



Верховний  
Суд

## ПОСТАНОВА

### ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року

м. Київ

справа № 910/13105/21

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

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

**за участю** секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:

**позивача** - Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungari Zrt.) [далі - Компанія, позивач, скаржник] - Полікарпов А.О. (адвокат),

**відповідача** - державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - Організація, відповідач) - Фінагіна В.Б. (самопредставництво),

**розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Компанії**

**на постанову** Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Копитова О.С., Сотніков С.В.) та **постанову** Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (головуючий - суддя Остапенко О.М., судді Копитова О.С., Сотніков С.В.), прийняту за наслідком перегляду додаткового рішення,

**у справі за позовом** Компанії

до Організації

**про** визнання незаконними і скасування рішень та зобов'язання вчинити дії.

### ІСТОРІЯ СПРАВИ

#### ВСТУП

Предметом судового розгляду є наявність/відсутність підстав для *визнання недійсним рішення про відмову у реєстрації знака.*

## **1. Короткий зміст позовних вимог**

**1.1.** Компанія звернулася до суду з позовом до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» [далі - Укрпатент] (ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.11.2022 здійснено заміну відповідача у справі №910/13105/21, а саме Укрпатент замінено його правонаступником Організацією) про:

- визнання недійсним висновку Укрпатента про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 28.05.2020 №55601/ЗМ/20, який набув статусу рішення про відмову у реєстрації знака за заявкою від 02.05.2018 №m201810403 після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Укрпатента від 27.04.2021 про відмову у реєстрації знака (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою від 02.05.2018 №m201810403, затвердженого наказом Укрпатента від 28.05.2021 №71-Н/2021;

- зобов'язання Укрпатента внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про реєстрацію торговельної марки за заявкою від 02.05.2018 №m201810403 для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення», здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» та видати відповідне свідоцтво за умови сплати Компанією Державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва №41700 у встановленому законом розмірі.

**1.2.** Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення про відмову у реєстрації знака та рішення Апеляційної палати Укрпатента є необґрунтованими та такими, що суперечать нормам законодавства про захист прав на торговельні марки та порушують право позивача на реєстрацію торговельної марки за заявкою для захисту власних законних інтересів як суб'єкта господарювання.

## **2. Короткий зміст судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій**

**2.1.** Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 у справі №910/13105/21 (суддя - головуєчий Босий В.П.) позов задоволено повністю.

**2.2.** Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 у справі №910/13105/21 (суддя - головуєчий Босий В.П.) стягнуто з Укрпатента на користь Компанії витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 109 271,50 грн і витрати, пов'язані із проведенням експертиз у розмірі 96 779,60 грн.

**2.3.** Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 апеляційну скаргу Організації на рішення суду першої інстанції задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 у справі №910/13105/21 скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

**2.4.** Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 апеляційну скаргу Організації на додаткове рішення суду першої інстанції задоволено та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 року у справі №910/13105/21 про покладення на відповідача витрат, понесених позивачем під час розгляду справи в суді першої інстанції, скасовано.

### **3. Короткий зміст вимог касаційних скарг**

**3.1.** Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної постанови з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення, *залишити в силі рішення суду першої інстанції* та передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

**3.2.** Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваної постанови з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржуване судове рішення та *залишити в силі додаткове рішення суду першої інстанції*.

## **АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ**

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

**4.1.** На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано рішення суду першої інстанції, Компанія з посиланням на *пункти 1, 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України* зазначає, що:

**4.1.1.** суд апеляційної інстанції, приймаючи оскаржуване рішення, неправильно застосував норми матеріального права, закріплені в статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, статтях 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції чинній на момент подання Заявки), застосовуючи їх без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, зокрема, викладених у постановах Верховного Суду від 18.11.2021 у справі №910/9610/18, від 13.09.2023 у справі №754/13529/17;

