



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року

м. Київ

справа № 910/8295/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:

позивача - Мамуня О.С. (адвокат);

Бадьора Н.С. (адвокат)

відповідача - Запорожець Л.Г. (самопредставництво)

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

на рішення господарського суду міста Києва від 07.02.2023 та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023

за позовом Компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha]

до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про визнання недійсною та скасування відмови, зобов'язання вчинити дії.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] (далі - Компанія, позивач) звернулася до суду з позовом до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент; згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2022 правонаступник - державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» далі - УКРНОІВІ, відповідач), в якому просить суд:

- визнати недійсною та скасувати відмову Укрпатенту від 23.11.2020 №22221/ПА/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796;

- зобов'язати Укрпатент здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання Компанії від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, як власник патенту України № 107796 має визначене законодавством право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід за вказаним патентом.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.

2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 28.10.2021 (суддя Щербаков С.О.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 (колегія суддів: Пантелієнко В.О., Грек Б.М., Поляков Б.М.) у задоволенні позову відмовлено.

2.3. Постановою Верховного Суду від 04.08.2022 касаційну скаргу компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] задоволено частково, скасовано рішення господарського суду міста Києва від 28.10.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 у справі №910/8295/21, а справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

2.4. Рішенням господарського суду міста Києва від 07.02.2023 (суддя Мандриченко О.В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 (колегія суддів: Отрюх Б.В., Сотніков С.В., Остапенко О.М.) позов задоволено повністю.

2.5. Визнано недійсною та скасовано відмову Укрпатенту від 23.11.2020 № 22221/ПА/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796 у формі листа.

2.6. Зобов'язано УКРНОІВІ здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання компанії Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. УКРНОІВІ, не погоджуючись з судовими рішеннями попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати; ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.

4.2. Зокрема УКРНОІВІ, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування статті 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон № 3687-XII) після внесення до нього змін згідно із Законом від 21.07.2020 №816-IX, що набули чинності 16.08.2020, а саме: застосування передбачених новою редакцією закону строків подання клопотання про отримання додаткової охорони прав на винаходи власникам патентів, державна реєстрація яких здійснена до набрання чинності нової редакції вказаного Закону № 3687-XII від 16.08.2020.

4.3. Відповідач у своїй касаційній скарзі звертає також увагу на порушення судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального та матеріального права, із застосуванням закону, який не підлягав застосуванню, унаслідок неправильної юридичної кваліфікації правовідносин та втручання суду першої інстанції в дискреційні повноваження УКРНОІВІ при задоволенні позовної вимоги зобов'язальної дії.

5. Доводи інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

5.2. До Верховного Суду від позивача 13.12.2023 надійшли додаткові пояснення щодо окремих питань.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Компанія Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] є власником патенту України від 25.02.2015 №107796 на винахід «Тетрациклічні сполуки» (зареєстрований на підставі заявки від 09.06.2010 № а201200237, про що 25.02.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 здійснено відповідну публікацію). Патент України виданий на 20 років.

6.2. В свою чергу, як вказує позивач, 02.11.2018 Компанією Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд було отримано в Україні реєстраційне посвідчення № UA /16997/01/01 на лікарський засіб «АЛЕКЕНЗА» капсули тверді по 150 мг (зареєстрований в Україні на 5 років), видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 № 1979.

6.3. Термін дії реєстраційного посвідчення на території України до 31.10.2023 року.

6.4. Як вбачається з матеріалів справи, а саме ліцензії, Компанія, позивач, як власник патенту України № 107796 погодився надати Компанії Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд дозвіл на використання вказаного винаходу за патентом України № 107796 при виробництві, пропонуванні для продажу, продажу, імпорту та іншому введенні в цивільний оборот і зберіганні в зазначених цілях лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА».

6.5. Дана ліцензія діє до завершення строку чинності патенту України №107796 та поширює свою дію на відносини, що існували до її видачі, а саме в період з дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу, тобто з 26.02.2015 року (п. 3.1. розділу 3 Ліцензії).

6.6. Позивач вказує, що «АЛЕКЕНЗА» є лікарським засобом з діючою речовиною алектиніб, що показаний як препарат першої лінії для лікування дорослих пацієнтів з ALK-позитивним поширеним недрібноклітинним раком легень. Назва алектиніб (alectinib) є міжнародним непатентованим найменуванням (INN), тобто міжнародно-визначеною офіційною назвою відповідної сполуки.

