



*Питання підсудності
та
процесуальна КОДИФІКАЦІЯ
розгляду справ, пов'язаних з правами
інтелектуальної власності*

2016 рік



I. Питання підсудності

справ, пов'язаних з правами інтелектуальної власності



ПРИКЛАД розгляду справи стосовно з'ясування її...ПІДСУДНОСТІ

З мотивувальної частини Постанови Верховного Суду України по справі* [№826/8805/14](#), що слухалась судовими інстанціями з **23.06.2014** по **16.06.2015** року

*<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45855984>

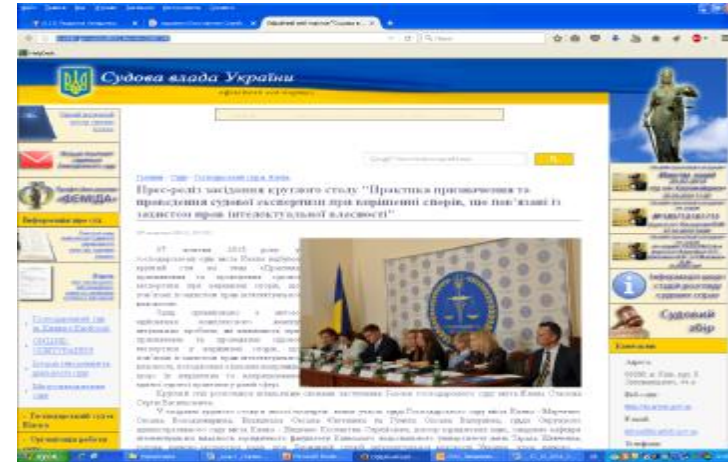
- ☞ *Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.*
- ☞ *У справі, що розглядається, спір стосується **права власності на товарний знак**, тобто цивільного права, а отже, суди дійшли помилкового висновку щодо вирішення його в порядку адміністративного судочинства.*

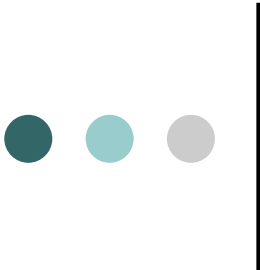
І.І. Питання підсудності та юрисдикції до 02.06.2016 року. Думки адміністративних суддів

(з Прес-релізу засідання круглого столу "Практика призначення та проведення судової експертизи при вирішенні спорів, що пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності" від 09.10.2015 року*)

*<http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/novyny/208134/>

- ☞ *Блажівська Оксана Євгенівна, посилаючись на висновки Верховного суду України, викладені у постанові від 16.06.2015 року у справі № №826/8805/14, висловила думку про те, що дана категорія справ має вирішуватись у порядку господарської юрисдикції.*
- ☞ *Пащенко Костянтин Сергійович зазначив, що спори, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності повинні вирішуватись у стислі строки, в інтересах сторін та держави, а інтереси юрисдикції повинні бути на останньому місці.*





I.2. Питання підсудності та юрисдикції після 02.06.2016 року в контексті виконання положень ст.31 закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016.

(з Листа Верховного Суду України від 14 вересня 2016 року (вих.№20-3315/0/8-16) на адресу Голови громадської ради при Мінекономрозвитку: “Свою позицію щодо утворення Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності Суд висловив у висновку на проект закону України “Про судоустрій і статус суддів”... Зокрема, Пленум Суду на підставі статті 125 Конституції України, **статистичних даних** стосовно кількості розглянутих у 2014-2015 роках **місцевими господарськими** судами справ щодо інтелектуальної власності (**всього 470**) висловився про **недоцільність утворення** в системі судоустрою України Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності...)
<https://www.facebook.com/groups/835372216582170/>

з **ВИСНОВКУ** Верховного Суду України на проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 4734 від 30 травня 2016 року)*

☒ **Статтю 31** законопроекту передбачено створення **вищих спеціалізованих судів**: Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду як судів першої інстанції.

☒ На нашу думку, створення першого із зазначених судів є недоцільним, а другого – неконституційним.

