

Огляд правових позицій
Касаційного господарського
суду у складі Верховного Суду з
розгляду справ у спорах про захист
прав на об'єкти інтелектуальної
власності

(за матеріалами справ,
розглянутих Касаційним
господарським судом у складі
Верховного Суду з 01.01.2022 до
30.09.2022)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд правових позицій у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуті Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду (далі – КГС ВС).

1. Якщо позначення не містить зображення або імітації державного герба, прапора або іншої державної символіки (емблеми), то такі позначення можуть отримати правову охорону. Встановивши, що спірне позначення не містить відтворення геральдичних характеристик малого Державного Герба України, суд задовольняє позов про визнання незаконним рішення відповідача про відмову в реєстрації знака. Неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможлиблює виникнення у заявника обов'язку дотримуватися правових положень в отриманні згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герби і в силу вимог Основного закону не можуть вважатись елементами порядку використання малого Державного Герба України у знаках для товарів і послуг не має правового значення для вирішення такого спору.

Компанія та Товариство звернулися до суду з позовом до Міністерства та Підприємства, в якому просили суд визнати недійсним рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака, яким затверджено висновок Підприємства про невідповідність позначення за заявкою умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи; визнати право на реєстрацію торговельної марки; зобов'язати Підприємство внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки, здійснити публікацію про це в офіційному

бюлетені «Промислова власність» та видати відповідне свідоцтво на ім'я заявників – Компанії та Товариства.

Спірним у цій справі було питання про наявність або відсутність підстав для відмови позивачам у реєстрації заявленого ними позначення з посиланням на те, що воно є імітацією малого Державного Герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.

Вирішуючи це питання, суди обох інстанцій дійшли висновків, що спірне позначення не є імітацією малого Державного Герба України, тому позовні вимоги задовольнили частково, визнали недійсним оскаржене рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака, яким затверджено висновок Підприємства про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи; у задоволенні решти позовних вимог відмовили.

Переглядаючи справу в касаційному порядку, КГС ВС погодився з висновками судів, тому залишив судові рішення без змін та зазначив таке.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозвіл на використання державного герба, прапора та інших державних символів (емблем) потрібен у разі, якщо такі позначення включаються до торговельної марки як елементи, що не охороняються. У разі якщо позначення зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), вони не можуть отримати правової охорони.

Вирішуючи спір у такій категорії справ, суд має перевірити, чи не зображує заявлений позивачами знак виключно державних гербів, прапорів та емблем; офіційних назв держав; емблем, скорочених або повних найменувань міжнародних міжурядових організацій; офіційних контрольних, гарантійних та пробірних клейм, печаток; нагород та інших відзнак, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи, що суди попередніх інстанцій, дослідивши обставини справи та подані сторонами докази, встановили, що спірне позначення є зображенням хижого птаха (степового орла), спрямованого донизу під час полювання, яке не може вважатися відтворенням геральдичних характеристик малого Державного Герба України, КГС ВС визнав правильними висновки про необґрунтованість та незаконність рішення Міністерства про відмову в реєстрації знака за заявкою, яким затверджено висновок Підприємства про невідповідність позначення за заявкою умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, яке порушує права та охоронювані законом інтереси позивачів, та, відповідно, про наявність підстав для визнання його недійсним.

Водночас КГС ВС наголосив, що обставини відсутності встановленого порядку використання малого Державного Герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного

компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможлиблює виникнення у заявника обов'язку дотримуватись правових положень в отриманні згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герби і в силу вимог Основного закону не можуть вважатись елементами порядку використання малого Державного Герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин, та не має правового значення для вирішення такого спору (**постанова КГС ВС від 18.01.2022 у справі № 910/919/20**).

