

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)

(Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28.02.2017 № 01-06/521)

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто його використання не повинно носити одноразового характеру і повинно мати місце саме на час звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Предметом позову у цій справі є захист ділової репутації та комерційного найменування.

Підставою для касаційного розгляду стало питання щодо правомірності задоволення судами попередніх інстанцій позову в частині спонукання відповідача припинити використання в будь-який спосіб комерційного (фірмового) найменування позивача, яким є відповідне сполучення слів українською мовою, російською мовою та абревіатури.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що повне найменування відповідача українською та російською мовами, а також його скорочене найменування схожі на комерційні (фірмові) найменування позивача (на яке позивач має пріоритет) настільки, що їх можна сплутати, і це вводить в оману споживачів товарів.

За наслідками розгляду касаційної скарги, Вищий господарський суд України скасував судові рішення попередніх інстанцій в частині вирішення спору щодо захисту прав позивача на комерційне (фірмове) найменування та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, з огляду на такі правові підстави.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлено, що:

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування;

- юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;

- найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Згідно з частиною першою статті 27 зазначеного Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній на момент прийняття рішення у справі № 910/20889/13) підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є, зокрема наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Частинами першою, другою та четвертою статті 489 ЦК України визначено умови, за яких комерційному найменуванню надається права охорона.

Відповідно до частин першої, третьої та п'ятої статті 159 Господарського кодексу України (далі – ГК України): суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування; правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення.

У відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12, комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізнити від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства.

У вирішенні цього спору суди виходили з того, що, зважаючи на зміст заявлених позовних вимог, питання щодо наявності у відповідача комерційного (фірмового) найменування, яке отримує правову охорону в порядку статті 489 ЦК України, чи навпаки, не є предметом доказування та розгляду у межах цього спору. До предмета доказування входить лише факт першого використання комерційного (фірмового) найменування, а не його (їх) використання у подальшому – протягом останніх років.

Суд касаційної інстанції не погодився з таким судовим висновком та звернув увагу судів, зокрема, на те, що для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру і, оскільки позов спрямований на відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних (фірмових) найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати місце, у тому числі, і станом на час звернення позивача з відповідним позовом до суду (постанова Вищого господарського суду України від 22.12.2015 у справі № 910/20889/13).

2. Укладення ліцензійного договору пізніше у часі за публічне сповіщення музичних творів не дає безумовних підстав стверджувати про те, що таке сповіщення музичних творів відбулося неправомірно.

Причиною виникнення спору стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення з Телерадіокомпанії на користь організації колективного управління авторськими та суміжними правами (далі – Організація) в інтересах позивачів компенсації за порушення майнових авторських прав та накладення штрафу.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позовні вимоги задоволено частково.

Вищий господарський суд України скасував судові рішення попередніх судових інстанцій та передав справу на новий розгляд до місцевого господарського суду з урахуванням такого.

Судами встановлено, що Організація на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, які укладені з іноземними компаніями (позивачі у справі), управляє на території України майновими авторськими правами щодо відповідних музичних творів.

Визначальним у вирішенні цього спору є дослідження фактичних обставин, які пов'язані з передачею авторами (правовласниками) відповідних майнових прав щодо спірних музичних творів організації, що здійснила виробництво аудіовізуального твору чи продюсеру цього аудіовізуального твору.

У вирішенні питання щодо правомірності використання відповідачем спірних музичних творів, суди попередніх інстанцій виходили з того, що їх публічне сповіщення в ефірі Телерадіокомпанії відбулося в той період, коли аудіовізуального твору, до складу якого ввійшли спірні музичні твори, ще не існувало. Дозвіл на включення музичних творів до складу аудіовізуального твору був отриманий Підприємством – третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, вже після публічного сповіщення аудіовізуального твору в ефірі відповідача, а тому відсутні підстави стверджувати, що третя особа передала Телерадіокомпанії право на аудіовізуальний твір за відповідним ліцензійним договором. Зазначена обставина стала підставою для стягнення з Телерадіокомпанії на користь позивача-правовласника компенсації за неправомірне використання музичних творів.

Проте Вищий господарський суд України зазначив, що поза увагою судів попередніх інстанцій залишилася та обставина, що за умовам спірного ліцензійного договору, його положення розповсюджуються на відносини сторін, які виникли до його укладення (публічне сповіщення спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося пізніше в часі).

