



Верховний  
Суд

## **ПОСТАНОВА**

### **ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

12 січня 2021 року

м. Київ

справа № 916/3470/19

### **Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:**

Булгакової І.В. (головуючий), Колос І.Б. і Львова Б.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

### **представників учасників справи:**

позивача - WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) - Войков А.П., адвокат (довіреність від 02.04.2020 №б/н),

відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Антре Групп" - Наумов О.В., адвокат (ордер від 13.10.2020 № 7),

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Одеської митниці Державної фіскальної служби України - не з'явився.,

**розглянув касаційну скаргу** товариства з обмеженою відповідальністю "Антре Групп"

**на рішення** господарського суду Одеської області від 18.03.2020 (суддя Малярчук І.А.) **та постанову** Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.10.2020

(головуючий - суддя Філінюк І.Г., судді: Беляновський В.В. і Поліщук Л.В.)

**у справі** № 916/3470/19

**за позовом** WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company; далі - Компанія)

**до** товариства з обмеженою відповідальністю "Антре Групп" (далі - Товариство),

**третья особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача** - Одеська митниця Державної фіскальної служби України (далі - Митниця),

**про** заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товару.

## **РУХ СПРАВИ**

### **Короткий зміст позовних вимог**

Позов було подано про таке:

- заборону Товариству здійснювати використання позначення ІНФОРМАЦІЯ\_2 та об'ємних позначень «пляшки ІНФОРМАЦІЯ\_3», які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_4 та НОМЕР\_2, а також знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_1 та НОМЕР\_5, які визнані добре відомими в Україні, зокрема нанесення таких позначень на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування таких позначень в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- про вилучення з цивільного обороту та знищення товару: «спрей-змазка» в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування ІНФОРМАЦІЯ\_2, у кількості 100536 шт. (балончиків), за митною декларацією від 19.01.2019 № UA500020/2019/000173, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері DFSU3508093, Одержувач/імпортер/декларант Товариство, відправник - компанія Urumgi Snoky Traiding Co., Ltd. (China).

Позов обґрунтовано посиланням на порушення Товариством прав Компанії на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_4 та НОМЕР\_2, а також знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_1 та НОМЕР\_5, які визнані добре відомими в Україні, оскільки відповідачем через Одеську митницю ДФС здійснено спробу ввезення відповідачем великої партії товарів: балончики з аерозольними препаратами ІНФОРМАЦІЯ\_2, на яких нанесені позначення, що містять у своєму складі словесні та зображувальні елементи, які схожі настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Компанії, в чому позивач вбачає ознаки порушення його прав інтелектуальної власності.

#### **Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції**

Рішенням господарського суду Одеської області від 18.03.2020:

- позов задоволено повністю;

- Товариству заборонено здійснювати використання позначення ІНФОРМАЦІЯ\_2 та об'ємних позначень «пляшки ІНФОРМАЦІЯ\_2, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_4 та НОМЕР\_2, а також знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_1 та НОМЕР\_5, які визнані добре відомими в Україні, зокрема нанесення таких позначень на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування таких позначень в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- постановлено вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «спрей-змазка» в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору з нанесенням маркування ІНФОРМАЦІЯ\_2, у кількості 100536 шт. (балончиків), за митною декларацією від 19.01.2019 № UA500020/2019/000173, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері DFSU3508093, Одержувач/імпортер/декларант Товариство, відправник - компанія Urumgi Snoky Traiding Co., Ltd. (China).

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.10.2020:

- апеляційну скаргу Товариства залишено без задоволення;

- згадане рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

Відповідні рішення і постанову мотивовано: обґрунтованістю задоволеної позовної вимоги; відсутністю доказів надання позивачем відповідачу на використання позначень за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_4, НОМЕР\_2, НОМЕР\_1 та НОМЕР\_5 та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб.

Водночас суд апеляційної інстанції зазначив про необхідність застосування саме такого способу відновлення порушеного права як знищення виготовленого товару оскільки товар містить на собі позначення, характерне лише для продукції, що виробляється Компанією, знищення позначення як окремого елемента продукції вдається сумнівним, оскільки останнє поєднано із продукцією таким способом, який унеможлиблює його відокремлення без повного пошкодження товару.

