**Узагальнення**

**судової практики розгляду господарськими судами спорів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності за 2022-2023 роки**

На виконання плану роботи суду на друге півріччя 2024 року Північним апеляційним господарським судом здійснено узагальнення судової практики розгляду господарськими судами Північного апеляційного округу спорів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності за 2022-2023 роки.

Для проведення узагальнення вивчено законодавство України, процесуальні документи, прийняті місцевими господарськими судами округу, Північним апеляційним господарським судом, Верховним Судом, та кількісні показники розгляду справ досліджуваної категорії.

Також використовувались аналітично-статистичні дані, підготовлені місцевими господарськими судами Північного апеляційного округу, дані комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" та відомості Єдиного державного реєстру судових рішень.

Під час розгляду спорів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, суди керувались положеннями міжнародних договорів, зокрема Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та нормами національного законодавства – Конституцією України, Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), Господарським кодексом України (далі – ГК України), Митним кодексом України, а також спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності: Законом України "Про авторське право і суміжні права", [Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_05_15/pravo1/T182415.html?pravo=1), Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Законом України "Про лікарські засоби", Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

**Аналіз статистичних даних**

Відповідно до статистичних даних, наданих місцевими господарськими судами Північного апеляційного округу, з 01.01.2022 до 31.12.2023 було вирішено **307** спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких:

**169** **(55%)** спорів щодо захисту авторського права та суміжних прав;

**75 (24,4%)** спорів, пов’язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг, у тому числі щодо визнання торговельної марки добре відомою, щодо комерційного найменування;

**1 (0,33%)** спір про право попереднього користування торговельною маркою;

**62 (20,2%)** спори, пов’язані із захистом прав на інші об’єкти промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок).

Місцевими господарськими судами Північного апеляційного округу було ухвалено всього **228** **(74,3%)** рішень, із них:

**137 (60,1%)** про задоволення позову повністю;

**91 (39,9%)** про відмову в позові повністю або частково.

У**46 (15%)** справах провадження було закрито, в **33 (10,7%)** – позов залишено без розгляду.

Найбільше спорів було вирішено у Господарському суді міста Києва –**282 (91,9%)**, **2** **(0,6%)** спори вирішив Господарський суд Київської області,**15 (4,9%)** – Господарський суд Черкаської області, **4** **(1,3%)**спори вирішено Господарським судом Чернігівської областіта **4** **(1,3%)** – Господарським судом Сумської області.

В апеляційному або касаційному порядку не переглядалися **224** **(74,3%)** процесуальні документи, **81 (27%)** судове рішення було переглянуто судом апеляційної інстанції, та в **38 (12,4%)** випадках судові рішення переглянуті в касаційному порядку.

За результатами перегляду судових рішень в апеляційному порядку Північним апеляційним господарським судом:

**51 (63%)** судове рішення залишено без змін;

**29 (35,8%)** рішень скасовано повністю або частково й ухвалено нове рішення у відповідній частині або змінено рішення;

**1** **(1,2%)** рішення суду першої інстанції визнано нечинними повністю або частково у передбачених Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України) випадках і закрито провадження у справі.

За результатами перегляду судових рішень у касаційному порядку:

у **21 (55,3%)** випадку рішення першої інстанції та/або постанову апеляційної інстанції залишено без змін;

у **10 (26,3%)** – скасовано судові рішення повністю або частково та передано справу повністю або частково на новий розгляд;

у **1** **(2,6%)** – скасовано рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково й ухвалено нове рішення у відповідній частині або змінено рішення;

у **3 (7,9%)** – скасовано постанову апеляційної інстанції повністю або частково та залишено в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;

у **3 (7,9%)** – скасовано судові рішення судів першої або апеляційної інстанцій повністю або частково і закрито провадження в справі чи залишено позов без розгляду у відповідній частині.

**Вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторського права**

**та (або) суміжних прав**

До 2023 року відносини у сфері авторських і суміжних прав регламентувалися Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII (далі – Закон № 3792-XII). Водночас 01.01.2023 набув чинності новий Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 01.12.2022 № 2811-IX, який регулює відносини щодо набуття, здійснення та захисту особистих немайнових та майнових авторських та/або суміжних прав, а також щодо прав особливого роду (sui generis), пов’язаних зі сферою авторського права та/або суміжних прав.