Суди першої та апеляційної інстанцій при формуванні висновку про те, що положення ліцензійного договору не можуть поширюватися на правовідносини сторін, які виникли до його укладення, оскільки наведене суперечить приписам статті 31 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон № 3792-ХІІ) та статті 1109 ЦК України, не врахували, що зазначені норми не містять обмежень щодо застосування у договорах про відчуження майнових прав та ліцензійних договорах частини третьої статті 631 ЦК України.

Вищий господарський суд України вказав, що саме по собі укладення третьою особою ліцензійних договорів пізніше у часі (за умови, що третя особа набула за відповідними ліцензійними договорами майнові авторські права на використання відповідних музичних творів) не дає підстав стверджувати, що публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося неправомірно, а питання щодо виплати відповідачем справедливої винагороди за використання музичних творів залишилося неврегульованим.

Господарські суди у вирішенні даного спору повинні були з'ясувати таке: чи набула третя особа майнові авторські права на спірні музичні твори, чи відбулося публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних музичних творів у складі аудіовізуального твору правомірно, чи наявні правові підстави для стягнення з відповідача компенсації за порушення майнових авторських прав позивача (постанова Вищого господарського суду України від 23.02.2016 у справі № 910/13003/15).

3. Зобов'язання зі сплати відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, є грошовим.

Причиною касаційного розгляду цієї справи стало питання про наявність чи відсутність правових підстав для застосування положень частини другої статті 625 ЦК України до правовідносин за участю юридичної особи, яка є імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, за невиконання нею зобов'язання з виплати відрахувань (відсотків), передбачених частинами другою, четвертою статті 42 Закону № 3792-ХІІ.

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в позові Об'єднання підприємств (далі – Об'єднання) до Товариства про стягнення інфляційних втрат та 3% річних відмовлено.

Місцевий господарський суд у прийнятті відповідного рішення зазначив, що зобов'язання відповідача є виконаним, а нарахування інфляційних втрат і 3% річних після повного виконання зобов'язання є безпідставним.

Апеляційний господарський суд у вирішенні спору виходив з того, що до правовідносин, які виникають у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності, взагалі не можуть бути застосовані норми, що передбачають цивільно-правову відповідальність за невиконання грошового зобов'язання, оскільки такі правовідносини регулюються спеціальним законодавством, зокрема Законом № 3792-ХІІ. Крім цього, суд апеляційної інстанції вказав, що обов'язок Товариства зі сплати визначених Законом № 3792-ХІІ відрахувань (відсотків) виник на користь будь-якої уповноваженої організації, а не безумовно на користь Об'єднання.

Вищий господарський суд України визнав неправомірними висновки попередніх судових інстанцій, скасував їх рішення та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, зважаючи на таке.

За змістом статті 509 ЦК України грошовим слід вважати будь-яке зобов'язання, що складається, зокрема з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій відповідає кореспондуючий обов'язок боржника сплатити гроші на користь кредитора.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних входять до складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредитором (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 14.11.2011 № 12/207).

При цьому кредитор вправі вимагати, в тому числі в судовому порядку, сплати боржником сум інфляційних нарахувань та процентів річних як разом зі сплатою суми основного боргу, так і окремо від неї.

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов'язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 20.12.2010 у справі № 10/25).

Вищий господарський суд України звернув увагу на те, що у період, коли Товариством було здійснено імпорту на митну територію України відповідного обладнання, Об'єднання було єдиною організацією колективного управління, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) 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, що підтверджується відповідним листом Державної служби інтелектуальної власності України, а обов'язок зі сплати відрахувань в силу законодавчих положень виник у Товариства як у імпортера під час ввезення на митну територію України відповідного обладнання і (або) матеріальних носіїв.

Отже, зобов'язання відповідача зі сплати відрахувань виникло безпосередньо з актів цивільного законодавства, є грошовим, у разі прострочення такого зобов'язання застосовуються положення частини другої статті 625 ЦК України (постанова Вищого господарського суду України від 21.06.2016 у справі № 910/19653/15).

4. Кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що триває, не підтверджує співвідносну кількість порушень відповідачем, яке залишається для нього єдиним порушенням, що триває, а кількість касових чеків, що фіксують факт порушення прав, залежить виключно від волі самого позивача і не є свідченням наявності відповідної кількості порушень зі сторони відповідача.

Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для стягнення з відповідача компенсації за порушення ним майнових авторських прав позивача на об'єкт авторського права – персонаж аудіовізуального твору, який може використовуватися самостійно, а тому розглядався судами як твір. Доказів законного використання відповідачем спірного твору судами не встановлено.

