

Pustovit Yu., Koreniuk O. Vidpovidal'nist' za porushennja prav intelektual'noi' vlasnosti. *Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo*. 2023. № 2. S. 60-75. Serija. Jurydychni nauky. [https://doi.org/10.31617/3.2023\(127\)04](https://doi.org/10.31617/3.2023(127)04)

УДК 347.447.52:339.166.5

DOI: 10.31617/3.2023(127)04

ПУСТОВІТ Юлія,

к. ю. н., доцент, доцент кафедри
адміністративного, фінансового
та інформаційного права
Державного торговельно-економічного
університету

вул. Kioto, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID 0000-0003-1845-7044
y.pustovit@knute.edu.ua

PUSTOVIT Yuliya,

PhD (Law), Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative, Financial and Information Law
State University of Trade and Economics

19, Kyoto St., Kyiv, 02156, Ukraine
ORCID 0000-0003-1845-7044
y.pustovit@knute.edu.ua

КОРЕНЮК Ольга,

к. ю. н., доцент кафедри міжнародного,
цивільного та комерційного права
Державного торговельно-економічного
університету

вул. Kioto, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-5272-8990
o.korenyuk@knute.edu.ua

KORENIUK Olha,

PhD (Law), Associate Professor of the
Department of International, Civil and
Commercial Law
State University of Trade and Economics

19, Kyoto St., Kyiv, 02156, Ukraine
ORCID: 0000-0001-5272-8990
o.korenyuk@knute.edu.ua

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вступ. Інститут адміністративної відповідальності щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності є особливо актуальним у сучасному суспільстві: надважливо дотримуватися законодавства для забезпечення добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, стимулювати інтелектуальну творчість і створювати умови для розвитку економіки України.

Проблема. На прикладі конкретної судової справи виявлено законодавчі прогалини, що призводять до ситуації, коли суб'єкту підприємницької діяльності доводиться самому захищати свої права інтелектуальної власності, а порушник навіть не притягнутий до адміністративної відповідальності.

Мета. Дослідження спрямоване на визначення проблем адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності в сучасних умовах та виявлення їхніх особливостей.

Методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: історичний, абстрактно-логічний та порівняння; аналізу і синтезу, аналогії, системного підходу; теоретичного узагальнення та формулювання висновків.

Результати. Судді часто помиляються під час визначення об'єкта протиправних дій, що

LIABILITY FOR INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Introduction. The institution of administrative responsibility for the violation of rights to intellectual property objects is particularly relevant in modern society: it is imperative to comply with the legislation to ensure fair competition in business activities, stimulate intellectual creativity and create conditions for the development of the economy of Ukraine.

Problem. On the example of a specific court case, legislative gaps were identified, which lead to situations when the subject of entrepreneurial activity has to defend his intellectual property rights himself, and the violator is not even brought to administrative responsibility.

The aim. The research is aimed at determining the problems of administrative responsibility for the violation of rights to intellectual property objects in modern conditions and identifying their features.

Methods. General scientific and special methods of cognition are applied: historical, abstract-logical and comparison; analysis and synthesis, analogy, system approach; theoretical generalization and formulation of conclusions.

Results. Judges often make mistakes in determining the object of illegal actions, which leads to

Автори не отримували прямого фінансування для цього дослідження.

Внесок авторів є рівнозначним.



Copyright © 2023, Автор(и). Це стаття відкритого доступу, яка розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 (CC-BY) Міжнародна ліцензія, (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

призводить до неправильних рішень, зокрема конфіскації речей, що не є незаконно виготовленими і не є обладнанням або матеріалами для незаконного виготовлення продукції.

Проаналізовано Постанову Верховного Суду, яка є прикладом того, що суб'єкт господарювання повинен через суд припиняти порушення своїх прав на інтелектуальну власність, яке виникло як результат прийняття індивідуального акту суб'єктом владних повноважень.

Висновки. Однією з проблем адміністративного судочинства у справах щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності є не притягнення суб'єктів владних повноважень до відповідальності: у розглянутій справі такий суб'єкт прийняв протиправний індивідуальний акт про реєстрацію торговельної марки, яким порушив права інтелектуальної власності іншого суб'єкта господарювання. Питання щодо притягнення до відповідальності винних у тому, що стало предметом судового спору, залишається відкритим.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, інтелектуальна власність, порушення прав інтелектуальної власності, суб'єкт підприємницької діяльності.

incorrect decisions, in particular with regard to the confiscation of things that are not illegally manufactured and are not equipment or materials for the illegal manufacture of products.