За результатами здійсненого узагальнення судової практики встановлено, що в справах, які розглядали господарські суди Північного апеляційного округу протягом 2022-2023 років, спірні правовідносини виникали до набуття чинності новим Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 01.12.2022 № 2811-IX. Тому під час вирішення спорів у звітному періоді суди керувалися положеннями Закону № 3792-XII.

Протягом 2022-2023 років господарські суди округу розглядали зокрема спори про стягнення заборгованості з оплати вартості **роялті за використання в комерційній діяльності музичних творів** на підставі ліцензійного договору. З такими вимогами до суду зверталися організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Відповідно до статті 1 Закону № 3792-XII організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) – це організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Частиною третьою статті 426 ЦК України встановлено, що використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України та іншим законом.

Відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 32 Закону № 3792-XII, за авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб’єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Частиною другою статті 33 Закону № 3792-XII передбачено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

У справі **№ 910/4068/22** за позовом Громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав" до ТОВ "Дірексіон" про стягнення заборгованості за невиконанням відповідачем зобов’язання з оплати вартості роялті за використання в комерційній діяльності музичних творів на підставі договору про забезпечення правомірного використання об’єктів авторського права та об’єктів суміжних прав в публічних закладах Господарський суд міста Києва рішенням від 30.09.2022 позов задовольнив з огляду на таке.

Укладеним між сторонами договором визначено обов’язок відповідача сплачувати позивачу роялті щомісячними платежами (єдиним платежем як за авторські, так і за суміжні права) та їх розмір. Суд першої інстанції встановив, що відповідач у спірні періоди дії договору належним чином не виконав зобов’язання щодо виплати винагороди (роялті) відповідно до умов договору. Наявність та розмір заборгованості підтверджені поданими позивачем доказами та відповідачем не спростовані.

Північний апеляційний господарський суд з такими висновками погодився та постановою від 23.01.2023 рішення місцевого суду залишив без змін.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

Як свідчить аналіз судової практики, суди відмовляли у задоволенні вимог про стягнення заборгованості з оплати вартості роялті з користувача за період фактичного невикористання об’єктів авторського та суміжних прав.

Зокрема у справі **№ 910/261/23** відповідач зазначав, що припинив використання об’єктів інтелектуальної власності із введенням у країні воєнного стану, що підтверджується його наказом від 24.02.2022 про зупинення роботи закладу громадського харчування, а з 28.06.2022 відповідач взагалі припинив підприємницьку діяльність у закладі, використання у якому відповідних об’єктів інтелектуальної власності (авторських та суміжних прав) було узгоджене у  ліцензійному договорі, розірвавши договір суборенди та повернувши об’єкт суборенди актом приймання-передачі від 28.06.2022.

Суд першої інстанції доводи відповідача не врахував і рішенням від 27.03.2023 задовольнив повністю позов організації колективного управління до ФОП про стягення 15 300 грн заборгованості за договором про забезпечення правомірного використання об’єктів авторського права та об’єктів суміжних прав в публічних закладах за періоди з грудня 2021 до травня 2022 року та з травня 2022 року до квітня 2023 року.

Натомість Північний апеляційний господарський суд визнав прийнятними доводи відповідача про невикористання об’єктів інтелектуальної власності з 24.02.2022 і надані на підтвердження цього докази, та дійшов висновку про безпідставність позовних вимог в частині стягнення роялті за період з березня 2022 року по квітень 2023 року.

З огляду на вказане апеляційний суд постановою від 13.06.2023 рішення суду першої інстанції скасував, позов задовольнив в частині стягнення заборгованості за період з грудня 2021 року до лютого 2022 року в сумі 2700 грн.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

Розглядаючи справи за позовами організацій колективного управління про виплату **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**, відповідно до статті 42 Закону № 3792-XII, суди досліджували наявність у цих організацій повноважень на звернення до суду. Так, у разі якщо станом на час прийняття судового рішення організація колективного управління не була акредитованою уповноваженою організацією у сфері обов’язкового колективного управління, суди залишали такий позов без розгляду.

Аналогічна позиція викладена, зокрема, у постанові Верховного Суду від 24.11.2022 у справі **№ 910/7169/18**.

У справі **№ 910/10479/21** за позовом Громадської спілки "Український музичний альянс" до ТОВ "Чжишен Україна" про виплату відрахувань відповідно до статті 42 Закону № 3792-XII, Північний апеляційний господарський суд постановою від 22.03.2023 рішення Господарського суду міста Києва від 22.02.2022 про задоволення позову скасував, позов залишив без розгляду з огляду на таке.