### **Короткий зміст вимог касаційної скарги**

У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про необґрунтованість оскаржуваних судових рішень, прийняття їх за неповного дослідження доказів, з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить відповідні судові рішення скасувати, а справу повернути до господарського суду Одеської області для нового розгляду.

### **АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ**

#### **Доводи особи, яка подала касаційну скаргу**

Підставою для касаційного оскарження судових рішень у справі Товариством визначено неврахування судами висновків викладених у постанові Вищого господарського суду України від 19.06.2007 у справі № 12/206, у постанові Верховного Суду від 18.11.2019 у справі № 2018/17264/2012 та у постанові Верховного Суду від 28.03.2018 у справі 757/44693/15-ц та застосування судами попередніх інстанцій положень частини третьої статті 432 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за відсутності передбачених спеціальним законом випадків та порядку вилучення з цивільного обороту та знищення товару, на якому містяться спірні позначення.

Місцевий та апеляційний господарські суди не здійснили перевірку обґрунтованості заявленого Компанією способу захисту права в частині вилучення належного Товариству товару з цивільного обороту та його знищення, не оцінено співмірність зазначеного способу захисту із заявленим Компанією порушеним правом та неврахуванням висновків викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц.

Суди не врахували висновок Великої Палати Верховного Суду викладений у постанові від 03.12.2019 справа № 904/10956/16 стосовно того, що висновок суду не може ґрунтуватися на припущеннях та поясненнях однієї зі сторін.

Істотними обставинами для правильного вирішення спору про захист права на використання зареєстрованого знаку мають бути не лише встановлення факту використання, але і встановлення чи є таке використання правомірним або неправомірним з урахуванням виключень передбачених частиною третьою статті 426 ЦК України та частини 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Одночасно, висновок Верховного Суду щодо питання застосування зазначених вище норм права у подібних правовідносинах відсутній.

#### **Доводи інших учасників справи**

Компанія у відзиві на касаційну скаргу зазначає, про безпідставність посилання на судову практику у справах №№ 906/395/16, 12/206, 2018/17264/2012, 757/44693/15-ц оскільки судові рішення у цих справах ухвалювалися Верховним Судом за інших відмінних від тих, що мають місце в даній справі, фактичних обставин, у залежності від яких і здійснювався розгляд відповідних справ. Водночас Компанія зазначає, що Товариство незаконно намагалось ввезти в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком Компанії, а, отже вчиняв дії які порушують права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Водночас Компанія зазначає, що усунення з товару незаконно використаних позначень не відбувається взагалі, оскільки запропонований відповідачем спосіб не передбачає усунення з

товару позначень, які порушують права інтелектуальної власності Компанії, а тому запропонований відповідачем спосіб не призведе до припинення порушення прав інтелектуальної власності та не зможе запобігти повторному введенню в цивільний оборот продукції в первинному вигляді.

Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив.

## **СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ**

Компанія у листі від 18.01.2019 №18717-ДФС повідомила Митницю про те, що через Митницю буде здійснюватися ввезення на територію України великої партії товарів: балончики з аерозольними препаратами ІНФОРМАЦІЯ\_2, на яких нанесені позначення, що містять у своєму складі словесні та зображувальні елементи, які схожі настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Компанії.

Як вбачається із листа Митниці від 22.01.2019 №709/10/15-70-20-01, 14.01.2019 під час проведення митного огляду товарів „спреї-змазки“, що переміщувались через митний кордон України в зоні діяльності митниці в контейнері DFSU3508093, було виявлено, що згадані товари в аерозольних балончиках синьо-жовтого кольору марковані позначенням ІНФОРМАЦІЯ\_2 та містять ознаки використання об'єктів права інтелектуальної власності, які внесені до митного реєстру ОПІВ за №№000056, 000057, що набули правової охорони за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг НОМЕР\_1, НОМЕР\_2 відповідно. За даними Митного реєстру ОПІВ, власником майнових прав на згадані знаки для товарів та послуг є WD-40 Меньюфекторінг Компані. Згідно з даними попередньої митної декларації, вказані товари надійшли на митну територію України з Китаю у контейнері DFSU3508093, відправник - компанія Uruхngi Snoky Traiding Co., Ltd, імпортером товарів є ТОВ "Антре Групп" (код за ЄДРПОУ 0041028546, адреса; 65012, Одеська обл., м.Одеса, вул. Отрадна 12, оф.3).