Розмір компенсації за порушення майнових авторських прав, ухвалений рішенням місцевого господарського суду, змінено постановою апеляційного господарського суду, відповідно до якої розмір компенсації значно збільшено (у чотири з половиною рази).

При цьому апеляційний господарський суд виходив з існування дев'яти доведених фактів реалізації відповідачем спірного твору, кожен з яких, як

зазначено апеляційним судом, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

Вищий господарський суд України змінив судові рішення попередніх інстанцій в частині визначення розміру компенсації та стягнув з відповідача компенсацію у розмірі 20 мінімальних заробітних плат за вчинення єдиного порушення, що триває, вказавши таке.

Встановлені фактичні обставини справи свідчать про вчинення відповідачем єдиного порушення, що триває, прав позивача на твір; придбання представником позивача твору у різні дні в єдиній торговельній мережі магазинів знаходилося у межах єдиного порушення, що тривало; кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що тривало, позивачем не впливає на кількість порушень відповідачем, яке залишається для останнього єдиним порушенням, що тривало; кількість касових чеків – фіксацій факту порушення прав залежить виключно від волі самого позивача і не є свідченням наявності відповідної кількості порушень з боку відповідача; у період між здійсненням фіксацій факту порушення (неодноразовим придбанням товарів за окремими чеками) позивач не звертався до відповідача з попередженням (претензією) про припинення порушення його прав.

Неврахування апеляційним господарським судом наведених обставин призвело до штучного збільшення кількості порушень та, відповідно, до необґрунтованого стягнення компенсації у визначеному судом апеляційної інстанції розмірі.

У прийнятті ж судового рішення місцевим господарським судом не враховано, що розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат (пункт "г" частини другої статті 52 Закону № 3792-ХІІ), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі (постанова Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 916/3350/15).

5. Надання організацією колективного управління суб'єкту підприємницької діяльності права (невиключної ліцензії) на публічне виконання творів без обмеження їх переліку свідчить про узгодження сторонами відповідного ліцензійного договору такої істотної умови, як предмет договору, оскільки, за відсутності будь-яких винятків щодо певних об'єктів та/або суб'єктів прав, це не потребує подальшої конкретизації.

Однією з причин виникнення спору у справі стало питання щодо правомірності публічного виконання Фізичною особою-підприємцем (далі – Підприємець) музичних творів.

За наслідками касаційного перегляду справи Вищий господарський суд України встановив, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили у задоволенні позову в частині вимог організації колективного управління (далі – Організація-1) до Підприємця з огляду на встановлені обставини щодо правомірного використання відповідачем спірних музичних творів на підставі

ліцензійного договору з іншою організацією колективного управління (далі – Організація-2).

Постанова касаційного суду обґрунтована таким.

Господарськими судами у справі встановлено, що Організація-1 є організацією колективного управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав; Організація-2 також має статус організації колективного управління; Підприємцем та Організацією-2 укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого Організація-2 від імені авторів та їх правонаступників надає Підприємцю право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів, які відносяться до репертуару Організації-2. Зокрема, у зазначеному ліцензійному договорі визначено, що репертуар Організації-2 складають твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано Організації-2 аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями, українськими суб'єктами авторського права та їх правонаступниками, а також інші твори, повноваження на управління якими Організація-2 здійснює на підставі закону.

Згідно з пунктом "в" частини першої статті 49 Закону № 3792-XII 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 № 3792-XII (пункт 49¹ постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12).

Водночас згідно з положеннями частини другої названої 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.

Частиною другою статті 33 Закону № 3792-ХІІ визначено, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. 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 істотною згаданою нормою як істотна (підпункт 30.2 пункту 30 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12).

Вищий господарський суд України зазначив, що суди попередніх інстанцій у вирішенні спору дійшли заснованого на законі висновку про відсутність підстав вважати ліцензійний договір неукладеним з огляду на те, що надання організацією колективного управління Підприємцю права (невиключної ліцензії) на публічне виконання творів без обмеження їх переліку якраз і свідчить про узгодження сторонами відповідного ліцензійного договору такої істотної умови договору, як предмет договору, оскільки, за відсутності будь-яких винятків щодо певних об'єктів та/або суб'єктів авторського права та суміжних прав, це не потребує подальшої конкретизації (постанова Вищого господарського суду України від 27.09.2016 у справі № 916/4242/15).

6. Для задоволення позовної вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а незначний обсяг такого порушення не є самостійною достатньою підставою для відмови у позові.

Предметом позовних вимог у справі є стягнення компенсації за порушення авторського права.

