



ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17 жовтня 2012 року

м. Київ

№ 12

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року № 3, від 29 травня 2013 року № 9, від 17 грудня 2013 року № 13, від 10 липня 2014 року № 6, від 16 грудня 2015 року № 2

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду України **постановляє:**

З метою правильного і однакового застосування законодавства у вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, дати господарським судам такі роз'яснення.

I. Загальні положення

1. У розгляді справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Господарського кодексу України (далі - ГК України) повинні застосовуватися з урахуванням, зокрема, такого.

1.1. У ЦК України положення про право інтелектуальної власності викладено у Книзі четвертій "Право інтелектуальної власності", главі 75 "Розпорядження правами інтелектуальної власності" та главі 76 "Комерційна концесія".

Згідно з частиною другою статті 9 ЦК України законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.

У ГК України особливості регулювання майнових відносин у господарській діяльності щодо використання прав інтелектуальної власності викладено у главі 16 "Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності".

Відповідно до частини другої статті 154 ГК України до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної

власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Отже, захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до вимог ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

З огляду на зазначені приписи ЦК України і ГК України, господарським судам у розгляді відповідних справ слід застосовувати й правила законів у сфері інтелектуальної власності, до яких відносяться закони України "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

Норми, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної власності, містяться також в інших законах, наприклад, законах України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про племінну справу у тваринництві", "Про науково-технічну інформацію", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про державне регулювання у сфері трансферу технологій", "Про лікарські засоби" тощо.

1.2. Господарським судам слід враховувати, що положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, як частина національного законодавства є нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спорів, - у залежності від конкретних обставин справи, - як у сукупності з іншими нормами національного законодавства, так і самостійно.

З урахуванням вимог Конституції України та ЦК України, господарські суди мають застосовувати міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік таких договорів наведено в інформаційному листі Вищого господарського суду України 20.02.2007 № 01-8/91 "Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Одним із міжнародних договорів, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності і застосування якого є обов'язковим на території України, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС); про набрання чинності названою Угодою для України йшлося в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 13.10.2008 № 01-8/620 "Про набрання чинності Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі та Угодою ТРИПС".

1.3. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК). До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної

власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів.

1.4. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення (частина четверта статті 16 ГПК). Якщо відповідне порушення здійснено поза межами України, юрисдикція господарських судів України не поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким порушенням (навіть якщо відповідач є резидентом або має представництво в Україні).

Місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних обставин, зазначених у позовній заяві. Якщо господарським судом буде з'ясовано (в тому числі під час розгляду вже порушеної провадженням справи), що остання не підсудна даному суду, він надсилає її матеріали за встановленою підсудністю в порядку частини першої статті 17 ГПК.

У разі коли порушення вчинено на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, областей, що входять до складу України (частина друга статті 133 Конституції України), то розгляд справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач.

Якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі відповідно до частини п'ятої статті 16 ГПК підлягає розгляду господарським судом міста Києва, оскільки названа Державна служба є центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до статті 77 Закону України "Про міжнародне приватне право" виключно господарським судам України підсудні справи з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.

1.5. У застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки"; "фірмове найменування" і "комерційне (фірмове) найменування"; "топографії інтегральних мікросхем" і "компонування інтегральної мікросхеми".

1.6. Після набрання чинності ЦК України і ГК України у вирішенні питань про право інтелектуальної власності на комерційне найменування у справах, пов'язаних із захистом зазначеного права, господарськими судами до правовідносин, що виникли після 1 січня 2004 року, може застосовуватися Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22.06.27, у тій частині, в якій воно не суперечить законам України (згідно з Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-ХІІ "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Союзу РСР").

2. У вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке.

2.1. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

У частині другій згаданої статті 432 ЦК України визначено способи захисту права інтелектуальної власності.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права, зокрема, статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статтею 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статтею 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статтею 25 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", статтею 53 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", статтею 22 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

Крім того, згідно з пунктом 9 частини другої статті 16 ЦК України кожна особа може звернутися до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грішми, іншим майном або в інший спосіб (стаття 23 ЦК України).

2.2. Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

2.3. У разі коли один матеріальний об'єкт поєднує ознаки декількох самостійних об'єктів права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення. Зокрема, з огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності; якщо ж право на використання об'єкта інтелектуальної власності порушено діями, не

пов'язаними з використанням об'єкта промислової власності, то захист може здійснюватися способами, передбаченими для захисту авторських прав, - за наявності необхідних та достатніх підстав для віднесення такого об'єкта до числа об'єктів авторського права.

3. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Наявність зазначених умов має з'ясовуватися судом також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Суд, зокрема, повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

У вирішенні питань, пов'язаних з відшкодуванням згаданої шкоди, господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 № 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" (у редакції рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.12.2007 № 04-5/239), зокрема, щодо розподілу між сторонами обов'язку доказування, тобто визначення, які юридичні факти повинен довести позивач, а які - відповідач.

4. Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника.

Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини.

5. У вирішенні питань, пов'язаних з реалізацією прав інтелектуальної власності, господарським судам слід враховувати таке.

5.1. За змістом статей 424 і 426 ЦК України суб'єкт права інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб використовувати

об'єкт даного права. У разі внесення майнового права до статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому договорі необхідне укладення окремого договору про передання виключного права, а у випадках, передбачених законом, - також і державна реєстрація такого окремого договору.

5.2. З огляду на положення частини першої статті 1110 ЦК України, ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строковій дії відповідного майнового права.

5.3. Якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним). У разі коли сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за порівнюваних обставин звичайно стягується за правомірне використання об'єкта інтелектуальної власності. У визначенні ціни ліцензії може застосовуватись дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який відповідно до пункту 9 Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки.

5.4. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору.

5.5. У застосуванні положень частини другої статті 1110 ЦК України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

5.6. У випадку укладення субліцензійного договору ліцензіар вправі обмежити свою згоду на використання об'єкта інтелектуальної власності вказівкою про конкретних субліцензіатів або про укладення конкретного субліцензійного договору, а також про можливість укладення субліцензійних договорів на використання об'єкта інтелектуальної власності лише у певний спосіб.

5.7. У разі визнання ліцензійного договору недійсним господарським судам необхідно враховувати приписи частини третьої статті 207 ГК України, якою, зокрема, передбачено, що коли за змістом зобов'язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов'язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.

6. У прийнятті рішень зі справ, пов'язаних з охороною права інтелектуальної власності, господарським судам слід мати на увазі, зокрема, таке.

6.1. Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

6.2. У разі прийняття господарським судом рішення про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення в резолютивній частині рішення з урахуванням змісту задоволених позовних вимог необхідно зазначати:

конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності (шляхом опублікування в засобах масової інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.);

зміст (у разі потреби - й обсяг) повідомлення (публікації);

строк (термін) здійснення такого повідомлення (публікації);

особу, на яку покладається обов'язок щодо передачі відповідних відомостей до засобів масової інформації та/або опублікування в останніх змісту судового рішення.

II. Підстави та порядок вжиття запобіжних заходів

7. Вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення.

Водночас з огляду на відсутність у розділі V¹ ГПК "Запобіжні заходи" будь-яких обмежень щодо можливості вжиття запобіжних заходів виключно у правовідносинах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, таке вжиття можливе і в інших правовідносинах, на які поширюються повноваження господарських судів.

Відповідно, в усіх випадках вжиття запобіжних заходів господарські суди можуть враховувати викладене в даному розділі цих рекомендацій.

8. Перелік запобіжних заходів установлено статтею 43² ГПК.

З урахуванням змісту статті 399 Митного кодексу України господарський суд може вживати такий запобіжний захід, як заборона митному органу вчиняти дії щодо митного оформлення товару до розгляду по суті справи про порушення права інтелектуальної власності.

9. За змістом статті 1 ГПК звертатися до господарського суду для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням, вправі:

- підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні);

- громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності;

- у випадках, передбачених законодавчими актами України, - державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Отже, в разі звернення до господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів (розділ V¹ ГПК) особи, яка не належить до кола осіб, зазначених у статті 1 ГПК, у прийнятті такої заяви має бути відмовлено на підставі згаданої норми процесуального права.

