



Верховний
Суд

Розгляд спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти ІВ (за практикою Верховного Суду за 2018 –березень 2023)

Тетяна МАЛАШЕНКОВА

суддя Верховного Суду (судова палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством)

Об'єкти ІВ

- Об'єкти авторського права (літературний твір, сценічний твір, твір у сфері науки, твір у перекладі, твір у переробці, музичний твір, твір декоративно-прикладного мистецтва, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, твір архітектури, твір картографії, кладений твір, база даних, комп'ютерна програма, аудіовізуальний твір);
- Об'єкти суміжних прав (виконання твору, фонограма, відеограма, передача організації мовлення);
- Об'єкти права промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, топографія інтегральної мікросхеми);
- Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу (знак для товарів і послуг (торгівельна марка), комерційне (фірмове) найменування, промисловий зразок, зазначення походження товару, доменне ім'я);
- Особливі об'єкти ІВ (наукове відкриття, сорт рослин, порода твари, комерційна таємниця).

Способи захисту

- Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою стаття 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України.
- Стаття 432 ЦК України передбачає спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності.
- Під час розгляду судових справ про захист права інтелектуальної власності необхідно встановлювати, чи забезпечить судове рішення у випадку задоволення позовних вимог або їх частини ефективний захист прав і законних інтересів позивача.
- З урахуванням положень статей 15 і 16 ЦК України та статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" особа самостійно, на власний розсуд, обирає спосіб захисту своїх прав та законних інтересів, який спроможний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів.

[постанова КГС ВС від 26.02.2019 у справі № 910/7661/17;](#)
[постанова КГС ВС від 09.04.2019 у справі № 910/17205/17](#)

Постанови ВС від 12.03.2020 у справі № 907/291/19, від 18.03.2021 у справі № 910/19036/19, від 22.04.2021 у справі № 910/17319/19, від 08.06.2021 у справі № 910/16803/19, від 17.09.2019 у справі №910/15963/18

суд з'ясовує, чи наявні в ОКУ на момент звернення з відповідним позовом статус та права на здійснення діяльності з організації колективного управління

набуття ОКУ на підставі положень Закону № 2415-VIII прав на здійснення функцій з управління не призводить до виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об'єкти суміжних прав.

колективне управління майновими правами не тягне виникнення в ОКУ права власності, а отже, й здійснення з власної волі, незалежно від волі інших осіб, володіння, користування, розпорядження відповідними об'єктами інтелектуальної власності (майновими правами на них).

- ОКУ в межах повноважень, наданих їй статтею 12 Закону № 2415-VIII, звертається до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення правовласників; винагорода (роялті) не є доходом позивача та, відповідно, не може бути недоотриманим прибутком організації, а отже, не є збитками, понесеними відповідною організацією
- Право на управління майновими правами та право правовласника щодо розпорядження майновими правами не є тотожними. Положення Закону України "№ 2415-VIII не наділяють організацію розширеного колективного управління майновими правами виробників фонограм і виробників відеограм.
- Законодавчо визначена можливість стягнення збитків лише суб'єктом майнових суміжних прав, а ОКУ майновими правами таких суб'єктів має право на таке стягнення лише на їх користь та за їх дорученням
- ОКУ -організація колективного управління

- 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, а також визначено класифікацію об'єкту відповідно до законодавчих норм.
- обов'язок доведення вказаних фактів повинен бути покладений на позивача. Відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону № 3792 при використанні ним відповідного твору та/або об'єкта суміжних прав.
- авторські права не можуть "поглинатися" суміжними правами, як і суміжні права не "поглинаються" авторськими правами.
- отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки при публічному виконанні музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів має місце одночасне використання декількох об'єктів прав, зокрема у цьому випадку: об'єктів авторського права – музичних творів з текстом (стаття 8 Закону № 3792); об'єктів суміжних прав – виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів (стаття 35 Закону № 3792).
- правомірне використання об'єктів суміжних прав не звільняє користувача від обов'язку врегулювати з автором чи з іншим суб'єктом авторського права питання використання об'єктів авторських прав, шляхом отримання відповідної згоди, сплати винагороди за використання саме об'єктів авторського права. (постанова КГС ВС від 30.04.2020 у справі № 921/441/18)
- відтворення твору, запис (звукозапис, відеозапис) і публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/10951/17).
- Водночас, наявність права позивача на звернення до суду про стягнення компенсації, з метою захисту об'єктів, які передані в управління за ліцензійним договором, прямо не впливають з права на управління та підлягають встановленню судами. (постанова у справі №910/5695/20)

