Господарські суди України

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

(за матеріалами справ, розглянутих Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду за період з 02.12.2019 до 29.05.2020)

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

1. У справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати 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, беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку (торговельні марки) зареєстрував позивач.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено повністю; заборонено відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "Holy Land" за свідоцтвом Товариства (позивача), а також позначення, схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом позивача настільки, що їх можна сплутати, в рекламі та в мережі Інтернет.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позначення, які використовуються відповідачем у мережі Інтернет та у рекламі, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом позивача настільки, що їх можна сплутати; дії відповідача щодо використання на вебсторінках інтернет-магазину знака для товарів і послуг позивача порушують майнові права на об'єкти інтелектуальної власності Товариства, оскільки саме йому належить виключне право на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції змінено та виключено з резолютивної частини рішення слова: "а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом настільки, що їх можна сплутати".

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що Товариство не надало доказів використання відповідачем позначення, схожого зі знаком за свідоцтвом позивача настільки, що їх можна сплутати, а тому рішення місцевого господарського суду в цій частині прийнято за недоведеності обставин, які він визнав встановленими, у зв'язку з чим рішення суду першої інстанції підлягає зміні шляхом виключення відповідної заборони з резолютивної частини.

Скасовуючи рішення та постанову судів попередніх інстанцій з передачею справи на новий розгляд до місцевого господарського суду, КГС ВС виходив з такого.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII (далі – Закон № 3689) 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 і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – Ніццька угода), укладеною 15.06.1957. Згідно із Законом України від 01.06.2000 № 1762-ІІІ Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (в одинадцятій редакції) включає:

– перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

– 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'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються, беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку (торговельні марки) зареєстрував позивач.

Однак суди попередніх інстанцій, дійшовши висновку про те, що обсяг правової охорони, який надається за свідоцтвом позивача, поширюється на діяльність з розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, не врахували такого.

Відповідно до переліку класів МКТП Ніццької угоди *до класу 35 належать переважно послуги, що надаються особами чи установами* для: допомоги в роботі чи керуванні торговельними підприємствами, або допомоги в керуванні справами або комерційною діяльністю промислового чи торговельного підприємства, а також послуги, що надаються рекламними підприємствами щодо здійснювання зв'язку з громадськістю, розповсюджування оголошень стосовно товарів і послуг усіма засобами інформування, в тому числі розміщування в одному місці на користь іншим особам різноманітних товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів.

Відповідно до пункту 17 статті 1 Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII (далі – Закон № 1023) послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

У приписах статті 700 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та частини першої статті 15 Закону № 1023 визначено, що *продавець зобов'язаний* надати покупцеві необхідну і достовірну *інформацію про товар, що пропонується до продажу*, а споживач зі свого боку має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. *Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація про продукцію повинна містити, зокрема: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються*.

З огляду на викладене судам для правильного вирішення цього судового спору необхідно було встановити правову природу діяльності, що здійснюється відповідачем з розміщення даних на інтернет-ресурсі з доменним іменем, а саме:

– чи є розміщення на інтернет-ресурсі з доменним іменем, зокрема на вебсторінках, товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень "HOLY LAND" та "Holy Land" послугою в розумінні пункту 17 статті 1 Закону № 1023;

– чи надавав відповідач послуги з рекламування чи представлення на інтернет-ресурсі з доменним іменем, зокрема на вебсторінках, товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень "HOLY LAND" та "Holy Land" та чи отримував за це грошові кошти;

– з огляду на встановлені обставини з'ясувати, чи підпадає діяльність, що здійснюється відповідачем, під діяльність, яка зареєстрована за 35 класом МКТП.

Однак суди попередніх інстанцій зазначеного не встановили. Отже, висновок судів попередніх інстанцій про обсяг правової охорони, що надається свідоцтвом позивача, є передчасним, а тому судові рішення у справі підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції **(постанова КГС ВС від 10.12.2019 у справі № 925/329/19).**

2. Відповідно до частини другої статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Зміст Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" свідчить, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов'язково має бути власником іншого патенту (на винахід, корисну модель) та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Предметом спору у справі були вимоги про визнання недійсним патенту України на корисну модель, а також зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено; визнано недійсним патент України на корисну модель, власником якого є Компанія (відповідач); зобов'язано Міністерство внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Постановою суду апеляційної інстанції рішення місцевого господарського суду скасовано *(з підстав порушення судом першої інстанції норм процесуального права, а саме пункту 3 частини третьої статті 277 Господарського процесуального кодексу України)* та прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю; визнано недійсним патент України на корисну модель, власником якого є Компанія (відповідач); зобов'язано Міністерство внести відомості до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив постанову апеляційного господарського суду без змін, зважаючи на таке.