The Resolution of the Supreme Court is analysed, which is an example of the fact that a business entity must, through the court, terminate the violation of its rights to intellectual property, which arose as a result of the adoption of an individual act by the subject of authority.

Conclusions. One of the problems of administrative proceedings in cases related to the violation of rights to intellectual property objects is the failure to bring the subjects of authority to justice: in the case under consideration, such a subject adopted an illegal individual act on the registration of a trademark, with which he violated the intellectual property rights of another business entity. The question of bringing to justice those responsible for what has become the subject of a legal dispute remains open.

Keywords: administrative responsibility, intellectual property, violation of intellectual property rights, subject of entrepreneurial activity.

JEL Classification: K11; K39; K41.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють, що вони не мають фінансових чи нефінансових конфліктів інтересів щодо цієї публікації; не мають відносин із державними органами, комерційними або некомерційними організаціями, які могли б бути зацікавлені у поданні цієї точки зору. З огляду на те, що автори працюють в установі, яка є видавцем журналу, що може зумовити потенційний конфлікт або підозру в упередженості, остаточне рішення про публікацію цієї статті (включно з вибором рецензентів та редакторів) приймалося тими членами редколегії, які не пов'язані з цією установою.

Вступ. Інститут адміністративної відповідальності щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності є особливо актуальним у сучасному суспільстві: надважливо дотримуватися законодавства для забезпечення добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, стимулювати інтелектуальну творчість і створювати умови для розвитку економіки України.

Проблема. У цьому дослідженні на прикладі конкретної судової справи проаналізуємо законодавчі прогалини, що призводять до ситуацій, коли суб'єкту підприємницької діяльності доводиться самому захищати свої права інтелектуальної власності, а порушник навіть не буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання, пов'язані з проблемами адміністративної відповідальності у сфері захисту прав інтелектуальної власності, досліджували вчені-правники. Зокрема Н. Капітаненко проаналізувала адміністративні правопорушення у сфері реалізації права інтелектуальної власності [1]. І. Комарицька у праці [2] приділила увагу особливостям притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об'єкти інтелектуальної власності, Н. Мироненко акцентувала на проблемах

удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення інтелектуальної власності та шляхах їх вирішення [3]. Науковець О. Скуренко досліджувала встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності [4]. І. Якубівський вивчав проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні [5].

Проте наразі важливо приділяти більше уваги судовій практиці притягнення до адміністративної відповідальності у справах, пов'язаних з порушенням прав на об'єкт/об'єкти інтелектуальної власності, та виявляти їх особливості.

Мета. Дослідження спрямоване на визначення проблем адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності в сучасних умовах та виявлення їх особливостей.

Методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: історичний, абстрактно-логічний і порівняння; аналізу та синтезу, аналогії, системного підходу; теоретичного узагальнення й формулювання висновків.

Результати дослідження. Норми, які регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні, прописані в Конституції України, Цивільному (ЦКУ), Митному (МКУ), Господарському (ГКУ) кодексах, Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та інших спеціальних законах і підзаконних нормативних актах.

Відтак, у ч. 4 ст. 13 Конституції України передбачено, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Ч. 1 ст. 41 Конституції України визначає право кожного володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової творчості та захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають завдяки різним видам інтелектуальної діяльності. Згідно з ч. 2 зазначеної статті кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [6].

У Кодексі про адміністративні правопорушення України (статті 51-2, 164-3, 164-6, 164-7, 164-9, 164-13 та 345) передбачено відповідальність за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. До санкцій, які можуть бути застосовані до осіб, що вчинили такі порушення, належать ДМВ1 грошові та майнові стягнення: штраф і конфіскація об'єкта порушення. Ці санкції є методом боротьби з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, проте на практиці у використанні адміністративних санкцій допускається велика кількість порушень законності у цій сфері [7].

Термін «адміністративна відповідальність» у теорії адміністративного права трактується й розглядається з різних поглядів через те, що чинне законодавство України не надає повного визначення цього поняття. Проте можна зробити висновок, що воно є одним з інститутів адміністративного права та має форму забезпечення заходів примусу (стягнення), що є різновидом правової відповідальності. Це необхідний засіб для запобігання правопорушенням і забезпечення правопорядку.

