



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Способи захисту у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкуретним законодавством

за практикою Верховного Суду за 2018 рік – березень 2025 року

Тетяна МАЛАШЕНКОВА

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

Співвідношення кількості окремих категорій справ щодо захисту прав інтелектуальної власності





Image by pngtree

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, складений твір, база даних, комп'ютерна програма, аудіовізуальний твір

Об'єкти права промислової власності

винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, топографія інтегральної мікросхеми

Об'єкти та види ІВ

Об'єкти суміжних прав
виконання твору, фонограма, відеограма, передача організації мовлення

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 тварин, комерційна таємниця.

Способи захисту

загальні способи захисту права ІВ
визначені частиною другою стаття 16 ЦК України і частиною
другою статті 20 ГК України

спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності
передбачені, зокрема: статтею 432 ЦК України та статтею 52 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закону №3792-XII)

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС)

У статті 41 передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що *процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підпадає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень*. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (підпункти "а" і "b" пункту 1 статті 240)

Особа самостійно, на власний розсуд, обирає спосіб захисту своїх прав та законних інтересів, який спроможний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів.



Під час розгляду судових справ про захисту права ІВ необхідно встановлювати чи забезпечить судове рішення у випадку задоволення позовних вимог або їх частини ефективний захист прав і законних інтересів позивача.

Судова практика

Постанова КГС ВС від 26.02.2019 у справі № 910/7661/17

У справі № 910/7661/17 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Д» подало позов до ТОВ «Фармацевтична компанія «З», МОЗ України та інших відповідачів, вимагаючи визнати недійсним наказ МОЗ щодо реєстрації лікарського засобу «Цитрамон-Здоров'я», виключити його з Держреєстру та заборонити використання позначення «Цитрамон».

Місцевий господарський суд частково задовольнив позов, заборонивши використання назви «Цитрамон» лише в певному графічному оформленні. Апеляційний суд погодився з таким рішенням.

Касаційний господарський суд Верховного Суду скасував попередні рішення та повністю задовольнив позов, мотивуючи це тим, що:

- саме Наказ №7 (в його оспоруваній частині) і згадані реєстраційні посвідчення були і залишаються необхідними передумовами введення ЛЗ у цивільний оборот, а, отже, і для порушення права інтелектуальної власності позивача зі справи;
- формальне дотримання Міністерством існуючої процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом власника зареєстрованого ЗТП забороняти використання позначення та не повинне ставити під сумнів виключний характер прав на такий знак;
- визнання недійсним, у тому числі частково, акта державного органу (в даному разі Міністерства) не визначається законом як захід відповідальності, а є одним із передбачених законом способів захисту порушених прав та законних інтересів (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 Цивільного кодексу України).

Адже за такої редакції резолютивної частини рішення місцевого господарського суду, яке має місце в цій справі, навіть мінімально можлива зміна у використовуваному Компанією позначенні (наприклад, заміна одного з кольорів або будь-якого іншого з елементів цього позначення) означатиме, що дія даного судового рішення на відповідне позначення вже не поширюється. У цьому й полягає неефективність зазначеного попередніми судовими інстанціями способу захисту прав та інтересів позивача.

Постанова КГС ВС від 09.04.2019 у справі № 910/17205/17

У справі № 910/17205/17 ТОВ «О ...ЛТД» подало позов до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Мові Хелс ГмБХ про визнання патенту України на винахід недійсним та зобов'язання вчинити дії, а також внесення змін до Державного реєстру патентів України на винаходи (далі - Державний реєстр) шляхом внесення до нього відомостей про визнання патенту на винахід недійсним. Позов обґрунтовано тим, що державна реєстрація винаходу та видача оспорюваного патенту на винахід проведена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), оскільки цей патент не відповідає умовам патентоздатності, а саме - не є новим.