Суди попередніх інстанцій встановили, що Компанія (відповідач) є компанією, зареєстрованою за законодавством Великої Британії.

Відповідач є власником патенту України на корисну модель, що виданий на підставі заявки від 10.12.2014.

25.02.2015 Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент) склало висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи стосовно заявки відповідно до статті 12 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 (далі – Закон).

На підставі висновків формальної експертизи зазначеної заявки відповідач отримав патент України на корисну модель, про що 27.04.2015 здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позивач – це підприємство з виробництва і продажу полімерної тари, що спеціалізується на виробництві упаковки для сипучих і рідких видів вантажу, в тому числі вагонних вкладишів.

З листа від 01.07.2016 від потенційного контрагента позивач довідався про видачу Компанії патенту України на корисну модель.

Позивач стверджує, що відповідно до статті 7 Закону зазначена корисна модель, яка охороняється належним відповідачу патентом, не відповідає умовам патентоздатності, оскільки вона не є новою. Отже, наявні підстави для визнання цього патенту недійсним відповідно до підпункту "а" пункту 1 статті 33 Закону.

Водночас в обґрунтування порушення своїх прав позивач послався на те, що наявність зареєстрованої за відповідачем спірної корисної моделі позбавляє його можливості виготовляти та реалізовувати на ринку України аналогічні вироби, призначені для пакування вантажів у залізничних вагонах.

Відповідно до частини другої статті 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

Зміст Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" свідчить, що особа, яка просить суд визнати патент недійсним, не обов'язково має бути власником іншого патенту (на винахід, корисну модель) та протиставляти власний патент патенту відповідача.

Патент визнається недійсним з підстав, визначених частиною першою статті 33 Закону, зокрема у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

В оскаржуваній постанові апеляційного суду зазначено, що невідповідність спірної корисної моделі, яка захищена патентом України, умовам патентоздатності за критерієм "новизна" (частина друга статті 7 Закону) підтверджується: 1) висновком експерта від 05.04.2019 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/13040/17 та 2) висновком експертизи щодо умов патентоздатності від 09.02.2017, складеним Укрпатентом за наслідками проведення експертного дослідження спірної корисної моделі.

Відповідач не довів, що зазначені висновок Укрпатенту та висновок судової експертизи є неналежними та недопустимими доказами у справі.

За таких обставин касаційний суд дійшов висновку про те, що суд апеляційної інстанції обґрунтовано ухвалив рішення про задоволення позовних вимог про визнання недійсним патенту та про зобов'язання Міністерства внести відомості про визнання патенту недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (постанова КГС ВС від 19.12.2019 у справі № 910/13040/17).

3. Відтворення твору, запис (звукозапис, відеозапис) і публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору.

Позов було подано про стягнення з кожного з відповідачів компенсації за порушення виключних майнових авторських прав на музичний твір.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково; стягнуто з відповідача 1 та з відповідача 3 на користь позивача компенсацію за порушення майнових авторських прав; в іншій частині позову відмовлено.

Постановою суду апеляційної інстанції рішення місцевого господарського суду скасовано в частині відмови в задоволенні позову; прийнято в цій частині нове рішення про часткове задоволення позовних вимог; стягнуто з відповідача 2 на користь позивача компенсацію за порушення майнових авторських прав; у решті позовних вимог до відповідача 2 відмовлено.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив постанову апеляційного господарського суду без змін з огляду на таке.

Причиною подання касаційної скарги стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення з відповідача 2 компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав позивача. В іншій частині постанова суду апеляційної інстанції не оскаржується жодним учасником справи.