**4.1.2.** не з'ясувавши повною мірою обставин даної справи та не дослідивши пов'язані з ними докази, суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, а саме: статей 10, 13, 86, 236, 269 ГПК України, застосовуючи їх без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №910/21067/17, від 13.01.2022 у справі №910/6552/20, від 17.01.2022 у справі №910/15151/17, від 20.01.2022 у справі №916/2869/19, від 27.01.2022 у справі №917/996/20, від 17.01.2023 у справі №910/17792/17, від 12.07.2023 у справі №910/5080/21, від 14.02.2024 у справі №914/1132/23;

**4.1.3.** на момент подання касаційної скарги питання застосування статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72 у подібних правовідносинах не перебувало на вирішенні Верховного Суду;

**4.1.4.** порушення описаних вище норм процесуального права унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення господарської справи №910/13105/21, внаслідок не дослідження зібраних у даній справі доказів.

**4.2.** На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано додаткове рішення суду першої інстанції, Компанія посилаючись на приписи статей 129, 236 ГПК України, просить суд, скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 (додаткова), а додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 15.06. 2022 у справі № 910/13105/21 залишити в силі, як похідну від первісного судового акта (основне рішення), що є його невід'ємною складовою.

## **5. Позиція іншого учасника справи**

**5.1.** Відповідач у відзивах на касаційні скарги заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

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

**6.1.** Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції встановлено, що 02.05.2018 Компанія подала до Укрпатенту заявку №m201810403 про реєстрацію торговельної марки для 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків [далі - МКТП] (повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення) для кольору рожевий (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) [далі - Знак].

**6.1.1.** Укрпатент 28.05.2020 надав висновок №55601/ЗМ/20 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи (далі - Рішення від 28.05.2020), який мотивовано тим, що заявлене позначення для послуг 39 класу МКТП *не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання; є таким, що не має характерного графічного виконання.*

**6.1.2.** Не погоджуючись із вказаним рішенням, позивач звернувся до Апеляційної палати Укрпатенту із запереченнями проти Рішення від 28.05.2020, в яких просив задовольнити такі заперечення повністю, скасувати Рішення від 28.05.2020 про відмову в реєстрації Знака та зареєструвати його.

**6.1.2.1.** У запереченнях позивач вказував на те, що Знак набув *розрізняльної здатності за дванадцять років безперервного функціонування* Компанії на

українському ринку та безперервного використання кольору в рекламних компаніях та при наданні послуг. Також, позивач вказував, що Знак є легко впізнаваним українцями, має розрізняльну здатність і володітиме нею при подальшому використанні в Україні.

**6.1.3.** Апеляційна палата Укрпатенту 27.04.2021 прийняла рішення (далі - Рішення Апеляційної палати), яким відмовила позивачу у задоволенні заперечення, а Рішення від 28.05.2020 залишила чинним.

**6.1.3.1.** Колегія Апеляційної палати під час перегляду Рішення від 28.05.2020 встановила, що *надані позивачем матеріали не доводять набуття рожевим кольором, як таким, розрізняльної здатності відносно апелянта під час надання послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення", а сприймається споживачами лише у сукупності кольорів та іноді зі знаком "Wizz".*

**6.1.4.** Отже, спір у справі виник у зв'язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними вказаних рішень та зобов'язання відповідача вчинити певні дії.

**6.2.** Суд апеляційної інстанції вказав, що з бібліографічних даних заявленого до реєстрації спірного знака вбачається, що *спірне позначення є кольором без окреслення контурами, у вигляді відбитку рожевого кольору (pink: pantone 233).*

**6.3.** Позивач вважає, що заявка про реєстрацію Знаку підлягає задоволенню з огляду на те, що Знак відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та у відповідача відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони з причин, викладених у пункті 2 статті 6 вказаного Закону.

**6.3.1.** На підтвердження власної позиції позивачем до матеріалів справи долучено висновок експерта №144-09/21 (далі - Висновок №144-09/21), складений 02.09.2021 судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а також висновок експерта №198/21 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок №198/21), складений 26.10.2021 експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - НДЦ).