Апеляційний суд зазначив, що в процесі розгляду даної справи судом першої інстанції набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.07.2020 у справі № 640/7679/20, яким визнано протиправними та скасовано рішення комісії з акредитації організацій колективного управління від 21.12.2019 про акредитацію організації колективного управління Громадської спілки "Український музичний альянс" у сфері обов’язкового колективного управління, а також наказ "Про акредитацію організації колективного управління" від 18.02.2020 № 267. Отже, станом на час прийняття оскаржуваного рішення позивач не був акредитованою уповноваженою організацією колективного управління у сфері обов’язкового колективного управління (відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників), тому фактично не мав повноважень на звернення до суду з такими вимогами.

У касаційному порядку постанова Північного апеляційного господарського суду не оскаржувалась.

Також судами розглядалися спори про **стягнення компенсації** **за порушення авторського права та (або) суміжних прав**.

Використання твору без дозволу суб’єкта авторського права є порушенням авторського права, передбаченим пунктом "а" статті 50 Закону № 3792-XII, у зв’язку з яким пунктом "г" частини другої статті 52 цього Закону № 3792-XII визначено можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

За захистом порушеного права до суду зверталися як суб’єкти авторського права та (або) суміжних прав самостійно, так і організації колективного управління, яким вказані суб’єкти доручали управління своїми майновими правами.

Наприклад у справі **№ 910/5894/16** Господарський суд міста Києва рішенням від 28.11.2022 позов ТОВ "Юніверс Медіа Корпорейшн" до ПрАТ "Київстар" про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав в сумі 82 860 грн задовольнив частково, стягнув з відповідача 24 810 грн компенсації у зв’язку із протиправним використанням спірного твору у форматі контенту у формі послуги "Ді-Джингл" (мелодія замість гудка) через Інтернет на сайті http://465.ua.

Суд першої інстанції встановив обставини набуття позивачем виключних майнових авторських та суміжних прав на спірний твір шляхом укладення з правоволодільцем договору про передачу авторських та суміжних прав, зокрема, на спірний твір.

Відповідач не заперечував факт використання ним спірного твору, посилаючись на договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності, укладений ним із ТОВ "Умиг Мьюзік", як на підтвердження правомірного використання. Водночас місцевий господарський суд встановив, що рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 04.06.2021 у справі № 755/7240/16-ц, яке набрало законної сили, договір про передачу авторських та суміжних прав, укладений між правоволодільцем та ТОВ "Умиг Мьюзік", на підставі якого ТОВ "Умиг Мьюзік" передав відповідачу виключні майнові авторські та суміжні права на об’єкти, зокрема, на спірний твір, визнано недійсним.

Отже, відповідач не надав належні та допустимі докази правомірного використання спірного твору на момент здійснення фіксації такого використання. Відтак використання відповідачем спірного музичного твору шляхом розповсюдження твору у форматі контенту у формі послуги "Ді-Джингл" відбулося без дозволу правовласника та без сплати авторської винагороди.

З огляду на встановлені у справі обставини Північний апеляційний господарський суд постановою від 06.02.2023 рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2022 залишив без змін.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

А у справі **№ 910/5814/21** до суду звернулась Громадська спілка "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" (далі – Спілка) в інтересах ТОВ "Бест мьюзік" з позовом до ТОВ "Літра бар" про стягнення компенсації за використання музичного твору шляхом його публічного виконання в публічному закладі без дозволу правовласника та сплати винагороди (роялті).

Дослідивши акт фіксації, складений представником Спілки, та відеозапис публічного виконання, суд першої інстанції встановив, що у приміщенні бару  "Litra Bar", в якому відповідач здійснює господарську діяльність, вільно розповсюджувались (публічно виконувались) музичні твори, серед яких і твір, майнові авторські права на який належать ТОВ "Бест мьюзік".