Апеляційний господарський суд, скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині відмови у стягненні компенсації з відповідача 2, виходив з помилковості висновку суду першої інстанції про використання Телерадіокомпанією спірного твору на підставі укладеного з відповідачем 1 договору на створення аудіовізуальних творів від 05.01.2015, оскільки такий договір встановлює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки лише для його сторін, якою позивач не є.

Відповідач 1 передав Телерадіокомпанії майнові авторські права за договором на створення аудіовізуальних творів від 05.01.2015 на інший музичний твір – "За тебя калым отдам", що не є предметом спірних правовідносин.

Апеляційний господарський суд визнав безпідставними висновки суду першої інстанції про правомірність використання спірного твору у зв'язку з укладенням ліцензійного договору від 16.10.2015 між Телерадіокомпанією (користувачем) та Організацією як організацією колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права на підставі свідоцтва від 22.08.2003, предметом якого є надання Телерадіокомпанії права (невиключної ліцензії) на публічне сповіщення творів.

Суд апеляційної інстанції, встановивши, що: позивач набув на території України виключні майнові авторські права на спірний музичний твір; Телерадіокомпанія на належному їй вебсайті у мережі Інтернет використала спірний твір шляхом його відтворення у складі аудіовізуального твору – шоу; предметом спору в цій справі є використання Телерадіокомпанією певного твору шляхом його відтворення у складі аудіовізуального твору у мережі Інтернет, а не шляхом публічного сповіщення (як приклад – в ефірі телевізійного каналу); відсутні належні докази на підтвердження правомірності використання спірного твору Телерадіокомпанією, – дійшов обґрунтованого висновку щодо необхідності скасування частково рішення суду першої інстанції та задоволення позову у частині стягнення з відповідача 2 компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав позивача.

Що ж до посилання скаржника на те, що використання музичного твору ("За тебя калым отдам") відбулося виключно на підставі укладених договорів з дотриманням всіх прав та законних інтересів третіх осіб, то, як зазначив суд апеляційної інстанції, у складі аудіовізуального твору – шоу був використаний спірний твір, а не твір "За тебя калым отдам". Позивач заявив вимоги щодо стягнення компенсації за незаконне використання шляхом відтворення саме спірного твору на сайті у мережі Інтернет. Крім того, висновок судової експертизи від 16.01.2019 підтвердив відтворення частини спірного твору, а саме приспіву, текст якого викладено у нотаріально засвідченому власному поясненні.

До того ж відтворення твору, запис (звукозапис, відеозапис) і публічне сповіщення (доведення до загального відома) є окремими самостійними способами використання твору (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/10951/17).

4. 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). 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.

Причиною виникнення спору у справі стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення з відповідача компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав суб'єкта авторського права.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково у зв'язку з тим, що публічне виконання спірного музичного твору відбулося без отримання відповідного дозволу на його використання та без виплати авторської винагороди.

Постановою суду апеляційної інстанції рішення місцевого господарського суду скасовано та в задоволенні позову відмовлено повністю з огляду на те, що Організація не надала належних доказів на підтвердження порушення Товариством (відповідачем) авторських прав позивача шляхом публічного виконання спірного твору.

Скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, КГС ВС виходив з такого.

За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України, статей 7, 15, 31–33 Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII (далі – Закон № 3792): право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).

Відповідно до частини третьої статті 426 ЦК України 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.

Частиною третьою статті 15 Закону № 3792 визначено, що виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема, публічне виконання і публічне сповіщення творів.

Відповідно до приписів статті 1 Закону № 3792 публічне виконання – це подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

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). 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.

Використання твору без дозволу суб'єкта авторського права є порушенням авторського права, передбаченим пунктом "а" статті 50 Закону № 3792, у зв'язку з яким пунктом "г" частини другої статті 52 цього ж Закону (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) визначено можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Місцевий господарський суд з урахуванням наведених ним законодавчих приписів та на підставі ретельного дослідження фактичних обставин справи і поданих у ній доказів в їх сукупності, встановивши, на відміну від апеляційного господарського суду, використання Товариством (відповідачем) спірного музичного твору у власній господарській діяльності без дозволу відповідного правовласника та без сплати авторської винагороди, врахувавши фактичні обставини порушення і виходячи з принципів справедливості, добросовісності та розумності, – дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог, у зв'язку з чим правомірно задовольнив позов у визначеному ним розмірі (постанова КГС ВС від 28.01.2020 у справі № 910/6981/19).

