



Верховний  
Суд

# Практика Касаційного цивільного суду в сфері інтелектуальної власності

Василь Крат, суддя Верховного Суду  
кандидат юридичних наук, доцент  
Telegram: <https://t.me/glossema>

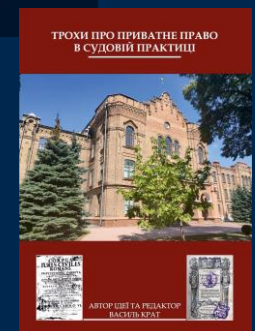
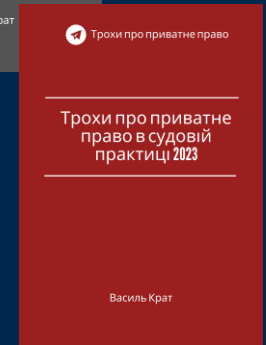
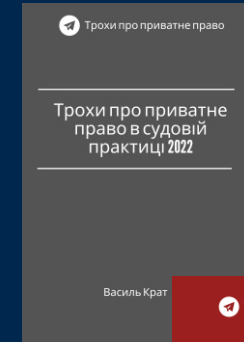
05 червня 2024 року

# Джерела

Трохи про приватне право в судовій практиці (за матеріалами публікацій в соціальній мережі Facebook за 2021 рік) / Редактор та упорядник В. І. Крат. – Київ, 2021. 234 с. URL: <https://t.me/glossema/2>

Трохи про приватне право в судовій практиці (за матеріалами публікацій в телеграм-каналі «Трохи про приватне право» за 2022 рік) / Автор та редактор В. І. Крат. – Київ, 2022. 444 с. URL: <https://t.me/glossema/727>

Трохи про приватне право в судовій практиці (за матеріалами публікацій в телеграм-каналі «Трохи про приватне право» за 2023 рік) / Автор та редактор В. І. Крат. – Київ, 2023. 662 с. URL: <https://t.me/glossema/1451>



## Добросовісний суб'єкт

Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 750/13341/19

Очевидно, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, **сама має діяти добросовісно**, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб'єкту у використанні певного позначення.

## Значення доктрини приватного права

Постанова КЦС ВС від 16.06.2021 у справі № 760/20855/16-ц

Усталеним в цивілістичній доктрині є те, що авторське право на твір виникає з моменту об'єктивізації твору. Для набуття авторського права не вимагається реєстрації твору чи будь-якого спеціального його оформлення, а також виконання яких-небудь інших формальностей.

Тобто в сфері авторського права одним з принципів є принцип автоматичної охорони: охорона творів надається автоматично (фактом створення твору) і не залежить від його реєстрації, депонування, проведення експертиз та інших дій. Цим набуття авторського права істотно відрізняється, наприклад, від набуття прав на торговельну марку (частина перша статті 494 ЦК України, стаття 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). За загальним правилом в Україні застосовується реєстраційна система набуття прав на торговельну марку, що передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи.

## Тлумачення на користь дійсності та ліцензійний договір

Постанова КЦС ВС від 13.04.2022 в справі № 366/599/19

З урахуванням принципів цивільного права, зокрема, добросовісності, справедливості та розумності, сумніви щодо дійсності, чинності та виконуваності договору (правочину) повинні тлумачитися судом на користь його дійсності, чинності та виконуваності.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними (частина п'ята статті 1109 ЦК України).

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними (частина дев'ята статті 1109 ЦК України).

Тлумачення вказаних норм свідчить, що вимоги частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України розраховані на їх застосування до тих ситуацій, якщо між сторонами вчинено ліцензійний договір. У разі, якщо вчинено непонайменованний договір, то положення частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України не підлягають застосуванню.

## Використання права на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг з метою перешкоджання іншому суб'єкту у використанні певного позначення

### Постанова КЦС ВС від 17.11.2021 по справі № 757/30424/18

суди з урахуванням установлених обставин у справі не врахували, що зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовував право на зло, наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб'єкти, чії права безпосередньо пов'язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб'єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);

суди з урахуванням встановлених обставин у справі, не звернули увагу, що недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою;

суди з урахуванням встановлених обставин у справі не врахували, що є очевидним, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб'єкту у використанні певного позначення.