Рішенням місцевого господарського суду позовні вимоги задоволені частково.

Постановою апеляційного господарського суду рішення господарського суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті нового рішення апеляційний господарський суд виходив з того, що у цій справі захист інтересів позивача є неможливим, оскільки виплата компенсації з урахуванням фактичних обставин справи (незначного обсягу порушення) буде суперечити таким загальним засадам цивільного законодавства, як справедливість, добросовісність та розумність.

Вищий господарський суд України не погодився з висновком апеляційного господарського суду, зважаючи на такі правові підстави.

Згідно зі статтями 3, 16, 32 ЦК України судовий захист цивільного права та інтересу відноситься до загальних засад цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, в тому числі за захистом свого права інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 50 Закону № 3792-ХІІ порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є, зокрема вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 Закону № 3792-ХІІ, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 Закону № 3792-ХІІ, з урахуванням передбачених статтями 21 – 25, 42 і 43 Закону № 3792-ХІІ обмежень майнових прав.

Згідно з частиною другою статті 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що виплата компенсації як спосіб захисту авторського права може мати місце у разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права, і можливість застосування цього способу захисту не залежить від доведення розміру заподіяння збитків.

Для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав. Для визначення ж суми такої компенсації, яка є адекватною порушенню, суд має дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо (постанова Вищого господарського суду України від 23.06.2015 у справі № 910/27253/14).

7. Заборона на реєстрацію знака для товарів і послуг, встановлена абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон № 3689-ХІІ), може бути здійснена фізичною особою довічно, а заборона, встановлена абзацом другим цієї ж частини зазначеної статті, для таких майнових авторських прав, як використання назви та персонажу літературного твору (його частини), може бути встановлена автором або його спадкоємцями в межах строків, визначених чинним законодавством.

Предметом судового розгляду у справі було визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідний запис до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги з посиланням на частину четверту статті 6 Закону № 3689-ХІІ мотивовано тим, що оспорюваний знак: відтворює ім'я, яке є добре

відоме в Україні з літературних творів, фільмів, музичного твору; відтворює назви та персонажі добре відомих в Україні творів науки, літератури та мистецтва (перелік яких наведено позивачем, до якого не належать твори образотворчого мистецтва); порушує особисті немайнові права самого автора на створені ним літературні твори.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського, позов задоволено.

За наслідками касаційного перегляду цієї справи Вищий господарський суд України прийняв нове рішення про відмову в позові з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 3689-ХІІ свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Статтею 6 Закону № 3689-ХІІ встановлені підстави для відмови в наданні правової охорони позначення.

За змістом частини другої статті 5 цього Закону № 3689-ХІІ об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Частиною четвертою статті 6 Закону № 3689-ХІІ визначено відтворення певних позначень, які не реєструються як знаки для товарів та послуг. Зміст цього пункту унеможливорює надання правової охорони знаку для товарів і послуг, що порушує відповідні авторські права та особисті немайнові права, що виникли до дати подання заявки на знак для товарів і послуг або до дати заявленого пріоритету.

Вищий господарський суд України вказав, що при застосуванні зазначених вимог Закону № 3689-ХІІ судові інстанції не звернули увагу на те, що наявність підстав для заборони реєстрації знака для товарів і послуг визначено законодавством про охорону прав на ці знаки і певними нормами цивільного права та законодавства про захист авторських прав.

Статтею 294 ЦК України до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи віднесено право фізичної особи на ім'я.

Частиною четвертою статті 269 ЦК України визначено, що особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.

Виключення з передбаченого статтею 269 ЦК України загального правила зазначено, зокрема у частині другій статті 296 ЦК України.

Згідно з частиною другою статті 296 ЦК України використання імені фізичної особи в літературних та інших творах, крім творів документального характеру, як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її смерті – за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, братів та сестер.

Порядок використання імені фізичної особи як частини твору деталізовано спеціальними нормами авторського права.

Відповідно до статей 426, 440, 452 ЦК України та статей 15, 32, 33, 39 – 41, 45 – 50 Закону № 3792-ХІІ використання об'єктів авторського права і суміжних прав здійснюється з дозволу суб'єкта цих прав, за виключенням випадків вільного використання таких об'єктів, визначених статтями 434, 444 ЦК України та статтями 21 – 25, 30, 42, 44 Закону № 3792-ХІІ.

Вільне використання творів урегульовано статтею 30 Закону № 3792-ХІІ у разі переходу творів у суспільне надбання.