Зі статті 1 ГПК випливає також, що громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності належить до кола осіб, які можуть бути учасниками провадження, зокрема, за заявами про вжиття запобіжних заходів. Отже, для вирішення питання про вжиття запобіжного заходу визначальним є суб'єктний склад учасників відповідного провадження і характер правовідносин, тобто господарський суд не вправі вживати відповідних запобіжних заходів стосовно громадянина, який хоча й має статус суб'єкта підприємницької діяльності, проте у спірних правовідносинах виступає як приватна фізична особа.

10. Чинне законодавство не містить прямих вказівок щодо місця розгляду заяви про вжиття запобіжного заходу (заходів). Згідно з частиною першою статті 43⁴ ГПК заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом, у районі діяльності якого належить провести ці процесуальні дії. Отже, у вирішенні питання про місце розгляду зазначеної заяви слід виходити з того, який саме запобіжний захід заявник вважає за необхідне вжити: тобто якщо йдеться про витребування доказів, про огляд приміщень або про накладення арешту на майно, заява має подаватися до місцевого господарського суду, в районі діяльності якого знаходяться відповідно докази, приміщення або майно, стосовно яких належить провести певні дії.

Якщо заяву помилково подано до господарського суду, який не уповноважений її розглядати, то це виключає можливість такого розгляду, і суд з посиланням на частину першу статті 43⁴ ГПК повертає відповідну заяву з винесенням про це належним чином мотивованої ухвали.

11. До заяв про вжиття запобіжних заходів не застосовуються правила ГПК стосовно відмови у прийнятті позовної заяви, її повернення та залишення позову без розгляду (статті відповідно 62, 63 та 81 названого Кодексу).

12. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43³ ГПК заява про вжиття запобіжних заходів повинна містити відомості про обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття таких заходів. Ці обставини мають узгоджуватися з приписами статті 43¹ ГПК, а за змістом пункту 5 частини першої статті 43³ і частини третьої статті 43⁴ ГПК - також й підтверджуватись відповідними доказами з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 названого Кодексу. Витребування і оцінка відповідних доказів, а також доказів наявності у заявника права вимоги (відомості про реєстрацію права, контракт або інший відповідний правочин тощо) здійснюється господарським судом за загальними правилами ГПК про докази.

Заява про витребування доказів має містити відомості про те, який доказ вимагається, підстави, з яких заявник вважає, що ці докази має підприємство чи організація, і обставини, які можуть бути підтверджені цими доказами.

13. Частиною першою статті 43⁴ ГПК встановлено дводенний строк розгляду господарським судом заяви про вжиття запобіжних заходів. У разі якщо суд вважає за необхідне вчинити під час розгляду заяви (в тому числі заяви про вжиття запобіжних заходів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на митному кордоні України в порядку згаданої статті 399 Митного кодексу України) певні процесуальні дії, - наприклад, викликати представників заявника чи заінтересованих осіб, витребувати додаткові докази тощо, - такі дії мають відбуватися в межах зазначеного строку.

14. Частина перша статті 43⁴ ГПК зобов'язує господарський суд повідомити заінтересованих осіб про розгляд судом заяви про вжиття запобіжних заходів. У зв'язку з цим необхідно мати на увазі таке.

Згідно з частиною другою статті 43³ ГПК разом із заявою про вжиття запобіжних заходів подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити запобіжні заходи. Однак наведена норма не зобов'язує господарський суд здійснювати розсилання цих копій. Копії заяви можуть вручатися заінтересованим особам під час її розгляду, здійснюваного відповідно до статті 43⁴ ГПК. Неодержання особою, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копії відповідної заяви або її відмова від одержання такої копії не є перешкодою для розгляду заяви.

Повідомлення заінтересованих осіб про час і місце розгляду заяви здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали з додержанням вимог статті 86 ГПК, а в разі необхідності - також шляхом надіслання телефонограми, телетайпограми, використання засобів електронного зв'язку тощо.

Заяву про вжиття запобіжних заходів може бути розглянуто без участі особи, щодо якої просять вжити такі заходи, зокрема, коли існує вірогідність того, що будь-яка затримка у вжитті запобіжних заходів завдасть не виправної шкоди заявникові, або існує ризик того, що докази про порушення права інтелектуальної власності будуть знищені або втрачені. Однак якщо вимогу про вжиття запобіжних заходів заявлено стосовно майна господарської організації, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, то розгляд відповідної заяви здійснюється з обов'язковим повідомленням органу державної влади, що здійснює управління цими правами. За наявності такого повідомлення неявка представника згаданого органу не перешкоджає розгляду заяви.

(абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. № 6)

Що ж до заінтересованих осіб, то в розумінні статті 43⁴ ГПК ними в будь-якому разі є заявник і особа, щодо якої він просить вжити запобіжних заходів.

З огляду на конкретні обставини, наведені у заяві про вжиття запобіжних заходів, до числа заінтересованих осіб можуть бути віднесені також такі особи:

- у яких знаходиться доказ, що його вимагає витребувати заявник;
- яким належить приміщення, що підлягає оглядові;

- у власності чи у користуванні яких перебуває майно, на яке заявник вимагає накладати арешт;
- орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарської організації, стосовно майна якої заявлено вимогу про вжиття запобіжних заходів;

(пункт 14 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. № 6, у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

- інші особи, прав або охоронюваних законом інтересів яких стосується розгляд заяви про вжиття запобіжних заходів.

15. У вирішенні питання про вжиття запобіжних заходів господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх застосування з урахуванням такого:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника;
- забезпечення збалансованості інтересів заявника і особи, щодо якої просять вчинити запобіжні заходи;
- наявності зв'язку між конкретним видом запобіжних заходів і можливим предметом позовної вимоги, яку заявник повинен подати у строк, встановлений частиною третьою статті 43³ ГПК;
- імовірності настання обставин, зазначених у статті 43¹ ГПК;
- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

16. Передбачене частиною четвертою статті 43⁴ ГПК зобов'язання заявника забезпечити його вимогу заставою визначено як право, а не обов'язок господарського суду.

Внесення коштів, які є предметом застави, має здійснюватися на депозит господарського суду. Сума відповідних коштів, що визначається судом, повинна бути співрозмірною заявленій шкоді та розумно необхідною з огляду на неприпустимість зловживання запобіжними заходами і в будь-якому разі не може перевищувати розміру заявленої шкоди.

Згідно з частиною п'ятою статті 43⁴ ГПК розмір застави, якщо така призначена, зазначається в тій же ухвалі господарського суду, яка виноситься про вжиття запобіжних заходів.

17. Суб'єктний склад осіб, які повинні виконувати вжиті господарським судом запобіжні заходи, визначається змістом ухвали господарського суду про вжиття таких заходів (частина п'ята статті 43⁴ ГПК) та з урахуванням кола заінтересованих осіб, зазначених у пункті 14 цих рекомендацій. Порядок і спосіб виконання запобіжних заходів зазначаються в ухвалі господарського суду про вжиття таких заходів (частина п'ята статті 43⁴ ГПК) і мають визначатися відповідно до обраного запобіжного заходу. Що ж до огляду приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та накладення арешту на майно, що належить особі, стосовно якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, то вони відповідно до частини першої статті 43⁶ ГПК здійснюються державним виконавцем в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", на підставі відповідної ухвали господарського суду, яка згідно з пунктом 2 частини другої статті 17 названого Закону є виконавчим документом і, отже,

має відповідати вимогам статті 18 Закону України "Про виконавче провадження". Такий арешт може бути застосовано щодо майна, яке належить даній особі як на праві власності, так і на інших підставах, передбачених законом, в тому числі за договором оренди чи лізингу.

В ухвалі про вжиття запобіжного заходу має обов'язково зазначатися про те, що у разі неподання заявником відповідної позовної заяви у строк, встановлений частиною третьою статті 43³ ГПК, запобіжний захід припиняється (пункт 1 статті 43⁹ ГПК).