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.05.2018 у задоволенні позову відмовлено. Рішення мотивовано відсутністю будь-якого порушення оспорюваним патентом прав Позивача і Третьої особи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 рішення суду першої інстанції скасовано; прийнято нове рішення про задоволення позовних вимог. Визнано недійсним патент на винахід (далі - Патент); а Міністерство зобов'язали внести зміни до Державного реєстру шляхом внесення відомостей щодо визнання недійсним Патенту. Постанову мотивовано обґрунтованістю позовних вимог Позивача і Третьої особи та помилковістю висновків місцевого господарського суду, покладених в основу його рішення.

Верховний Суд постанову суду апеляційної інстанції залишив без змін та зазначив таке:

- відповідно до положень статей 15, 16 ЦК України та статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» особа самостійно та на власний розсуд обирає спосіб захисту своїх прав і законних інтересів, який здатний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів;
- поряд з тим Закон та інші законодавчі акти України не пов'язать можливість судового захисту права інтелектуальної власності з обов'язковою державною реєстрацією власника такого права в порядку Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", на який посиляється скаргник.

Спосіб захисту у справах щодо авторських та суміжних прав

СП справа № 910/16803/19

Судова палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством

Булгакова І.В.

Жайворонок Т.Є. (звільнено у відставку 25.02.2025)

Колос І.В.

Селіваненко В.П. (звільнено у відставку 01.08.2023р)

Львов Б.Ю. відраховано зі штату ВС 05.10.2022)

Бенедисюк І.М. -

секретар палати

Малашенкова Т.М.

Ємець А.А.

у складі
ОП КГС
ВС

Обрані до ВП ВС:

Власов Ю.Л.

Уркевич В.Л.

Визначення складу господарського суду:

стаття 32 ГПК України

Постанова СП ВС від 08.06.2021 у справі № 910/16803/19



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Чи звернення ОКУ до суду з позовом від власного імені входить у межі функцій, визначених у [статті 12 Закону](#) «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі - Закон - [№2415-VIII.](#))



Питання наявності / відсутності у ОКУ права на звернення до суду від власного імені за захистом прав правовласників без доручень останніх з *метою стягнення своїх збитків*



Питання щодо обраного способу захисту порушених прав ОКУ шляхом стягнення збитків

Постанова СП ВС від 08.06.2021 у справі № 910/16803/19



ОКУ заявлено позовні вимоги саме *про стягнення паушальної суми (збитків)*, які мотивовано тим, що внаслідок неукладення відповідачем договору з позивачем як акредитованою ОКУ у відповідній сфері останнім недоотримано суму виплати (роялті) та вказує на те, що *неправомірна бездіяльність відповідача* (невиконання обов'язку укласти договір з акредитованою ОКУ) є *протиправною формою поведінки*, внаслідок якої позивач позбавлений можливості отримати відповідну суму коштів (згідно з тарифами), яка є збитками позивача у вигляді упущеної вигоди.



Частина перша статті 52 Закону №3792-XII, визначає способи захисту порушеного авторського права і (або) суміжних прав, правом звернення за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав наділені суб'єкти авторського права та суміжних прав в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону

Постанова СП ВС від 08.06.2021 у справі № 910/16803/19



Винагорода (роялті) не є доходом ОКУ та відповідно не може бути недоотриманим прибутком ОКУ, а отже не є збитками, понесеними відповідною організацією. Разом з тим, [Законом №3792-XII](#) визначено можливість стягнення збитків лише на користь суб'єкта майнових суміжних прав, а організація колективного управління майновими правами таких суб'єктів має право на звернення до суду з позовом про захист такого порушеного права в інтересах такого суб'єкта та на його користь лише на підставі довіреності та статутних повноважень.



Визначенні в пункті "г" частини другої статті 52 Закону №3792-XII приписи, по-перше, *передбачають нарахування паушальної суми саме для визначення розміру компенсації*; по-друге, можуть бути стягнуті суб'єктом суміжних прав у разі неотримання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав, *замість відшкодування ним збитків або стягнення доходу*.

Паушальна сума є альтернативою стягнення збитків відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 1 статті 240 Угоди про Асоціацію між Україною, яка ратифікована [Законом № 1678-VII](#).