☒ На нашу думку, можливим є запровадження **спеціалізації суддів з розгляду справ щодо інтелектуальної власності** та антикорупційних справ, що узгоджується з висновком КРЕС від 2012 року № 15 (пункти 41, 42). Так, КРЕС у 2012 році проаналізувала судову спеціалізацію в європейських країнах і зазначила, що найпоширенішою все ж таки є спеціалізація не судів, а суддів (судових палат або відділів). КРЕС погодилася, що перевагою спеціалізації є більший рівень компетентності суддів.

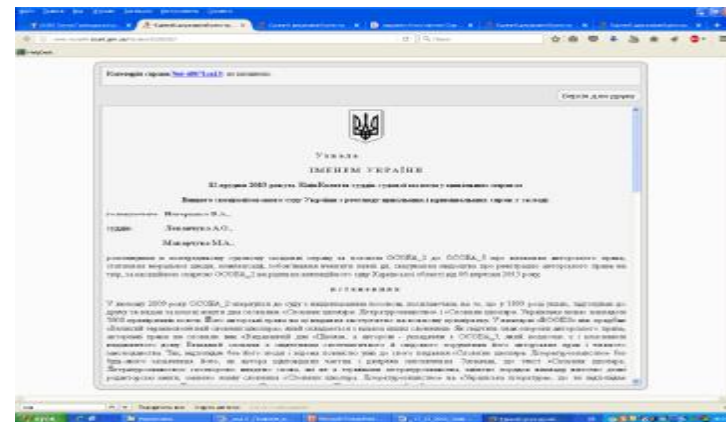
* [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/0D4B2BBE5395484CC225804200275582](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0D4B2BBE5395484CC225804200275582)

Питання повноти та коректності судової статистики щодо справ, пов'язаних з правами інтелектуальної власності

- ☛ За даними Єдиного державного реєстру судових рішень Ухвалу Вищого адміністративного суду по справі [№2610/24162/12](#) від 01.08.2013 року зазначено: “Категорія справи **Адміністративні справи**”, хоча йдеться про **ПЛАГІАТ** (“під час розгляду дисертації **ОСОБА_4** спеціалізована вчена рада не виконала покладеного на неї законодавством обов'язку та прийняла рішення про присвоєння наукового ступеню за результатом захисту дисертації, незважаючи на наявність плагіату в тексті дисертації...”)*
- ☛ За даними Єдиного державного реєстру судових рішень Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по справі [№6-40871св13](#): від 12.12.2013 року зазначено: “Категорія справи. **Не визначено**”, хоча йдеться про **ПЛАГІАТ** (“Позивач вважав, що відповідач вчинив дії, які порушують його особисті немайнові та майнові права та допустив плагіат, опублікувавши повністю або частково чужий твір під своїм іменем, не будучи автором цього твору. ...”)**

* <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32828981>

** <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36058857>





І.3. Питання виконання положень ст.31 закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016 в контексті


положень п.1 ст.14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (“учасники
судового процесу та інші особи мають право на **апеляційний** перегляд справи та у
визначених законом випадках - на **касаційне** оскарження судового рішення”.)

- ☪ “Апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя – не **пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.**”)//з
*Конституційного подання Верховного Суду України на підставі Постанови №19 Пленуму Верховного Суду України від 03.10.2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/4_4086.pdf*
- ☪ **Стаття 26. Види і склад апеляційних судів**
- ☪ 1. Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.



II. Питання підсудності та ПОВНОТИ МОТИВУВАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУДУ

*у справах, пов'язаних з правами інтелектуальної власності
(на прикладі Технічних умов)*



II.1. Юрисдикція анулювання державної реєстрації Технічних умов та ідентифікація права власності на ТУ і майнових прав інтелектуальної власності на ТУ

З Постанови Вищого господарського суду України від 07 листопада 2006 року по справі №21/813-12/54 («*має місце підміна права на об'єкт інтелектуальної власності правом власності на його матеріальний носій*»)

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/245725>

☪ З Постанови Вищого адміністративного суду України від 30 січня 2014 року по справі №К/9991/81943/12 : «...не позбавляють ДП, яке зареєструвало ТУ, обов'язку, передбаченого підпунктом «д» абз.2 пункту 8.5.4 ДСТУ 1.6:2004, **анулювати його реєстрацію, якщо в ТУ порушено вимоги законодавчих, нормативно-правових актів та національних (міждержавних) стандартів, а підприємство-власник не вжило заходів щодо усунення цих порушень**» [1]