5. Відповідач як неприбуткове громадське об'єднання (профспілка) не виробляє товарів і не надає послуг у комерційній сфері. Тому часткове співпадіння найменувань юридичних осіб – позивача і відповідача в принципі не може ввести споживачів в оману – через відсутність товарів чи послуг у профспілки.

Причиною спору у справі стало питання про наявність або відсутність підстав для зобов'язання Організації припинити використання комерційного найменування позивача.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, у позові відмовлено, оскільки законодавчої заборони у використанні в найменуванні професійних спілок найменування іншої юридичної особи – підприємства, на якому діє така спілка, не існує; діяльність позивача і відповідача жодним чином не перетинаються у сфері продажу товарів та послуг, відповідач представляє інтереси членів професійної спілки, але не з комерційною метою.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив рішення та постанову судів попередніх інстанцій без змін з огляду на таке.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що Товариство (позивач) є юридичною особою, основний вид діяльності якої – видобуток залізної руди.

Листом від 21.12.2017 Організація (відповідач) повідомила Товариство про створення на підприємстві позивача Організації; до листа додавався витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Товариство вважає, що Організація використовує його (Товариства) найменування у назві Організації з порушенням його прав, без отримання дозволу на це.

Організація згідно з її статутом – це добровільне неприбуткове громадське об'єднання громадян, що об'єднує фізичних осіб, пов'язаних спільними інтересами за родом професійної діяльності у галузі гірничодобувної промисловості, які визнають статут профспілки, беруть участь в її роботі, виконують рішення профспілки і сплачують членські внески.

Професійна спілка має статус первинної, її діяльність поширюється на територію міста Кривий Ріг.

Згідно з висновком експертів від 24.04.2019 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України:

– найменування Товариства є комерційним (фірмовим) найменуванням;

– комерційне (фірмове) найменування Товариства та найменування Організації є схожими до ступеня сплутування;

– використання комерційного (фірмового) найменування Організації може вводити в оману працівників Товариства та інших осіб (юридичних осіб і фізичних осіб).

Використання Товариством спірного найменування як комерційного підтверджується матеріалами справи (зокрема роздруківкою інформації про його діяльність, яку розміщено в мережі Інтернет, та отриманням ним низки винагород за якість продукції).

Позивач і відповідач не мають однакових і тотожних найменувань своїх юридичних осіб, оскільки їхні назви мають розрізняльні елементи у вигляді наявності у назві Організації і відсутності у назві Товариства назви "первинна профспілкова організація".

Суд першої інстанції, з яким погодилася й апеляційна інстанція, критично оцінив висновок експертів у цій справі, оскільки останні неправильно застосували до її обставин положення Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року, Законів України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і "Про захист від недобросовісної конкуренції", в яких також ідеться про промислову та торговельну діяльність конкурентів.

Позивач і відповідач не є конкурентами у промисловості і на ринку товарів та послуг, тому змішування результатів їх діяльності є неможливим для будь-кого. Знаки для товарів і послуг призначені для розмежування товарів і послуг, тоді як комерційні найменування – для розмежування суб'єктів підприємницької діяльності.

Використання Організацією у власній назві найменування Товариства у місцевому відмінку відсилає до місця роботи членів профспілки, має некомерційний характер і не призводить до змішування найменувань таких осіб. Відповідач не здійснює жодної підприємницької діяльності.

Частиною четвертою статті 489 ЦК України передбачена можливість осіб мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та(або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Як вбачається зі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи, Організація (відповідач) як неприбуткове громадське об'єднання (профспілка) не виробляє товарів і не надає послуг у комерційній сфері. Тому часткове співпадіння найменувань юридичних осіб – Товариства й Організації в принципі не може ввести споживачів в оману – через відсутність товарів чи послуг у профспілки (постанова КГС ВС від 11.02.2020 у справі № 904/2826/18).

6. Зобов'язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг шляхом припинення використання всіма доступними способами стало підставою для зміни резолютивної частини рішення суду першої інстанції.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено; зобов'язано Товариство (відповідача) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "Аскорбінка" за свідоцтвом позивача шляхом *припинення використання всіма доступними способами* (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, пов'язаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим прикріпленим до товару предметом, позначеннями "Аскорбінка" виробництва Товариства (відповідача).