**6.3.2.** На дослідження судовому експерту Соповій К.А. поставлені такі питання:

- чи мало позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме на 02.05.2018, розрізняльну здатність або набуло таку внаслідок його використання;

- чи було позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подачі заявки, а саме 02.05.2018, таким, що не мало характерного графічного виконання.

**6.3.3.** У Висновку №144-09/21 експертом встановлені такі обставини:

- заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку авіа перевізників; рожевий колір систематично використовується для позначення походження послуг компанії для привернення уваги споживача та надання своєрідності й індивідуальності наданих послуг;

- заявлений колір не виконує утилітарну функцію та не асоціюється з послугами пасажирського повітряного перевезення, жодним чином не описує характеристики послуг, а навпаки є незвичним (відмітним) для них;

- існують альтернативні кольори для послуг повітряного пасажирського перевезення, а Компанія єдина на ринку України, яка використовує яскраво-рожевий колір для вирізнення себе з-поміж інших авіаліній.

- рожевий колір за заявкою №m201810403 має відмітність та розрізняльну здатність щодо заявлених послуг 39 класу МКТП та використовується Компанією саме з метою виділення себе серед інших авіаперевізників на ринку; безперервне, систематичне використання рожевого кольору у зв'язку із наданням послуг 39 класу МКТП дозволило, крім естетичної функції, створити позначення, що вказує на комерційне джерело походження послуг Компанії;

- заявлене позначення за заявкою №m201810403 від 02.05.2018 не утворює зображення як зображувальний знак, а показує приклад кольору з об'єктивізацією його параметрів за міжнародними системами ідентифікації кольорів.

#### **6.3.4.** На підставі викладеного експертом зроблено такі висновки:

- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, *мало розрізняльну здатність* та підвищило її внаслідок тривалого та безперервного використання для послуг 39 класу МКТП, а саме повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення;

- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, *не було таким, що не має характерного графічного виконання.*

#### **6.3.5.** На дослідження експертів НДЦ поставлені такі питання:

- чи мало позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме на 02.05.2018, розрізняльну здатність або набуло таку внаслідок його використання;

- чи було позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подачі заявки, а саме 02.05.2018, таким, що не мало характерного графічного виконання.

#### **6.3.6.** У Висновку №198/21 експерти встановили, що:

- *заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема не виконуючи декоративної функції;*

- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не виконує утилітарну функцію, фізично або хімічно забезпечуючи ефект віддзеркалення або поглинання кольору;
- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не пов'язаний із природними колористичними характеристиками послуг повітряного пасажирського перевезення та є незвичним (відмітним) для таких послуг;
- заявлений колір, який застосовується Компанією для вирізнення себе на ринку, зокрема, не асоціюється з видом послуги;
- заявлений колір, внаслідок тривалого використання Компанією, здобув розрізняльну здатність рожевого кольору для виділення послуг повітряного перевезення на ринку України;
- досліджуване позначення за заявкою №m201810403 відповідає вимогам, встановленим до зображення, що заявляється на реєстрацію як знак, а саме якщо як знак заявляється виключно колір як такий;
- досліджуване позначення не може бути віднесене до простих геометричних фігур, а саме квадрату, що не має характерного графічного виконання, оскільки не є таким, а є лише представленням кольору як такого.