Відповідно до постанови Малиновського районного суду міста Одеси від 11.07.2019 у справі №521/6883/19 за позовом Одеської митниці ДФС відносно ОСОБА\_1 про порушення митних правил, провадження по адміністративній справі відносно ОСОБА\_1 закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 476 Митного кодексу України.

Згідно з рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, затвердженим наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09.12.2015 №220-Н, знак ІНФОРМАЦІЯ\_1 за свідоцтвом № НОМЕР\_1 визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01.01.2005.

Відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09.12.2015 №219-Н, знак «ІНФОРМАЦІЯ\_1, об'ємний» визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Меньюфекторінг Компані, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01.01.2005.

Так, на замовлення позивача Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВСУ проведено експертне дослідження, за результатами якого складено висновок від 31.01.2019 №19/9-3/03(ІВ)-ЕД/19, відповідно до якого позначення ІНФОРМАЦІЯ\_2, що наявні на зразках імпортованих товарів - аерозольних балончиках, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України НОМЕР\_1, НОМЕР\_5, які

визнані добре відомими в Україні; зовнішній вигляд імпортованих товарів - аерозольних балончиків ІНФОРМАЦІЯ\_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельними марками за свідоцтвами України №№ НОМЕР\_2 , НОМЕР\_4; позначення ІНФОРМАЦІЯ\_2 та зовнішній вигляд імпортованих товарів - аерозольних балончиків ІНФОРМАЦІЯ\_2 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виготовляє/імпортує/продає зазначені товари та призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання. Аналогічних висновків дійшов експерт Сопова К.А. , про що викладено у її висновку від 08.11.2019 №37-11/19.

Крім того, як вбачається із висновку експерта Сопової К. А. від 18.10.2019 №29-10/19, знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ\_2 за свідоцтвом України № НОМЕР\_3 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ\_1 (словесний) та ІНФОРМАЦІЯ\_1 (об'ємний), визнаними добре відомими в Україні для: таких самих товарів («препарати-запобіжники корозії металів; захисні (захистові) препарати для металів; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протикорозійні препарати; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протитьмянники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів»), споріднених товарів (фарби, політури, лаки: барвники; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвники (екстракти); барвники для деревини; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; ґрунтування; ґрунтування, захисні (захистові) покриття для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; лаки для бронзування; мастики (природні смоли); паста срібна; пігменти; згусники для фарб; платинові фарби; позолота; покриття лакофарбові; покриття для просмоленого картону; покриття (фарби) для деревини; покриття для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; протибрудові фарби; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив'яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники; препарати для захисту деревини: препарати-запобіжники руйнуванню деревини; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини). Використання знака для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ\_2 за свідоцтвом України НОМЕР\_3 вказуватиме на зв'язок з власником добре відомих в Україні знаків ІНФОРМАЦІЯ\_1 (словесний) та ІНФОРМАЦІЯ\_1 (об'ємний), що може спричинити шкоду дистинктивності та/або репутації добре відомих знаків через таке використання для товарів, що вказані у свідоцтві України НОМЕР\_3 і не пов'язані з товарами ІНФОРМАЦІЯ\_1 Manufacturing Company, а саме: «барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; тонери і чорнила для електронних принтерів; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; барвники харчові». Знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ\_2 за свідоцтвом України НОМЕР\_3 від 10.08.2010 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме ІНФОРМАЦІЯ\_1 Manufacturing Company, власника знаків ІНФОРМАЦІЯ\_1 (словесний) та ІНФОРМАЦІЯ\_1 (об'ємний), визнаних добре відомими в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015.

Згідно висновку експерта Жили Б.В. від 17.10.2016 № 17-10/16 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР\_3 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника всіх товарів, наведених у свідоцтві.

Постановою Київського апеляційного суду від 11.11.2019 у справі №760/7625/16-ц позовні вимоги WD-40 Manufacturing Company задоволено, визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 10.08.2010 НОМЕР\_3, власником якого є ОСОБА\_2 , недійсним повністю.