У розумінні статті 1 Закону № 3792-ХІІ суспільне надбання – це твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Відповідно до статті 28 Закону № 3792-ХІІ авторське право на твір починає діяти від дня створення твору і діє протягом усього життя автора та 70 років після його смерті.

З наведеного вбачається, що заборона на реєстрацію знака для товарів і послуг, встановлена абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону № 3689-ХІІ, може бути здійснена фізичною особою довічно, а заборона, встановлена абзацом другим частини четвертої статті 6 цього Закону № 3689-ХІІ для таких майнових авторських прав, як використання назви та персонажу літературного твору (його частини), – автором або його спадкоємцями протягом протягом встановлених чинним законодавством строків.

У разі ж відсутності доказів порушення особистих немайнових прав фізичної особи, особистих авторських прав, закінчення строку дії авторського права та переходу твору в суспільне надбання приписи частини другої статті 6 Закону № 3792-ХІІ не можуть бути застосовані взагалі.

Суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що стаття 6 Закону № 3689-ХІІ містить вичерпний перелік підстав для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг.

Досліджені попередніми судовими інстанціями обставини справи і докази, у тому числі висновки судової експертизи, свідчать про відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України на відповідний знак для товарів і послуг згідно з частиною четвертою статті 6 Закону № 3689-ХІІ, оскільки не встановлено порушень відповідних авторських прав та особистих немайнових прав згаданої в позові історичної особи або її спадкоємців (постанова Вищого господарського суду України від 20.01.2015 у справі № 910/3455/13).

8. Необхідною умовою правомірного використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів без згоди автора є обов'язкове зазначення імені автора і джерела запозичення в обсязі, виправданому поставленою метою.

Причиною виникнення спору у справі стало питання про наявність чи відсутність підстав для стягнення з Телерадіокомпанії на користь Товариства компенсації в зв'язку з порушенням ним майнових авторських прав.

Справа розглядалася судами неодноразово.

Останнім рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в позові відмовлено.

Вищий господарський суд України підтримав висновки попередніх судових інстанцій з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено та Телерадіокомпанією не заперечується використання фрагментів спірних музичних творів у передачі власного виробництва, яку в подальшому розміщено на її офіційному інтернет-сайті; всі спірні твори були опубліковані; фрагменти з них у передачі були використані в обсязі, виправданому поставленою метою, а саме: використано фрагменти спірних творів тривалістю від трьох до двадцяти п'яти секунд; використані вони з інформаційною метою (виключно під час розповіді або інтерв'ю з авторами/виконавцями цих самих творів і були призначені для більш повного інформування глядачів про творчість автора/виконавця); у титрах згаданої передачі зазначені імена авторів та джерело запозичення фрагментів використаних творів, що підтверджується електронним носієм відповідача.

Пунктом 1 частини першої статті 21 Закону № 3792-ХІІ встановлено, що без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається, зокрема використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення.

Отже, необхідною умовою правомірного використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів без згоди автора є обов'язкове зазначення імені автора і джерела запозичення в обсязі, виправданому поставленою метою (постанова Вищого господарського суду України від 26.01.2016 у справі № 910/11320/13).

9. Частина шоста статті 16 Закону № 3689-ХІІ не пов'язує вичерпання прав власника торговельної марки з введенням товару ним особисто або за його згодою в цивільний оборот виключно на території України. За відсутності територіальних обмежень норми чинного законодавства вказують про застосування в Україні міжнародного принципу вичерпання прав.

Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для заборони Товариству використовувати визначене в позові позначення, яке має міжнародну реєстрацію, при здійсненні пропонування до продажу товарів Компанії, в тому числі в мережі Інтернет.

Рішенням господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено з посиланням на його обґрунтованість.

Вищий господарський суд України за результатами розгляду касаційної скарги скасував судові рішення попередніх інстанцій та прийняв нове рішення про відмову в позові з таких правових підстав.

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.

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

За визначенням статті 1 Закону № 3689-ХІІ знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частиною шостою статті 16 цього Закону № 3689-ХІІ 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.

Суд касаційної інстанції вказав, що у випадку введення товару з 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.

Фактично суть даного спору зводиться до з'ясування, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України.

Теорія права виділяє три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг. Тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений.

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи частини шостої статті 16 Закону № 3689-ХІІ 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.

Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Вищий господарський суд України зазначив, що суди попередніх інстанцій помилково вдалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними дилерами в Україні) товару під належним йому знаком для товарів і послуг (який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України (постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 904/2029/15).

Голова Вищого
господарського суду України



Б. Львов