2. Сторони ліцензійного договору, реалізуючи принцип свободи договору, не обмежені в укладенні правочину щодо тимчасового зупинення дії виключної ліцензії (зокрема, шляхом укладення додаткових угод до основного договору без оформлення нового ліцензійного договору) за умови дотримання імперативних приписів частини третьої статті 1108, частин п'ятої та дев'ятої статті 1109 Цивільного кодексу України та з урахуванням змісту таких додаткових угод.

Товариство звернулося до суду з позовом про заборону відповідачам здійснювати незаконне використання корисної моделі, захищеної патентом України, у тому числі виготовлення виробів із застосуванням запатентованої корисної моделі, їх застосування, будь-яке поширення, пропонування для продажу, продаж, введення в цивільний обіг або зберігання; зобов'язання вилучити з цивільного обігу вироби, поставлені та введені в експлуатацію з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких виробів; стягнення завданих збитків.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення місцевого суду про задоволення позову, ухвалив нове – про відмову в позові з огляду на встановлену судом відсутність у позивача захищеного суб'єктивного права через припинення виключної ліцензії на підставі додаткової угоди до ліцензійного договору, тоді як для реалізації права на судовий захист суб'єктивних прав за ліцензійним договором такий договір має бути чинним (безперервно діяти) як на момент вчинення порушення набутих ліцензіатом прав, так і на момент подання позову.

КГС ВС скасував постанову апеляційного суду, а справу передав на новий розгляд до апеляційного господарського суду з огляду на таке.

Відповідно до приписів частини третьої статті 1108 Цивільного кодексу України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону; виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Частинами п'ятою та дев'ятою статті 1109 Цивільного кодексу України прямо передбачено, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент

укладення договору не були чинними; умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

КГС ВС зауважив, що укладений договір в контексті відносин сторін у цій справі за своєю суттю і є ліцензією (дозволом на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених таким договором), отже, висновки щодо можливості продовження існування ліцензії окремо від договору є безпідставними. Сторони ліцензійного договору, реалізуючи принцип свободи договору, не обмежені в укладенні правочину щодо тимчасового зупинення дії виключної ліцензії (зокрема, шляхом укладення додаткових угод до основного договору без оформлення нового ліцензійного договору) за умови дотримання зазначених імперативних приписів та з урахуванням змісту таких додаткових угод.

Також КГС ВС визнав помилковим висновок суду апеляційної інстанції про те, що після тимчасового зупинення дії ліцензії права могли бути передані позивачу у справі володільцями патенту лише шляхом надання нової ліцензії / укладення нового договору.

При цьому ВС зауважив, що позивач не довів, а суди не встановили тієї обставини, що предмет додаткової угоди № 1 до Договору 1 про призупинення дії ліцензії за змістом домовленостей сторін стосувався виключно прав і обов'язків ліцензіата та укладення такої угоди не призводило одночасно до повернення учасників правочину (Договору 1) у первинний (попередній) стан, зокрема, в частині наявності у ліцензіара права на розпорядження виключними правами у період призупинення дії виключної ліцензії (**постанова від 03.02.2022 у справі № 905/730/20**).

3. З огляду на виключний характер майнових прав автора / правовласника повноваження організацій колективного управління є похідними від них та не мають пріоритету перед ними. За своїм призначенням організації колективного управління мають сприяти підвищенню ефективності реалізації майнових прав правовласників. Відсутність акредитованої у відповідній сфері організації колективного управління, безумовно, ускладнює підприємницьку діяльність відповідача, але не звільняє його від встановленого законом обов'язку одержати необхідний дозвіл на використання музичних (зокрема) творів, як і не дозволяє безоплатно використовувати ці твори, тому посилання судів на невилучення позивачем з управління організації колективного управління спірних творів з урахуванням відсутності такої організації колективного управління, акредитованої у відповідній сфері, позбавлені змісту та є помилковими.

Підприємство звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства компенсації за порушення майнових авторських прав у вигляді неправомірного використання музичних творів в ефірі радіостанції без отримання відповідного дозволу позивача та без виплати винагороди.