## Особа яка заявляє вимогу про заборону використання певного позначення, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом

Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 750/13341/19

суди з урахуванням установлених обставин у справі не врахували, що зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовував право на зло, наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб'єкти, чії права безпосередньо пов'язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб'єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);

суди з урахуванням встановлених обставин у справі, не звернули увагу, що недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія покликана не допускати або прісікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою;

суди з урахуванням встановлених обставин у справі не врахували, що є очевидним, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб'єкту у використанні певного позначення.

Вимога про заборону використання об'єкта інтелектуальної власності покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою

Постанова КЦС ВС від 09.08.2023 у справі № 592/7979/18

суди з урахуванням установлених обставин у справі не врахували, що зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовував право на зло, наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб'єкти, чії права безпосередньо пов'язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб'єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);

суди з урахуванням встановлених обставин у справі, не звернули увагу, що недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою;

суди з урахуванням встановлених обставин у справі не врахували, що є очевидним, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкодження іншому суб'єкту у використанні певного позначення.



## Рішення суду ЄС як джерело

Постанова КЦС від 17.01.2024 в справі № 308/7570/18-ц

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина третя статті 426 ЦК України).

Через збалансовану автором систему дозволів та заборон він має змогу отримувати співмірну винагороду за те, що він створив твір. Між тим це не означає, що авторові гарантується контроль над будь-яким без винятку використанням його твору третьою особою, але визначає, що по суті кожна окрема фактична дія третьої особи в принципі має розглядатися як така, що охоплюється правом на використання та вимагає попередньої (не обов'язково прямо висловленої) згоди автора (див. case C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening, URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-5/08>).

## Правила використання твору та плагіат

Постанова КЦС від 17.01.2024 в справі № 308/7570/18-ц

За загальним правилом використання твору як об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

як виняток допускається правомірне використання твору як об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, у разі якщо це передбачено відповідною нормою закону;

цитування є вільним використанням твору із зазначенням імені автора і джерела запозичення. По своїй суті цитування є найбільш значущим обмеженням авторського права. Воно служить свого роду фундаментом для інших обмежень авторських прав;

касаційний суд підкреслює, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора;

протилежністю використанню твору як позитивної дії є плагіат. Плагіатом вважається, зокрема, використання цитат з іншого твору (частини твору) без посилання на відповідне джерело, тобто без дотримання такої умови правомірності цитування як зазначення імені автора твору та джерела;

## Стягнення компенсації за порушення авторського права

### Постанова КЦС від 17.01.2024 в справі № 308/7570/18-ц

Компенсація підлягає стягненню у разі доведення факту порушення прав суб'єкта авторського права, зокрема при плагіаті. Для задоволення вимоги про стягнення компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які кваліфікуються як порушення авторського права. Для визначення розміру такої компенсації враховується, зокрема: факт порушення прав та яке саме порушення допущено; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів); принципи приватного права (добросовісність, справедливість, розумність).

У справі, що переглядається: при зверненні до суду позивачка зазначала, що відповідачами порушено її авторські права: особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності та просила стягнути компенсацію в мінімальному розмірі, встановленому законом на час звернення позивача до суду; при відмові у задоволенні позовних вимог, встановивши, що використання частини автореферату позивачки відбулося без зазначення її імені та джерела, суди вважали, що відтворення частини автореферату позивача у Навчально-методичному комплексі можливе і без згоди автора, оскільки це є вільним відтворенням примірника твору для навчання; використання твору здійснено відповідачкою без дотримання такої умови правомірності цитування як зазначення імені автора твору та джерела; З урахуванням того, що суди встановили факт плагіату (використання частини автореферату позивачки відбулося без зазначення її імені та джерела), касаційний суд вважає, що вимога про стягнення компенсації підлягає задоволенню. Як наслідок судові рішення в цій частині належить скасувати та ухвалити нове рішення, яким стягнути з відповідачки на користь позивачки компенсацію за порушення майнових прав в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що складає 32 000 грн та за порушення немайнових прав в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що складає 32 000 грн.