18. Строк, який надається господарським судом заявникові для виправлення недоліків заяви про вжиття запобіжних заходів (частина перша статті 43⁵ ГПК), має бути розумно необхідним й визначається з урахуванням конкретних обставин, пов'язаних з поданням заяви, і, зокрема, тривалості поштообігу. Цей строк є процесуальним і, отже, в разі необхідності може бути продовжений судом (частина четверта статті 53 ГПК) за заявою заінтересованої особи чи з власної ініціативи.

Період часу, протягом якого заяву було залишено без руху, не включається у передбачений частиною першої статті 43⁴ ГПК строк розгляду відповідної заяви.

Згідно з частиною другої статті 43⁵ ГПК про повернення заяви про вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить ухвалу, яка надсилається заявникові. Про цьому надіслання такої ухвали особі, стосовно якої було подано відповідну заяву, ГПК не передбачено.

19. У разі винесення ухвали про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів (частина шоста статті 43⁴ ГПК) зазначена заява не повертається судом заявникові, оскільки законом таке повернення не передбачене. Копії відповідної ухвали розсилаються заявникові та особі (особам), щодо якої (яких) просили вжити запобіжні заходи.

Якщо заява про вжиття запобіжних заходів відповідно до частини другої статті 43⁴ ГПК розглядалася лише за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали про відмову в задоволенні заяви надсилається лише заявникові.

20. Відповідно до частини третьої статті 43⁷ ГПК заява про скасування запобіжних заходів розглядається тим господарським судом, який виніс ухвалу про їх вжиття. За відсутності судді, яким виносилася відповідна ухвала (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо), згадана заява може бути розглянута господарським судом в іншому складі.

21. Статтею 43⁹ ГПК визначено підстави припинення запобіжних заходів. Водночас названим Кодексом не встановлено, що господарський суд має виносити ухвалу про припинення запобіжних заходів. Отже, останні припиняються в силу самої лише наявності відповідних підстав, без обов'язкового оформлення такого припинення якимось процесуальним документом.

Разом з тим на практиці можливі ситуації, за яких після настання обставин, зазначених у статті 43⁹ ГПК, продовжують зберігати законну силу й залишатися обов'язковими до виконання винесені господарськими судами в порядку статті 43² ГПК ухвали про витребування доказів, накладення арешту на майно, що позбавляє певну заінтересовану особу (осіб) права розпоряджатися

своєю власністю чи обмежує її (їх) в такому праві. У подібних випадках з урахуванням конкретних обставин господарський суд не позбавлений права і можливості винести ухвалу про припинення того чи іншого запобіжного заходу (заходів) з додержанням загальних вимог статті 86 ГПК щодо змісту ухвали.

22. У застосуванні частини четвертої статті 43¹⁰ ГПК господарським судам рекомендується виходити з такого.

Якщо запобіжний захід припинено з підстав, передбачених пунктами 2 - 4 статті 43⁹ ГПК, то питання про відшкодування шкоди, завданої вжиттям такого заходу, може бути вирішено одночасно з винесенням відповідної ухвали або під час розгляду справи по суті.

23. Згідно з частиною першою статті 43⁸ та частиною першою статті 106 ГПК ухвала про вжиття запобіжних заходів, ухвала про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів або зміну чи скасування цієї ухвали можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду.

Подання відповідної скарги та перегляд зазначених ухвал в апеляційному порядку здійснюються на загальних підставах, визначених розділом XII ГПК, з урахуванням того, що суб'єктами апеляційного оскарження виступають не сторони у справі - позивачі і відповідачі, - а заявник (особа, яка звернулася до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів) і особа, щодо якої вжито запобіжні заходи.

Законом не передбачено можливості вжиття запобіжних заходів господарським судом апеляційної інстанції - за результатами здійснення апеляційного провадження.

Відповідно до статті 43⁸ ГПК оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів статтею передбачено лише в апеляційному порядку, проте згідно зі статтями 106 і 111¹³ ГПК їх оскарження можливе також і в касаційному порядку.

24. У судовій практиці виникло питання про те, чи можливий в подальшому розгляд суддею, ухвалу якого про вжиття запобіжних заходів скасовано, господарської справи за участю того ж заявника і тієї ж заінтересованої особи (осіб), але вже як сторін у справі - позивачів і відповідачів.

У зв'язку з цим необхідно мати на увазі таке.

Відповідно до частини першої статті 20 ГПК суддя, який брав участь в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.

Розгляд господарської справи в порядку позовного провадження не може вважатися новим розглядом стосовно провадження, здійснюваного за правилами розділу VI ГПК, а тому наведений припис статті 20 ГПК у такому разі не застосовується.

III. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав

25. Об'єкти авторського права, що підлягають правовій охороні, визначені (не вичерпно) статтею 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, суду слід враховувати, що:

- за змістом статей 421, 433, 435 ЦК України, статей 7 і 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в їх взаємозв'язку таким є лише той результат, який створено творчою працею;

- доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею;

- правовій охороні як об'єкт авторського права підлягає твір, виражений в об'єктивній формі, а не його зміст. Не охороняються авторським правом, зокрема, ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття (наприклад, шахові партії, методики навчання тощо); разом з тим підлягають охороні літературні та інші твори, в яких викладено (описано, проілюстровано) відповідні ідеї, методики тощо. До об'єктів авторського права можуть належати окремі речення, словосполучення та інші частини твору, які є творчими й оригінальними і можуть використовуватися самостійно;

- майнове право інтелектуальної власності на твір не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому твір виражено; передання прав на матеріальний об'єкт не тягне за собою передання прав на використання твору.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про авторське право і суміжні права" частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону. Таким чином, назва твору підлягає охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої діяльності автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно.

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, як правило, не можуть вважатися твором у розумінні статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та бути зареєстровані й захищатися в судовому порядку саме як твір. Водночас слід мати на увазі, що розрізняльна частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) або словосполученням, і відповідне слово (словосполучення) може виступати об'єктом авторського права.

Вирішення питання щодо можливості самостійного використання частини твору (у тому числі й оригінальної назви твору) потребує, як правило, спеціальних знань, тому з цією метою господарському суду слід згідно зі статтею 41 ГПК призначати відповідну судову експертизу.

Призначаючи судову експертизу, господарським судам слід враховувати викладене у постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Вирішуючи питання про призначення судової експертизи в зв'язку з необхідністю дослідження об'єктів авторського права та/або суміжних прав, господарські суди не повинні залучати як експертів чи спеціалістів осіб, пов'язаних трудовими чи договірними відносинами з суб'єктами майнових прав на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, за винятком випадків, коли інших експертів та/або спеціалістів з певних питань залучити

неможливо. В разі необхідності одержання інформації про спеціальні засоби захисту об'єктів авторського права та/або суміжних прав (спеціальні позначки на примірниках творів, дисках для лазерних систем зчитування тощо) та/або ознаки справжності, які відомі лише суб'єкту зазначених майнових прав, його посадові особи та інші працівники можуть брати участь у судовому процесі на підставах та в порядку, визначених статтею 30 ГПК.

26. Використання творів та/або об'єктів суміжних прав, - якщо інше не встановлено законом, - допускається лише на підставі передбаченого статтею 1107 ЦК України договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При цьому господарським судам слід мати на увазі таке:

- майнові права, не зазначені в договорі як передані чи дозволені до використання, вважаються непередаваними та недозволенними;
- предметом договору не можуть бути права на використання творів, які не були чинними;
- невиключні права, одержані за ліцензійним договором, можуть у подальшому передаватися іншим особам, якщо це прямо передбачено у первісному договорі;
- якщо в ліцензійному договорі на видання, опублікування чи інше відтворення твору або об'єкта суміжних прав винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути зазначено як його істотну умову максимальний тираж твору або об'єкта суміжних прав. Примірники творів або об'єктів суміжних прав, відтворені понад установлений тираж, є контрафактними. Будь-які пробні чи технологічні тиражі повинні входити до встановленого договором розміру тиражу.