Суди обох інстанцій хоча і дійшли протилежних висновків стосовно наявності у позивача виключних прав щодо надання дозволів на використання спірних музичних творів на території України, однак у позові відмовили з тих підстав, що станом як на момент фіксації порушення авторських прав, так і на момент звернення до суду з цим позовом, позивач як правовласник не довів вилучення спірних творів із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління особам, що використовують ці об'єкти.

КГС ВС визнав висновки судів попередніх інстанцій передчасними, тому обидва судових рішення скасував, а справу передав на новий розгляд, зазначивши таке.

З огляду на виключний характер майнових прав автора / правовласника повноваження організацій колективного управління є похідними від них та не мають пріоритету перед ними.

За своїм призначенням організації колективного управління мають сприяти підвищенню ефективності реалізації майнових прав правовласників.

Частиною шостою статті 5 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон № 2415) зафіксовано право правовласників вилучати свої майнові права з управління організації колективного управління, крім випадків, передбачених цим Законом.

Водночас за відсутності акредитованої у відповідній сфері організації колективного управління посилення попередніх судових інстанцій на невилучення позивачем з її управління спірних творів позбавлені змістовного навантаження і є помилковими.

З огляду на наведене КГС ВС наголосив, що правомірним використання спірних творів буде лише за наявності необхідного дозволу та зі сплатою відповідної винагороди.

Відсутність акредитованої у відповідній сфері організації колективного управління, безумовно, ускладнює підприємницьку діяльність відповідача, але не звільняє його від встановленого законом обов'язку одержати необхідний дозвіл на використання музичних (зокрема) творів, як і не дозволяє безоплатно використовувати ці твори.

Закон не містить обмежень правовласників стосовно укладення ними відповідних договорів у таких умовах (статті 440, 443 ЦК України, стаття 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон № 3792)).

Таку ж спрямованість має Закон України від 15.12.2021 № 1960-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління».

Разом з тим використання твору без дозволу суб'єкта авторського права є порушенням авторського права, передбаченим пунктом «а» статті 50 Закону №3792, у зв'язку з яким пунктом «г» частини другої статті 52 цього ж Закону визначено можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Крім того, з огляду на приписи статті 74 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:

– позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, факт використання об'єктів цих прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди – розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача;

– відповідач зі свого боку має довести додержання ним вимог ЦК України, Закону № 3792 та Закону № 2415 при використанні ним твору та/або об'єкта суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Також відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

Оскільки суди обох інстанцій наведеного щодо змісту виключних майнових прав, обов'язковості отримання дозволу на використання творів, можливості укладення відповідачем необхідних договорів з правовласниками, презумпції винного заподіяння шкоди не врахували, як і не встановили факту використання відповідачем спірних творів та не перевірили обґрунтованості розрахунку позивачем суми компенсації, КГС ВС визнав висновки судів щодо заявлених вимог передчасними (**постанова КГС ВС від 03.02.2022 у справі № 905/730/20**).

4. Встановлення судами факту згоди позивача на використання відповідачем спірних торгівельних марок та введення товару в цивільний оборот є підставою для відмови у задоволенні позову про заборону використання торговельної марки. Водночас до спірних правовідносин підлягають застосуванню положення статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, що не є тотожним «передачі виключного права» дозволяти, перешкоджати або забороняти використання об'єкта інтелектуальної власності.

Компанія звернулася до суду з позовом про захист права інтелектуальної власності шляхом заборони Товариству здійснювати реалізацію, зберігання, пропонування для продажу торговельної марки продукції, а також про стягнення збитків.