6.7. Також позивач зазначає, що сполука із зазначеною вище назвою (9-етил-6,6-диметил-8-(4-морфолін - 4 - ілпіперидин - 1 - іл) - 11 - оксо - 6, 11 - дигідро - 5Н - бензо [b] карбазол-3-карбонітрил) безпосередньо наведена в пункті 6 формули винаходу за патентом - одинадцятою в переліку сполук цього пункту.

6.8. Тобто, як вказує позивач, застосування винаходів за патентом було неможливим до державної реєстрації в Україні відповідного лікарського засобу. Державна реєстрація лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА» - 02.11.2018, надала можливість застосовувати винаходи позивача за патентом № 107796.

6.9. З урахуванням викладеного вище, позивач звернувся до Укрпатенту з клопотанням від 06.11.2020 б/н про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту №107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, в якому зазначає, що оскільки застосування винаходів за патентом №107796 було неможливо до державної реєстрації в Україні лікарського засобу на основі нової сполуки або її солі, або сольовату за пп. 1-6 формули винаходу, що потребувало державної реєстрації такого лікарського засобу, в свою чергу, державна реєстрація препарату «АЛЕКЕНЗА», що містить алектиніб у формі солі

цієї сполуки (алектинібу гідро хлориду) вперше уможливила застосування винаходів за патентом №107796 - 02.11.2018, при цьому між датою подання заявки на видачу патенту №107796 та датою оформлення реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «АЛЕКЕНЗА» сплило більше 5 років. У зв'язку з цим Компанія просила Укрпатент видати сертифікат додаткової охорони для патенту №107796 на три роки, чотири місяці та двадцять чотири дні на такі винаходи, з урахуванням обмежень, передбачених третім абзацом пункту 1 статті 27-1 Закону № 3687-XII :

6.10. Формула винаходу для Сертифікату додаткової охорони:

1) 9-етил-6,6-диметил-8-(4-морфолін-4-ілпіперидин-1-іл)-11-оксо-6,11-дигідро-5Н-бензо[б]карбазол-3-карбонітрил або її сіль чи сольват.

2) Лікарський засіб, який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.

3) Інгібітор кінази анапластичної лімфоми (ALK), який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.

4) Фармацевтичний препарат для профілактики або лікування раку або ракових метастазів, який містить як активний інгредієнт сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват.

5) Фармацевтична композиція, яка містить сполуку за п. 1 або її сіль чи сольват та фармацевтично прийнятний носій(і).

6.11. Проте, листом від 23.11.2020 № 22221/ПА/20 Укрпатент за результатами розгляду клопотання позивача про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, повідомило, що за даними Державного реєстру України винаходів датою публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу є дата публікації відомостей про видачу патенту, а саме 25.02.2015, а дата видачі реєстраційного посвідчення - 02.11.2018, в свою чергу, клопотання позивача надійшло 13.11.2020, тобто пізніше строку, встановленого абзацом першим частини третьої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв'язку з чим клопотання позивача не підлягає задоволенню.

6.12. Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що оскаржувані рішення є незаконними та необґрунтованими, і таким, що порушують права інтелектуальної власності позивача, пов'язані із отриманням додаткової охорони на винаходи за патентом України № 107796, у зв'язку з чим позивач просить суд визнати недійсною та скасувати відмову Укрпатенту від 23.11.2020 №22221/ПА/20 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України № 107796 та зобов'язати відповідача здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України № 107796 на винахід відповідно до клопотання Компанії від 06.11.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.

6.13. Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, вказує, що клопотання позивача надійшло пізніше строку, встановленого абзацом 1 частини першої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв'язку з чим клопотання позивача не підлягало задоволенню, а відтак, ДП «Український інститут інтелектуальної власності» діяло відповідно до чинної редакції Закону № 3687-XII.

7. Касаційне провадження

7.1. У зв'язку з відпусткою судді Колос І.Б. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.12.2023, який наявний в матеріалах справи.

8. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

8.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, *які стали підставою для відкриття касаційного провадження*, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.2. 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 (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

9. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

9.1. Верховний Суд на підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи, у межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, *здійснює перевірку застосування судами* попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права і зазначає наступне.

9.2. Судом першої інстанції встановлено, що позивач звертався до Укрпатенту з клопотанням від 06.11.2020 б/н про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, в якому просив відповідача видати сертифікат додаткової охорони для патенту № 107796 на три роки, чотири місяці та двадцять чотири дні на такі винаходи, з урахуванням обмежень, передбачених третім абзацом пункту 1 статті 27-1 Закону № 3687-XII.

9.3. Однак, листом від 23.11.2020 № 22221/ПА/20 Укрпатент за результатами розгляду клопотання позивача про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони, повідомило, що за даними Державного реєстру України винаходів датою публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу є дата публікації відомостей про видачу патенту, а саме 25.02.2015, а дата видачі реєстраційного посвідчення - 02.11.2018, в свою чергу, клопотання позивача надійшло 13.11.2020, тобто пізніше строку, встановленого абзацом першим частини третьої статті 27-1 Закону № 3687-XII, у зв'язку з чим клопотання позивача не підлягає задоволенню.

9.4. Позивач як власник патенту на винаходи, об'єктом яких є лікарський засіб («АЛЕКЕНЗА» за реєстраційним посвідченням від 02.11.2018 № UA/16997/01/01), має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності за Патентом. Це право передбачене частиною четвертою статті 6 Закону № 3687-XII в редакції, що діяла станом на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу.

9.5. Зазначений порядок подання клопотання визначений Інструкцією про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298 (далі - Інструкція).

9.6. Згідно з положенням пункту 1.5 Інструкції збір за подання клопотання має бути сплачено та клопотання має бути подано до Державної служби **не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту**.

9.7. Отже, відповідно до частини четвертої статті 6 Закону № 3687-XII (в редакції, що діяла на час отримання патенту та реєстрації лікарського засобу) строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням

власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір. **Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.**

9.8. Втім, 16.08.2020 набула чинності стаття 27-1 Закону № 3687-XII відповідно до Закону України від 21.07.2020 № 816-IX, згідно з якою, зокрема, володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до НОІВ та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.

9.9. Перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі був зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).

9.10. Законом України від 21.07.2020 № 816-IX передбачалася, зокрема імплементація вимог статей 219-223 Угоди про асоціацію.

9.11. Метою прийняття Закону було забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

9.12. Так, відповідно до статті 6 Закону № 3687-XII пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.

9.13. Відповідно до статті 465 Цивільного кодексу України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. **Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку** щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

9.14. Право на продовження строку дії патенту на винахід має однакову мету і у редакції Закону до 16.08.2020, і - після 16.08.2020, а саме: компенсувати власнику патенту частину ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний, адже для його використання потрібно здійснити державну реєстрацію лікарського засобу, що триває певний час.

9.15. Отже, відповідно до положень частини третьої статті 465 Цивільного кодексу України та Закону № 3687-XII загальний строк правової охорони винаходу становить 20 років, з передбаченою можливістю його **продовження** на строк не більше 5 років (з урахуванням певних застережень).

9.16. Додатковий строк понад очікувані 20 років має на меті захист інтересів власників винаходів, що стосуються фармацевтичної та агрохімічної сфер. Мова про сертифікати додаткової охорони, які компенсують правовласнику час, що минає між поданням заявки на винахід та одержанням дозволу на продаж препарату, захищеного патентом.

9.17. Як встановили суди попередніх інстанцій, позивач отримав патент 25.02.2015, а використання винаходів за патентом стало можливим після державної реєстрації лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА», яка відбулася 02.11.2018.

9.18. Так, відповідно до приписів статті 27-1 Закону № 3687-XII володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.

9.19. Проте, стаття 27-1 Закону № 3687-XII встановлює конкретний строк, протягом якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону, - 6 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка із цих дат є пізнішою). Раніше (до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 816-IX) такий строк фактично становив 19,5 років - клопотання повинно було бути подане за 6 місяців до завершення строку дії патенту.

9.20. Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування статті 27-1 у Законі не передбачено. Норми Угоди про асоціацію також не містять конкретного механізму реалізації цих прав.