Спілка визначила компенсацію, виходячи із умов додатку до договору про управління майновими авторськими правами як еквівалент ціни за використання одного твору способом публічного виконання, та яка розрахована за формулою: 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року, в якому має місце використання (незалежно від кількості використань) \* 2 (подвоєний розмір). Суд з таким розрахунком погодився та визнав заявлену Спілкою суму компенсації обґрунтованою та такою, що відповідає загальним засадам цивільного законодавства, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

З огляду на вказане, Господарський суд міста Києва рішенням від 02.09.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2022, позов задовольнив повністю.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

**Вирішення спорів, пов’язаних із захистом**

**прав на винахід і корисну модель**

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права на **винахід (корисну модель)** можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Найчастіше позивачі заявляли вимоги **про визнання недійсним патенту** у зв’язку з невідповідністю запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Так, згідно із зазначеною нормою винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. У свою чергу, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

З метою встановлення обставин відповідності чи невідповідності спірного винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності суди досліджували надані сторонами висновки, складені за результатами проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Наприклад у справі **№ 910/11846/20** ПрАТ "Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод ім. Б. Хмельницького" звернулося до суду із позовом до ПрАТ "Виробниче об’єднання "ВОСХОД" і Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними патентів на корисні моделі та зобов’язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними спірних патентів України, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Господарський суд міста Києва рішенням від 31.08.2021, яке Північний апеляційний господарський суд залишив без змін постановою від 10.01.2022, позов задовольнив повністю з огляду на таке.

Існування оскаржуваних патентів порушує інтереси позивача, оскільки наділяє ПрАТ "Виробниче об’єднання "ВОСХОД" правом забороняти їх використання, а позивача позбавляє права використовувати відповідні об’єкти інтелектуальної власності в своїй господарській діяльності.

На дату подання заявок на видачу спірних патентів корисні моделі не відповідали умовам надання правової охорони, встановленим статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а саме сукупність суттєвих ознак вказаних корисних моделей не була новою.

Висновки судів ґрунтувалися на наданому позивачем висновку експерта, відповідно до якого встановлено, що сукупність суттєвих ознак корисних моделей за спірними патентами була загальнодоступною в світі до дати подання заявки на них.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

Приписами частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зокрема, встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), 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 (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

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

Частиною п’ятою статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено, що патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Відповідно до статті 34 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права, передбачені [статтею 28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#n330) цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати володільцю патенту завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Вирішуючи спори **про захист порушеного права на винахід (корисну модель)**, суди також враховували висновки експертизи.

У справі **№ 911/174/22** Господарський суд Київської області рішенням від 14.02.2023 задовольнив позов ТОВ "Фенс технолоджи" в частині вимог до ТОВ "Аримком-Україна" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на корисні моделі, ліцензіатом яких є позивач. Північний апеляційний господарський суд постановою від 23.05.2023 рішення залишив без змін.

Судами встановлено, що ТОВ "Аримком-Україна" виготовляв, пропонував до продажу на ресурсах в мережі Інтернет та реалізував продукт з використанням корисних моделей, ліцензіатом яких є позивач.

Суди дослідили поданий позивачем висновок експертизи, з якого вбачається, що у виробах ТОВ "Аримком-Україна" використано кожну ознаку, включену до формул спірних корисних моделей.

У свою чергу ТОВ "Аримком-Україна" не надало будь-яких доказів на спростування висновків, зроблених експертом за наслідками проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також жодних доказів на підтвердження заперечення проти позовних вимог.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду з висновками судів попередніх інстанцій погодився та постановою від 29.08.2023 рішення залишив без змін.

Також у справі **№ 910/7514/21** Господарський суд міста Києва з огляду на подання позивачем та відповідачем до суду двох висновків експертів, які протирічили один одному, призначив судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, зобов’язавши відповідача надати відповідні зразки спірного товару.

Однак, враховуючи факт ухилення відповідача від подання до місцевого суду необхідних для проведення експертизи матеріалів, що перешкоджало її проведенню, суд першої інстанції відповідно до частини десятої статті 81 та частини четвертої статті 102 ГПК України визнав обставину, що у зразках спірного товару використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом позивача або ознаку, еквівалентну їй, і рішенням від 23.08.2022 позов задовольнив.

Північний апеляційний господарський суд за результатами нового розгляду постановою від 11.12.2023 це рішення залишив без змін.

Касаційний суд ухвалою від 14.03.2024 прийняв відмову від касаційних скарг, касаційне провадження закрив.

**Законом України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України"** від 01.04.2022 № 2174-IX (далі – Закон № 2174-IX), який набув чинності 13.04.2022, зокрема встановлено, що з дня введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав.

Майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Передбачені Законом № 2174-IX правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі.

Протягом 2022-2023 років у переважній більшості справ про захист порушених прав інтелектуальної власності були відсутні підстави для застосування положень Закону № 2174-IX, оскільки спірні відносини виникали до набуття ним чинності.

Так, зокрема у справі **№ 910/6602/21** Мерк Шарп енд Доме Корп. звернулася із позовом до ЛЛС Ромфарм Компані Джорджія та Міністерства охорони здоров’я України про зобов’язання ЛЛС Ромфарм Компані Джорджія припинити порушення прав позивача на винахід і заборону його використання, а також зобов’язання Міністерства охорони здоров’я України відмовити ЛЛС Ромфарм Компані Джорджія в державній реєстрації лікарського засобу, діючою речовиною якого є хімічна сполука, тотожна з композицією, що захищена патентом позивача.

Оскільки посягання на права позивача, а саме подача заяви на державну реєстрацію лікарського засобу, відбулося в лютому 2021 року, то суд першої інстанції дійшов висновку, що Закон № 2174-IX не підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

Рішення Господарського суду міста Києва від 21.11.2023 про задоволення позову в апеляційному порядку не переглядалося.

Водночас у справі **№ 910/1476/22** із аналогічними позовними вимогами компанії Органон Канада ІНК. (Organon Canada Inc.) (далі – Компанія) до господарського товариства та Міністерства охорони здоров’я України Господарський суд міста Києва застосував положення вказаного Закону № 2174-IX, оскільки Компанія обґрунтовувала клопотання про закриття провадження у справі тим, що станом на дату його розгляду строк дії патенту позивача закінчився та не підлягає продовженню. Відмовляючи у задоволенні клопотання, суд посилався на Закон № 2174-IX, відповідно до норм якого строк охорони майнових прав за вказаним патентом продовжено на період воєнного стану.

У постанові від 15.03.2023, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції від 08.11.2022, Північний апеляційний господарський суд із посиланням на Закон № 2174-IX також зазначив, що під час дії воєнного стану патент позивача є чинним, та зробив висновок, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього інтересу щодо предмету спору та наявність підстав для звернення до суду з позовом, що розглядається.

Однак, за результатами касаційного перегляду касаційний суд зазначив, що до спірних правовідносин підлягає застосуванню законодавство, чинне на момент їх виникнення, а саме по собі закінчення дії патенту в майбутньому не впливає на юридичні наслідки того правопорушення, яке мало місце (було вчинене) в минулому. Оскільки заяву про державну реєстрацію лікарського засобу Компанія подала в травні 2021 року, то Закон № 2174-IX не підлягав застосуванню до спірних правовідносин.

З огляду на вказане, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду постановою від 08.06.2023 виключив висновки судів попередніх інстанцій щодо застосування Закону № 2174-IX до спірних правовідносин з мотивувальних частин судових рішень.

Під час розгляду спорів, що виникали у зв’язку із порушенням прав інтелектуальної власності на **винахід, об’єктом якого є лікарський засіб**, у суддів виникло проблемне питання щодо застосування положень Закону № 2174-IX: **чи продовжує Закон № 2174-IX чинність майнових прав на винаходи, строк чинності яких спливає у період дії воєнного стану та не може бути більше підтримано (продовжено) згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", а саме, враховуючи, що строк додаткової охорони патенту на лікарський засіб (5 років) є присічним?**

Необхідністю надання відповіді на подібне питання товариство обґрунтовувало своє клопотання про передачу справи **№ 910/9215/21** на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Водночас з огляду на відсутність підстав для застосування Закону № 2174-IX до спірних правовідносин у цій справі касаційний суд відмовив у його задоволенні (постанова від 27.04.2023).

**Вирішення спорів, пов’язаних із захистом**

**прав на промисловий зразок**

Згідно із статтею 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права на зареєстрований **промисловий зразок** можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі:

- невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом;

- наявності у зображенні промислового зразка ознак, що не були передбачені поданою заявкою;

- здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб.

За результатами здійсненого аналізу встановлено, що найчастіше суди вирішували спори **про визнання права на промисловий зразок недійсним** у зв’язку із невідповідністю його умовам надання правової охорони.

Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер (стаття 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

З метою встановлення обставин щодо відповідності чи невідповідності спірного промислового зразка таким критеріям, у кожному конкретному випадку суди враховували висновки судових експертів.

