були внесені до комп'ютерної програми (назва) зміни (модифікації, вчинення дій, пов'язаних із функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам'яті комп'ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)? Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?

6.4. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції

України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5):

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки (зазначити дату)?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальноживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальноживаними символами або термінами?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з кваліфікованим зазначенням походження товарів (назва) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

У справах про оскарження рішень Установи з питань реєстрації знаків суд не може встановлювати для роз'яснення судовим

експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру?

Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські гасла?

Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо?

З урахуванням обставин справи та суті спору суд за допомогою експертного дослідження має з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

- є зображенням або імітацією: державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірної клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;
- мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;
- складається лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- складається лише з позначень чи даних, що є описовими у 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 оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

- чи є протиставлені позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;
- складається лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами;
- відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;
- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;
- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;
- відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;
- відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні від них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.

У вирішенні спору про правомірність реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстав для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві (пункт 5 статті 16, пункт 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено:

- (1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.
 - (2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.
 - (3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;
- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:
 - 1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;
 - 2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]
 - a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.
 - b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

З огляду на викладені положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код (511)]

за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

У частині другій статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До переліку цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:

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

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а, отже, суд у справах про визнання торговельної марки добре відомою має залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (з подальшими змінами).

6.5. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

У вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, суду необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 ЦК України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням, і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

Отже, у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

6.6. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на промисловий зразок

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями):

Які ознаки промислового зразка є суттєвими?

Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?

У вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок суду необхідно враховувати таке.

Згідно з частиною шостою статті 5 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок» обсяг правової охорони, що надається промислового зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а, отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про:

- наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);

- виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;
- наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

6.7. Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями):

Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «промислова придатність» відповідно до матеріалів заявки?

Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

Чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані щодо:

- наявності новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);

- наявності у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не впливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);
- відповідності корисної моделі (винаходу) критерію патентоздатності «промислова придатність»;
- наявності у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або знак, еквівалентну їй.

Якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності щодо процесу (способу) виготовлення продукту, суд залежно від обставин справи може запропонувати судовому експерту роз'яснити питання про таке:

- чи використано у процесі виготовлення продукту кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй;
- чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).

6.8. Економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені для роз'яснення, визначено Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5):

В якому розмірі автору (правовласнику) об'єкта права інтелектуальної власності завдано матеріальної шкоди внаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)?

Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об'єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?

Чи правильно визначено суму роялті за використання об'єкта?

Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об'єкта права інтелектуальної власності (назва)?

7. Проведення експертизи

7.1. Забезпечення виконання ухвали суду про призначення експертизи в експертній установі

При проведенні експертиз в експертній установі організаційне, матеріально-технічне забезпечення їх виконання, контроль за своєчасним проведенням і за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи покладається на керівника експертної установи.

7.2. Права і обов'язки експерта

Права та обов'язки експерта визначені статтями 12 і 13 Закону України «Про судову експертизу», статтею 69 ГПК України та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями).

Названою Інструкцією, визначено, що експерт має право:

- ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
- відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
- у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань;

- з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;
- указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення;
- у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
- викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань;
- оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;
- на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
- одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз'яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.

Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.

На експерта покладаються такі обов'язки:

- заявити самовідвід за наявності передбачених законодавством обставин;
- прийняти до виконання доручену йому експертизу;
- особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз'яснити цей висновок;
- повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та

інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;

- з'явитися на виклик органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;
- забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
- не розголошувати без дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не повідомляти будь-кому, крім органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), чи суду про хід проведення експертизи та її результати.

У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи експерт зобов'язаний негайно повернути матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.

Експерту забороняється:

- проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу;
- передоручати проведення експертизи іншій особі;
- самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;
- вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами;
- вступати у непередбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;

- зберігати матеріали справ та об'єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням.

За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.3. Вимоги до форми і змісту висновку експерта

Згідно зі статтею 98 ГПК України висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Вимоги до форми і змісту висновку експерта викладено у статті 98 ГПК України та в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями). В цій Інструкції, зокрема, зазначено таке.

Висновок експерта складається з обов'язковим зазначенням його реквізитів: найменування документа, дати та номера складання висновку, категорії експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), виду експертизи (за галуззю знань) та трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослідження) та заключної (Висновки).