Позов мотивовано тим, що відповідач незаконно використав належні позивачу торговельні марки, чим завдав Компанії збитків.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення місцевого суду про задоволення позову, ухвалив нове, яким в позові відмовив, оскільки дійшов висновку, що відповідно до змісту наявного листування позивач брав участь у розробці етикетки продукту з відома директора, якому було надіслано початковий зразок етикетки, і такий зразок містив зображення торговельної марки з нанесеним попереджувальним маркуванням. Позивач в особі директора погоджував використання спірних торговельних марок на етикетках товару, а введення цього товару в цивільний оборот здійснила компанія, яку очолює директор позивача, тому введення товару в цивільний обіг з використанням спірних торговельних марок, на думку апеляційного суду, було здійснено за згодою останнього. На переконання суду апеляційної інстанції, до спірних відносин підлягають застосуванню положення статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – Закон) щодо використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, що не є тотожним «передачі виключного права» дозволяти, перешкоджати або забороняти використання об'єкта інтелектуальної власності.

КГС ВС визнав правильними висновки апеляційного суду та зазначив, що згідно з пунктом 3 статті 5 Закону набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Згідно з пунктом 4 цієї ж статті Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копіями внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пунктів 1, 2, 4 і 5 статті 16 Закону права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

– позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

– позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, 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;

– позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

– позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Водночас частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, до якого Україна приєдналась 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3^{ter}, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до частини першої статті 424 Цивільного кодексу України до виключних майнових прав інтелектуальної власності належать: виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 6 статті 16 Закону передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

При цьому КГС ВС зауважив, що принцип «вичерпання прав на торговельну марку», про необхідність застосування якого наголошував відповідач, – це обмеження майнового права забороняти використання об'єкта інтелектуальної власності правовласником після того, як ним особисто або за його згоди об'єкт інтелектуальної власності був уведений в цивільний оборот. Цей принцип зафіксовано у пункті 6 статті 16 Закону без конкретизації міжнародної, регіональної чи національної концепції.

Приписи пункту 6 статті 16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з уведенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене за

відсутності територіальних обмежень дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки або за його згодою іншою особою наступний перепродаж такого товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності його якості.

З огляду на викладене для застосування принципу «вичерпання прав на торговельну марку» необхідним є встановлення обставин введення товару у цивільний оборот самим власником торговельної марки або ж за наявності його згоди на території України або ж в іншій країні.

У зв'язку з цим КГС ВС зазначив, що у цій справі на позивачеві лежить тягар доказування тієї обставини, що офіційний дистриб'ютор товару, представництво якого здійснювалося керівником позивача, порушив права Компанії як власника торговельних марок, продавши дитяче харчування для подальшої реалізації на території України.

Як встановили суди першої та апеляційної інстанцій, введення в цивільний оборот товару (купівля на заводі-виробнику та поставка компанії) здійснювалось компанією і позивач не довів того, що у компанії немає відповідного дозволу на використання торговельних марок Компанії.

Спростовуючи викладені у касаційній скарзі доводи, Верховний Суд також звернувся до доктрини римського права *venire contra factum proprium* (принцип заборони суперечливої поведінки), яка базується на принципі римського права «*non concedit venire contra factum proprium*» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці), та зазначив, що позивач, заперечуючи проти використання торговельних марок під час продажу дитячого харчування на території України відповідачем, суперечить своїй попередній поведінці, яка полягала у наданні позивачем в особі керівника (директора) авторизаційних листів і погодження тексту маркування товару (постанова КГС ВС від 26.05.2022 у справі № 911/3338/20).

5. Організація колективного управління не має права відмовляти правовласникам у вилученні майнових прав з управління за умови дотримання ними порядку вилучення, передбаченого частиною шостою та сьомою статті 5 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав».

Товариство звернулося до суду з позовом, в якому просило визнати майнові права на публічне виконання фонограм та зафіксованих у них виконань; зобов'язати відповідача припинити управління щодо фонограм та зафіксованих у них виконань, включених до каталогу, зокрема припинити дії щодо: надання дозволів на використання відповідних об'єктів суміжних прав, збирання винагороди за їх використання, звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об'єктів, а також розмістити на своєму вебсайті

інформацію про вилучення майнових прав на публічне виконання фонограм та зафіксованих у них виконань, включених до каталогу зі списком правовласників, які здійснили вилучення, та переліком об'єктів суміжних прав, щодо яких здійснено вилучення.