Відповідач подав до справи докази набуття ним наклейок на спірний товар, що, на його думку, дозволяють видозмінити товар у такий спосіб, що не порушуватиме прав інтелектуальної власності позивача, а саме: договір від 18.10.2019 №К100320-4 на

виготовлення поліграфічної продукції та надання послуг друку, укладений між ТОВ «Маджента» та ТОВ «Антре Групп», та до нього рахунок-фактуру від 10.03.2020 №K100320-38, акт приймання-передачі обумовленої договором продукції від 16.03.2020, про отримання етикеток на самоклеючій основі у кількості 104 000 шт. ІНФОРМАЦІЯ\_2, розміром 170\*130мм.

## **ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ**

### Цивільний кодекс України:

частини перша і третя статті 418:

- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним; ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом;

стаття 420:

- до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать промислові зразки та торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

частина перша статті 424:

- майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

частина перша статті 495:

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Аналогічні за змістом положення містять статті 155-157 Господарського кодексу України.

Статтею 432 Цивільного кодексу України встановлено також, що:

- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу (частина перша);

- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

стаття 16:

- свідоцтво України на ЗТП надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга);

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вівіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта);

- свідоцтво України на ЗТП надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята).

стаття 20:

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва України на ЗТП, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (частина перша);

- на вимогу власника свідоцтва України на ЗТП таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки; власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (частина друга);

стаття 21:

- захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку (частина перша);

- суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва України на ЗТП (частина друга).

## **ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ**

### **Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій**

Попередніми судовими інстанціями у розгляді даної справи встановлено факти порушення прав і законних інтересів позивача (Компанії) у зв'язку з виготовленням та спробою ввезення (імпорту) в Україну Товариством зазначеного в цій постанові товару.

Поряд з тим суд першої інстанції, з яким погодилася й апеляційна інстанція, задовольнив позовні вимоги, пов'язані з вилученням з цивільного обороту та знищенням товару на який нанесені спірні позначення.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених в цивільний оборот з порушенням права

інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання ухваленого судом рішення.

Згідно зі статтею 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

У розумінні положень наведеної норми на суд покладено обов'язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі № 917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздальгідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також *вірогідність* і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Колегія суддів звертає увагу, що обов'язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об'єктивності з'ясування обставин справи та оцінки доказів. Усебічність та повнота розгляду передбачає з'ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів, що запобігає односторонності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

З'ясування відповідних обставин має здійснюватися із застосуванням критеріїв оцінки доказів передбачених статтею 86 ГПК України щодо відсутності у жодного доказу заздальгідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємного зв'язку доказів у їх сукупності.

Позовна вимога (щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару) Компанії ґрунтується на наведеному приписі пункту 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу України.

Як вбачається з матеріалів справи господарський суд Одеської області у судовому засіданні від 11.03.2020 оглянув наданий Товариством для огляду суду зразок видозміненого балончику "спрей-змазка" в аерозольному балончику.

Суди попередніх інстанцій з огляду на встановлені обставини справи дійшли висновку про неможливість заміни маркування спірного товару та знищення позначення як окремого



елементу продукції оскільки останнє поєднано із товаром таким способом, який унеможлиблює його відокремлення без повного пошкодження товару.

Водночас суд апеляційної інстанції погодився з доводом Компанії про те, що запропонований відповідачем спосіб, не передбачає усунення з товару позначень, які порушують права інтелектуальної власності Компанії. Враховано судом і те, що Товариством не запропоновано технічних способів усунення з аерозольних балончиків позначень ІНФОРМАЦІЯ\_2, а нанесені наклейки на товар у запропонований Товариством спосіб не призведе до усунення позначення як окремого елемента продукції, оскільки позначення ІНФОРМАЦІЯ\_2 поєднано із продукцією таким способом, який унеможлиблює його відокремлення без певного пошкодження товару (аерозольного балончика).

При цьому, як правильно зазначили суди попередніх інстанцій згадана позовна вимога (щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару) є правомірною, оскільки ґрунтується на наведеному приписі пункту 3 частини другої статті 432 ЦК України, таким чином суди правильно застосували до спірних правовідносин положення цієї статті.

