



Верховний
Суд

Окремі питання захисту прав у сфері інтелектуальної власності

Євгеній Краснощоків, суддя Верховного Суду

BUSINESS PROTECTION 2026 A2B FORUM

9 жовтня 2026 року

ОГЛЯД судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду про застосування висновків експерта у спрах щодо прав інтелектуальної власності

Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2018 рік – червень 2025 року. Упоряд.: управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду департаменту аналітичної та правової роботи / Відпов. за вип.: суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Т. М. Малашенкова. Київ, 2025.

ОГЛЯД практики Суду справедливості Європейського Союзу

Промислові зразки ЄС

Зміст

I. УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ

II. ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМИ ЗРАЗКАМИ

III. ПРОЦЕДУРА ТА СПОРИ

Відп. за вип.: Перший заступник керівника Апарату Верховного Суду, д. ю. н. Р. Ш. Бабанли. Опрацювання та переклад рішень: О. Ю. Тарасенко, Д. О. Мудрак, Київ, 2025

Огляд практики Суду Європейського Союзу підготовлено на матеріалах Дайджесту та Бюлетенів Суду Європейського Союзу, розміщених на вебсайті: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-10/tra-doc-en-div-c-0000-2023-202302952-05_00.pdf

Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справах щодо захисту інтелектуальної власності у контексті практики Суду справедливості Європейського Союзу.

Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2023–2025 роки / Упоряд. управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду департаменту аналітичної та правової роботи; відпов. за випуск суддя ВС у КГС Бенедисюк І.М., Київ, 2026

ОГЛЯД ПРАКТИКИ Верховного Суду у спрахх щодо захисту прав інтелектуальної власності (окремі питання)

Розділ I. Спори щодо захисту авторського права і суміжних прав

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

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

Рішення, внесені до ЄДРСР за січень 2019 року – березень 2021 року / упоряд. правове управління (II) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2020.

Щодо захисту авторських прав на твори ужиткового мистецтва, розміщені в інтернет-магазині

Верховний Суд у своїй практиці наголошує, що у спорах про захист авторського права не є достатнім загальне посилання на використання твору. Суд має встановити конкретні форму та спосіб використання кожного об'єкта авторського права, а обов'язок доведення відповідних обставин покладається на позивача.

При цьому Верховний Суд виходить із того, що позивач повинен довести не лише належність йому відповідного авторського права чи права на його захист, а й сам факт використання об'єкта авторського права відповідачем.

У цій справі позивачі, заявляючи вимогу про припинення використання спірних творів саме шляхом їх переробки, повинні були довести належними та допустимими доказами, що ОСОБА_2 вчиняв щодо спірних творів конкретні дії, які за своїм характером є переробкою, тобто створенням на основі відповідного твору іншого результату творчої діяльності із внесенням до нього змін.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 12 серпня 2026 року у справі № 645/250/20

Реєстрація торговельної марки комерційним агентом чи представником

у тлумаченні термінів «агент» і «представник», визначених **статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності**, 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. Поняття «агент чи представник» поширюється на будь-яку особу, яка внаслідок ділових відносин з суб'єктом правана торговельну марку була зобов'язана діяти в його інтересах. Основною метою статті 6 septies Паризької конвенції є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості зловживань зі сторони торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції такого знаку на ринку. Касаційний суд вже робив висновки про те, що й в сфері інтелектуальних прав при їх захисті застосовуються категорії «добросовість» та «недопустимість зловживання правом». Власне відсутня причина, чому б не поширювати ці категорії й у тих випадках коли постає питання про набуття інтелектуальних прав на торговельну марку.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 травня 2026 року у справі № 757/7508/22-ц

Наприклад, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить частка в статутному капіталі в розмірі 100 % і який одночасно є керівником цього товариства, що мало відносини із суб`єктом прав на торговельну марку (його представником), здійснює набуття прав на торговельну марку з метою обходу правил статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Такий учасник товариства не може кваліфікуватися як звичайний покупець або клієнт суб`єкта прав на торговельну марку (його представника). Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 13 травня 2026 року у справі № 757/7508/22-ц