27. Поняття контрафактних примірників твору, фонограми, відеограми наведено у статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Зокрема, правомірно відтворені і розповсюджені на території іншої країни примірники творів, відеограм і фонограм, не призначені для ввезення (імпорту) та розповсюдження на території України, є контрафактними в разі їх поширення на території України. Це не стосується випадків придбання фізичними особами в інших країнах та ввезення на територію України зазначених примірників для використання з некомерційною метою.

Використання твору та/або об'єкта суміжних прав поза межами умов, визначених договором, визнається порушенням авторського права (суміжних прав), оскільки відповідні дії вчиняються поза межами повноважень, наданих суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт.

Контрафактними є й примірники творів та/або об'єктів суміжних прав, у яких поряд з правомірно використовуваними об'єктами авторського права та/або суміжних прав використовуються неправомірно відтворені (наприклад, розділ у книжці, стаття у збірнику, пісня на диску для лазерних систем зчитування тощо).

Особа, що вчинила таке відтворення, може за власний рахунок видалити контрафактні частини (елементи) з примірників творів та/або об'єктів суміжних прав, що, однак, не звільняє порушника від цивільно-правової відповідальності за Законом України "Про авторське право і суміжні права".

Особа, що розповсюджує примірники, в яких відображено об'єкти авторського права та/або суміжних прав без дозволу суб'єкта такого права, несе відповідальність за порушення законодавства про авторське право і суміжні права і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано за договором з третіми особами.

Господарським судам слід мати на увазі, що поняття контрафактності примірників творів та/або відеограм, фонограм є юридичним, тому питання про контрафактність не можуть ставитися перед експертом.

28. У розгляді господарським судом справи про захист авторських прав потрібно виходити з того, що, поки не доведено інше, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Інші докази, пов'язані з авторством твору, досліджуються лише в разі якщо авторство даної особи на твір оспорується або заперечується.

29. З огляду на приписи статті 33 ГПК 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:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України "Про авторське право і суміжні права" 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. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

У прийнятті судового рішення зі спору, пов'язаного з порушенням авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання суду на використання твору та/або об'єкта суміжних прав позивачем: мають бути з'ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого права.

З урахуванням припису підпункту "д" статті 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права", який визначає як підставу для судового захисту вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, відсутність шкоди не звільняє порушника від обов'язку припинити порушення таких прав.

30. Оскільки ліцензійний договір має визначати, зокрема, вид ліцензії, конкретні права, що надаються за договором, способи використання відповідного об'єкта, то у вирішенні відповідних спорів слід враховувати, що

деякі з цих прав можуть передаватися як виключні, інші - як невиключні. При цьому права на використання твору та/або об'єкта суміжного права, що передаються за договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору (частина шоста статті 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статті 1108 - 1110 ЦК України).

Включення до договору про передачу виключних прав умов, що обмежують права особи, якій вони передаються, стосовно їх захисту, суперечить законодавству. Особа не може бути позбавлена права на звернення до суду, оскільки угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною (частина третя статті 1 ГПК).

Судам слід враховувати, що розпорядження майновими правами на об'єкти авторського права може здійснюватися згідно з нормами глави 75 ЦК України.

30.1. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу використання твору; території, на яку поширюється право, що надається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди).

Способи використання твору наведені (не вичерпно) у статті 441 ЦК України та статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Таким чином, у вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, господарські суди повинні всебічно і повно досліджувати обставини щодо обсягу прав, які передано чи надано у використання за договором, строку дії авторського договору тощо. У разі коли з матеріалів справи вбачається, що мало місце неодноразове передання майнових прав на твір або об'єкт суміжних прав, господарському суду у розгляді справи необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір або об'єкт суміжного права і передачею (відчуженням) повністю чи частково прав таких суб'єктів. Зокрема, підлягають з'ясуванню питання про те, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

30.2. Частиною другою статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права" визначено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Умову договору щодо зобов'язання фактично використовувати твір може бути включено до договору в разі, якщо сторони визнають її істотною, і тільки у цьому випадку колишній правовласник може вимагати від користувача фактичного використання твору.

Відсутність у договорі вказівки на конкретний твір, право на який передається за цим договором, означає, що сторонами в такому разі не визначено предмет договору і, отже, він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне за собою й відсутність у відповідному договорі хоча б однієї з умов, визначених згаданою нормою як істотна.

30.3. За змістом частини другої статті 1107 ЦК України договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір або об'єкт суміжного права укладається в письмовій формі, у разі недодержання якої такий договір є нікчемним (за винятком випадку, передбаченого частиною першою статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Господарським судам слід враховувати, що у визначенні форми правочину про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, який вчиняється у правовідносинах з іноземним елементом, застосовуються вимоги частин першої і третьої статті 31 Закону України "Про міжнародне приватне право".

30.4. З авторами творів, що увійшли складовою частиною до аудіовізуального твору (як такими, що існували раніше, так і створеними в процесі роботи над аудіовізуальним твором), продюсером аудіовізуального твору чи організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, повинен укладатися договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності у відповідному обсязі. При цьому передбачене частиною другою статті 17 Закону України "Про авторське право і суміжні права" право авторів аудіовізуального твору на отримання винагороди за використання такого твору визначеними способами не може бути передане (відчужене) іншим особам.

30.5. Позадовірне використання творів та/або об'єктів суміжних прав може здійснюватися лише в цілях і в обсязі, прямо визначених у законі. Вирішуючи питання про правомірність дій сторін, суд повинен установити, чи відповідали законні цілі позадовірного використання і чи не перевищував обсяг використання межі, визначені законом для даних об'єктів авторського права та/або суміжних прав.

31. Якщо у випадках, передбачених частиною четвертою статті 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права", видавець твору виступає як представник автора і захищає права останнього, суд не вправі повернути позовну заяву з мотивів відсутності в ній справжнього імені автора і неподання довіреності від автора. При поданні такої заяви видавцеві достатньо надати суду примірник твору, на якому зазначено ім'я чи найменування цього видавця.

Справжнє ім'я автора та умови додержання анонімності зазначаються в договорі, яким визначено відносини між автором і видавцем. Такий договір не є предметом спору про використання твору, опублікованого анонімно чи під псевдонімом, і не підлягає дослідженню в судовому розгляді.

У разі якщо автор відповідного твору не розкриє своє ім'я або не заявить про своє авторство до вирішення спору по суті, господарський суд приймає рішення про задоволення позову на користь видавця.

32. Надання суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності дозволу на використання твору або об'єкта суміжних прав іншій особі не позбавляє цього суб'єкта права забороняти неправомірне використання відповідного об'єкта права інтелектуальної власності, якщо особа, якій передано право на використання такого об'єкта, не здійснює захисту відповідного права. У такому разі суб'єкт майнового права не вправі вимагати виплати компенсації за пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", але може вимагати від порушника відшкодування моральної шкоди.

33. Якщо організація, яка здійснює видавничу діяльність і надала друкарні оригінал-макет твору для друкування книжки, порушила права автора твору, належним відповідачем виступатиме саме така організація, але не друкарня, що здійснювала лише технічне сприяння у створенні книжки. Однак якщо друкарня з власної ініціативи перевищить замовлений тираж твору, то вона нестиме відповідальність за порушення авторського права.

34. Господарським судам слід мати на увазі, що за змістом пункту 1 частини першої статті 268 ЦК України на вимоги, що впливають із захисту особистих немайнових прав автора і виконавця (статті 423, 438 названого Кодексу, стаття 14, 38 Закону України "Про авторське право і суміжні права"), позовна давність не поширюється. До позовних же вимог майнового характеру позовна давність застосовується на загальних підставах.

35. Якщо твір та/або об'єкт суміжного права створено (здійснено, вироблено) за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом) або за замовленням, то у відповідності із статтями 429, 430 ЦК України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором; при цьому особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами. Права на твори та/або об'єкти суміжних прав, створені поза межами трудового договору чи службового завдання, замовлення не можуть вважатися переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону; наприклад, здійснені працівником ілюстрації до твору, створеного у процесі виконання службового завдання, не розглядатимуться як службові твори, якщо вони не передбачені таким завданням чи трудовим договором (контрактом) з роботодавцем. Межі службового завдання в разі виникнення спору визначаються з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, службових записок тощо).

Розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання службового чи замовленого твору або об'єкта суміжних прав встановлюються договором творця з роботодавцем чи замовником. Такий договір може бути: а) трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних майнових прав на твір між роботодавцем і автором чи іншим творцем, розміру винагороди, переліку службових обов'язків зі створення певного твору чи творів, характеру службового завдання тощо); б) цивільно-правовим, укладеним як до, так і після створення твору чи об'єкта суміжного права з урахуванням вимог статей 430, 1112, 1113 ЦК України, статей 16 і 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Зазначені документи виступають як засоби доказування у відповідних справах. У разі коли сторонами не досягнуто згоди щодо розміру винагороди, суду у вирішенні спору слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" (з подальшими змінами і доповненнями).

36. За наявності твору про співавторство творів, що становлять нерозривне ціле, господарським судам слід виходити, зокрема, з факту визнання співавторства на момент опублікування твору. Це може бути підтверджено зазначенням імен співавторів на примірнику твору, волевиявленням співавторів, вираженим у договорах про передачу прав, у публічних заявах тощо.

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен з співавторів вправі використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, за умови, що інше не передбачено договором між співавторами. При цьому особи, які надавали авторові (авторам) технічну допомогу (друкування, коректування тексту тощо), не повинні визнаватися співавторами твору.

Співавторством вважається також спільна належність двом або декільком особам авторського права на інтерв'ю, яке є результатом творчої, інтелектуальної діяльності, в будь-яких засобах масової інформації. При цьому співавторами виступають особа, яка дала інтерв'ю, і особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв'ю в будь-який спосіб може мати місце лише за згодою особи, яка давала інтерв'ю.

В обчисленні строку дії авторського права на твір, створений у співавторстві, слід виходити з того, що воно діє протягом усього життя авторів і 70 років після смерті останнього з авторів, який пережив інших співавторів. Це правило застосовується до твору в цілому, незалежно від того, чи становить такий твір одне нерозривне ціле, чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

З урахуванням приписів статті 358 ЦК України, право спільної власності на об'єкт авторського права чи суміжних прав здійснюється співвласниками за їхньою згодою та не може реалізовуватися на розсуд лише одного із співвласників.

37. Закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір не означає припинення особистих немайнових прав, які діють безстроково. Особи, що використовують твори або об'єкти суміжних прав, зобов'язані дотримуватися особистих немайнових прав автора.

38. У числі немайнових прав автора законом передбачено право на недоторканість твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо.

Право на недоторканість твору стосується таких змін твору, які не пов'язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідна зміна може мати місце виключно зі згоди автора (іншої особи, якій належить авторське право), що повинна бути ясно виражена; за відсутності доказів того, що згода була ясно виражена, вона не може вважатися одержаною.

Поряд з тим Законом передбачено право на переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни твору в порядку його використання. Відповідні зміни твору передбачають створення нового (похідного) твору на основі такого, що вже існує. При цьому право на переробку твору як один із способів використання результату інтелектуальної діяльності може бути

передано в числі інших правомочностей в межах передачі виключного майнового права за договором про передання (відчуження) виключного майнового права або надано за ліцензійним (авторським) договором.

Окремим випадком переробки твору є модифікація комп'ютерної програми чи бази даних, тобто будь-які їх зміни, в тому числі переклад з однієї мови програмування на іншу, за винятком адаптації, яка являє собою внесення змін, здійснюваних виключно в цілях функціонування комп'ютерної програми чи бази даних на конкретних технічних засобах користувача чи під управлінням конкретних програм користувача.

Іншими змінами (крім переробки, адаптації і аранжування) можуть бути, зокрема, скорочення обсягу твору, створення "дописаних" творів (з продовженням сюжетної лінії оригінального твору з використанням його персонажів) тощо.

Вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково) та чи мало місце створення похідного твору як самостійного об'єкта авторського права може потребувати спеціальних знань, а отже призначення судової експертизи.

39. Автори творів, що входять до складених творів (тобто збірників, енциклопедій, антологій, які є результатом творчої праці за договором або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини) вправі використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено договором між автором (авторами) і упорядником збірника (енциклопедії, антології тощо).

Авторське право упорядника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір чи розташування тих самих творів для створення власних складених творів.

Виключні права на використання енциклопедичних видань, збірників праць (у тому числі періодичних), різного роду періодичних видань (журналів, газет тощо) належать видавцеві, однак автори творів, включених до таких видань, зберігають свої виключні права на використання своїх творів, якщо інше не передбачено договором.

За змістом припису частини другої статті 19 Закону України "Про авторське право і суміжні права" наявність у особи авторського права на складений твір у цілому не потребує доказування ним відсутності порушень з його боку авторських прав на окремі самостійні твори, що включено до цього складеного твору, та (або) доведення, що зазначені твори створено як службові згідно з вимогами статті 16 цього Закону. Названі факти презюмуються і не підлягають доведенню суб'єктами авторського права на складений твір у цілому при розгляді справи відповідно до правила частини п'ятої статті 35 ГПК. За цією нормою факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути спростовано в загальному порядку.

40. Право на поширення в будь-який спосіб твору належить авторові твору, який, зокрема, може дозволяти чи забороняти розповсюдження оригіналу або примірників твору. При цьому якщо оригінал чи примірники правомірно опублікованого твору з дозволу автора введено в цивільний обіг шляхом продажу або іншої передачі майнових прав на них на території

України, подальше розповсюдження шляхом продажу або дарування оригіналу чи примірників твору допускається без згоди автора чи (у випадку набуття за договором чи законом майнового права інтелектуальної власності іншою особою) іншого суб'єкта авторського права та без виплати винагороди (вичерпання права на розповсюдження твору). Відповідне право застосовується лише до примірників твору, які виражені в матеріальній формі: за інших форм вираження твору вичерпання права може й не відбуватися, зокрема, права на розповсюдження твору в мережі Інтернет. Використання твору, розміщеного (з дозволу автора) в мережі Інтернет, можливе лише з дозволу суб'єкта авторського права на цей твір (за винятком відтворення та використання твору в некомерційних цілях (в особистих, у тому числі для навчання тощо)).

Принцип вичерпання прав стосується лише оригіналу чи примірників творів, правомірно введених у цивільний обіг. Розповсюдження ж контрафактних примірників творів у будь-якому разі є порушенням виключних майнових прав на твір, незалежно від того, створено цей примірник самим порушником чи придбано у третіх осіб (для подальшого використання у комерційних цілях).

41. Використанням твору в силу статті 441 ЦК України вважається, серед іншого, його публічне використання різними способами, як-от публічний показ, публічне виконання - як у реальному часі ("наживо"), так і з допомогою технічних засобів, публічне сповіщення (радіо, телебачення), а також публічна демонстрація аудіовізуального твору (зі звуковим супроводом чи без такого) у місці, відкритому для публічного відвідування, або в іншому місці (приміщенні), де присутні особи, які не належать до кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, - незалежно від того, чи сприймається твір публікою безпосередньо у місці його публічної демонстрації (публічного показу), чи в іншому місці одночасно з такою демонстрацією (показом).

(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 р. № 3)

Відповідальність за публічне виконання твору (в тому числі при його виконанні в реальному часі - "наживо") несе фізична чи юридична особа, яка бере на себе ініціативу і відповідальність за проведення відповідного заходу.

У вирішенні питання про те, чи належать певні особи до кола сім'ї тієї особи, яка здійснює публічне використання твору, необхідно, виходячи з приписів статей 2 і 3 Сімейного кодексу України, з'ясувати і врахувати документально підтверджені сімейні (родинні) зв'язки, а за необхідності (в тому числі й щодо належності особи до кола близьких знайомих сім'ї) - й інші докази, які свідчили б про тривалі стосунки та особисте спілкування, про інші обставини, що дозволяють зробити висновок про існування спільних інтересів.