Наприклад у справі **№ 910/13251/21** суди дійшли висновку про невідповідність спірних промислових зразків таким умовам охороноздатності як новизна та індивідуальний характер на підставі висновку експерта за результатами проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Дослідивши та надавши оцінку висновку експерта, наданого позивачем, у сукупності з доказами, які подали учасники процесу, суд першої інстанції рішенням від 06.07.2023, залишеним без змін постановами Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2023 та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06.02.2024, задовольнив позовні вимоги про визнання права на промислові зразки недійсними та зобов’язання вчинити дії.

**Вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав**

**на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)**

Згідно із положеннями Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Пункт 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлює, що свідоцтво надає його власнику **виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди**, якщо інше не передбачено цим Законом, **позначення**, **тотожне або схоже** **із зареєстрованою торговельною маркою**, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Обставини щодо тотожності або схожості позначень із зареєстрованою торговельною маркою суди здебільшого встановлювали відповідно до висновків експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Наприклад у справі **№ 910/10893/21** за позовом компанії Шелл Брендз Інтернешнл АГ (Shell Brands International AG, Швейцарська Конфедерація) до  ТОВ "НК Сфера груп" про захист прав інтелектуальної власності рішенням Господарського суду міста Києва від 17.12.2021, залишеним без змін постановою апеляційного суду від 31.05.2022, позов задоволено частково; заборонено ТОВ "НК Сфера груп" використовувати позначення "Shell", "Shell Helix" і зображення морської мушлі за свідоцтвами України та міжнародною реєстрацією, власником яких є позивач, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг, та використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією; зобов’язано ТОВ "НК Сфера груп" видалити з одягу працівників, елементів автозаправної станції позначення "Shell", "Shell Helix", зображення морської мушлі, а також жовтий, червоний і білий кольори, в іншій частині позову відмовлено.

Оскільки питання використання відповідного знаку з урахуванням тих товарів та послуг МКТП, для яких його зареєстровано, потребувало спеціальних знань, суди дослідили наданий позивачем висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яким підтверджено зокрема те, що надані на дослідження фотографії елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп" містять позначення, що є тотожними із знаками для товарів і послуг позивача, та внаслідок їх використання ці позначення і знаки можна сплутати, а також що позначення є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє паливо, та особи, яка надає послуги на автозаправній станції ТОВ "НК "Сфера Груп".

Суди вказали, що висновок містив відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Відповідачем, у свою чергу, не надано будь-яких доказів на спростування доводів позивача стосовно використання його знаків відповідачем, зокрема, висновку судового експерта з протилежними висновками щодо питань, які досліджувались.

У касаційному порядку справа не переглядалася.

Також у справі **№ 910/74/22** рішення суду першої інстанції від 13.03.2023, яке Північний апеляційний господарський суд залишив без змін постановою від 11.10.2023, про задоволення позову щодо заборони відповідачу використовувати такі ж або споріднені позначення, схожі до ступеня сплутування (асоціювання) із зареєстрованими торговельними марками позивача, ґрунтувалося на висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. У касаційному порядку рішення та постанова не переглядалися.

Суд може захистити право інтелектуальної власності на торговельну марку як від вже вчиненого порушення, так і **шляхом вжиття відповідного заходу, який направлений на недопущення порушень у майбутньому, або заходу, що буде стримувати від подальших порушень.**

Таких висновків дійшов Північний апеляційний господарський суд у справі **№ 910/548/22** за позовними вимогамиТОВ "Амальгама люкс" до ТОВ "Мейкап Трейдінг" про заборону розміщувати в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою продажу та сприяння продажу інформацію про товари виробництва білоруської компанії ЗАТ "Вітекс", та російської компанії АО "Твін тек", в назвах яких використано позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA", а також заборону використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов’язано із товарами, виробництва позивача.

Позов було мотивовано тим, що на веб-сайті відповідача без відповідного дозволу рекламується, розміщується та пропонується до продажу продукція, маркована позначеннями, які тотожні або схожі до ступеня сплутування із торговельними марками позивача.

Суд першої інстанції ухвалою від 15.12.2022 закрив провадження у справі у зв’язку із відсутністю предмета спору на підставі пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України, оскільки, здійснивши дослідження змісту наявної на сайті https://makeup.com.ua інформації станом на час розгляду справи по суті, встановив відсутність будь-якої інформації чи пропозиції про продаж товарів виробництва АО "ТВІН ТЕК" та ЗАТ "ВІТЕКС".