На основі аналізу судової практики у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності виявлено, що судді часто помиляються під час визначення об'єкта протиправних дій, що призводить до неправильних рішень, зокрема конфіскації речей, які не є незаконно виготовленими та не є обладнанням або матеріалами для незаконного виготовлення продукції.

Об'єктами інтелектуальної власності є продукти творчості та інтелектуальної діяльності, перелік яких прописано в Цивільному кодексі України. Однак з розвитком технологій постійно з'являються нові об'єкти інтелектуальної власності, тож перелік не може бути повним. Важливо зазначити, що деякі об'єкти (наприклад, торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення) хоч і є об'єктами інтелектуальної власності, проте не є результатами творчості та інтелектуальної діяльності у традиційному розумінні цього терміну.

Об'єкти інтелектуальної власності можна розділити на три види:

- об'єкти авторського права та суміжних прав, до яких належать літературні та художні твори, комп'ютерні програми, бази даних, відеограми, фонограми та організації передачі мовлення;
- об'єкти права промислової власності, зокрема корисні моделі, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин;
- засоби індивідуалізації, як-от комерційні чи фірмові найменування, торговельні марки і географічні зазначення.

Однією з характеристик об'єктів інтелектуальної власності є те, що вони мають бути новими та результатом творчої діяльності, а також мати здатність бути втіленими в матеріальний носій. Проте існує кілька особливостей, що розрізняють *адміністративну відповідальність*, зокрема за порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності, від інших видів відповідальності. Головною з них є те, що адміністративна відповідальність здебільшого реалізується у формі позасудових процедур.

Так, у ст. 51-2 КУпАП «Порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності» (зазначена норма напряму стосується адміністративного правопорушення, яке далі досліджується на прикладі Постанови Верховного Суду України) визначено, що «незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення

прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняються законом, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання й матеріалів, призначених для її виготовлення» [2].

Багато органів державного управління та посадових осіб мають повноваження накладати адміністративні санкції на порушників закону через особливості таких порушень – їхню небезпеку, поширеність та необхідність оперативного реагування. Під час реформи судової системи значно розширені процесуальні гарантії щодо можливості оскарження судових рішень і форми накладення адміністративної відповідальності. Щодо адміністративних правопорушень, визначених у ст. 51-2 КУпАП, їхній розгляд законодавець поклав на районні, районні у містах, міські чи міськрайонні суди.

За підсумками аналізу адміністративних справ встановлено, що протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 51-2, складаються здебільшого уповноваженими на те особами, перелік яких наведено у ст. 255 КУпАП, зокрема: за ст. 51-2 КУпАП – посадовими особами органів Національної поліції; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та його територіальних органів; державними інспекторами з питань інтелектуальної власності; державними інспекторами сільського господарства [7].

У протоколі про адміністративне правопорушення, що формується згідно зі ст. 51-2 КУпАП, необхідно точно вказати, які дії правопорушника конкретно мають незаконне використання, привласнення авторства або інші порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також статтю спеціального закону, яку вони порушують. Однак в деяких протоколах ці вимоги виконані неповно.

Ст. 51-2 КУпАП має особливість в тому, що вона як встановлює адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, так і має захист інтересів суб'єктів, чий права порушені незаконними діями.

За результатами аналізу матеріалів судової практики видно, що особи, які мають повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення, та судді, що розглядають такі справи, не завжди правильно розуміють поняття «незаконне використання», «видання себе за автора», «привласнення авторства».

Згідно з вказівками в законах України, *незаконним використанням об'єкта права інтелектуальної власності* вважається публікація, відтворення, розповсюдження або поширення без дозволу власника патенту або свідоцтва на літературний або художній твір, фонограму, відеограму, аудіовізуальний твір, передачу організації мовлення, комп'ютерну програму, базу даних, наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографію

інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську пропозицію, сорт рослин та інші подібні дії.

Видаванням себе за автора об'єктів промислової власності вважаються: оформлення повних або часткових реєстраційних документів на чужі права інтелектуальної власності під своїм прізвищем або реєстрація предмета інтелектуальної власності, створеного у спів-авторстві з іншими особами, під своїм прізвищем без зазначення цих осіб як співавторів.