42. Відтворення твору, тобто виготовлення одного чи кількох примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі з комерційною метою, не є порушенням виключних майнових прав на твір лише в тому випадку, коли у момент виготовлення такого примірника (примірників) або його частини сам твір використовується правомірно, як-от з дозволу суб'єкта майнових прав на твір чи в інших випадках, передбачених законом. Відтак порушенням виключних майнових прав на твір є виготовлення одного чи кількох примірників, здійснене з контрафактного примірника або за

неправомірного доведення до загального відома (в тому числі при неправомірному розміщенні в мережі Інтернет).

Допустимим є відтворення без згоди автора (чи іншого суб'єкта майнових прав на твір), здійснюване лише фізичною особою і лише в особистих цілях, що за змістом статті 25 Закону України "Про авторське право і суміжні права" слід розуміти як некомерційне використання відповідного примірника для задоволення власних потреб чи потреб кола сім'ї цієї особи (яке визначається судом з урахуванням конкретних обставин справи, що розглядається).

43. У вирішенні спорів, що виникають у зв'язку із застосуванням положень чинного законодавства про право слідування, слід мати на увазі: суть цього права у відповідності до статті 27 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та статті 448 ЦК України полягає в тому, що автор має право на одержання винагороди у вигляді відсоткових відрахувань від ціни кожного наступного за першим відчуженням (перепродажу), незалежно від того, прибутковим чи збитковим є такий перепродаж оригіналу конкретного твору; на відміну від виключного права, право слідування є невідчужуваним, хоча й переходить у спадщину на строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

44. Розклад телерадіопередач як такий не є об'єктом авторського права, якщо він підпадає під ознаки, визначені пунктом "е" статті 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Якщо упорядкування розкладу телерадіопередач є результатом творчої праці і такий розклад відповідає критеріям оригінальності, зокрема, містить авторські коментарі, анотації, художнє оформлення тощо, то його може бути визнано об'єктом авторського права. В такому випадку правовому захистові підлягає право на твір в цілому та на його елементи, які мають самостійне значення, що не перешкоджає використанню за відсутності дозволу автора розкладу телерадіопередач як такого без зазначених елементів.

45. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про авторське право і суміжні права" виключні майнові права на використання друкованого засобу масової інформації у цілому належать видавцеві, а не редакції газети. Згідно зі статтею 7 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" редакція має право виступати засновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем. Таким чином, у спорах з приводу того, хто є суб'єктом майнових прав, що впливають з авторського права на складений твір, фактичні дані про особу видавця друкованого засобу масової інформації входять до предмета доказування, а саме підлягає з'ясуванню, чи виступає редакція друкованого засобу масової інформації одночасно його видавцем.

46. Згідно зі статтею 18 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та частиною четвертою статті 433 ЦК України комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

Відповідно до статті 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996) комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Така охорона застосовується до комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх вираження.

Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням у розумінні статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", і тому на таке розміщення творів поширюється дія статті 15 цього Закону. Якщо у зв'язку з таким розміщенням порушуються майнові права суб'єкта авторського права, визначені статтею 15 названого Закону, то це дає підстави для судового захисту авторського права (пункт "а" статті 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Окрім зазначеного, запис твору чи об'єкта суміжних прав у пам'ять комп'ютера є використанням, якщо з ініціативи особи, яка здійснює запис, необмежене коло осіб одержує доступ до цього об'єкта авторських чи суміжних прав. Якщо при цьому порушуються вимоги Закону України "Про авторське право і суміжні права", то створені чи одержані в результаті такого використання примірники творів є контрафактними. Особи, які вчинили відповідні дії (зокрема, власники сайту, на якому було розміщено твори чи об'єкти суміжних прав без надання дозволів згідно з названим Законом), визнаються порушниками авторського права та/або суміжних прав.

Сам по собі факт розміщення на сайті відповідача твору чи об'єкта суміжних прав, тотожного об'єктові інтелектуальної власності, майнові права на який належать позивачу, свідчать про факт порушення таких прав відповідачем за умови, що останнім не подано суду доказів на підтвердження правомірності розміщення ним на своєму сайті спірного об'єкта інтелектуальної власності. Відтворення такого об'єкта з іншого сайту без підтвердження правомірності використання об'єкта інтелектуальної власності не може бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності.

У вирішенні відповідних спорів суд повинен встановити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред'явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення нею авторського права та/або суміжних прав. Дані щодо власника веб-сайту можуть бути витребувані відповідно до положень пункту 4 статті 65, статті 38 ГПК у адміністратора системи реєстрації та обліку доменних імен і адрес українського сегменту мережі Інтернет.

Неправомірне зберігання комп'ютерних програм у пам'яті комп'ютера чи іншого електронного пристрою є порушенням майнового авторського права.

Веб-сторінки з огляду на положення частини першої статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" є електронними документами, які не можуть бути доставлені в суд; однак вони можуть містити відомості про обставини, які мають значення для справи (наприклад, якщо вони виступають об'єктами авторського права чи суміжних прав). Відтак з урахуванням частини першої статті 32, частини першої статті 36 та припису частини першої статті 39 ГПК суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений права провести огляд та дослідження цих доказів в місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій у протоколі, який повинен відповідати вимогам статті 81¹ ГПК.

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних прав;

такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб.

Роздруківки інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані або засвідчені закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із статтею 6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, від 20.03.92 вони мають на території України доказову силу офіційних документів.

Необхідно мати на увазі також, що публічний доступ до конфіденційних даних про фізичних осіб, що містяться в записах ідентифікатора власників домену, є закритим. Тому в разі необхідності доступу до таких даних позивач вправі звернутися до господарського суду з клопотанням про їх витребування відповідно до статті 38, пункту 4 статті 65 ГПК.

47. У практиці продажу примірників комп'ютерних програм застосовується декілька видів ліцензій та ліцензійних договорів для надання користувачам цих програм певного обсягу прав щодо їх використання. Такі договори, за загальним правилом, є договорами приєднання (стаття 634 ЦК України), тобто договорами, умови яких встановлені однією із сторін у визначених формах, які можуть бути укладені лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Інша сторона не може запропонувати свої умови договору. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, лише на підставах, передбачених законом.

Таким чином, у практиці роздрібного продажу примірників комп'ютерних програм пропозиція укласти ліцензійний договір, як правило, надходить від суб'єкта авторського права. Це, зокрема, означає, що коли в даному договорі не зазначено місце його укладення і він є зовнішньоекономічним, до його форми підлягає застосуванню право країни місця проживання суб'єкта авторського права - фізичної особи або право країни місцезнаходження суб'єкта авторського права - юридичної особи (стаття 31 Закону України "Про міжнародне приватне право").

48. Господарським судам слід враховувати, що у визначенні обсягу та строку чинності прав інтелектуальної власності на твір чи об'єкт суміжних прав у відносинах, ускладнених іноземним елементом, застосуванню підлягає право України як країни, де вимагається охорона такого об'єкта інтелектуальної власності. Водночас до прав та обов'язків сторін за договором про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір або об'єкт суміжного права, якщо такий договір є зовнішньоекономічним, застосовується право, порядок визначення якого передбачено правилами, встановленими Законом України "Про міжнародне приватне право".

49. За приписами статей 48 і 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" можлива передача на договірних засадах авторами або іншими суб'єктами авторського права та/або суміжних прав повноважень з управління майновими правами організаціям колективного управління, на які покладається виконання відповідних функцій, зокрема, збір винагороди на підставі зазначених договорів чи цього Закону, розподіл (перерозподіл між іншими організаціями колективного управління) зібраної винагороди, перерахування належної частки перерозподіленої винагороди іншим організаціям колективного управління, що представляють майнові інтереси відповідних суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, або виплата розподіленої винагороди безпосередньо таким суб'єктам.

За наявності договорів з суб'єктами авторського права та/або суміжних прав на управління їх майновими правами, організації колективного управління відповідно до статті 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права", що надає право таким організаціям представляти інтереси власників майнових авторських прав, виконавців, виробників фонограм (відеограм), мають право звертатися до господарського суду з позовами про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отриманих порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, і у тому випадку, коли з порушником авторського права чи суміжних прав організацією колективного управління не укладено будь-якої угоди.