9.21. Звідси вбачається, що правовласники, які отримали відповідний дозвіл компетентного органу до 16.08.2020, але не подали клопотання про продовження строку дії патенту, позбавлені можливості на отримання додаткової охорони, хоча таке право передбачено як діючою редакцією Закону України від 21.07.2020 № 816-IX так і його попередньою редакцією.

9.22. Судами попередніх інстанцій встановлено, що на підставі заявки від 09.06.2010 № а201200237, Тюгай Сеяку Кабусікі Кайся [Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha] є власником патенту України від 25.02.2015 №107796 на винахід «Тетрациклічні сполуки». Патент України виданий на 20 років. 02.11.2018 Компанією Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд отримано в Україні реєстраційне посвідчення № UA /16997/01/01 на лікарський засіб «АЛЕКЕНЗА» капсули тверді по 150 мг (zareєстрований в Україні на 5 років), видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2018 № 1979. Як вбачається з ліцензії, позивач, як власник патенту України № 107796, погодився надати Компанії Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд дозвіл на використання вказаного винаходу за патентом України № 107796 при виробництві, пропонуванні для продажу, продажу, імпорту та іншому введенні в цивільний оборот і зберіганні в зазначених цілях лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА». Дана ліцензія діє до завершення строку чинності патенту України №107796 та поширює свою дію на відносини, що існували до її видачі, а саме в період з дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу, тобто з 26.02.2015 (п. 3.1. розділу 3 Ліцензії).

9.23. Отже, патент позивача та лікарський засіб «АЛЕКЕНЗА» був зареєстрований в установленому законодавством України порядку до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», який набрав чинності 16.08.2020 та яким доповнено Розділ IV Закону № 3687-XII статтю 27-1 «Додаткова охорона прав на винаходи» та виключено норму частини четвертої статті 6 Закону № 3687-XII.

9.24. Суди попередніх інстанцій під час нового розгляду справи з врахуванням принципу правової визначеності встановили, що позивач як власник патенту має визначене законодавством право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винаходи за патентом, адже всі вимоги чинного законодавства (на момент виникнення відповідного права), на які об'ґрунтовано розраховував позивач, були дотримані.

9.25. Місцевий господарський суд також звернув увагу на те, що згідно зі статтею 27-1 Закону № 3687-XII, останнім днем подачі клопотання на продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності - патенту України №107796 та видачу сертифікату додаткової охорони є 30.04.2019. Однак, станом на 30.04.2019 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» ще не набрав чинності та діяв порядок продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності, визначений статтею 6 Закону № 3687-XII та пункту 1.5 Інструкції, який визначав відмінний від статті 27-1 Закону № 3687-XII порядок продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності.

9.26. Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний господарський суд, задовольняючи позов, виходив, зокрема з того, що позивач був позбавлений можливості на реалізацію свого права на продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності, що є не припустимим та є таким, що не узгоджується з Угодою про асоціацію та Генеральною угодою про торгівлю послугами від 15.04.1994, відповідно до яких, Україна зобов'язалася сприяти в захисті інтелектуальної власності підданам будь-якої країни, в тому числі і позивачу, оскільки останній є резидентом Японії, яка є членом Світової організації торгівлі. Право позивача на додаткову охорону мало реалізовуватися відповідно до положень Закону № 3687-XII та Інструкції, в редакції, що була чинна станом на дату реєстрації патенту та лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА», додатковий період охорони винаходів за патентом України №107796 має відраховуватися від 10.06.2030, а строк додаткової охорони винаходів за вказаним патентом, з урахуванням положень Угоди про асоціацію, має становити три роки чотири місяці та двадцять чотири дні.

9.27. Суди попередніх інстанцій, проаналізувавши правовідносини, які склалися між сторонами, дослідивши матеріали справи, положення національного законодавства України та положення міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою України, дійшли висновку про задоволення позовних вимог, адже позбавлення права на додаткову охорону йде врозріз із взятими Україною зобов'язаннями за Угодою про асоціацію.