## Належний спосіб судового захисту і патент

Постанова КЦС від 02.05.2024 у справі № 331/6402/15-ц

у випадку порушення права інтелектуальної власності особа може скористатися відповідним способом захисту порушеного права;

обраний спосіб захисту повинен призводити до відновлення порушеного права інтелектуальної власності, тобто, забезпечувати усунення його порушення. Той чи інший спосіб захисту може не допускати або присікати порушення права інтелектуальної власності;

встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним безпосередньо не відновлює порушене право інтелектуальної власності, чи присікає порушення права інтелектуальної власності, а може бути лише передумовою для застосування інших способів захисту (наприклад, компенсації чи припинення порушення);

задоволення вимоги про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним не забезпечить відновлення порушеного праву інтелектуальної власності чи присікання або не допуск відповідного порушення.

# Нікчемність непонайменованих договорів про використання об'єкта права інтелектуальної власності

Постанова КЦС ВС від 13.04.2022 у справі № 366/599/19

суди не звернули увагу, що якщо недійсність певного правочину встановлена законом, тобто якщо цей правочин нікчемний, позовна вимога про визнання його нікчемним не є належним способом захисту права чи інтересу позивача. За наявності спору щодо правових наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша заінтересована особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні доводи та у мотивувальній частині судового рішення, застосувавши відповідні положення норм матеріального права, підтверджує чи спростовує обставину нікчемності правочину;

суди не врахували, що вимоги частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України розраховані на їх застосування до тих ситуацій, якщо між сторонами вчинено ліцензійний договір. У разі, якщо вчинено непонайменований договір, то положення частини п'ятої та дев'ятої статті 1109 ЦК України не підлягають застосуванню;

з урахуванням того, що між сторонами вчинено непонайменований договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то підстави для його нікчемності відсутні. Тому судові рішення належить змінити в мотивувальній частині;

суди зробили обґрунтований висновок про задоволення позову, оскільки відповідач не виконав зобов'язання, що виникло на підставі договору від 18 вересня 2015 року.

## Обсяг правової охорони торговельної марки

Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 750/13341/19

Обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається, за загальним правилом, на підставі свідоцтва.

Предметна сфера чинності виключних прав визначається переліком товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків щодо яких зареєстрована торговельна марка.

Територіальна сфера чинності виключних прав проявляється в тому, що торговельна марка підлягає правовій охороні тільки в межах кордонів держави, де було зареєстровано торговельну марку. Тобто набуття правової охорони торговельною маркою на території однієї держави, не отримує автоматичного визнання на території іншої. Як наслідок, необхідно зареєструвати торговельну марку в кожній країні окремо, або здійснити міжнародну реєстрацію, але тільки на основі національної реєстрації (або ж на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки).

## Обсяг правової охорони торговельної марки

Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 750/13341/19

??Часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами (наприклад, стаття 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р). Винятком із часової сфери є чинність виключних прав на добре відому торговельну марку.

!?Специфіка торговельної марки як об'єкта виключних прав впливає на можливість необмеженого їх продовження чинності. На відміну від інших об'єктів права інтелектуальної власності наприклад, таких як твір, компонування інтегральної мікросхеми, суспільство фактично не має інтересу в безперешкодному використанні певного позначення. Відсутність такого інтересу детермінує особливості у встановленні строку та правових наслідків його спливу.

??Проте якби строк чинності виключних прав на торговельну марку подовжувався автоматично, то виникала б проблема з не використовуваними торговельними марками, які залишаються в реєстрах, створюючи перешкоду іншим особам (виробникам товарів, особам які надають певні послуги або виконують роботи) ідентифікувати свій товар (послугу, роботу) в певній сфері. Запобіганням цьому служить право на продовження чинності виключних прав на торговельну марку, яке може бути реалізованим тільки за допомогою активних дій.