Організації колективного управління, які здійснюють управління майновими правами на твори, повинні довести наявність у них прав на управління авторськими майновими правами певного кола осіб. Отже, у разі звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист прав суб'єктів авторського права суд повинен з'ясувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та суб'єктом авторського права. Якщо у організації колективного управління відсутні повноваження на управління майновими правами суб'єкта авторського права, зокрема, щодо конкретного твору, судам слід відмовляти у задоволенні позову цієї організації.

Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права та/або суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й договорів про взаємне представництво інтересів.

Названі організації, діючи в межах наданих їм суб'єктами авторського та/або суміжних прав повноважень чи на підставі статей 42, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права", звертаються до господарського суду з позовами на захист прав таких суб'єктів без подання їх довіреностей на право представництва у суді в кожному окремому випадку.

Документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на колективній

основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону України "Про авторське право і суміжні права", - договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

Спир за участю організації колективного управління може бути вирішений господарським судом без участі конкретної особи, чий майнові інтереси представляє така організація. За необхідності господарський суд може залучити її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору (стаття 27 ГПК).

Водночас необхідно мати на увазі, що у разі передачі одним з авторів створеного у співавторстві твору майнових прав на цей твір організації колективного управління авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам, а тому у вирішенні пов'язаних з цим спорів господарському суду належить з'ясувати, чи визначено відносини між співавторами укладеною ними угодою і за необхідності вирішувати питання про залучення до участі у справі як третіх осіб (що не заявляють самостійних вимог на предмет спору) інших співавторів.

49¹. Господарським судам необхідно мати на увазі, що згідно з приписами пункту "в" частини першої статті 49 Закону України "Про авторське права і суміжні права" до функцій організацій колективного управління належить збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав не лише суб'єктам авторського і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також й іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону.

Водночас згідно з положеннями частини другої тієї ж статті суб'єкти авторського права, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладення договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

Отже, надавши організаціям колективного управління можливість дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому порядку, законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких (із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим (телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо).

Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів авторського права - як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно отримання

винагороди - та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати використання необмеженого переліку творів без порушення майнових авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією колективного управління.

(постанову доповнено пунктом 49¹ згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 13)

49². Пункт 49² виключено

(постанову доповнено пунктом 49² згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 13,

пункт 49² виключено згідно з постановою пленуму

Вищого господарського суду України від 16.12.2015 р. № 2)

50. Відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права та/або суміжних прав.

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару / ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об'єкт суміжних прав, інших критеріїв.

Документами, що підтверджують роздрібну ціну оригінального товару / ліцензійного примірника твору, можуть будь-які належним чином оформлені документи (лист, довідка, прайс-лист, прейскурант тощо) суб'єкта авторського права та/або суміжних прав або його офіційного представника в Україні.

У вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття "упущена вигода", судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар / примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар / ліцензійний примірник твору.

У розгляді відповідних справ слід також мати на увазі приписи абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

51. За змістом статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у розгляді різних судових справ.

Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених прав, відповідно до пункту "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

У вирішенні відповідних спорів господарським судам слід мати на увазі таке.

51.1. Хоча розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову в твердій сумі.

51.2. Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні розміру компенсації.

Кожен окремий факт протиправного використання об'єктів авторського та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об'єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

51.3. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеня вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який встановлено на час прийняття судом відповідного рішення.

52. Якщо правова охорона об'єкта авторського права чи суміжних прав на момент подання позову припинена з передбачених законом підстав, то вимога про стягнення збитків або виплату компенсації може бути заявлена особою, яка на момент вчинення правопорушення була суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт.

У разі надання третій особі права використання твору (об'єкта суміжних прав) за ліцензійним договором або передачі третій особі виключних майнових прав за договором про передання (відчуження) згаданих прав новий суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на цей об'єкт не вправі вимагати відшкодування збитків, завданих допущенням до укладення відповідного договору порушенням, або виплати компенсації за таке порушення. Відповідна вимога може бути заявлена особою, яка була суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт авторського чи суміжного права на момент вчинення правопорушення.

Разом з тим право вимоги відшкодування збитків або виплати компенсації може бути передано за угодою про відступлення права (вимоги).

53. За змістом частини четвертої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суду надано право прийняти рішення про вилучення чи конфіскацію контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення і в тих випадках, коли позивач не заявляє відповідних вимог.

Вихід за межі позовних вимог у такому разі здійснюється господарським судом з додержанням правил пункту 2 статті 83 ГПК.

54. Судам слід вживати заходів до забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав, керуючись вимогами статей 66 - 68 ГПК та статті 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права", що містить спеціальні підстави, способи та порядок вжиття заходів до забезпечення позову у такій категорії справ.

У вирішенні питань, пов'язаних із вжиттям таких заходів, необхідно мати на увазі викладене у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову".

Виносячи ухвалу щодо спеціальних способів забезпечення позову, передбачених у згаданій нормі, суд повинен зазначити достатні підстави, які дозволяють вважати, що відповідач або інші особи є порушниками авторського права та/або суміжних прав. Ухвала виноситься на стадії прийняття позовної заяви до провадження суду, а за необхідності - й під час розгляду справи, і в будь-якому разі не повинна містити висновків по суті спору, що виник, і визначати наперед рішення суду.

Якщо позовні вимоги мають майновий характер (відшкодування збитків, шкоди, виплата компенсації), найдоцільнішим є забезпечення позову у вигляді арешту відповідних грошових сум.

55. Судам слід враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення авторського права і суміжних прав.

За авторсько-правовою системою охорони об'єктів цих прав захист авторам та іншим суб'єктам авторського права (суміжних прав) надається лише проти будь-якого свідомого несанкціонованого використання іншою особою охоронюваного об'єкта (крім передбачених законом випадків вільного використання творів і об'єктів суміжних прав). Тому факт позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише у разі доведення автором чи іншим суб'єктом зазначених прав обставин, пов'язаних з копіюванням або запозиченням іншою особою істотних рис твору чи об'єкта суміжного права, що був раніше введений в цивільний оборот, або з незаконним використанням відповідного твору чи об'єкта суміжного права в інший спосіб.

IV. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

56. У розгляді позовних вимог, пов'язаних із здійсненням державної реєстрації знака для товарів і послуг, господарським судам необхідно мати на увазі, що суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства; але суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака.

57. Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Згідно з частиною першою статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак, за винятком випадків, коли йдеться про захист авторського права. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог пункту 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути

задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом.

58. Особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

Разом з тим господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як зловживання правом (частина третя статті 13 ЦК України).

59. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у дев'ятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;
- перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;
- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номера.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

60. У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того,

відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державної служби інтелектуальної власності України.

61. Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які впливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

У вирішенні відповідних питань господарським судам слід мати на увазі, що запис про реєстрацію торговельної марки (знака для товарів і послуг), який вноситься до реєстру, а також свідоцтво про право власності можуть містити згадані відомості, які вносяться до цих документів згідно із стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) ST 60.

62. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень

умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

63. Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 (у редакції наказу від 20.08.97 № 72, з подальшими змінами і доповненнями).

Господарським судам слід враховувати, що у названих актах законодавства у ряді випадків використовується різна термінологія стосовно схожих понять: так, у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вживається термін "споріднені" товари (послуги), тоді як у згаданих Правилах - "однорідні" (товари, послуги). У таких випадках судам належить виходити з правового змісту та обсягу застосовуваних у законодавстві термінів.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

64. У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 60 ГПК.

Якщо позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним подано іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК.

65. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче

положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Вирішуючи питання, пов'язані з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у постановках пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

66. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняє іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

67. Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

При цьому господарському суду необхідно враховувати таке. Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон і пов'язує набуття відповідних прав. Отже, оскільки право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

(торговельну марку) набувається з моменту відповідної реєстрації, то й договір про передання виключних майнових прав на такий об'єкт хоча й має виконуватися сторонами з моменту його підписання, але безпосередньо не надає новому власникові виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку), які переходять до нього лише з моменту здійснення державної реєстрації. Якщо така реєстрація не відбулася, особа, якій за договором передавалося право власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), не набуває права власника за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

(пункт 67 доповнено абзацом згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 9)

68. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору (пункт 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу (відчуження) права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є істотною для договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

69. Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК разом з відповідним правовласником.