У будь-якому випадку законодавчо визначена можливість стягнення збитків **лише суб'єктом майнових суміжних прав**, ОКУ має право на таке стягнення лише на користь та за дорученням таких **суб'єктів майнових суміжних прав**.



Постанова СП ВС від 08.06.2021 у справі № 910/16803/19

ВИСНОВКИ

Право на управління майновими правами та право правовласника щодо розпорядження майновими правами не є тотожними поняттями.



Положення [Закону №2415-VIII](#) не наділяють організацію розширеного колективного управління майновими правами виробників фонограм і виробників відеограм (суб`єктів суміжних прав).

ОКУ може здійснювати **управління майновими правами її членів у межах визначених автором** (автор визначає конкретні майнові права для управління і які вносяться у відповідний каталог), а розширене колективне управління надає право ОКУ **управляти майновими правами членів організації без включення їх у відповідні каталоги**, крім випадків вилучення майнових прав автором. ОКУ є учасником правовідносин у сфері суміжних прав.



Зміст частини п`ятої [статті 12 Закону №2415-VIII](#) свідчить про те, що до суду за захистом саме майнових прав правовласників, як суб`єктів суміжних прав організації колективного управління звертаються лише від імені правовласників відповідно до статутних повноважень

Стягнення відрахувань за імпортовані товари, передбачених частиною другою статті 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права»

Постанова Верховного Суду від 26.03.2024 у справі № 910/12523/18

- Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності / відсутності підстав для стягнення з відповідача на користь ГС відрахувань за імпортовані товари, передбачених частиною другою статті 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

- Позивач звертаючись до суду з позовом як правову підставу для стягнення з відповідача спірних відрахувань визначив договір, укладений між сторонами спору у 2016 році, та зазначав про невиконання відповідачем свого обов'язку, визначеного у пункті 2.1. договору.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ

- Верховний Суд зазначав, що фактично як і на час укладання договору, так і на час звернення до суду з позовом про виплату відрахувань, позивач був уповноваженою організацією, яка здійснює збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснювати відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, а тому у сукупності з положеннями статей 3, 525, 526, 629 Цивільного кодексу України, статті 196 Господарського кодексу України факт скасування наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 267 "Про акредитацію організації колективного управління" – Громадської Спілки не може бути безумовною підставою для звільнення відповідача від обов'язку виконати свої зобов'язанням, які виникли у період з 01.01.2018 до 30.06.2018, і не позбавляє позивача права та можливості звернення до суду з позовом про зобов'язанням відповідача сплатити суму відрахувань на виконання умов договору (близька за змістом позиція викладена у постановках Верховного Суду від 12.01.2023 у справі № 910/12523/18 та від 30.05.2023 у справі № 910/5672/17).

Захист прав на знаки для товарів і послуг

Визнання добре відомої торгівельної марки

постанова ВП ВС від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20

На час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону № 3689-XII встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

Постанова ВП ВС від 17.04.2024 у справі № 910/13988/20



ВИСНОВКИ

- Визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою (далі - АП) або судом не є способом набуття прав на ТМ
- Рішення АП як обов'язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої ТМ, оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом



- Визнання ТМ добре відомою судом здійснюється з метою захисту прав на неї і не може вважатися альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні АП
- Визнання ТМ добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі
- Положення ГПК про юрисдикцію стосовно справ про визнання ТМ добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права
- Інститут способів захисту є інститутом матеріального права.



ВИСНОВКИ

- Право позивача на звернення з вимогою про визнання свідоцтва недійсним не є таким, що виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою
- Вимога про визнання позначення добре відомою ТМ не може бути окремою позовною вимогою
- Визнання ТМ добре відомою не є самостійним способом захисту, а є умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсним свідоцтва
- Право позивача на звернення з вимогою про визнання свідоцтва недійсним не є таким, що виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою
- Вимога про визнання позначення добре відомою ТМ не може бути окремою позовною вимогою.