[1] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37139562>

☪ З Рішення Господарського суду м.Києва від 19 травня 2016 року по справі № **910/29402/15**: «**Зобов'язати** Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23, код ЄДРПОУ 04725941) **анулювати державну реєстрацію Технічних умов ТУ У 28.1-31965106-024:2014 «Засувки клинові з висувним шпинделем» та Технічних умов ТУ У 28.1-31965106-019:2014 «Затвори зворотні сталеві»**». [2]

[2] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57897239>

Щодо особливого статусу Технічних умов в господарському обігу

- ☪ з мотивувальної частини Постанови* Вищого господарського суду України від 17 серпня 2016 року по справі № 910/28136/15:
“Відповідно до п.п.16, 20 Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 (далі - Інструкція), у разі виявлення невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари або упаковки вимогам стандартів, **технічних умов**, кресленням, зразкам (еталонам), договору або даним, вказаним в маркуванні і супровідних документах, що засвідчують якість продукції (п. 14 Інструкції) **отримувач призупиняє подальше приймання продукції і складає акт**, в якому вказує кількість оглянутої продукції і характер виявлених при прийманні дефектів...”
- ☪ з мотивувальної частини Постанови** Вищого господарського суду України від 03 серпня 2016 року по справі № 911/44/16 :
“Статтею 268 ГК України унормовано, що якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, **технічним умовам**, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів...»

* <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59788148>

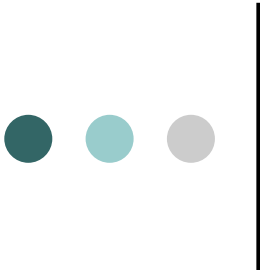
** <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59451193>



Щодо державної реєстрації Технічних умов, як документу технічного регулювання

☪ З мотивувальної частини Постанови Окружного адміністративного суду України по справі* №2а-8531/12/2670 від 07 листопада 2012 року:
«ТУ реєструють державні підприємства, підпорядковані головному органу з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання, і яким чинне законодавство надало таке право, на вибір підприємства-розробника продукції чи підприємства-власника...»

* <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27457982>



Технічні умови – об'єкт майнових прав інтелектуальної власності
З мотивувальної частини Постанови* Господарського суду м.Києва
від 24 травня 2011 року по справі № 9/318-10(2/48-09):

*<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16283155>

- ☞ *Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:*
 - *на підставі укладених сторонами трьох оплатних договорів про передання (відчуження) виключних майнових прав від 22.05.2007, реєстрація яких була здійснена рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 04.07.2007, відповідачем передано позивачеві **виключні майнові права інтелектуальної власності у повному складі на Технічні умови**;*
 - *згідно з пунктом 1.3 цих договорів позивач набуває виключні майнові права на твір з моменту підписання договору та його державної реєстрації...*

- ☞ *жодною із судових інстанцій не встановлено, яким саме чином відповідачем у виготовленні продукції використано твори, що підпадає під визначення **способів використання об'єкта авторського права**. Отже, ними не встановлено використання **Технічних умов у контексті авторського права**; наведене унеможливорює задоволення як позовної вимоги про стягнення доходу, так і вимоги про накладення на відповідача штрафу.*

II.2. Питання ідентифікації.

Обов'язковість висвітлення в мотивувальній частині рішення суду імені автора частин (співпадінь) тексту Технічних умов які є предметом спору

З Постанови Вищого господарського суду по справі №910/29402/15 від 20.09.2016: «неправомірно **використано (співпадіння і у зовнішній формі вираження творів)**

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61478352>

- ☪ «**Центр як територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання не має обов'язку перевіряти проекти технічних умов на предмет дотримання в їх підготовці приписів законодавства про авторське право і суміжні права (як зазначено у позовній заяві – *плагіату*)**»^[1]
- ☪ «Згідно ДСТУ 1.3:2004 "Правила побудови, викладання, оформлення, погодження та позначання технічних умов", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 30.04.2004 року №86, починаючи з 01.06.2009 року, у відповідності з п. 5.3 ДСТУ 1.3:2004 **технічні умови** або зміни до них **мають погоджуватися з центральними органами виконавчої влади**, на які Кабінетом Міністрів України покладаються функції технічного регулювання у визначених ним сферах діяльності» ^[2]