Привласнення авторства на об'єкти авторського права та суміжних прав передбачає вчинення будь-яких дій, які дають змогу реалізувати як виключні, так і невиключні майнові та немайнові права. Ці дії можуть включати використання твору зі згадкою свого прізвища (або псевдоніма), надання дозволу іншим особам застосовувати твір від свого імені як від автора твору, надання дозволу на відтворення твору, публічне виконання, сповіщення, демонстрацію та показ, а також на переклад, переробку, адаптацію або аранжування твору, передачу прав автора (відчуження) іншій особі.

Утім, у ЦКУ (ст. 418) на законодавчому рівні зафіксовано визначення: «право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається ЦКУ та іншим законом» [8].

До об'єктів права інтелектуальної власності (ст. 420 ЦКУ) зокрема належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення. Основною метою будь-якої торгової (комерційної) марки є відрізнення товарів і послуг одних осіб від товарів і послуг інших осіб. Оскільки намагання завдати шкоди іншій особі та зловживання правом в інших формах є неприпустимими, то такі дії не допускаються.

Згідно зі ст. 6 *bis* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності в Україні з 25.12.1991): «країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знаку становить відтворення

такого загальновідомого знаку чи імітацію, здатну викликати змішування з ним» [9].

Ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства [10]. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі ст. 6 *bis* Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні [11].

Ст. 1 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ на 34-й серії засідань Асамблеї держав – членів ВОІВ 20–29.09.1999 визначає «компетентний орган» як адміністративний, судовий, або напівсудовий орган держави-члена, який має компетенцію робити висновки, чи є будь-який знак загальновідомим, чи забезпечувати охорону загальновідомих знаків [9].

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09 лютого 2023 року № 910/5028/21 за позовом компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (*Nemiroff Intellectual Property Establishment*) до товариства з обмеженою відповідальністю «Лікєро-горілочний завод «Прайм» (далі – ТОВ «Лікєро-горілочний завод «Прайм»)) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрпатент [правонаступником якого є державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»]) про визнання недійсним рішення та припинення порушення прав інтелектуальної власності [13].

Зазначена постанова є цікавою в межах цього дослідження, оскільки в ній йдеться про припинення порушення прав інтелектуальної власності, а саме три види інтелектуальної власності – «засоби індивідуалізації, такі як комерційні чи фірмові найменування, торговельні марки і географічні зазначення». Адміністративна відповідальність за зазначене порушення передбачена ст. 51-2 КУпАП.

Наведемо короткий зміст позовних вимог.

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент звернулася до суду з позовом до ТОВ «Лікєро-горїлчанїй завод «Прайм» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про: визнання недійсним рішення відповідача-2 від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки *MIRONOFF* за заявкою № m201927455 від 02.10.2019; зобов'язання відповідача-1 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак *Nemiroff*, визнаний добре відомим в Україні.

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що заявлене відповідачем-1 до реєстрації позначення *MIRONOFF* не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим з торговельними марками позивача та знаком, визнаним добре відомим щодо позивача, а власне позначення заявлено для тих самих і споріднених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), його реєстрація та подальше використання призведе до порушення прав інтелектуальної власності позивача. Саме рішення відповідача-2 про реєстрацію торговельної марки *MIRONOFF* за заявкою № m201927455 від 02.10.2019 порушує права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак *Nemiroff*, визнаний добре відомим в Україні. За доводами позивача, використання відповідачем-1 спірного позначення не виключає змішування з діяльністю позивача, а розповсюдження товару (продукції), який маркований таким позначенням, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Далі – короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції.

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.02.2022 у справі № 910/5028/21 (суддя Картавцева Ю.В.) позов було задоволено повністю з посиланням на його обґрунтованість.

