



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Тенденції вирішення ІР-спорів в Україні: практика Верховного Суду

Ірина Колос

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

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



Секретар судової палати - Бенедисюк І.М.
2 постійні колегиї

Булгакова І.В.	Бенедисюк І.М.
Жайворонок Т.Є.	Малашенкова Т.М.
Колос І.В.	Ємець А.А.



- Обрані до ВП ВС:
- Власов Ю.Л.
 - Уркевич В.Л.

У складі
ОП КГС
ВС

Визначення складу господарського суду:
стаття 32 ГПК України

Передача справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду: стаття 302 ГПК України

ПАЛАТА

відступ від висновку у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати.

ОП

відступ від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.

ВП ВС

відступ від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду, рішення ВП;

виключна правова проблема;

Юрисдикція (відсутність висновку).

* аспекти строків/спеціалізації

Комерціалізація ІР спорів



Господарські суди, порівняно з судами цивільної юрисдикції в 2022, 2023 роках розглянули в 3 рази більше ІР спорів

У 2023 році близько 45 % ІР спорів надійшли на розгляд Господарського суду міста Києва.

Водночас досить високою залишається частка спорів за участю фізичних осіб, зокрема і за рахунок % спорів про авторські і суміжні права, де суб'єкт права – автор твору- фізична особа



Вплив аспекту реєстрації прав на юрисдикцію спору, ефективність доказування та захисту прав

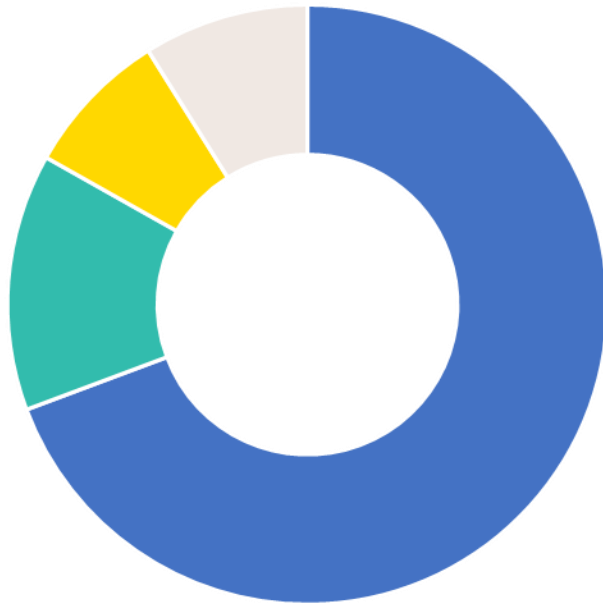
(приклад 922/527/23 – засновник та керівник юридичної особи позивача є власником ТМ)

? : правовласник ТМ= особа, яка виробляє товари /надає послуги

(ст.1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.492 ЦКУ)

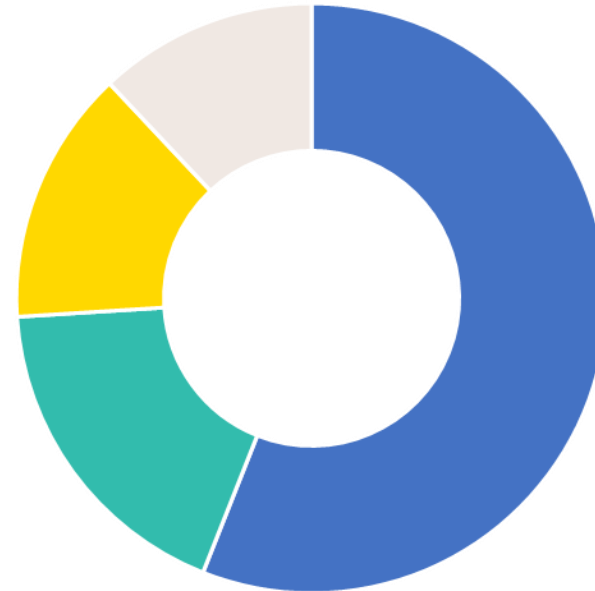
Співвідношення кількості окремих категорій IP справ

2022 рік



- справи у спорах про авторські і суміжні права - 70 %
- справи щодо ТМ - 14 %
- справи, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки - 8 %
- інші спори - 9 %

2023 рік



- справи у спорах про авторські і суміжні права - 56%
- справи щодо ТМ - 18 %
- справи, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки - 14 %
- інші спори - 12 %

Нові підходи у вирішенні спорів про визнання ТМ добре відомою (постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.04.2024 №910/13988/20)

- Визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способом набуття прав на ТМ.
- Визнання ТМ добре відомою судом господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї.
- Визнання ТМ добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі.
- За відсутності недобросовісності у реєстрації ТМ іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) ТМ цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п'яти років від дати реєстрації ТМ.



- Рішення АП як обов'язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої ТМ оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом.
- Положення ГПК про юрисдикцію стосовно справ про визнання ТМ добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту є інститутом матеріального права
- Визнання ТМ добре відомою не є самостійним способом захисту, а є умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсним свідоцтва
- Право позивача на звернення з вимогою про визнання свідоцтва недійсним не є таким, що виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою
- Вимога про визнання позначення добре відомою ТМ не може бути окремою позовною вимогою

Приклад застосування нових підходів на практиці у постанові КГС ВС від 30.05.2024 № 910/6518/19

Одним з аргументів відповідача у спорі про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» у зв'язку з перетворенням його в загальноновживане позначення щодо товару класу 30 МКТП, а саме «вершкове морозиво в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті» була наявність судових рішень Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22.05.2015 у справі № 641/2870/15-ц, яким визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні по відношенню до товару «морозиво» з 30 класу МКТП з 16.04.2001 та рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 у справі № 760/18843/15-ц, яким також визнано знак для товарів і послуг «КАШТАН» добре відомим в Україні відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000 року на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» (не відповідає назві відповідача у справі).

При цьому в жодній з цих справ позивач у справі № 910/6518/19 стороною не був.



У питанні добре відомості ТМ та статусу добре відомої ТМ Суд врахував правову позицію, викладену ВП ВС у постанові від 17.04.2024 зі справи № 910/13988/20 та вказав:

визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на ТМ. Вони також мають різне юридичне значення;

визнання ТМ добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до *конкретного порушника*. *Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов'язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі*. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувати нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин *ex officio*, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Дякую за увагу!