^[1] З Постанови Вищого господарського суду України по справі №37/13-10 від 12 липня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16948626>

^[2] З Постанови Вищого адміністративного суду України від 19 лютого 2014 року по справі К/800/30869/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37345556>

За структурою змісту **Технічні умови*** містять:

- зовнішній вигляд продукції (в т.ч. може бути захищений патентом України на промисловий зразок)
- вимоги до матеріалів, до виготовлення, до пакування (в т.ч. може бути захищений патентом України на корисну модель, патентом України на винахід)
- вимоги до маркування (в т.ч. може бути захищений свідоцтвом України на знак для товарів та послуг або внесено до Міжнародного реєстру знаків для товарів та послуг, що діють на території України, або внесено як логотип (герб, символ обслуговування тощо) до реєстру об'єктів авторського права будь-якої з країн світу, що приєднались до Всесвітньої конвенції про авторське право (м. Женева, 6 вересня 1952 року)

*http://www.mil.gov.ua/content/tenders/TO/TO_sz_10062016.pdf



Технічні умови – об'єкт прав авторського права
Питання обов'язкового висвітлення в мотивувальній частині рішення
суду ідентифікації автора чи співавторів Технічних умов

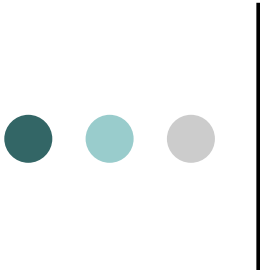
☞ Відповідно до п.14 додатку «А» ДСТУ 1.12:2004 (розробленого ДП «УкрНДНЦ») «ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ» *текст прийнятих технічних умов після редагування має бути підписаний **автором.***

☞ *використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом)**

☞ «За відсутності доказів іншого **автором твору вважається фізична особа...**» * *

*
Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22 вересня 2015 року по справі №К/800/45878/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51372420>

* *
Постанова Вищого господарського суду по справі №39/250-54/121 від 24 березня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43244561>



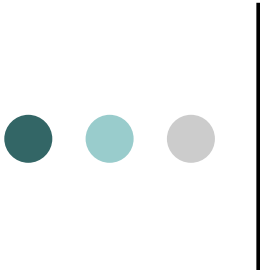
**Питання обов'язкового висвітлення в
мотивувальній частині рішення суду
ідентифікації письмового договору автора чи
авторів Технічних умов**

☞ «Згідно зі ст. 33 вказаного Закону договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру та порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди»*

☞ «Використання твору без дозволу уповноваженої особи та **без сплати авторської винагороди** є порушенням авторського права, передбаченим п.«а» ст. 50 Закону № 3792-XII»**

* Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22 вересня 2015 року по справі №К/800/45878/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51372420>

** Постанова Верховного Суду України від 11 листопада 2015 року по справі №3-994гс15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53537411>



**Питання підтвердження отримання доходу фізичною особою,
яка стверджує, що є автором (співавтором) або власником
майнових прав на твір “Технічні умови...”**

☒ **Форма №1-ДФ** щоквартально заповнюється в розрізі ідентифікаційного коду фізичної особи щодо нарахованого та отриманого доходу на її користь. При цьому, ознака доходу «103» з форми означає *доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - **роялті**)*, у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу.

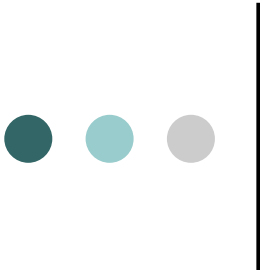
☒ Згідно **ст.1107** Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі таких договорів:

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- ліцензійний договір;
- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

☒ **Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.** У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є **нікчемним**.