9.28. Отже, суди попередніх інстанцій, враховуючи принцип незворотності дії цивільного законодавства у часі, дійшли правильного висновку, що позивач не може бути позбавлений права на додаткову охорону шляхом введення нового механізму реалізації цього права відповідно до положень статті 27-1 Закону, що набрали чинності 16.08.2020, адже патент та відповідний лікарський засіб позивача були зареєстровані до набрання чинності статті 27-1 Закону. У даному випадку позивач отримав патент 25.02.2015, а використання винаходів за патентом стало можливим після державної реєстрації лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА», яка відбулася 02.11.2018. З останньої дати у позивача відповідно до положень Закону, що були чинними на той час, виникло право на продовження строку дії прав на винаходи за патентом. Механізм реалізації цього права прописаний у пункті 1.5 Інструкції з встановленням лише одного обмеження - не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.

9.29. У даній конкретній справі, за встановленими обставинами в ній, вирішальною є не подія подання клопотання, а момент виникнення у позивача права на продовження строку дії прав на винаходи за патентом, який настав 02.11.2018 з реєстрацією лікарського засобу «АЛЕКЕНЗА». Станом на момент виникнення у позивача такого права діяла частина четверта статті 6 Закону та пункт 1.5 Інструкції, які встановлювали позивачу строк на подання клопотання.

9.30. Необґрунтованим є також посилання відповідача на неможливість застосування до спірних правовідносин статті 58 Конституції України та статті 5 Цивільного кодексу України, оскільки у даному випадку акти, які регулювали дані спірні цивільні відносини, - не втрачали чинність, а лише набули змін - відповідно до Закону в редакції від 16.08.2020, який було доповнено новою статтею 27-1.

9.31. Нові положення Закону № 3687-XII, які набули чинності 16.08.2020, докладніше розкривають сутність, підстави й умови надання додаткової охорони у вигляді продовження строку чинності прав на винахід, з метою дотримання балансу майнових інтересів патентовласника та інтересів суспільства, яке, з одного боку, хоче отримати ефективний та

безпечний лікарський засіб і впроваджує додаткові адміністративні процедури отримання дозволу на виведення препарату на ринок, а з іншого - бажає якнайшвидше позбутися «патентної монополії».

9.32. Крім того, відсутність у внесених до законодавства у 2020 році новелах згадки про права власників патентів, що виникли раніше до набуття чинності статті 27-1 Закону, не має позбавляти позивача реалізувати своє гарантоване міжнародними договорами України право на отримання додаткової охорони.

9.33. На переконання Верховного Суду, відсутність у перехідний період конкретного порядку отримання додаткової охорони прав на винахід не може свідчити про його безумовність, а тому встановлений законодавцем конкретний строк, протягом якого можна звернутися із клопотанням про додаткову охорону має свою легітимну мету.

9.34. У той же час, володілець патенту, об'єкту винаходу якому може надаватися додаткова охорона, повинен з дня набрання чинності Законом України від 21.07.2020 № 816-IX в розумні строки подати відповідне клопотання про додаткову охорону.

9.35. Як вже зазначалося вище, Закон України від 21.07.2020 № 816-IX набрав чинності 16.08.2020. За встановленими попередніми судовими інстанціями обставинами - позивач звернувся до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з клопотанням б/н від 06.11.2020 про продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності, а саме патенту України № 107796 та видачу сертифікату додаткової охорони.

9.36. Таким чином, на підставі статті 6 Конвенції, Верховний Суд, з урахуванням наведеного вище керуючись принципами і критеріями «розумності строку», визначених практикою ЄСПЛ у застосуванні статті 6 Конвенції, дійшов висновку про те, що в даному випадку позивачем подано клопотання в строки, які підпадають під поняття «розумні строки».

9.37. Доводи скаржника про те, що суди попередніх інстанцій, покладаючи в основу судового рішення «принцип правомірних (легітимних) очікувань за тлумаченням Венеційської комісії», не взяли до уваги інший принцип - «принцип верховенства права», - жодним чином не спростовують правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права щодо принципу верховенства права, оскільки строк, який ніби то пропущено позивачем передбачався не законом а інструкцією.

9.38. В касаційній скарзі відповідач також посилається на порушення судом першої інстанції норм процесуального права через заміну попереднього відповідача, державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), на УкрНОІВІ, чого, на думку скаржника, не виправив і суд апеляційної інстанції. Втім, Верховний Суд відхиляє зазначений довід, з урахуванням заявлених позовних вимог, які узгоджуються з положеннями Закону № 3687-XII та вимог скаржника, викладених у прохальній частині касаційної скарги.