Апеляційний суд із цими висновками не погодився, вказавши про таке. Позивач звернувся з позовом у січні 2022 року, який обґрунтовано вчиненням відповідачем порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки протягом 2020-2021 і заявлено з метою уникнення вчинення порушення у майбутньому. І хоча станом на 07.02.2022 відповідач припинив вчиняти порушення, суд може захистити право інтелектуальної власності на торговельну марку на майбутнє шляхом вжиття заходу, який направлений на недопущення порушень, або заходу, що буде стримувати від подальших порушень.

Касаційний суд з висновками суду апеляційної інстанції погодився, постановою від 27.04.2023 постанову апеляційного суду залишив без змін.

Відповідно до пункту 1 статті 19 вказаного Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону зокрема позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, а також можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

При вирішенні спорів, пов’язаних із **визнанням недійсними свідоцтв на торговельні марки з підстав їх невідповідності умовам надання правової охорони**, з’ясуванню підлягали питання, що потребують спеціальних знань, зокрема про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у спірному свідоцтві, про схожість знака до ступеня змішуваності з раніше зареєстрованим, їх тотожність. Тому суди досліджували надані сторонами висновки експертів, а також за необхідності призначали судову експертизу.

У справі **№ 910/15749/18** про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, зобов’язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (правонаступник – ДП "Укрпатент") внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", оскільки експертні висновки, які подав позивач, і які були проведені на виконання ухвали суду першої інстанції, мали розходження та суперечили один одному у певній частині, апеляційний суд призначив повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. За її результатами встановлена фонетична та графічна схожість елементу "Гемаготен" знаку "Гемаготен HAPPYkid" за спірним свідоцтвом та знаку "ГЕМАТОГЕН", визнаного добре відомим в Україні відносно позивачів, що може ввести споживачів в оману щодо особи виробника товару.

Суд апеляційної інстанції не взяв до уваги висновок експерта за результатом проведення спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності, який був наданий на замовлення одного з позивачів з огляду на сумніви щодо його об’єктивності  та безсторонності у зв’язку з тим, що висновок складено близьким родичем – сином офіційного представника одного з позивачів, який представляє останнього інтереси у цій справі як адвокат.

Перевіривши встановлені Господарським судом міста Києва обставини, врахувавши висновок повторної судової експертизи, апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції про задоволення позову в частині визнання недійсним спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг, а також в частині внесення змін до реєстру та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені, оскільки такі вимоги є похідними.

Постановою від 13.07.2022 Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції від 11.12.2019.

У касаційному порядку постанова апеляційного суду не переглядалася.

Пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що **використанням торговельної марки визнається**:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку 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 торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Розглядаючи спори даної категорії суди доходили висновку, що підтвердженням факту використання торговельної марки є докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті 4 статті 16 вказаного Закону. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідну торговельну марку, документи із її зображенням (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням спірної торговельної марки 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.

Натомість у справі **№ 910/5316/21** про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку "KYIV SMART CARD" позивач доводив використання у своїй господарській діяльності цієї торговельної марки до дати подачі відповідачем заявки на її реєстрацію листом про узгодження стилістики транспортної картки та укладеним між позивачем та ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" договором поставки товарів з додатком, який містить графічне зображення замовленої позивачем картки із позначенням "KYIV SMART CARD". За умовами договору ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" зобов’язувалося поставити та передати у власність позивача у встановлений термін картки безконтактні, що мали бути виготовлені згідно з вимогами до дизайну та поліграфії, зокрема із нанесенням на них зображення словесного позначення "KYIV SMART CARD".

Водночас суди вказали, що договір поставки не доводить використання у господарській діяльності позивача спірної торговельної марки, оскільки не є введенням в обіг вказаних карток, а є лише замовленням на їх виготовлення. Додаток до договору поставки містить лише майбутній ескіз картки, а лист, на який посилався позивач, був внутрішньо процедурним узгодженням між позивачем та його органом управління, тобто не є діловою документацією позивача.