Постанова КГС ВС від 13.10.2020 у справі № 908/3340/19

Товариство подало позов до АМК про визнання недійсним рішення АМК, скасування штрафу та стягнення сплаченого згідно з цим рішенням штрафу. До участі у справі залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково: визнав недійсним рішення АМК; прийняв рішення стягнути з АМК на користь Товариства штраф, сплачений на виконання рішення; в іншій частині позову відмовив. Постановою суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Верховний Суд, не погодився із цими судовими рішеннями, скасував їх у частині задоволення позовних вимог та прийняв у цій частині нове рішення, яким у позові відмовив. У своїх висновках Верховний Суд виходив із такого.

Спірним рішенням АМК визнано, що Товариство вчинило порушення, передбачене ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення у будь-якій формі неправдивих відомостей, пов'язаних із діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання. За таке порушення на Товариство накладено штраф та зобов'язано спростувати неправдиву інформацію.

За змістом рішення АМК Товариство у 2014 році поширило неправдиві відомості стосовно діяльності третьої особи на ринку послуг з адміністрування (супроводження) та технічного обслуговування програмного комплексу, необхідного для здійснення нарахувань платежів за житлово-комунальні послуги в місті, шляхом направлення відповідних листів органам місцевого самоврядування міста.

Попередні судові інстанції дійшли висновку, що в цьому випадку має місце реалізація конституційного права позивача на звернення в порядку ст. 40 Конституції України щодо привернення уваги органів місцевого самоврядування до проблеми нарахувань за житлово-комунальні послуги у місті та вжиття відповідних, дієвих та своєчасних заходів, а не поширення недостовірної інформації.

Однак суди попередніх інстанцій, скасувавши спірне рішення АМК, не врахували, що позивач і третя особа здійснюють підприємницьку діяльність на одному ринку – послуг з адміністрування (супроводження) та технічного обслуговування програмних комплексів, необхідних для здійснення нарахувань та обліку оплат за житлово-комунальні послуги в одному місті – та є підприємствами – надавачами цих послуг. Тобто позивач і третя особа є конкурентами. Поширюючи неправдиву інформацію про третю особу та його діяльність, позивач отримав неправомірні переваги в конкуренції, посилюючи свою конкурентну позицію не завдяки власним досягненням, а шляхом дискредитації свого конкурента та його програмного продукту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умов обороту товарів на ринку.

Рішення АМК – позиція державного органу зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Суди попередніх інстанцій не врахували того, що позивач і третя особа перебувають у конкурентних відносинах, у зв'язку з чим було порушено ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Суди попередніх інстанцій, застосовуючи у цій справі статтю 40 КУ та приписи Закону України "Про інформацію" з урахуванням правового висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 29.08.2019 у справі № 126/557/17, залишили поза увагою той факт, що дії Позивача АМК були визнані недобросовісною конкуренцією, а не лише поширенням недостовірної інформації.

ВИСНОВКИ

- Аналіз та вивчення судової практики у справах про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, розглянутих господарськими судами України з 2018 до березня 2025 років, свідчить, що їх кількість в порівнянні з іншими категоріями підвідомчих господарським судам спорів є меншою, однак самі справи – складні, багатоаспектні та об'ємні.
- Предметом розгляду у справах зазначеної категорії були спори про визнання недійсним свідоцтва на ТМ, припинення порушення прав інтелектуальної власності на ТМ, дострокове припинення дії свідоцтва на ТМ, стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав суб'єкта авторського та суміжного права, визнання патенту на винахід (корисну модель) недійсним та зобов'язання вчинити дії тощо.
- Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб'єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення. Таким чином, суд зобов'язаний з'ясувати характер спірних правовідносин (предмет і підстави позову), наявність / відсутність порушеного права чи інтересу та можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб.
- Особа самостійно, на власний розсуд, обирає спосіб захисту своїх прав та законних інтересів, який спроможний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів.
- Під час розгляду судових справ про захист права ІВ необхідно встановлювати чи забезпечить судове рішення у випадку задоволення позовних вимог або їх частини ефективний захист прав і законних інтересів позивача.



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Дякую за увагу