Obiter dictum, касаційний суд зауважує, що Судом справедливості Європейського Союзу аналізувалися подібні положення статті 8 (3) Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 з урахуванням статті 6 septies Паризької конвенції. Суд, зокрема, вказав, що суб`єкт прав на попередню торговельну марку в будь-якій Договірній державі Паризької конвенції може посилатися на статтю 8(3) Регламенту № 40/94, якщо його агент або представник подає заявку на реєстрацію марки в Європейському Союзі без його згоди. Досягнення мети запобігання зловживанню попередньою маркою агентом або представником власника цієї марки вимагає широкого тлумачення понять «агент» та «представник» у розумінні частини 3 статті 8 Регламенту № 40/94. Ці поняття мають тлумачитися широко, таким чином, щоб охоплювати всі форми відносин, заснованих на договірній домовленості, згідно з якою одна зі сторін представляє інтереси іншої, незалежно від того, як юридично кваліфікуються договірні відносини між суб`єктом прав або представником, з одного боку, та заявником торговельної марки ЄС, з іншого боку. Отже, з метою застосування цього положення достатньо наявності між сторонами певної домовленості про комерційну співпрацю такого характеру, яка породжує «фідуціарні» відносини шляхом покладання на заявника торговельної марки прямо чи опосередковано загального обов`язку довіри та лояльності щодо інтересів суб`єкта прав на попередню марку. Між сторонами повинен існувати певний договір про комерційну співпрацю, письмовий чи ні.

Якщо заявник торговельної марки діє цілком самостійно, не вступивши у будь-які відносини із суб`єктом прав, він не може розглядатися як агент для цілей частини 3 статті 8 Регламенту № 40/94. Таким чином, звичайний покупець або клієнт суб`єкта прав на торговельну марку не може вважатися «агентом» або «представником» для цілей цього положення, оскільки такі особи не несуть особливих зобов`язань довіри до суб`єкта прав на торговельну марку. Договір про агентування або представництво має укладатися безпосередньо сторонами, а не через третіх осіб. Однак існування таких договірних відносин не може бути доведено за допомогою ймовірностей чи припущень, а має підтверджуватися надійними та об`єктивними доказами

(див. пункти 46, 51 - 53 case T-145/22, CEDC International v EUIPO - Underberg AG, від 28 червня 2023 року, URL: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?lang=EN&searchTerm=T-145%2F22&sort=SCORE-DESC>).

Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а незалежно від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб. Передбачена **можливість подання заперечень проти заявки до УКРНОІВІ** не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 13 травня 2026 року у справі № 757/7508/22-ц

Реєстраційна система набуття прав на торговельну марку

у частині другій статті 1114 ЦК України вказується про державну реєстрацію факту передачі майнових прав. Це доволі своєрідна правова конструкція, яка очевидно відрізняється від державної реєстрації правочинів (стаття 210 ЦК України) та від державної реєстрації речових прав (частина четверта статті 334 ЦК України);

обов'язковість реєстрації **факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності** не належить до вимог щодо форми договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, тому її відсутність не є підставою його недійсності. Він вважається дійсним, якщо укладений у письмовій формі і підписаний сторонами;

державна реєстрація **факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності** призначена для посвідчення й надання юридичного значення факту передачі прав, тому до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 13 березня 2025 року у справі № 757/49581/23-ц

Оскільки в пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб'єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК України, то **з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК України.**

У разі якщо, співсуб'єкти прав на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК). Тобто, всі питання пов'язані із здійсненням спільних прав на торговельну марку їх суб'єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року у справі № 755/3412/22

Законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує **ліцензійний договір**, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку як нікчемний.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб`єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання судом його недійсним.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року у справі № 755/3412/22

Тобто у постанові Великої Палати Верховного Суду зроблено висновок про допустимість витребування за допомогою віндикаційного позову такого майнового права як частка в праві спільної часткової власності.

оскільки **майнові права інтелектуальної власності** на торговельну марку № НОМЕР_1 вибули від позивача поза його волею, то за змістом статті 388 ЦК України такі права **можуть бути витребувані** у останнього набувача, у тому числі добросовісного;

суди не врахували, що право на доменне ім'я має майнову цінність цінність. ... За таких обставин вимога про **витребування права на користування доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_1 у ОСОБА_2**, яке з метою застосування статті 388 ЦК України набуто ним безоплатно, підлягає задоволенню.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 вересня 2023 року у справі № 754/13529/17

У постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного суду від 15 вересня 2021 року в справі № 569/9366/17 вказано, що «тлумачення статті 1107 ЦК України свідчить, що **договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності** - це група договорів у сфері інтелектуальної власності, які спрямовані на набуття, зміну або припинення майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. На рівні частини першої статті 1107 ЦК до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності віднесено: ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавчо не можна передбачити все різнобарв'я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, до інших договорів можна віднести: договір між співавторами; договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності; договір про передачу ноу-хау тощо».

Предметом **ліцензійного договору** не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними (частина п'ята статті 1109 ЦК України). Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними (частина дев'ята статті 1109 ЦК України).

суди не врахували, що вимоги частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України розраховані на їх застосування до тих ситуацій, якщо між сторонами вчинено ліцензійний договір. У разі, якщо вчинено **непонайменований договір**, то положення частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України не підлягають застосуванню;

з урахуванням того, що між сторонами вчинено непонайменований договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то підстави для його нікчемності відсутні.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19



Верховний
Суд

Дякую за увагу!