Постановою суду апеляційної інстанції рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, рішення та постанову судів попередніх інстанцій змінив шляхом внесення відповідних змін до резолютивної частини рішення суду першої інстанції, у решті рішення та постанову місцевого та апеляційного господарських судів залишив без змін, зважаючи на таке.

Відповідно до абзацу першого пункту 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Законом № 3689 передбачено інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг (торговельної марки), які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача як власника свідоцтва, та визначені у пункті 6 статті 16 цього Закону випадки правомірного використання.

За таких обставин резолютивна частина рішення суду першої інстанції суперечить зазначеній нормі, оскільки суд зобов'язав відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" (торговельну марку "Аскорбінка") за свідоцтвом України на знак шляхом припинення використання *всіма доступними способами*.

В абзаці п'ятому пункту 5 статті 16 Закону № 3689 (який застосовано у спорі зі справи) зазначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, *стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві*, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (постанова КГС ВС від 13.02.2020 у справі № 911/896/19).

7. Перш ніж застосувати позовну давність, суд має з'ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстави його необґрунтованості. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем.

Предметом спору у справі були вимоги про визнання недійсним патенту на винахід, зареєстрованого 15.08.2005 у Державному реєстрі патентів України на винаходи, власником якого є Інститут; зобов'язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним спірного патенту та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені.

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Постановою КГС ВС від 09.10.2018 рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду у справі скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанову мотивовано тим, що попередні судові інстанції не встановили обставин, пов'язаних з початком перебігу позовної давності, які мали значення для правильного застосування статті 261 ЦК України та розгляду справи.

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції залишено без змін.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив постанову апеляційного господарського суду без змін з огляду на таке.

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Європейський Суд з прав людини у своїх рішеннях від 20.09.2011 у справі "ВАТ "Нафтова компанія "Юкос" проти Росії" та від 22.10.1996 у справі "Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства" зазначив, що позовна давність – це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності, що є звичайним явищем у національних законодавствах держав – учасників Конвенції, виконує кілька завдань, в тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

Верховний Суд, застосовуючи у розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (постанови Верховного Суду від 22.10.2019 у справі № 910/16288/18, від 14.05.2019 у справі № 910/7394/17, від 22.01.2020 у справі № 916/521/18 та інші), виходив з того, що перш ніж застосувати позовну давність, суд має з'ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. *Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстави його необґрунтованості*. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем.

Попередні судові інстанції розглянули питання про застосування частини першої статті 261 ЦК України з огляду на зазначену правову позицію Верховного Суду та практику Європейського суду з прав людини, тобто, відмовивши в задоволенні позову з підстав його необґрунтованості, не вирішували питання про звільнення відповідача – Інституту від цивільного переслідування внаслідок застосування позовної давності до вимог позивача.

Постановою КГС ВС від 09.10.2018 справу було передано на новий розгляд, оскільки суди дійшли висновку (протилежного, ніж за результатами нового розгляду справи), що права та охоронювані законом інтереси позивача порушені. У зв'язку з цим обставини, пов'язані з початком перебігу позовної давності, мали значення для вирішення питання про наявність або відсутність підстав для застосування судом наслідків пропуску позовної давності (постанова КГС ВС від 20.02.2020 у справі № 910/13287/17).

8. Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.

Водночас питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі повинно вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих правил.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання патенту України на корисну модель недійсним з огляду на його невідповідність умовам патентоздатності, а саме новизні.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, у задоволенні позову відмовлено повністю з посиланням на його необґрунтованість та недоведеність заявлених позовних вимог.

Скасовуючи рішення та постанову судів попередніх інстанцій з передачею справи на новий розгляд до місцевого господарського суду, КГС ВС виходив з такого.

Підставою для звернення позивача з касаційною скаргою на судові рішення попередніх інстанцій стало недотримання судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права (статей 86, 236 Господарського процесуального кодексу України), що, на його думку, унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Зокрема, за твердженням скаржника, суди не дослідили та не надали оцінки висновку експерта від 30.07.2018, який складений на замовлення позивача для використання у господарському судочинстві.

