



Верховний
Суд

Стягнення упущеної вигоди при розгляді ІР-спорів – чи є виключна правова проблема?

Євген Петров
суддя Верховного Суду
у Касаційному цивільному суді

1 листопада 2024 року
м. Київ

Постанова КЦС ВС від 16 лютого 2022 року в справі № 2-161/11 (провадження № 61-4820св21)

Предметом спору у справі, що переглядається, є захист порушених прав інтелектуальної власності на корисну модель та винахід при виготовленні відповідачем концентрату квасного суслу. Нормативно-правовим обґрунтуванням зазначених позовних вимог, з урахуванням їх уточнень та збільшення, позивач зазначала положення статей 28, 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», якими передбачено право власника патенту на відшкодування заподіяних йому збитків.

ВІДМОВА з підстав: 1) З аналізу висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 3807/11-12/994/12-34 від 27 лютого 2012 року вбачається, що експерт при обрахуванні розміру збитків не використовував вказані положення, а посилався виключно на положення статті 22 ЦК України, яка не передбачає порядок розрахунку збитків у разі використання патенту без згоди власника, а визначає правові підстави для відшкодування збитків та шкоди, що свідчить про помилковість методики здійснення розрахунку;

2) Позивач належним чином не обґрунтувала та не довела належними, допустимими доказами обґрунтованості та підставності заявлених вимог, а також розміру завданих відповідачем їй збитків, висновок експертизи зроблено на підставі неправильної методики здійснення розрахунків щодо двох патентів одночасно, один із яких визнано недійсним на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

Постанова КЦС ВС від 16 лютого 2022 року в справі № 2-161/11 (провадження № 61-4820св21)

3) Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відмову в задоволенні позову та обґрунтовано вважав, що висновок комплексної експертизи від 27 лютого 2012 року № 3807/11-12/994/12-34 не може бути взято до уваги, оскільки він зроблений без дотримання вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі». *Експерт посилалася на положення статей 22, 1166 ЦК України, які не передбачають порядок розрахунку збитків у разі використання патенту без згоди власника, а визначають правові підстави для відшкодування збитків та шкоди.*

Постанова КЦС ВС від 05 грудня 2018 року у справі № 645/5420/15-ц (провадження № 61-18520св18)

Суди установили, що увесь асортимент продукції позивача, який пропонується до продажу та продається в Україні, в тому числі препарати «Раксил» та «Престиж», маркуються знаками для товарів, саме за свідоцтвами України №№ 4879 та 5606.

Осіб визнано винними у вчиненні зазначених у вироку злочинів, зокрема в організації та продажу хімічних речовин, в тому числі незаконному використанні знаків для товарів, фірмового найменування, підшукуванні виробничих потужностей для виготовлення етикеток, голограм, тари та кришок для здійснення подальшого фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників «BAYER», «Syngenta», «Dupont», «Cheminova», не маючи при цьому відповідних повноважень від вищевказаних володільців знаків для товарів та фірмових найменувань, виробленні продукції із найменуваннями та товарними знаками відомих іноземних виробників «BAYER», «Syngenta», «Dupont», «Cheminova»

Постанови КЦС ВС від 05 грудня 2018 року у справі № 645/5420/15-ц (провадження № 61-18520св18)

Задоволено з підстав: 1) Відповідно до висновку проведеної експертом Національної академії правових наук України науково-дослідного інституту інтелектуальної власності судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1092 від 17 травня 2016 року, розмір матеріальної шкоди, завданої компанії «Байер АГ», як правовласнику торговельних марок «BAYER», за свідоцтвом України № 4879 від 16 травня 1994 року та за свідоцтвом України № 5606 від 30 червня 1994 року, внаслідок дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від реалізації продукції під назвами «Раксил» та «Престиж» складає 1 450 824,20 грн.

2) Оскільки законом лише власнику надано право використовувати знак, а за порушення цих норм передбачена відповідальність, суд обґрунтовано виходив з того, що відповідачі по справі незаконно використали знаки для товарів, зокрема «BAYER», в період з 2011 року по лютий 2013 року, не маючи при цьому відповідних повноважень від володільця знаків для товарів та фірмових найменувань, продали контрафактну продукцію в розмірі 4 тони на суму 44 000 доларів США із найменуваннями та товарними знаками іноземного виробника «BAYER», чим завдали позивачу матеріальну шкоду.

Постанови КЦС ВС від 05 грудня 2018 року у справі № 645/5420/15-ц (провадження № 61-18520св18)

Задоволено з підстав: 3) суд апеляційної інстанції безпідставно виходив з того, що позивач не надав доказів заподіяння йому шкоди діями відповідачів, оскільки не довів, що реалізована відповідачами продукція є контрафактною, упакованою саме в упаковку компанії «Байер АГ» та такою, що мала товарний знак цього підприємства, а також не надав доказів упущеної вигоди.