Місцевий господарський суд, оцінивши та прийнявши як належні й допустимі докази, зокрема висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Дорошенком О. Ф., а також наданий позивачем висновок за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Ковальною Н. М., відхиливши та не прийнявши як належний доказ наданий відповідачем-1 висновок експерта Сопової К. А., складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, дійшов висновку про те, що заявлене на реєстрацію позначення *MIRONOFF* за заявкою № m201927455 від 02.10.2019 для товарів 33 класу МКТП є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з огляду на що відсутня передбачена законом умова, наявність якої є необхідною для прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки – відповід-

ність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Крім того, з огляду на висновок щодо схожості позначення *MIRONOFF* на етикетці продукції виробництва відповідача-1 «настільки, що його можна сплутати з торговельними марками позивача та знаком *Nemiroff*, визнаним добре відомим в Україні, зважаючи на аналогічність та спорідненість товарів, для яких позначення подано на реєстрацію та зареєстровано торговельні марки позивача, беручи до уваги те, що за приписами ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, а за нормами ч. 5 ст. 16 вказаного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати», – суд дійшов висновку про доведеність позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення відповідачем-1 прав інтелектуальної власності позивача, у зв'язку з чим останній вправі передбаченим ч. 2 ст. 20 названого Закону способом вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.10.2022 рішення зі справи скасовано; ухвалено нове рішення про відмову в позові.

Постанову суду апеляційної інстанції обґрунтовано з посиланням на те, що: Компанія не скористалась правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікєро-горілочний завод «Прайм» з підстав невідповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, внаслідок чого Компанія не має права на оскарження рішення Укрпатенту в силу норм Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, чинній станом на час подання заявки №м201927455 від 02.10.2019). Водночас Компанія не позбавлена права на звернення до суду з вимогою про визнання недійсним свідоцтва, що надалі має бути видане відповідачу-1 на підставі оспорюваного рішення Укрпатенту. Ухвалення позитивного рішення за заявкою за умови відсутності заперечень третіх осіб не може порушувати права та охоронювані законом інтереси таких осіб, оскільки не встановлює правових наслідків для них.

Суд апеляційної інстанції в обґрунтуванні підстав для відмови у позові зазначив також й про те, що позивач не надав доказів на підтвердження обставин схожості спірного позначення та торговельних марок позивача. Висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Дорошенком О. Ф., а також висновок за результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений

судовим експертом Ковальновою Н. М. не дають відповіді на зазначене питання, оскільки дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, а тому не можуть бути визнані належними й покладені в основу судового рішення по суті спору. Скасовуючи додаткове рішення місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції зазначив, що у зв'язку зі скасуванням рішення по суті спору підлягає скасуванню і додаткове рішення [13].

У цьому випадку спір, який виник у між сторонами, пов'язаний з необхідністю захисту, на думку позивача, його прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак *Nemiroff*, визнаний добре відомим в Україні.

Отже, спір про визнання недійсним рішення відповідача-2 від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки *MIRONOFF* за заявкою № m201927455 від 02.10.2019 стосується захисту прав інтелектуальної власності позивача, тобто цивільного права. Близька за змістом правова позиція, що викладена у постанові Верховного Суду від 13.01.2022 зі справи № 910/9185/20.

Верховний Суд зазначив, що право на оскарження спірного рішення Укрпатенту в суді не залежить від того, чи подав позивач заперечення щодо заявки ТОВ «Лікero-горілчаний завод «Прайм» на реєстрацію позначення *MIRONOFF* до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ). Рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації торговельної марки приймається на основі кваліфікаційної експертизи, яка оцінює відповідність позначення умовам надання правової охорони, а не на основі наявності або відсутності заперечень зацікавлених осіб щодо заявки.

Тому результат розгляду заявки не залежить від того, чи були подані заперечення проти неї зацікавленими особами щодо відповідності позначення умовам надання правової охорони. Уповноважений орган не може уникнути свого обов'язку належно перевірити відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відповідно до Конституції та законів України (згідно зі ст. 19 Конституції України).

Зацікавлена особа може захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес, незалежно від того, чи скористалася вона правом на подання заперечень до Національного органу інтелектуальної власності. Для забезпечення ефективного захисту особа може звернутися з позовом до суду та оскаржити рішення, прийняте органом щодо поданої заявки. Захист повинен бути доступним і спроможним запобігти виникненню або продовженню порушення.

Неподання заперечень проти заявки до НОІВ не є вирішальним фактором у встановленні наявності/відсутності підстав для оскарження прийнятого органом рішення і не може бути використано як підстава

для автоматичного визнання рішення законним. Натомість будь-яка зацікавлена особа може використати інші доступні засоби захисту своїх прав, наприклад звернутися з позовом до суду для оскарження прийнятого рішення. У такому випадку рішення органу не буде автоматично вважатися законним, а буде перевірено згідно із законодавчими нормами, і за необхідності може бути визнано недійсним за позовом заінтересованої особи.