В УКРАЇНІ ВІДСУТНІЙ РЕЄСТР АБО БАЗА ДАНИХ ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Тому, по відношенні до авторства та належності майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності має бути досліджена Форма 1-ДФ за певний період на підставі ідентифікаційного коду фізичної особи (що, наприклад, може бути засновником або кінцевим бенефіціаром юридичної особи-боржника, що має виконати грошове зобов'язання)



***Питання обов'язкового висвітлення в
мотивувальній частині рішення суду
ідентифікації суті та обсягу майнового
авторського права за текстом письмового
договору автора чи співавторів Технічних умов***

- ⌘ ***« ...не встановили суті та обсягу майнового авторського права » ****
- ⌘ ***«Майнові права на твір належать його авторів, якщо інше не встановлено договором чи законом» **.***

* Постанова Вищого господарського суду України від 09 серпня 2016 року по справі №910/85/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59585659>

** Верховний Суд України у Постанові[1] від 11 листопада 2015 року по справі №3-994гс15 та у Постанові[2] від 11 листопада 2015 року по справі №3-995гс15

[1] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53537411>

[2][Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53658166>

Питання *обов'язкового висвітлення в мотивувальній частині рішення суду*

ідентифікації автора певних технічних умов, що були зазначені в рішеннях комітетів з конкурсних

ТОРГІВ СТОСОВНО ПОЗНАЧЕННЯ

☛ З мотивувальної частини Постанови* Господарського суду м.Києва від 19 травня 2016 року по справі № 910/29402/15 :

- *Додатково позивач зазначає, що 30.09.2015 рішенням комітету з конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом» було акцептовано пропозицію Концерну "Союзергерго" (оголошення №208356 в ВДЗ №350) від 05.10.2015, який запропонував до постачання еквівалент «клапану зворотного поворотника» ИА 44077-600М-03, що виготовляється лише позивачем за власними технічними умовами, який був виготовлений за ТУ 28.1-31965106-019:2014 «Затвори зворотні сталеві».*
- *Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач стверджує, що Концерн "Союзергерго" порушив авторські права Публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський арматурний завод" шляхом неправомірного використання об'єкта авторського права, а саме технічних умов ТУ У 00218271.007-99 на виготовлення «Задвижки клиновые» та ТУ У 00218271.006-99 на виготовлення «Затвори обратные поворотные»*

* <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57897239>

Згідно положень ст.1107 Цивільного Кодексу Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається **у письмовій формі**.

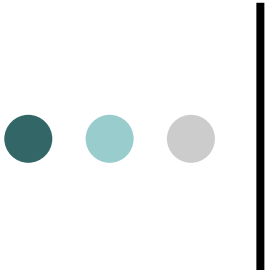
У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір **є нікчемним**.

☞ **3 Постанови окружного Адмінсуду від 14 травня 2015 року по справі № 826/6989/15***

- ☞ ...При виконанні функцій офіційного імпортера (дистриб'ютора) автомобілів *** в Україні Підприємство з метою продажу автомобілів в Україні, використовує знак для товарів та послуг «***».
- ☞ Право на користування знаком «***» надано виробником автомобілів марки «***» - компанії *** на підставі Дистриб'юторської угоди, укладеної з Підприємством 10 жовтня 2013 року...
- ☞ *** поставляючи автомобілі в Україну формує свою цінову політику з урахуванням включення вартості користування відповідним знаком у вартість автомобілів *** та з урахуванням витрат на реалізацію вказаних правил та стандартів.
- ☞ Тобто, **використання знаку є не правом, а по суті - є обов'язком** ТОВ «Торговий дім – ***», **яке останнє повинно беззаперечно виконувати для збереження статусу офіційного імпортера (дистриб'ютора) автомобілів *** в Україні.**

☞ *<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44211149>





Питання мирової угоди в процесі виконання судового рішення

☛ можливість оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову в задоволенні заяви щодо визнання мирової угоди в процесі виконання судового рішення **не передбачено**

(Судові прецеденти, Постанова Верховного Суду від 10.02.2016 по справі № 6-2718цс15, Судова палата у цивільних справах)



*Підготовано виключно з метою концептуального
узгодження можливих норм проекту Закону України
«Про Вищий спеціалізований суд з питань
інтелектуальної власності
жовтень 2016*

*укладач: к.н.д.у., судовий експерт, оцінювач,
Людмила Онищенко
050-331-73-42*