9.39. Щодо аргумента скаржника про те, що суд першої інстанції порушив дискреційні повноваження відповідача тим, що задовольнив другу позовну вимогу про зобов'язання вчинити дії, то з матеріалів справи вбачається, що суд першої інстанції врахував Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, Венеційської комісії, позиції Верховного Суду та судову практику Європейського суду з прав людини і зазначив, що «дискреційні повноваження відповідача у прийнятті рішень мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля».

9.40. В касаційній скарзі, в цій частині, відсутнє посилання про порушення норм матеріального чи процесуального права, що не узгоджується з приписами статті 300 ГПК України, а тому Верховним Судом ці аргументи відхиляються.

9.41. Дослідивши доводи, наведені у касаційній скарзі, Верховний Суд зазначає, що обставини щодо неправильного застосування судами норм матеріального права чи порушення норм процесуального права за відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права під час касаційного провадження не підтвердилися, оскільки доводи касаційної скарги стосуються виключно необхідності переоцінки доказів та зводяться до заперечення обставин, встановлених судами попередніх інстанцій під час розгляду справи, а також перегляду вже здійсненої оцінки доказів у справі.

9.42. Судом касаційної інстанції відхиляються доводи скажника через їх необґрунтованість щодо ухвалення судових рішень у цій справі з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

9.43. Суд касаційної інстанції приймає доводи, наведені у відзиві на касаційну скаргу, у тій частині, в якій вони не суперечать цій постанові.

9.44. Поряд з тим, як відзначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Христов проти України» (заява № 24465/14), право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слід тлумачити в контексті преамбули цієї Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права, одним з основоположних аспектів якого є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхні рішення, що набрали законної сили, не може ставитися під сумнів (див. також справу «Брумареску проти Румунії», заява № 28342/95). Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу *res judicata*, тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового до виконання рішення суду лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі. Повноваження судів вищого рівня з перегляду мають здійснюватися для виправлення судових помилок і недоліків, а не задля нового розгляду справи. Сама лише ймовірність існування двох думок стосовно предмета спору не може бути підставою для нового розгляду справи. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини (справа «Рябих проти Росії», заява № 52854/99), існування яких скажником не зазначено й не обґрунтовано.

9.45. Відповідна практика Європейського суду з прав людини застосовується Касаційним господарським судом на підставі статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», згідно з якою суди застосовують названу Конвенцію та відповідну практику як джерело права.

9.46. Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скажника та їх відображення у судових рішеннях, питання вичерпності висновків суду, суд касаційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі «Проніна проти України» (Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006). Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасниках, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. 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.

9.47. У даній справі Верховний Суд дійшов висновку, що скажникові було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

10. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

10.1. Пунктом 3 частини першої статті 308 ГПК України передбачено, що суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

10.2. Згідно з частиною четвертою статті 311 ГПК України зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.

10.3. За наведених обставин, Верховний Суд, зважаючи, що суд першої і другої інстанції встановив правильно обставини справи, користуючись наданими процесуальним законом повноваженнями, вважає за необхідне змінити оскаржувані судові рішення у цій справі, виклавши їх мотивувальні частини в редакції цієї постанови, а в решті судові рішення - залишити без змін.

10.4. Таким чином, Верховний Суд дійшов висновків, що касаційна скарга УКРНОІВІ підлягає залишенню без задоволення з мотивів наведених вище; відповідно мотивувальні частини рішення та постанови у цій справі підлягають зміні та викладенню в редакції цієї постанови суду касаційної інстанції.

11. Судові витрати

11.1. З огляду на висновок Верховного Суду про зміну мотивувальних частин оскаржуваних рішення і постанови із залишенням без змін їх резолютивних частин, відповідно до приписів статті 129 ГПК України судові витрати, понесені у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції, покладаються на скаржника.

Керуючись статтями 300, 308, 311, 315 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 07.02.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 у справі № 910/8295/21 змінити, виклавши мотивувальну частину в редакції цієї постанови. В іншій частині рішення господарського суду міста Києва від 07.02.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 у справі № 910/8295/21 залишити без змін.

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

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

І. Булгакова

Суддя

Т. Малашенкова