Суд апеляційної інстанції не врахував той факт, що порушення прав інших осіб, зокрема власників торговельних марок, які раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію на ім'я таких осіб для таких самих або подібних товарів і послуг, або добре відомих торговельних марок можуть бути наслідком недбалості органу, який не здійснив належної перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Отже, рішення про реєстрацію торговельної марки, прийняте Укрпатентом у такому випадку, впливає не тільки на права заявника, ТОВ «Лікєро-горілочний завод «Прайм», але й на права іншої особи (позивача), яка вважає, що були підстави для відмови в реєстрації, враховуючи її інтелектуальну власність.

Через подання заявки № m201927455 на знак для товарів і послуг *MIRONOFF* до процедури експертизи, формальна експертиза по якій не завершена на день набрання чинності Законом України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», Верховний Суд відзначив, що необхідно враховувати приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, що була чинною на час подання заявки.

Згідно з ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», який набрав чинності 16.08.2020 р., експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Законом. При цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже, суд апеляційної інстанції неправильно ідентифікував процедуру експертизи заявки на знаки для товарів і послуг як кваліфікаційну експертизу, яка включає перевірку відповідності позначення умовам надання правової охорони. Суд застосував до процедури експертизи порядок, передбачений приписами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції, чинній

станом на час подання заявки та відіслав до відповідних норм цього Закону у наведеній редакції у своєму рішенні.

При цьому ні Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ні внесені зміни до нього, що передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», ні версія Закону на момент подання позову до суду не забороняють оскарження рішення НОІВ особою, яка вважає, що таким рішенням її права та інтереси, охоронювані законом, порушені.

У своєму рішенні щодо відмови у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції зазначив, що позивач не представив достатні докази для підтвердження схожості спірного позначення з торговельними марками позивача, а також відкинув позов з підстави відсутності у Компанії права на оскарження рішення Укрпатенту.

Суд апеляційної інстанції встановив, що висновок експерта Дорошенка О. Ф. та результати експертного дослідження, які були проведені судовим експертом Ковальовою Н. М., не дають відповіді на головне питання спору. Це тому, що в ході дослідження не було враховано критерій використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, тому їх результати не можуть служити підставою для прийняття судового рішення по суті спору.

Але, як зазначив скаржник у своїй касаційній скарзі, висновки експертизи, які згадувала апеляційна інстанція, включають дослідження фактичного використання спірного позначення на товарі, тому суд порушив вимоги статті 104 ГПК України. Згідно з цією статтею, висновок експерта не має попередньо встановленої сили і повинен бути оцінений судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК України. Але в цьому випадку ця норма застосована без урахування висновку щодо використання правової норми у подібних правовідносинах, який викладений у постанові Верховного Суду. У цій постанові зазначалося, що сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль під час їхнього порівняння й оцінювання. Також зауважено, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як вирішення порушеного питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки й спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг.

Щодо розглянутого Верховний Суд зазначив таке.

Місцевий господарський суд встановив, що власне зображення товару (горілки), придбаного позивачем, було предметом дослідження експертів з метою визначення схожості позначень на етикетках маркованого товару. Це підтверджується змістом самого експертного висновку.

Доводи суду апеляційної інстанції, що експертні дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, можуть бути певною

мірою формальними й не відповідати безпосередньо змісту таких експертних досліджень.

Оцінка доказів полягає у визначенні їхньої об'єктивної реальності, правдивості та достовірності.

Різні методи перевірки та дослідження доказів використовуються залежно від типу засобів доказування, які застосовуються. Метою оцінки доказів є усунення суперечностей між ними та сумнівів у достовірності отриманих висновків шляхом оцінки належності, допустимості та вірогідності кожного доказу окремо, а також вірогідності та взаємозв'язку між ними в сукупності.

Обґрунтованість висновків суду у разі ухвалення рішення по суті спору залежить від того, наскільки повністю встановлення відповідних обставин справи та правильна оцінка доказів. У кожному випадку суд повинен навести мотиви, які він використовує під час вибору деяких доказів та відкидання інших, як це було зроблено місцевим господарським судом у вирішенні спору.