Постанова КЦС ВС від 26 березня 2018 року у справі № 757/18979/14-ц (провадження № 61-1912св18)

Позивач є власником патенту України на корисну модель НОМЕР_1 від 15 березня 2005 року «ІНФОРМАЦІЯ_1». Об'єктом вказаної корисної моделі є автоматизована система пошуку інформації про наявність вільних квитків на пасажирські поїзди у залізничному транспорті, яка дозволяє забезпечити їх резервування та придбання у мережі Інтернет.

Позивачу стало відомо про запровадження 17 травня 2012 року сервісу із попереднього резервування та продажу залізничних квитків через мережу Інтернет. Позивач вважає, що такий спосіб продажу порушує його права інтелектуальної власності як власника патенту НОМЕР_1, оскільки у сервісі, що пропонується на веб-сторінці <http://booking.uz.gov.ua> використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули корисної моделі, що охороняється патентом НОМЕР_1. У зв'язку із цим, позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з відповідача 4 514 169 грн збитків (упущеної вигоди), надаючи при цьому відповідні розрахунки.

Постанова КЦС ВС від 26 березня 2018 року у справі № 757/18979/14-ц (провадження № 61-1912св18)

Неодержаний дохід (упущена вигода) - це рахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання певних грошових сум.

Судом встановлено, що при обрахуванні розміру збитків, позивач виходив із свого права на отримання відшкодування упущеної вигоди, у вигляді роялті, яке повинен був сплачувати відповідач позивачу як винагороду за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Роялті, згідно пункту 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185, є ліцензійним платежем у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.

Постанова КЦС ВС від 26 березня 2018 року у справі № 757/18979/14-ц (провадження № 61-1912св18)

ВІДМОВА з підстав: 1) зміст позовних вимог та встановлені судом обставини справи, дають підстави для висновку, що позивач при розрахунку розміру упущеної вигоди виходив *із вірогідності таких збитків*, які ймовірно могли бути йому завдані діями відповідача, які він вважає неправомірними. Розрахунок розміру збитків (упущеної вигоди) методом роялті здійснено позивачем без врахування вимог Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Кабінетом Міністрів України, **та є недоведеним.**

2) Водночас, доказів реальної можливості отримувати вказаний дохід позивачем не надано, що вказує на наявність лише теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу та не може бути підставою для його стягнення.

Постанова КЦС ВС від 19 травня 2022 року у справі № 592/108/19 (провадження № 61-13596св21)

Позивачеві стало відомо, що відповідачі використовують корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг» шляхом організації та проведення торгів (аукціонів) за допомогою (з використанням) програмного продукту «APS-Forest», що належить ДП «ЛІАЦ», способом, який абсолютно ідентичний формулі корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1. Просив заборонити використання об'єкта інтелектуальної власності та стягнути збитки.

ВІДМОВА з підстав: 1) позивачем не доведено таке використання відповідачем програмного забезпечення, на яке він отримав патент, яке визнається законодавцем, як використання винаходу (корисної моделі).

2) Стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності, для застосування якої потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками і вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає. За таких обставин, **встановивши відсутність протиправної поведінки відповідачів**, суд дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні позовних вимог.

Постанова ВП ВС від 05 грудня 2018 року у справі № 552/561/17 (провадження № 14-479цс18)

Позивач просила суд визнати дії ПП «Екобіз» щодо виробництва та реалізації гелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» незаконними та такими, що порушують її право інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 10 листопада 2014 року № НОМЕР_2 та промисловий зразок № НОМЕР_1 упаковки для засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1», згідно патенту від 10 грудня 2014 року № НОМЕР_1, власником яких вона є. Також просила суд стягнути з ПП «Екобіз» на її користь 100 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, вилучити у ПП «Екобіз» виготовлений товар, знищити його та заборонити здійснювати виробництво та реалізацію гелю «ІНФОРМАЦІЯ_2» в будь-який спосіб споживачам з дати набрання рішенням законної сили.

Позов задоволено з підстав: суди дійшли обґрунтованого висновку про те, що право інтелектуальної власності позивачки, яка є власником промислового зразка та знаку для товарів і послуг, було порушено діями ПП «Екобіз», які полягали у виробництві та реалізації гелю «ІНФОРМАЦІЯ_2» без згоди власника, а отже з відповідача на користь позивачки підлягає стягненню моральна шкода (ст. 23 ЦК)

Постанова КЦС ВС від 17 грудня 2019 року у справі № 210/5206/16-ц (провадження № 61-39725св18)

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у листопаді 2016 року звернулися до суду із позовом до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування майнової шкоди.