КГС ВС залишив без змін рішення судів обох інстанцій, якими позовні вимоги задоволено, зазначивши таке.

Статтею 1 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» передбачено, що виключне право – це майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Відповідно до пункту «б» статті 35 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» об'єктами суміжних прав незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження є фонограми, відеограми.

Згідно з пунктами «а» і «б» частини першої статті 36 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» суб'єктами суміжних прав є: виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань; виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм.

Частиною першою статті 37 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» передбачено, що первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

Відповідно до пункту «а» частини першої статті 40 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» до майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом.

Згідно з пунктами «а» – «в» частини першої статті 42 Закону України «Про захист авторського права і суміжних прав» допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення у випадках, передбачених статтями 21–25 цього Закону щодо:

– обмеження майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови:

- відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень;
- право на відтворення, передбачене у пункті «а» цієї частини, не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;
- за суб'єктами суміжних прав зберігається право на справедливий винагорода з урахуванням кількості відтворених примірників.

Здійснивши сукупний аналіз статей 1, 5, 12, 13 Закону, КГС ВС зазначив, що розширене колективне управління – це управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом); воно поширюється на всю територію України; здійснюється щодо майнових прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, зокрема й тих, що не уклали договору про управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою організацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами. Правовласник має право на вилучення з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом, відповідних прав.

Правовласники можуть також вилучити свої майнові права з управління організації, акредитованої для здійснення розширеного колективного управління правами. У такому разі на території України управління майновими правами, вилученими з колективного управління, може здійснюватися правовласником (**постанова КГС ВС від 31.05.2022 у справі № 910/3067/21**).

6. Тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань загалом. Для визначення обсягу прав, які впливають із комерційного (фірмового) найменування, необхідно враховувати, що обсяг правової охорони поставлено в залежність від того, чи може використання спірного комерційного (фірмового) найменування вводити в оману споживача, тобто можливість співвідношення (ототожнення) потенційним споживачем діяльності товариства, яке використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування, із діяльністю підприємця, який використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування. Тобто ця обставина обумовлена обов'язковою наявністю у споживача або контрагента попереднього досвіду, який може виникнути тільки в умовах реальних правовідносин між споживачем та підприємством. При вирішенні спорів щодо оскарження свідоцтва на знак для товарів і послуг з'ясуванню та встановленню підлягають такі обставини: 1) чи має позивач комерційне (фірмове) найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує; 2) що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням – слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва

підприємства; 3) яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі; 4) чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг; 5) чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими або схожими; 6) чи можуть споживачі змішувати послуги, які надають сторони; 7) чи використовує позивач комерційне (фірмове) найменування у веденні господарської діяльності на території України. При цьому питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом, на підставі дослідження поданих сторонами доказів.

Товариство звернулось до суду з позовом до ТДВ та ДП про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг; зобов'язання належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені; внесення відомостей про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суди обох інстанцій визнали позовні вимоги обґрунтованими та доведеними, тому задовольнили їх у повному обсязі.

Зокрема, суди погодились з доводами позивача про те, що знак для товарів і послуг, отриманий першим відповідачем, є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням позивача; також визнали підтвердженими доводи позивача, що зареєстрований на ім'я першого відповідача знак для товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів.

КГС ВС з висновками судів обох інстанцій не погодився, визнавши їх передчасними та такими, що зроблені фактично на підставі доводів позивача, без належної оцінки всіх обставин справи, тому рішення судів скасував, а справу передав на новий розгляд, зазначивши таке.