У вступній частині висновку експерта зазначаються:

- дата надходження документа про призначення експертизи (залучення експерта);
- найменування експертної установи та/або ім'я, прізвище, по батькові експерта;
- документ про призначення експертизи (залучення експерта), його найменування і дата складання, найменування органу та/або посада і прізвище особи, який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
- справа, за якою вона призначена (кримінальна, про адміністративне правопорушення, цивільна, господарська, адміністративна тощо, номер справи);
- об'єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у разі надходження);
- відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид (назва) матеріалів (документів) та кількість аркушів);
- спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об'єктів із зазначенням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб упаковки на їх збереженість;
- запис про відповідність матеріалів та об'єктів, що надійшли до експертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення експертизи (залучення експерта);
- перелік питань (дослівно у формулюванні документа про призначення експертизи (залучення експерта)), які поставлено на вирішення експертизи; якщо питання сформульовано неясно або його редакція не відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції документа про призначення експертизи (залучення експерта) він може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям; якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найдоцільніший порядок дослідження; якщо деякі питання, що містяться у документі про призначення експертизи (залучення експерта), вирішувались при проведенні експертиз різних видів, – відомості (експертна установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в іншому порядку, ніж той, що визначений у документі про

призначення експертизи (залучення експерта), – зазначається, у якому порядку вирішуватимуться ці питання;

- питання, які вирішуються експертом у порядку експертної ініціативи (якщо таке розглядалось);
- дані про експерта (експертів): прізвище, ім'я та по батькові, посада, клас судового експерта, науковий ступінь та вчене звання, освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень, експертна спеціальність, стаж експертної роботи, дата та номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано та строк дії;
- попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України або за відмову від надання висновку за статтею 385 Кримінального кодексу України;
- дата направлення клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, дата надходження додаткових матеріалів або відомостей про наслідки розгляду клопотання; обставини справи, які мають значення для надання висновку, з обов'язковим зазначенням джерела їх отримання;
- при проведенні додаткових або повторних експертиз зазначаються відомості про первинну (попередні) експертизу (експертизи) (прізвище експерта, назва експертної установи чи місце роботи експерта, номер і дата висновку експертизи, зміст заключних висновків первинної (попередніх) експертизи (експертиз)); зміст питань, які були поставлені перед експертом на додаткове або повторне вирішення, а також мотиви призначення додаткової або повторної експертизи, які зазначені у документі про призначення експертизи (залучення експерта), якщо у ньому такі мотиви відсутні, про це робиться відповідний запис;
- відомості про процесуальні підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальний статус);
- нормативні акти, методики, рекомендована науково-технічна та довідкова література з Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5,

інші інформаційні джерела, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань, за правилами бібліографічного опису, із зазначенням реєстраційних кодів методик проведення судових експертиз з Реєстру методик проведення судових експертиз, який ведеться відповідно до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.10. 2008 № 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.10. 2008 за № 924/15615.

У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань.

Дослідницька частина повинна включати:

- відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування;
- посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз'яснення до них;
- експертну оцінку результатів дослідження.

Опис процесу застосовування інструментальних методів дослідження та проведення експертних експериментів можуть обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних експериментів мають зберігатись у наглядових експертних провадженнях і на вимогу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), можуть надаватись їм для ознайомлення.

За наявності в документі про призначення експертизи (залучення експерта) питань, які не належать до предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, указуються причини, з яких ці питання не можуть бути вирішені.

Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є підставою для формулювання висновків, можуть викладатися у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта.

У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

У заключній частині викладаються висновки за результатами дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання в посвідковості, що визначена у вступній частині.

На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

Якщо заключний висновок не може бути сформульований у стислій формі, допускається посилання на результати досліджень, викладені у дослідницькій частині.

Висновок експерта (експертів) оформлюється на бланку експертної установи і підписується експертом (експертами), який (які) проводив(ли) дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключних висновків. Якщо до висновку експерта додаються фототаблиці, креслення, схеми, діаграми тощо, вони також підписуються експертом (експертами); підписи засвідчуються відбитком печатки експертної установи.

Якщо експерт не є працівником державної спеціалізованої установи і працює на професійній основі самостійно, він засвідчує наданий ним висновок своїм підписом і печаткою із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Відповідно до статті 214 ГПК України дослідження висновку експерта за клопотанням учасника справи оголошується в судовому засіданні під час дослідження письмових доказів. Суд може оголосити тільки стислий зміст висновку експерта.

7.4. Клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та порядок його розгляду

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо), він з огляду на положення частини п'ятої статті 69 ГПК України вправі заявляти клопотання про їх надання, якщо експертиза призначена судом. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому судам слід мати на увазі можливість настання передбачених частиною восьмою статті 69 ГПК України та пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

7.5. Строки проведення судової експертизи та їх продовження

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, з подальшими змінами і доповненнями) строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

- 10 календарних днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень;
- 30 календарних днів – щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень;
- 60 календарних днів – щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень;
- понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об'єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (досліджень з викорис-

танням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів);

- понад 90 календарних днів – якщо експертиза є особливо складною чи багатооб’єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п’ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.

Більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

У разі значного завантаження експерта та знаходження в нього на виконанні одночасно понад десяти експертиз, у тому числі комісійних та комплексних, вказані терміни можуть бути переглянуті або встановлені додатково з урахуванням необхідного реального часу на їх виконання.

Попереднє вивчення матеріалів при проведенні простих та середньої складності досліджень не повинно перевищувати відповідно п’яти та десяти робочих днів; при складних та особливо складних дослідженнях – відповідно п’ятнадцяти та двадцяти робочих днів.