Оскільки позивач не довів використання спірної торговельної марки на дату подання відповідачем відповідної заявки, з огляду на що відсутні підстави для визнання свідоцтва недійсним, суд першої інстанції рішенням від 31.08.2021, залишеним без змін постановами Північного апеляційного господарського суду від 06.04.2023 та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2023, у задоволенні позову відмовив.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою **про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково**.

Так у справі **№ 910/5815/21** команія ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) звернулася з позовом до ПрАТ "Нерухомість столиці" про дострокове припинення дії свідоцтв на торговельні марки щодо послуг 37, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та до державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про зобов’язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки за свідоцтвами України ПрАТ "Нерухомість столиці" не використовуються ним протягом останніх п’яти років, та об’єктивною необхідністю позивача в отриманні на території України правової охорони торговельної марки "NEST" саме у частині послуг 37 класу МКТП (встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устатковання; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання) і 42 класу МКТП (розробляння та проектування комп’ютерної техніки і програмного статку; комп’ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп’ютерних веб-сайтів і веб-сторінок).

Господарський суд міста Києва рішенням від 01.02.2022 відмовив у задоволенні позову, оскільки дійшов висновку, що відповідачем-1 здійснюється діяльність, зокрема шляхом залучення підрядних та субпідрядних організацій на договірних засадах, щодо встановлення устаткування та його обслуговування, в тому числі систем безпеки, кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування, систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання під торговою маркою "Nest" (будівництво, обслуговування та експлуатація об’єктів нерухомості).

Північний апеляційний господарський суд з висновками суду першої інстанції не погодився, постановою від 08.11.2022 рішення скасував, позов задовольнив, вказавши про таке.

Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності торговельної марки, умовою належного її використання є використання власником зареєстрованої торговельної марки саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Натомість ПрАТ "Нерухомість столиці" не доведено використання торговельної марки сааме для відповідних послуг 37 та 42 класу МКТП. Застосування спірних торговельних марок як складової безпосередньої діяльності відповідача-1 щодо будівництва, реконструкції, здавання в оренду та обслуговування об’єктів нерухомості під контролем відповідача-1 під його торговельною маркою "NEST" не є використанням торговельних марок в розумінні Закону. Встановлення устаткування як проміжний етап у технологічному циклі спорудження будинків не є наданням окремої послуги із встановлення устаткування, окремі дії, що спрямовані на досягнення кінцевого результату – спорудження готового будинку, не є наданням послуг.

А отже ПрАТ "Нерухомість столиці" не доведено використання торговельної марки для відповідних послуг 37 та 42 класу МКТП, а місцевим господарським судом безпідставно визнано встановленими обставини щодо використання спірних торговельних марок, не зазначивши, яким саме доказом підтверджується таке використання.

Касаційний суд погодився із судом апеляційної інстанції та постановою від 06.04.2023 постанову апеляційного господарського суду залишив без змін.

**Висновки**

За результатами проведеного узагальнення судової практики розгляду господарськими судами Північного апеляційного округу спорів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності за 2022-2023 роки можна зробити такі висновки.

Кількість спорів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності у звітному періоді була порівняно невеликою, водночас справи були складними та об’ємними. Найбільше вирішено спорів про захист авторського права та (або) суміжних прав та про захист прав на торговельні марки. У переважній більшості справ з’ясуванню підлягали питання, що потребували спеціальних знань, з огляду на що суди досліджували надані сторонами висновки експертів, а також за необхідності призначали судову експертизу.

Причинами скасування судових рішень були, зокрема, неповне встановлення обставин справи, що мають значення для правильного вирішення спору, невірна оцінка доказів та невстановлення пов’язаних із ними обставин, що входили до предмета доказування, застосування закону, що не підлягав застосуванню до спірних правовідносин.

Суди здебільшого однаково застосовували положення законодавства щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, проблем загалом не виникало.

Водночас під час вирішення спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності на винахід виникло проблемне питання: чи продовжує Закон України "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України" чинність майнових прав на винаходи, строк чинності яких спливає у період дії воєнного стану та не може бути більше підтримано (продовжено) згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", а саме, враховуючи, що строк додаткової охорони патенту на лікарський засіб (5 років) є присічним?

З метою формування єдиної судової практики вбачається доцільним довести до відома місцевих судів матеріали проведеного узагальнення для їх вивчення та практичного використання.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова****Північного апеляційного** **господарського суду** | **Олег ХРИПУН** |

Ляховенко Максим

(044) 230 06 53