При цьому суд звертає увагу, що за загальним правилом, обов'язок (тягар) доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини. При цьому доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Розподіл між сторонами тягара доказування визначається предметом спору. Разом з тим, як вже зазначалось за приписами статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Водночас не було предметом розгляду судами питання про те, що Товариство ввозило на територію України велику партію товарів: балончики з аерозольними препаратами ІНФОРМАЦІЯ\_2 для некомерційного використання торговельної марки, оскільки не ставилось відповідачем, а тому у Верховного Суду відсутні підстави для викладення висновку щодо необхідності застосування виключень передбачених частиною третьої статті 426 ЦК України та частини шостої статті 15 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Водночас судом не приймаються доводи скаржника викладені в касаційній скарзі про неврахування судами висновків викладених у постанові Вищого господарського суду України від 19.06.2007 у справі № 12/206, у постанові Верховного Суду від 18.11.2019 у справі № 2018/17264/2012 та у постанові Верховного Суду від 28.03.2018 у справі 757/44693/15-ц з огляду на таке.

Суд не бере до уваги правову позицію, викладену у постанові Вищого господарського суду України від 19.06.2007 у справі № 12/206, оскільки за змістом частини четвертої статті 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд має враховувати висновки щодо застосування норм права, викладені саме в постановях Верховного Суду, тоді як постанова Вищого господарського суду України не є джерелом правозастосовчої практики в розумінні цієї правової норми.

Разом з тим у справі № 2018/17264/2012 підставою звернення до суду з позовом було припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, відшкодування збитків та моральної шкоди і у постанові Верховного Суду від 18.11.2019 був зроблений висновок щодо можливості застосування судом разового грошового стягнення замість відшкодування збитків, а тому обставини, предмет та підстави позову у справі № 2018/17264/2012 та у справі №916/3470/19 не є подібними.

При цьому у справі № 569/17272/15-ц предметом позовних вимог було зобов'язання здійснити публікацію про порушення авторських прав на твір на офіційному сайті відповідача та стягнення суми компенсації за використання твору у загальному розмірі 60 мінімальних заробітних плат, тому висновок викладений у постанові Верховного Суду від 28.03.2018 також зроблений за не подібних обставин, предмету та підстав позову.

При цьому суд звертає увагу, що за загальним правилом, обов'язок (тягар) доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини. При цьому доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Розподіл між сторонами тягара доказування визначається предметом спору.

Також від Товариства надійшло клопотання про передачу справи № 916/3470/19 на розгляд об'єднаної палати Верховного Суду яке обґрунтоване тим, що постанова Вищого господарського суду України від 19.06.2007 у справі № 12/206 та постанова Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 910/507/18 містять протилежні висновки судів касаційної інстанції щодо можливості застосування положень частини другої статті 432 ЦК України як самостійно визначеного законом способу захисту права.

За приписами частини другої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об'єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.

З огляду на те, що постанова Вищого господарського суду України від 19.06.2007 у справі № 12/206 не є джерелом правозастосовчої практики як зазначалося вище у розумінні статті 236 ГПК України, а Суд у даному випадку не вбачає підстав для відступлення від висновку викладеного у постанові Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 910/507/18 клопотання про передачу справи № 916/3470/19 на розгляд об'єднаної палати Верховного Суду залишається без задоволення.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника, які викладені ним у касаційній скарзі, та їх відображення у судовому рішенні, питання вичерпності висновків суддів, суд касаційної інстанції враховує, що Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Згідно зі статтею 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

За наведених у цій постанові обставин Верховний Суд вважає, що аргументи та доводи касаційної скарги не знайшли свого підтвердження під час касаційного перегляду оскаржуваних рішень.

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не можна розуміти як вимогу детально відповідати на кожен довід. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що впливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене зазначає, що скаржнику було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у

матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у касаційній скарзі, не спростовують вказаного висновку.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Пономарьов проти України" повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок і недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підмінити собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень, яких у цьому випадку немає.

### **Висновки за результатами розгляду касаційної скарги**

Звертаючись з касаційною скаргою, Товариство не спростувало наведених висновків судів попередніх судових інстанцій та не довело неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих судових актів зі справи.

За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Товариства залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.

### **Судові витрати**

Понесені Товариством у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на назване Товариство, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями [129](#), [300](#), [308](#), [309](#), [315](#) ГПК України, Касаційний господарський суд

### **ПОСТАНОВИВ:**

Рішення господарського суду Одеської області від 18.03.2020 та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.10.2020 зі справи № 916/3470/19 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Антре Групп» - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

**Суддя**

**І. Булгакова**

**Суддя**

**І. Колос**

**Суддя**

**Б. Львов**