Як встановили суди попередніх інстанцій, на підтвердження позовних вимог Товариство надало висновок експерта від 30.07.2018, згідно з яким корисна модель за патентом, що належить на праві власності Компанії (відповідачу 1), не відповідає умові патентоздатності "новизна".

З посиланням на предмет та підставу позову, заперечення відповідача 1 проти висновку експерта від 30.07.2018 місцевий господарський суд призначив у справі судову експертизу об'єктів прав інтелектуальної власності.

Згідно з висновком від 22.05.2019, складеним за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до 15.04.2015 (дати подання заявки), не спростовують новизни корисної моделі за патентом України.

В основу рішень судів попередніх інстанцій покладено висновок від 22.05.2019, складений за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, КГС ВС з'ясував, що мотивів відхилення *по суті* висновку від 30.07.2018, складеного на замовлення позивача, в оскаржуваних судових рішеннях суди не зазначили. Цей експертний висновок не оцінювався судами на предмет його належності, допустимості, достовірності та достатності.

КГС ВС, приймаючи рішення у цій справі, врахував заборону формалізму як одну із вимог принципу пропорційності, який зобов'язує суди не допускати декларативного підходу в оцінці доказів.

Позивач у касаційній скарзі також зазначив про те, що суди у розгляді справи не надали оцінки його аргументам, зокрема, *стосовно невідповідності тверджень експертів, викладених у висновку від 22.05.2019, положенням законів та інших нормативно-правових актів, на які він посилався в обґрунтування своєї правової позиції у справі*.

Так, відповідно до приписів частини першої статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з приписами статті 7 зазначеного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. *Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки*. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.

Водночас питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі повинно вирішуватися з урахуванням *тих самих критеріїв перевірки новизни*, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих правил.

Проте суди попередніх інстанцій у вирішенні спору як не підтвердили, так і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності/відсутності новизни корисної моделі визначеному порядку; не дослідили *змісту* експертних висновків та не оцінили їх *по суті* (постанова КГС ВС від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18).

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

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для захисту прав інтелектуальної власності Компанії (позивача) на торговельні марки.

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням місцевого господарського суду заборонено Товариству (відповідачу) здійснювати розповсюдження товарів – смартфонів – 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією на території України; вирішено вилучити з цивільного обороту і знищити контрафактний товар – смартфони – 100 шт., подані до митного оформлення за митною декларацією.

Постановою суду апеляційної інстанції рішення місцевого господарського суду скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою КГС ВС від 15.07.2019 постанову апеляційного господарського суду скасовано; справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції скасовано; ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Компанії відмовлено з огляду на те, що спірний товар відсутній на митній території України, тому суд не мав можливості ідентифікувати зазначений товар та визнати його контрафактним. Також суд визнав Товариство добросовісним набувачем спірного товару. Окрім того, суд зазначив, що Компанія не довела належними та допустимими доказами порушення її майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив постанову апеляційного господарського суду без змін з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Як передбачено пунктом 6 статті 16 Закону № 3689, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Приписи пункту 6 статті 16 Закону № 3689 не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене за відсутності територіальних обмежень дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Аналогічна правова позиція була викладена в постанові Вищого господарського суду України від 12.04.2016 у справі № 918/1141/15.

Крім того, володілець визнається добросовісним, якщо, здобуваючи річ, він не знав і не повинен був знати про те, що відчужувач речі не має права її відчуження. У випадку якщо володілець речі знав чи принаймні повинен був знати, що здобуває річ у особи, що не мала права на її відчуження, він вважається недобросовісним. Тобто для визнання набувача недобросовісним недостатньо простої необачності, а потрібні намір чи груба необережність.

Окрім того, презумпція правомірності правочину є важливою гарантією реалізації цивільних прав учасниками цивільних відносин. Вона полягає у припущенні, що особа, вчиняючи правочин, діє правомірно. Особа може, реалізуючи своє право свободи договору, вчиняти з метою створення, зміни, припинення тощо цивільних прав і обов'язків будь-які правомірні дії. Водночас не вимагається прямої вказівки на правомірність тих чи інших дій в акті цивільного законодавства: достатньо, що закон не визначає ці дії як заборонені.