Позивачі обґрунтовували заявлені вимоги тим, що вони є власниками корисних моделей № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2.

Позивачам стало відомо, що відповідач незаконно використовує метод тонкого грохочення, що ними запатентований, та вони, в свою чергу, не укладали ліцензійні договори з відповідачем, які б надавали йому право користування цим методом, чим спричинив їм матеріальні (майнові) збитки.

Відповідно до висновку експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29 липня 2016 року № 70/38-17 розмір матеріальної шкоди, яка заподіяна позивачам, як власникам Патенту України на корисну модель № НОМЕР_2, внаслідок використання корисної моделі у виробничому процесі на РЗФ № 2 гірничого департаменту відповідачем складає 185 383 743, 66 грн.

ВІДМОВА з підстав: 1) встановивши на підставі доказів, яким надано належну правову оцінку, ті обставини, що позивач не довів, що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» допустило порушення виключних прав заявників на корисну модель, а саме використання без дозволу їх корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_3», дійшли обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позову у зв'язку з недоведеністю позовних вимог.

Постанова КЦС ВС від 17 грудня 2019 року у справі № 210/5206/16-ц (провадження № 61-39725св18)

2) позивачі у встановленому процесуальним законом порядку не заявили клопотання про проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, висновки експертів, надані стороною позивача, викликали сумніви щодо їх правильності, то суди дослідили наявні у матеріалах справи докази у порядку статті 89 ЦПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

3) Висновок експертизи може бути відповідним доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. У разі коли висновок експертизи наданий стороною (зокрема, як додаток до позовної заяви), тобто експертиза проведена відповідною експертною установою за клопотанням сторони чи клопотанням її представника, то такий висновок може розцінюватися судом виключно як письмовий доказ, що підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці

Постановка проблеми

Чи можна стверджувати на підставі аналізу положень п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України, п.2 ст. 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та абз. 2 ст. 224 ГК України в їх системному взаємозв'язку та з урахуванням правового висновку, висловленого Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 30.05.2018 у справі №750/8676/15-ц щодо відшкодування шкоди в договірних правовідносинах, що застосування критерію «реального одержання доходу» для встановлення розміру упущеної вигоди, що виникла з правопорушення в сфері інтелектуальної власності (в результаті порушення прав на торговельну марку), становить виключну правову проблему?

Велика Палата ВС у постанові від 30 травня 2018 року у справі №750/8676/15-ц пробила правовий висновок, що у **вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки у розмірі доходів**, які б могли бути реально отримані. Втім, у цьому висновку лише наведено інтерпретацію п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК, в якій ознака реальності доходів використана в нормі–дефініції: упущена вигода – це доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, **якби її право не було порушене**

Інтерпретація цієї норми Верховним Судом спрямована на процесуальні аспекти і полягає в тому, що з точки зору предмета доказування Верховний Суд вважає, що пред'явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора **обов'язок довести, що:**

- ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані;
- він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток.

Тобто Верховний Суд **вводить критерії**, за яким можна було б оцінити реальність неодержаних доходів (NB цей висновок зроблено в контексті неналежного виконання стороною договірною зобов'язання, тому є сумніви що цей висновок поширюється на всі види зобов'язань та стосується усіх видів недоговорної діяльності) .

В існуючих умовах правовласники намагаються використовувати різноманітні підходи до обґрунтування і розрахунку збитків у вигляді прибутку, втраченого внаслідок порушення прав інтелектуальної (промислової) власності. Судова практика також не вибудувала одностайних позицій у цій категорії спорів.

Тому виключна права проблема може бути сформульована як проблема **визначення критеріїв реальності** неодержаного доходу суб'єктом права інтелектуальної власності внаслідок порушення цього права іншою особою.

Як пропозиція для вирішення проблеми: доказування «реальності неодержаного доходу» у справах, пов'язаних із порушення прав інтелектуальної власності в контексті п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК, має ґрунтуватися на **тому, що:**

- 1) звичайними обставинами у відносинах інтелектуальної (промислової власності) слід вважати розпорядження правами промислової власності на торговельну марку шляхом укладання та виконання ліцензійних договорів та сплати ліцензійних платежів;
- 2) доведенню підлягає те, який дохід отримав би правовласник за використання об'єкта права інтелектуальної власності (торговельної марки) за наведених звичайних обставин, якби ліцензійний договір було б укладено



Верховний
Суд

Дякую за увагу!