У своїй правовій позиції щодо застосування ст. 104 ГПК України «Оцінка висновку експерта судом» Верховний Суд визнає значення сприйняття торговельних марок пересічним споживачем під час їх порівняння та оцінювання. Це підтверджено у різних постановках, що належать справам № 922/3136/16, №910/18587/16 та № 910/15741/17, на які посилається скаргник у своїх доводах. При цьому Верховний Суд використовує свою сталу та послідовну правову позицію.

Звертаючись до зазначених справ, Верховний Суд також врахував правову позицію, що схожість на рівні змішування ґрунтується на загальному враженні, яке створюють товарні знаки та послуги. При купівлі товару споживач зазвичай сприймає візуально знак, що позначає товари, а не окремі слова на упаковці.

Верховний Суд у висновку зауважив, що обізнані та поінформовані споживачі мають меншу ймовірність купити продукцію невідповідного призначення або від несправжнього виробника через їх індивідуальні відмінності. Тому у разі вирішення питань щодо наявності або відсутності схожості до ступеня змішування варто орієнтуватись на звичайного пересічного споживача, зокрема на звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв. Це відбувається на підставі правила, що загальне враження від знаків грає вирішальну роль у сприйнятті та порівнянні товарних знаків під час їх купівлі.

Попри те, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем має вирішальне значення за їхнього порівняння та оцінки, а також щодо характеру спірних правовідносин, згідно з якими оцінка експертних висновків здійснюється з погляду пересічного споживача, місцевий господарський суд, враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, за оцінки висновків експертних досліджень, які містяться в матеріалах справи, прийшов до висновку, що заявлене на реєстрацію позначення *MIRONOFF* за заявкою № m201927455 від 02.10.2019 для товарів 33 класу МКТП не

відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Через докази позивача щодо порушення його прав інтелектуальної власності та наявності належних та допустимих доказів він має право вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.

Показані у рішенні апеляційного суду докази не спростовують висновки місцевого господарського суду. Не вірним застосуванням матеріального права є тлумачення закону з помилкою або використання непридатного для цієї ситуації закону, або ігнорування закону, який повинен був бути використаний.

Отже, неправильне застосування апеляційним господарським судом деяких законодавчих приписів і неврахування характеру спірних правовідносин призвели до того, що рішення суду першої інстанції було скасовано безпідставно. Тож постанова суду апеляційної інстанції була скасована, а рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено в силі.

Висновки. Однією з проблем адміністративного судочинства у справах щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності є не притягнення до відповідальності суб'єктів владних повноважень: у розглянутій справі такий суб'єкт прийняв протиправний індивідуальний акт про реєстрацію торговельної марки, яким порушив права інтелектуальної власності іншого суб'єкта господарювання.

Загалом увага науковців зосереджується на визначенні законності накладення адміністративних стягнень у випадках порушення прав щодо інтелектуальної власності приватними суб'єктами господарювання, питання ж притягнення до відповідальності суб'єкта владних повноважень за таке правопорушення залишається поза увагою науковців.

Згідно зі ст. 33 КУпАП України, стягнення за порушення прав інтелектуальної власності мають бути врегульовані відповідними нормативними актами, які передбачають відповідальність за таке порушення, згідно з КУпАП та іншими актами України щодо адміністративних правопорушень. Це означає, що за порушення прав інтелектуальної власності можуть бути накладені тільки такі стягнення, які передбачені законодавством.

Повертаючись до наведеного у статті прикладу судової справи про припинення порушення прав інтелектуальної власності, ми бачимо, що суб'єктом владних повноважень був прийнятий протиправний індивідуальний акт про реєстрацію торговельної марки, яким порушено права інтелектуальної власності іншого суб'єкта господарювання. Питання щодо притягнення до відповідальності винних у тому, що стало предметом судового спору, залишається відкритим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Капітаненко Н. П. Адміністративні правопорушення у сфері реалізації права інтелектуальної власності: загальна характеристика. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 1 С. 370-374. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/93>