За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

70. У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилення відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-

от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, якщо до неї не пред'явлено окремих позовних вимог.

71. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака 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.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

72. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

73. Якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним.

74. У разі коли позов, пов'язаний із заборобою використання позначення, поданий до одного із співвласників знака для товарів і послуг, господарський суд може залучити до участі у справі іншого співвласника (інших співвласників) - у залежності від конкретних обставин справи як відповідача або як третю особу.

75. Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак визнається добре відомим на підставі рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржено у судовому порядку, а також за рішенням суду.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

У розгляді справ, пов'язаних з оскарженням відповідних рішень Апеляційної палати, господарським судам слід звертати увагу, зокрема, на те, чи існувала за станом на дату, з якої знак визнано добре відомим в Україні, та юридична особа, якій належав знак на дату прийняття рішення Апеляційною палатою.

У спорах про визнання знака добре відомим Державна служба інтелектуальної власності України залежно від конкретних обставин справи повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

76. Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою.

У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судові рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у низці таких засобів.

77. Відповідно до пункту 1 статті 6^{septies} Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії.

Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" господарським судам 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.

V. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на інші об'єкти промислової власності

78. Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство.

З огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК України, належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така, як схожість найменувань.

У разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановях пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі

питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

У застосуванні згаданих статей ЦК України і ГК України слід враховувати, що вони не виключають охорону в Україні права на комерційне (фірмове) найменування й іноземних осіб.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізнити від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

79. За змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, і отже, такі громадяни можуть звертатися до господарського суду за захистом відповідного права на загальних підставах.

80. Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних

документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

81. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин і свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми чи свідоцтво на знак для товарів і послуг видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа статус суб'єкта підприємницької діяльності. Тому якщо поданий позов про визнання патенту чи свідоцтва недійсним стосується прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд повинен відмовити у прийнятті відповідної позовної заяви на підставі пункту 1 частини першої статті 62 ГПК, а у разі якщо ці обставини з'ясовано після прийняття позовної заяви, провадження у справі підлягає припиненню згідно з пунктом 1 частини першої статті 80 ГПК.

Водночас спори за позовами юридичних осіб про визнання недійсним патенту на промисловий зразок, власником якого є також юридична особа, підлягають вирішенню господарськими судами, оскільки невласникові патенту, в тому числі й авторові промислового зразка, не надається будь-яких майнових чи інших прав (за винятком належного авторові промислового зразка права авторства), а отже, він не повинен бути стороною (відповідачем) у відповідній справі, але з урахуванням конкретних обставин справи може бути залучений до участі в ній як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

82. Судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав.

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

83. Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

(абзац п'ятий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. № 6)

У випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожен знак винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

(пункт 83 доповнено абзацом згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 9)

83¹. Базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це передбачено частиною другою статті 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"), щоб залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою - мати право, завдяки примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід.

(постанову доповнено пунктом 83¹ згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. № 6)

84. Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в оборот власником цього патенту чи з

його спеціального дозволу. Тому виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", порушуються, якщо особа, не маючи патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями товару.

Суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок" може бути не лише виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену з використанням всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка.

Питання, пов'язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

85. Статтями 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено підстави визнання недійсними патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення поняття "охоронюваний законом інтерес", наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004.

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або в певній частині; в останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність.

Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки:

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту);

- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

86. Питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності відомостей саме про сукупність його суттєвих ознак, а не відомостей стосовно кожної з цих ознак окремо.

87. Установлення господарським судом факту наявності у господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на промисловий зразок свідчить про правомірність використання відповідного об'єкта промислової власності.

При цьому необхідною передумовою визнання права попереднього користувача промисловим зразком є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак). Якщо у виробі не використано хоча б одну з суттєвих ознак, яка разом з іншими ознаками утворює сукупність суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, у господарського суду відсутні підстави для визнання зазначеного права. Право попереднього користувача у суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до відповідної установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

88. У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (статті 66, 67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невинуватому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

89. Частиною двадцятою статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" передбачено можливість відмови в реєстрації лікарського засобу в разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів, причому рішення про таку відмову може бути оскаржено у встановленому законом порядку. З урахуванням приписів частини другої статті 124 Конституції України та частини першої статті 1 і пункту 1 частини першої статті 12 ГПК, справи у спорах, пов'язаних з відповідними відмовами, підвідомчі господарським судам на загальних підставах.

VI. Деякі питання судової практики, пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності у відносинах економічної конкуренції

90. За приписом статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією визнаються, крім дій у

конкуренції, визначених главами 2 - 4 цього Закону, будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Господарським судам у зв'язку з цим необхідно мати на увазі, що поняття звичая відображено у статті 7 ЦК України, згідно з якою звичаєм слід вважати правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства (а також й іншими офіційними актами - Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, відомчими нормативно-правовими актами), але є ustalеним у певній сфері цивільних відносин, причому звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Стосовно сфери інтелектуальної власності такі документи розробляються, зокрема, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Для встановлення того, що дії суб'єкта господарювання суперечать зазначеним правилам поведінки або іншим чесним звичаям у промислових і торговельних справах (частина перша статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"), орган Антимонопольного комітету України в своєму рішенні за результатами розгляду справи має визначити, яке правило поведінки, що є звичаєм, порушене суб'єктом господарювання, та встановити зміст цього правила, а також послатися на докази, на підставі яких встановлено його зміст. Обов'язок з доведення відповідних обставин у суді покладається на орган названого Комітету, а суд, зі свого боку, повинен здійснити оцінку пов'язаних з цим доказів з додержанням вимог статей 32 - 36, 43 ГПК. При цьому необхідно мати на увазі, що правила поведінки, унормовані ЦК України та іншими законодавчими актами, які регулюють питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі й ті, що визначають справедливість, добросовісність та розумність як загальні засади цивільного законодавства, не підпадають під ознаки "чесних звичаїв у підприємницькій діяльності".

91. Господарським судам у розгляді справ потрібно враховувати, що Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стаття 5) і Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (стаття 4) по-різному визначають дату, з якої власникові знака для товарів і послуг надається право на захист від його неправомірного використання: за першим з названих законів це - дата подання заявки, а за другим - дата початку використання знака у господарській діяльності.

Загалом положення статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" забезпечують захист від такої конкуренції у вигляді використання позначень не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості у використанні позначення чи сукупності позначень, що забезпечують індивідуалізацію даного суб'єкта господарювання.

92. Вирішуючи спори у справах щодо вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів інших суб'єктів господарювання, господарським судам з огляду на положення частини третьої статті 25 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, чи може бути можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання усунена в інший спосіб, ніж вилучення товару чи копій виробів, і приймати рішення про таке вилучення

лише за відсутності іншого способу захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта господарювання, який звернувся по такий захист.

93. Способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, передбачені Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції", можуть застосовуватись як самостійно, так і разом (у тому числі одночасно) із захистом таких прав у судовому порядку. Рішення органів Антимонопольного комітету України, прийняті у справах про недобросовісну конкуренцію, інші матеріали таких справ у разі їх подання сторонами господарському суду оцінюються останнім поряд з іншими доказами у справі, що розглядається судом.

94. Передумовою застосування до спірних правовідносин Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" є наявність відносин конкуренції між суб'єктами господарювання, яких стосується порушення. Якщо ж порушення прав інтелектуальної власності відбувається поза сферою конкурентних відносин, то захист таких прав здійснюється виключно за приписами ЦК України, ГК України, інших законодавчих актів, що регулюють питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, та відповідних норм процесуального права.

(постанову доповнено пунктом 94 згідно з постановою
пленуму Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. № 6,
у зв'язку з цим пункт 94 вважати пунктом 95)

94. Визнати такими, що втратили чинність, рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (з подальшими змінами).

Голова Вищого
господарського суду України

(підпис)

В. Татьков

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України

(підпис)

Г. Кравчук