У разі відмови органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб’єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу».

У випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об’єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об’єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу

(залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Слід мати на увазі, що порушення строків проведення експертних досліджень сприяє затягуванню судового процесу і, як наслідок, призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

7.6. Обрахування строків проведення судової експертизи

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням додаткових матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або органом, яка призначила експертизу.

7.7. Контроль суду за дотриманням строків проведення судової експертизи

З метою забезпечення виконання зазначених приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року судам необхідно контролювати дотримання передбачених названою Інструкцією строків проведення експертизи, а якщо їх порушено, доцільно в залежності від конкретних обставин справи розглядати питання щодо доручення проведення експертизи іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу», і реагувати на відповідні порушення шляхом винесення окремих ухвал у порядку, встановленому статтею 256 ГПК України.

Затягуванню судового процесу сприяє й необґрунтоване призначення повторної судової експертизи. Тому в разі призначення повторної судової експертизи суд повинен зазначати мотиви її

призначення, якими можуть бути визнання висновку експерта необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів, і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

7.8. Вирішення питань, пов'язаних з відводом експерта

На підставі частини другої статті 38 ГПК України учасники справи мають право заявити відвід експерту з підстав, передбачених статтями 35, 36 і 37 ГПК України. Суд, розглядаючи заявлений відвід, повинен виходити з того, що відвід може бути заявлено, як правило, до початку експертизи.

Експерт відповідно до пункту 3 частини першої статті 12 Закону України «Про судову експертизу» зобов'язаний заявити самовідвід з передбачених законом підстав, які виключають його участь у справі. Такий обов'язок передбачений також частиною першою статті 38, а підстави самовідводу – статтями 35, 36 і 37 ГПК України.

Що ж до передбаченого частиною восьмою статті 69 ГПК України права експерта відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків, то така відмова не може тягти за собою наслідків, передбачених статтею 385 Кримінального кодексу України.

Якщо суд доручає проведення експертизи певній особі, він попередньо (до такого призначення) з'ясовує у сторін зі справи наявність відводів відповідній особі як експертові.

7.9. Обчислення вартості проведення судової експертизи

Вартість проведення експертиз визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодина та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи.

Нормативна вартість однієї експертогодина встановлена пунктом 12 Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністра-

тивні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 (з подальшими змінами і доповненнями).

На 2018 рік вартість однієї експертгодини становить 143 грн.

Згідно з пунктом 1² названої Інструкції вартість однієї експертгодини коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

8. Оцінка судом висновків експерта

Оцінюючи висновок експерта, слід мати на увазі, що згідно з зі статтею 104 ГПК України висновок експерта не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК, тобто за внутрішнім переконанням суду, яке має ґрунтуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності.

Висновок експертизи має бути оцінений з точки зору законності, повноти і обґрунтованості.

При перевірці законності необхідно з'ясувати:

- чи дотримані вимоги норм чинного законодавства у призначенні і проведенні експертизи;
- чи мали місце передбачені законом обставини, що виключають участь експерта у справі;
- чи не порушувався процесуальний порядок при отриманні зразків для порівняльного дослідження;
- чи має експерт належну компетенцію і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;
- чи дотримано в оформленні висновку експерта вимоги підзаконних нормативних актів.

При перевірці повноти встановлюється:

- чи достатні для вирішення поставлених перед експертом питань представлені об'єкти дослідження і матеріали справи;
- чи відповідають висновки експертизи поставленим питанням;
- чи відповіді на поставлені питання є вичерпними і чи не вимагають вони уточнень або доповнень;

- чи досліджені всі представлені на експертизу об'єкти і чи виявлені всі необхідні і достатні для формулювання відповідей на поставлені запитання діагностичні та/або ідентифікаційні ознаки цих об'єктів;
- чи описані повно і всебічно у висновку експерта хід і результати досліджень.

При перевірці обґрунтованості звертається увага на:

- аргументованість висновків, їх відповідність вимогам до експертних досліджень з урахуванням методик судових експертиз;
- логічний зв'язок висновків експерта з проведеними дослідженнями, використання належних наукових методів і методик;
- узгодженість між частинами дослідження, проміжними і кінцевими висновками;
- обґрунтованість експертного висновку в цілому і його відповідність іншим фактичним даним у справі;
- використані експертні методики і літературу, в тому числі посилання на ці джерела у дослідницькій частині висновку;
- наявність та переконливість ілюстративних матеріалів, які додаються до висновку.

У разі необхідності господарський суд може зобов'язати експерта з'явитися в судові засідання на виклик суду, дати додаткові роз'яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов'язати його відповісти на усні питання сторін у справі. Обов'язок експерта з'явитися до суду за його викликом та роз'яснити свій висновок передбачений, зокрема, частиною четвертою статті 69 ГПК України.

9. Розподіл судових витрат на проведення судової експертизи

Після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу судом на загальних підставах, визначених статтею 129 ГПК України.