Як встановили суди попередніх інстанцій, Товариство придбало спірний товар у Компанії "INNES INTERNATIONAL, INC" згідно з контрактом від 10.01.2017. Цей контракт не був визнаний недійсним в установленому порядку. Зі свого боку, Компанія "INNES INTERNATIONAL, INC" придбала зазначений товар у Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD".

Враховуючи наведене, довід Компанії про те, що компанія "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD" не мала права продавати спірний товар, не свідчить про недобросовісність набуття Товариством права власності на спірний товар та не підтверджує незаконність його ввезення на територію України.

Також, як встановив суд апеляційної інстанції, з матеріалів справи не вбачається, що Компанія належним чином довела наявність у неї майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за ліцензійною угодою. Компанія не подала офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" та "Про договори", а тому апеляційний суд не мав можливості встановити, чи підлягає така ліцензійна угода відповідній реєстрації та чи є ця ліцензійна угода чинною, а майнові права на зазначені торговельні марки такими, що передані позивачу.

Статтею 4 Митного кодексу України контрафактними товарами визначено, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

Відповідно до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Суди встановили, що з матеріалів справи, зокрема відповідних інвойсів та специфікацій, неможливо ідентифікувати спірний товар, який ввезено на митну територію України, оскільки зазначені документи не містять обов'язкових реквізитів для ідентифікації товару, таких як заводський номер товару, якісні характеристики тощо.

Водночас суд апеляційної інстанції встановив, що 27.07.2017 рішення про призупинення митного оформлення за митною декларацією було скасоване та товар був випущений у вільний обіг. Отже, зазначені обставини підтверджують відсутність спірного товару на території митниці.

Враховуючи наведене, КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції, що в цьому випадку неможливо визнати контрафактним товар за його фактичної відсутності та можливості посилання на його індивідуальні характеристики – заводські номери смартфонів (постанова КГС ВС від 17.03.2020 у справі № 911/2674/17).

10. Публічне виконання фонограми не може свідчити про відсутність порушення авторського права лише через те, що автор та виконавці не здійснювали такого виконання особисто.

Причиною спору у справі стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення з відповідача компенсації у зв'язку з порушенням майнових авторських прав суб'єкта авторського права.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково; стягнуто з відповідача на користь Організації в інтересах позивача компенсацію за порушення виключних майнових авторських прав; в іншій частині позову відмовлено.

Рішення судів попередніх інстанцій мотивовано тим, що публічне виконання музичних творів відбулося без отримання відповідних дозволів на їх використання та без виплати авторської винагороди.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив рішення та постанову судів попередніх інстанцій без змін з огляду на таке.

Суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку, що Організація на підставі договору про управління майновими авторськими правами, ліцензійного договору та наданого каталогу, що містять характеристики творів за формою, зазначеною у додатку № 1 до договору, наділена повноваженнями на управління майновими правами суб'єкта авторського права – позивача у справі, зокрема щодо спірних музичних творів. Зазначені правочини станом на час фіксації порушення були чинними, недійсними не визнавалися. У цій частині рішення судів попередніх інстанцій в касаційному порядку не оскаржується.

До предмета доказування у справі належить факт неправомірного використання відповідачем об'єктів авторського права – спірних музичних творів.

Суди попередніх інстанцій дослідили докази у справі, зокрема відеозапис фіксації факту порушення відповідачем авторських прав, і встановили, що такий запис проводився 10.08.2017 у приміщенні кафе, в якому звучали музичні твори для фонового озвучення приміщення закладу.

Отже, позивач довів, а відповідач не спростував факт публічного виконання названих музичних творів у приміщенні кафе, в якому підприємницьку діяльність здійснює Товариство (відповідач). Доказів на підтвердження надання дозволу особою, яка має виключне право дозволяти використання таких об'єктів авторського права, матеріали справи не містять.

Суд першої інстанції, виходячи з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, зокрема справедливості, добросовісності та розумності, притягнув відповідача до відповідальності у вигляді сплати компенсації, передбаченої пунктом "г" частини другої статті 52 Закону (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), з чим погодився й суд апеляційної інстанції.

Що ж до посилання відповідача на використання ним фонограм, тобто об'єктів суміжних прав на підставі договору від 01.01.2017, а не об'єктів авторського права, оскільки на відеозаписі, наданому позивачем, не зафіксовано виконавця твору, який його виконує за допомогою інструменту чи співу, то КГС ВС зазначив таке.