2. Комарицька І. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об'єкти інтелектуальної власності. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки*, №1, Вип. 884, 2017. С. 132-137. <https://doi.org/10.23939/law2017.884.132>
3. Мироненко Н. М., Недогібченко Є. Г. Проблеми удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення. Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності: *збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р.*; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К.: Інтерсервіс, 2020. 178 с. С.92 – 95
4. Скуренко О. А. Встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. *Підприємництво, господарство і право*, 2017, № 8. С. 121-123. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/8/26.pdf> (дата звернення: 24.03.2023)
5. Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.03. Якубівський І. Є.; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка., 2019. 520 с.
6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254к/96-ВР/ Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 10.03.2023)
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 грудня 1984 р. № 8073-X / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 15.03.2023)
8. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435- IV / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 15.03.2023)
9. Паризька конвенція про охорону промислової власності: Конвенція від 20 березня 1883 р. № 995_123 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 20.03.2023)
10. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> (дата звернення: 17.03.2023)
11. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 24.03.2023)
12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09 лютого 2023 року № 910/5028/21: Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108927598> (дата звернення: 26.03.2023).

REFERENCES

1. Kapitanenko, N. P. (2021). Administratyvni pravoporushennia u sferi realizatsii prava intelektualnoi vlasnosti: zahalna kharaktrystyka [Administrative offenses in the field of implementation of intellectual property rights: general characteristics]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal – Legal scientific electronic journal*, 1, 370-374. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/93> [in Ukrainian].
2. Komarytska, I. (2017). Osoblyvosti prytyahennia do administratyvnoi vidpovidalnosti shchodo pravoporushen, yaki posiahaiut na obiekty intelektualnoi vlasnosti [Peculiarities of bringing to administrative responsibility for offenses that encroach on objects of intellectual property]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Serii: yurydychni nauky» – Bulletin of the «Lviv Polytechnic» National University. Series: legal sciences*, 1, (Is. 884), (pp. 132-137). <https://doi.org/10.23939/law2017.884.132> [in Ukrainian].

3. Myronenko, N. M., & Nedohibchenko, Ye. H. (2020). Problemy udoskonalennia pravovoho rehuliuвання yurydychnoi vidpovidalnosti za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of improving the legal regulation of legal responsibility for infringement of intellectual property rights and ways to solve them]. Porushennia prav u sferi intelektualnoi vlasnosti yak pidstava administratyvnoi, kryminalnoi ta tsyvilnoi vidpovidalnosti: *zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 10 hrudnia 2019 r.; NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN* [Violation of intellectual property rights as a basis for administrative, criminal and civil liability: collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference, December 10, 2019]. Ukrainy. Kyi'v: Interservis, (pp. 92-95) [in Ukrainian].
4. Skurenko, O. A. (2017). Vstanovlennia administratyvnoi vidpovidalnosti za porushennia prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti [Establishment of administrative liability for infringement of intellectual property rights]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law*, 8, 121-123. <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/8/26.pdf> [in Ukrainian].
5. Iakubivskyi, I. Ie. (2019). Problemy nabuttia, zdiisnennia ta zakhystu mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Problems of acquisition, implementation and protection of property rights of intellectual property in Ukraine]. *Kandydats'ka dysertatsiia – Candidate's thesis*, L'vivs'kyj nacional'nyj universytet im. Franka [in Ukrainian].
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996, June 28). Zakon Ukrainy «Konstytutsiia Ukrainy» [Law of Ukraine «Constitution of Ukraine»]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text> [in Ukrainian].
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1984, December 07). Zakon Ukrainy «Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia» [Law of Ukraine «Code of Ukraine on administrative offenses»]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> [in Ukrainian].
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2003, January 16). Zakon Ukrainy «Tsyvilnyi kodeks Ukrainy» [Law of Ukraine «Civil Code of Ukraine»]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> [in Ukrainian].
9. Konventsii, Mizhnarodnyi dokument «Paryzka konventsii pro okhoronu promyslovoi vlasnosti» [Convention «Paris Convention on the Protection of Industrial Property»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text [in Ukrainian].
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2004, January 29). Zakon Ukrainy «Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy» [Law of Ukraine «On international treaties of Ukraine»]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> [in Ukrainian].
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1993, December 15). Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh» [Law of Ukraine «On protection of rights to signs for goods and services»]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> [in Ukrainian].
12. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu No. 910/5028/21 (2023, February 15). [Resolution of the Supreme Court as part of the panel of judges of the Cassation Economic Court No. 910/5028/21]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108927598> [in Ukrainian].

Надійшла до редакції 28.03.2023.

Прийнято до друку 06.04.2023.

Публікація онлайн 21.04.2023.