В розумінні статті 489 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) правовідносини, пов'язані із використанням комерційного (фірмового) найменування, впливають безпосередньо з підприємницької (комерційної) діяльності, а саме право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки, а правова охорона комерційного (фірмового) найменування залежить від рівня набутої репутації, тобто пов'язується насамперед з використанням позначення, що ідентифікує особу в цивільному обороті (фактичним використанням), та може бути обмежена певним районом, містом, територією, сферою діяльності.

Тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань загалом. Для визначення обсягу прав, які впливають із комерційного (фірмового) найменування, необхідно враховувати, що обсяг правової охорони поставлено в залежність від того, чи може використання спірного комерційного (фірмового) найменування вводити в оману споживача, тобто можливість співвідношення (ототожнення) потенційним споживачем діяльності товариства, яке використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування, із діяльністю підприємця, який використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування. Тобто ця обставина обумовлена обов'язковою наявністю у споживача або контрагента попереднього досвіду, який може виникнути тільки в умовах реальних правовідносин між споживачем та підприємством.

КГС ВС зауважив, що з огляду на предмет та підстави позову у вирішенні цієї категорії спорів, з'ясуванню та встановленню підлягають такі обставини: 1) чи має позивач комерційне (фірмове) найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує; 2) що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням – слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства; 3) яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі; 4) чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг; 5) чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими або схожими; 6) чи можуть споживачі змішувати послуги, які надають сторони; 7) чи використовує позивач комерційне (фірмове) найменування у веденні господарської діяльності на території України.

Також КГС ВС наголосив на тому, що питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом, на підставі дослідження поданих сторонами доказів.

При цьому доказами відомості фірмового найменування може бути інформація різного роду, зокрема: довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо. На користь відомості фірмового найменування можуть свідчити, наприклад, докази того, що впродовж свого існування, тобто до моменту подачі заявки на знак для товарів і послуг, підприємство вже фактично здійснювало свою господарську діяльність на ринку, відкрито вступаючи в господарські відносини з іншими суб'єктами, і цими діями підприємство вже ідентифікувало себе на відповідному ринку України. Такі дії можуть бути підтверджені, зокрема, договорами і первинними документами до них, а доказами також можуть бути відомості про кількість споживачів, обізнаність їх про позивача, обсяг ринку, охопленого продукцією чи послугами позивача, географічні райони його діяльності, результати опитування щодо популярності позивача, обсяги продажів товарів і послуг.

КГС ВС також зазначив, що з огляду на приписи статті 76 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що

мають значення для справи про припинення використання тотожного або подібного позначення, слід враховувати, що саме позивач повинен довести: по-перше, що зокрема є фірмовим найменуванням та надати докази використання фірмового найменування; по-друге, що знак, зареєстрований за Свідощвом, і фірмове найменування є схожими настільки, що їх можна сплутати; по-третє, що фірмове найменування здобуло відомість; по-четверте, що позивач отримав право на фірмове найменування до дати подачі іншою стороною в Установу заявки на знак; по-п'яте, що знак для товарів і послуг і фірмове найменування використовуються стосовно однакових або споріднених товарів і послуг.

Однак всупереч зазначеному вище, вказуючи на доведення відомості комерційного найменування позивача з посиланням лише на інформацію, надану позивачем (про те, що за період з моменту створення комерційного найменування позивача до моменту подання першим відповідачем заявки позивач реалізував своїм контрагентам у різних регіонах України товарів та надав послуг на суму понад 200 млн грн, а також здійснив продаж товарів у режимі експорту на ринки США, Франції, Іспанії, Польщі, Білорусі, росії), суди обох інстанцій не дослідили, які докази надав позивач на підтвердження зазначеної інформації, чи є ці докази належними і допустимими для визначення відомості комерційного найменування та чи подані вони у порядку, визначеному статтею 80 ГПК України.

За таких обставин КГС ВС визнав висновки судів обох інстанцій передчасними, тому, скасовуючи постановлені ними рішення, передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції (**постанова КГС ВС від 06.09.2022 у справі № 914/2380/21**).