Скаржник у своїх доводах не врахував того, що публічне виконання фонограми не може свідчити про відсутність порушення авторського права лише через те, що автор та виконавці не здійснювали такого виконання особисто (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 15.07.2019 зі справи № 921/440/18).

Отримання дозволу на використання суміжних прав не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення авторських прав, оскільки при публічному виконанні музики в публічному закладі за допомогою будь-яких пристроїв і процесів має місце *одночасне використання* декількох об'єктів прав, зокрема у цьому випадку: об'єктів авторського права – музичних творів з текстом (стаття 8 Закону № 3792); об'єктів суміжних прав – виконань музичних творів, фонограм із записом виконань музичних творів (стаття 35 Закону № 3792). Водночас авторські права не можуть "поглинатися" суміжними правами, як і суміжні права не "поглинаються" авторськими правами. Правомірне використання об'єктів суміжних прав не звільняє користувача від обов'язку врегулювати з автором чи з іншим суб'єктом *авторського права* питання використання *об'єктів авторських прав*, шляхом отримання відповідної згоди, сплати винагороди за використання саме *об'єктів авторського права*.

Спір у цій справі, як правильно зазначив суд апеляційної інстанції, стосується правомірності використання відповідачем *об'єктів авторського права*, і стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав суб'єкта авторського права та не стосується питання порушення суміжних прав. Суди попередніх інстанцій, дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, дійшли неспростовного висновку про порушення відповідачем *майнових авторських прав* суб'єкта авторського права у зв'язку з неправомірним використанням спірних музичних творів (постанова КГС ВС від 30.04.2020 у справі № 921/441/18).

11. Під поняття "відтворення" у розумінні статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" підпадає кожна (окрема) із зазначених у відповідній нормі цього Закону дій, тобто як виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, так і їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, а також обидві ці дії, вчинені разом.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для стягнення відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і матеріальних носіїв, імпортованих відповідачем, із застосуванням яких можна здійснити відтворення творів і виконань, передбачених частиною другою статті 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (тут і далі у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин) за період з 23.03.2010 до 13.10.2011 та 3 % річних за період з 23.03.2010 до 08.04.2014.

Суди розглядали справу неодноразово.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено.

КГС ВС, переглядаючи справу в касаційному порядку, залишив рішення та постанову судів попередніх інстанцій без змін з огляду на таке.

Спірні правовідносини врегульовані, зокрема, статтями 1, 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права", постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №  992, статтею 174 Господарського кодексу України (далі – ГК України), статтею 509 ЦК України.

Відповідно до положень Закону України "Про авторське право і суміжні права":

– згідно зі статтею 1 відтворення – це виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. Верховний Суд наголосив на тому, що під поняття "відтворення" підпадає кожна (окрема) із зазначених у ній дій, тобто як виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, так і їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, а також обидві ці дії, вчинені разом (аналогічний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 21.12.2018 у справі № 910/2333/16);

– допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною четвертою цієї статті (частина друга статті 42);

– виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське право і (або) суміжні права, за передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім: а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах; б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України; в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети (частина четверта статті 42 в тій же редакції);

– розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї статті відрахувань (відсотків), що мають сплачуватися виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, визначаються Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються визначеним Установою організаціям колективного управління (далі – уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Імпортери перераховують ці кошти уповноваженій організації під час ввезення товару на митну територію України, а виробники – у кінці кожного місяця після реалізації обладнання і матеріальних носіїв (частина п'ята статті 42).

Розміри відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, визначено в додатку до Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

З огляду на відповідні законодавчі приписи, з'ясувавши з їх правильним застосуванням, що обладнання й засоби, наведені в оскаржуваних судових рішеннях, є такими, що відповідали з огляду на їх функціональні можливості у період часу, за який нараховано відрахування, тим критеріям, що зазначені у статтях 1, 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" і в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 992, – суди попередніх інстанцій правильно застосували зазначені норми матеріального права та витлумачили їх з урахуванням установлених судом обставин (постанова КГС ВС від 14.05.2020 у справі № 58/505).