- відтворення твору, запис (звукзапис, відеозапис) та публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/10951/17);
- під поняття «відтворення» підпадає кожна (окрема) із дій, зазначених у визначенні, наведеному в статті 1 Закону, тобто як виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, так і їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, а також обидві ці дії, вчинені разом (постанова КГС ВС від 14.05.2020 у справі 58/505);
- отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки під час публічного виконання музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів відбувається одночасне використання декількох об'єктів прав, зокрема об'єктів авторського права - музичних творів з текстом, об'єктів суміжних прав - виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів (постанова КГС ВС від 30.04.2020 у справі № 921/441/18);

ДОКАЗИ

- представникам уповноважених організацій колективного управління надано право фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, зокрема за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації (постанова КГС ВС від 09.07.2019 у справі № 910/12033/18)
- докази перебування в трудових відносинах з ОКУ громадянина, який здійснював фіксацію фактів використання музичних творів, виділення ОКУ громадянину коштів на відвідування публічних закладів з метою виявлення та фіксації комерційного використання музичних творів, зразків підпису громадянина, перебування на балансі ОКУ відповідної відеокамери, копії з журналу видачі довіреностей з відміткою про видачу громадянину довіреності не впливають на стан спірних взаємовідносин сторін, а саме не підтверджують та не спростовують фактів належності прав на використання твору позивачеві, наявності відповідних повноважень у ОКУ, використання твору відповідачем без оплати та одержання необхідного (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/6981/19)
- акт фіксації комерційного використання музичних творів шляхом публічного виконання, відеозапис фіксації використання музичних творів за допомогою технічних засобів, та копія фіскального чека, мають бути оцінені судом у сукупності та кожен окремо (постанова КГС ВС від 21.01.2020 у справі № 910/14840/18)

Судова практика щодо використання ІВ

постанова КГС ВС від 30.09.2021
у справі № 906/1205/20

постанова КГС ВС від 15.08.2019
у справі № 910/14843/18

- Використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється на підставі відповідного договору, який укладається між провайдером програмної послуги (користувачем у розумінні Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав") та організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері. Укладання такого договору є обов'язковим у силу вимог чинного законодавства.
- Відповідно до ч 2 ст 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше;
- Дія цієї частини статті поширюється на договори, укладені з дотриманням норм чинного законодавства, та не може поширюватися на договори, укладені хоч і раніше, проте за відсутності, зокрема, цивільної дієздатності особи, яка вчиняє правочин (тобто з порушенням ст 215 ЦК України).

ПОСТАНОВА від 02.02 2023 року у справі № 922/2507/18

- логотип — це графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад — компанію, організацію, приватну особу або продукт.
- Нанесення торговельної марки, логотипу на товар здійснюється, зокрема, з метою його індивідуалізації, означення виробника, тощо.
- контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми — це примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися (стаття 1 Закону);
- - контрафактними, за визначенням, наведеним у пункті 17 частини першої статті 4 Митного кодексу України (далі — МК України), є, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;
- - у відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки;
- - таким чином, питання щодо задоволення/незадоволення заявлених позовних вимог ставиться у залежність від чіткого встановлення спірного об'єкту контрафактності.

Окремі аспекти захисту прав на знаки для товарів і послуг

- Вирішуючи спори, пов'язані із 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 в 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), господарський суд, якщо схожість не має очевидного характеру, може призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова КГС ВС від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17; аналогічна правова позиція міститься у постанові КГС ВС від 06.02.2020 № 910/2503/18).
- Такі висновки з урахуванням обставин справи мають оцінюватись з погляду споживача (пересічного або обізнаного) зазначаючи про вирішальну роль сприйняття марок споживачем у їх порівнянні та оцінюванні. (постанова КГС ВС від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16).
- До вимог у спорах, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, застосовуються правила позовної давності. Позовна давність законом визначена саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.
- Вирішуючи спори щодо визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, слід виходити з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг.
- Це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку. (постанова КГС ВС від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17).

Висновки

- Аналіз судової статистики та вивчення судової практики у справах про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, розглянутих господарськими судами України в 2018–2022 роках, свідчить, що їх кількість в порівнянні з іншими категоріями підвідомчих господарським судам спорів є меншою, однак самі справи – складні та об'ємні.
- Предметом розгляду у справах зазначеної категорії були спори про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав суб'єкта авторського права, визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним та зобов'язання вчинити дії тощо. Водночас переважну більшість у звітному періоді складали спори, пов'язані з порушенням авторських прав, найпоширенішим способом захисту в яких було стягнення компенсації за їх порушення.
- Причинами скасування судових рішень були, зокрема, неповне встановлення обставин справи, що мають значення для правильного вирішення спору, порушення норм процесуального права (ст.ст.73, 86, 236-238 ГПК України) щодо дослідження та оцінці доказів та невстановлення пов'язаних з ними обставин, що входили до предмета доказування.



Верховний
Суд

Дякую за увагу!