## Суб'єкти звернення із позовом про визнання недійсним патенту

Постанова КЦС ВС від 26.06.2019 у справі № 760/21858/16-ц

Тлумачення статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» свідчить, що суб'єктом, який може звертатися із позовом про визнання недійсним патенту може бути будь-яка заінтересована особа. Оскільки у статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не передбачено певних кваліфікуючих вимог до особи, що звертається з відповідною вимогою.



## Конструкція спільності прав спадкоємців

Постанова КЦС ВС від 08.05.2019 у справі № 646/1750/17

Тлумачення статті 428 ЦК України свідчить, що в ній передбачено конструкцію спільності прав інтелектуальної власності.

При цьому законодавець не пов'язує спільну належність прав інтелектуальної власності із правовим режим спільної власності, оскільки вона є притаманною для речових відносин.

У тому разі, якщо один із суб'єктів, яким спільно належать певні права інтелектуальної власності, вибуває внаслідок тих чи інших підстав із цих правовідносин (зокрема, внаслідок смерті), то його спадкоємець (спадкоємці) можуть заявляти вимогу про визнання права інтелектуальної власності.

## Трохи про спільність прав на торговельну марку та наслідки вчинення ліцензійного договору одним із співсуб'єктів

Постанова КЦС від 08.11.2023 в справа № 755/3412/22

Законодавець передбачає конструкцію спільності прав інтелектуальної власності. З урахуванням змісту статті 493 ЦК, зокрема, внаслідок закріплення можливості бути суб'єктом одночасно кількох фізичних та (або) юридичних осіб, допускається існування спільних прав на торговельну марку.

Спільні права на торговельну марку, зокрема, можуть набуватися внаслідок спадкування, вчинення договору про передання прав на торговельну марку чи іншого правочину щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, подання спільної заявки на реєстрацію певного позначення як торговельної марки.

У главі 44 ЦК України законодавцем не визначено як мають здійснюватися спільні права на торговельну марку. Як наслідок слід застосовувати правила здійснення передбачені в статті 428 ЦК України, згідно якої за загальним правилом, всі аспекти реалізації спільних прав на торговельну марку мають визначатися співсуб'єктами в договорі.

## Трохи про спільність прав на торговельну марку та наслідки вчинення ліцензійного договору одним із співсуб'єктів

Постанова КЦС від 08.11.2023 в справа № 755/3412/22

За допомогою такого універсального регулятора приватних відносин як договір його сторони можуть визначити як будуть здійснюватися спільні права на торговельну марку (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку).

У разі якщо, співсуб'єкти прав на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК). Тобто, всі питання пов'язані із здійсненням спільних прав на торговельну марку їх суб'єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку) (див. Крат В.І. Коментар статті 493 Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку // Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 4: Право інтелектуальної власності / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків: ЕКУС, 2023. – С. 447, 449).

## Трохи про спільність прав на торговельну марку та наслідки вчинення ліцензійного договору одним із співсуб'єктів

Постанова КЦС від 08.11.2023 в справа № 755/3412/22

Для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (статті 428 ЦК чи пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») потрібно застосовувати частину другу статті 4 ЦК, яка закріплює пріоритет норм ЦК над нормами інших законів. Оскільки у пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб'єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів, застосуванню підлягає стаття 428 ЦК.

Касаційний суд зауважує, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб'єктів прав на торговельну марку, як нікчемний. Тому, з урахуванням презумпції правомірності правочину, ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб'єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок задоволення позову про оспорювання правочину та визнання судом його недійсним.

## Які права спадкуються в сфері інтелектуальної власності?!

Постанова КЦС ВС від 08.05.2019 у справі № 646/1750/17

Визначення переліку прав інтелектуальної власності, які підлягають спадкуванню, має здійснюватися із врахуванням положень статей 1218 та 1219 ЦК України. Їх тлумачення, крізь призму наявності майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності, дозволяє стверджувати, що **спадкуватися можуть тільки майнові права.**

Як наслідок при визначенні спадкового активу який складається із прав інтелектуальної власності необхідно встановити чи відносяться відповідні права до майнових.

Див. додатково: <https://t.me/glossema/297>



---

Верховний  
Суд

---

Дякую за увагу!