**6.3.7.** На підставі викладеного експертами зроблено такі висновки:

- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, *мало розрізняльну здатність та підвищило її внаслідок тривалого та безперервного використання для послуг 39 класу МКТП, а саме повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення;*
- позначення за заявкою №m201810403 станом на дату подання заявки, а саме 02.05.2018, *не було таким, що не має характерного графічного виконання.*

**6.4.** Відповідач, у свою чергу, стверджує про правомірність оскаржуваних у даній справі рішень, оскільки в Укрпатента були всі підстави для відмови у реєстрації Знаку у зв'язку з тим, що останній не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання, на підтвердження власної правової позиції надав суду висновок експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Любимцевої О.О. №496/1 (далі - Висновок №496/1), складений 14.12.2021 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

**6.4.1.** На дослідження експерта поставлені такі питання:

- чи є заявлене позначення за заявкою №m201810403 таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг

39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно особи позивача станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- чи є заявлене позначення за заявою №m201810403 таким, що не має характерного графічного виконання;

- чи є заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 сам по собі, тобто без комбінації додаткових (кольорових, графічних, словесних) елементів, єдиним відмітним елементом, який застосовується Компанією при наданні послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";

- чи використовується такий самий колір, як заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 іншими особами в Україні для послуг повітряного пасажирського перевезення.

**6.4.2.** У Висновку №496/1 експертом встановлені такі обставини:

- набуття розрізняльної здатності заявленого позначення кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) саме в поєднанні з фіолетовим та/або кобальтовим синім, та, іноді, у поєднанні з білим кольором та зареєстрованими словесними знаками для послуг 39 класу МКТП: "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";

- характерним є не лише поєднання кольорів рожевого з фіолетовим та/або кобальтовим синім, а, інколи, і їх місце розташуванням (наприклад, на літаку);

- є ймовірність сприйняття рожевого кольору - pantone 233 із широким спектром відтінків рожевого як один і той же колір, а тому виняткове використання рожевого кольору для послуг 39 класу МКТП однією особою поставить конкурентів у свідомо не вигідні умови та несправедливо обмежить конкуренцію на ринку;

- заявлене позначення не має ні літери, ні цифри, ні лінії, ні простої геометричної фігури, не має характерного графічного виконання, без окреслення контурами, а також певного малюнку, а представлене у вигляді кольору і сприймається не інакше, ніж колір як такий.

**6.4.3.** На підставі викладеного експертом зроблено такі висновки:

- заявлене позначення за заявкою №m201810403 є таким, що *не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення"*, відносно особи позивача станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- заявлене позначення за заявою №m201810403 є таким, що не має характерного графічного виконання;



- заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 сам по собі, тобто без комбінації додаткових (кольорових, графічних, словесних) елементів, не є єдиним відмітним елементом, який застосовується Компанією при наданні послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення";

- вирішити питання "чи використовується такий самий колір, як заявлений рожевий колір (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 іншими особами в Україні для послуг повітряного пасажирського перевезення?" *не виявилось можливим.*

**6.5.** Оскільки, наявні в матеріалах справи експертизи об'єктів інтелектуальної власності, подані сторонами на їх замовлення, взаємосуперечливі, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, під час перегляду справи в апеляційному порядку ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2022 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - НДІВ).

**6.5.1.** На вирішення судової експертизи поставлено такі питання:

- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungari Zrt.) станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не має характерного графічного виконання.

**6.5.2.** За результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. був складений висновок експертів від 28.07.2023 №1348 (далі - Висновок №1348), в якому останні дійшли висновку про таке:

- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Компанії станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не має характерного графічного виконання.

**6.6.** Суд апеляційної інстанції вказав, що наявні чотири висновки експертів: від 02.09.2021 №144-09/21 та від 26.10.2021 №198/21 (складені на замовлення позивача), від 14.12.2021 №496/1 (складений на замовлення відповідача) та від

28.07.2023 №1348 (судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

**6.7.** Досліджуючи висновки експертів №144-09/21 та №198/21, судом апеляційної інстанції встановлено, що їх складено кваліфікованими експертами. Висновки експертів містять відповідь на порушене питання та у ньому вказано, що експерти обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до статті 384 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

**6.7.1.** Суд апеляційної інстанції зазначив, що такі висновки *не відповідають критеріям повноти, об'єктивності та обґрунтованості*, а відповідні експертизи проведено з порушеннями методичного характеру, що викликає сумніви у правильності таких висновків, з огляду на таке:

- щодо Висновку №144-09/21 експерта Сопової К.А., то він є неповним, необ'єктивним та необґрунтованим, оскільки, при проведенні дослідження експертом було допущено помилки, застосовано формальний підхід оцінки використання кольору без перевірки дійсних обставин і способів його використання, що порушує принцип об'єктивності та суперечить вимогам чинного законодавства у сфері проведення експертизи;

- так, на сторінках 27-31 Висновку №144-09/21 у підпунктах 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 експерт Сопова К.А. проводила дослідження використання інших кольорів для послуг повітряного пасажирського перевезення іншими авіакомпаніями та дійшла висновку, що рожевий колір не використовується іншими особами в Україні на ринку повітряного пасажирського перевезення;

- у той же час, на сторінках 1-6 Висновку №114-09/21 зазначені документи та матеріали (113 додатків), надані позивачем експерту Соповій К.А. для проведення дослідження разом із зверненням про проведення експертизи;

- при цьому, серед назв 113 додатків не має жодного згадування чи посилання про інших авіаперевізників, окрім самого позивача;

- оскільки, експерт не мала право самостійно збирати докази, питання перевірки використання заявленого кольору іншими особами вирішено некоректно та з порушенням процесуальних вимог - пункту 2.3 Інструкції та пункту другого статті 102 ГПК України;

- при цьому, експерт Сопова К.А. у своїх висновках наводить інформацію незрозумілого походження без вказівки джерела її отримання та наводить її як беззаперечну обставину;

- на сторінці 11 Висновку №114-09/21 зазначено, що з метою уникнення спотворення справжнього відтінку заявленого на реєстрацію позначення у вигляді рожевого кольору наводиться його зображення за міжнародною системою Pantone, а саме pantone 233;

- однак, протягом всього подальшого дослідження (зазначаючи кольорові зображення як приклад використання позивачем), експерт посилалась не на pantone 233, а на "рожевий колір", маючи при цьому для дослідження різні відтінки варіантів використання позивачем рожевого кольору;
- на сторінці 78 Висновку №114-09/21 експерт зазначає, що через тривале та безперервне використання одного і того ж кольору виключно компанією позивача, рожевий колір став відомим серед українських споживачів та впізнаваним як основний колір та відмітне позначення компанії позивача;
- не зрозумілим є те, на якій підставі експерт дійшла такого висновку, оскільки, в матеріалах, наданих на дослідження, був відсутній, зокрема, висновок соціального опитування тощо;
- експертом було залишено поза увагою, що рожевий колір, як самостійний об'єкт щодо заявленого переліку послуг 39 класу МКТП не використовувався та не використовується позивачем, оскільки, в своїй діяльності він використовує рожевий колір виключно в комплексі з такими кольорами як кобальтовий, рожевий та білий;
- дослідивши використання позивачем заявленого до реєстрації позначення у вигляді рожевого кольору вбачається, що позивач не використовує рожевий колір як самостійний об'єкт без інших елементів, а використовує лише з одночасним поєднанням комбінації кольорів: білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками;
- під час складання Висновку №114-09/21 експерт Сопова К.А. здійснювала аналіз документів, які складені англійською мовою (Wizz Air Brand book - матеріали 100, Статистика промо-компаній Wizz Air в Україні в 2016 - 2018 роки (Facebook та Google) - матеріали 104, рахунки-фактури від Google за 2016-2018 роки - матеріали 108), шляхом їх самостійного та довільного перекладу;
- при цьому, експерт Сопова К.А. не має філологічної освіти, оскільки, доказів протилежного суду експертом не надано;
- вказане підтверджується під час здійснення експертом Соповою К.А. перекладу вказаних обставин, а саме - сторінки 16-17 висновків, сторінка 33 висновків;
- таким чином, здійснення експертом Соповою К.А., яка не має будь-якої філологічної освіти, перекладів документів з іноземних мов, а також надання експертом Соповою К.А. висновків щодо змісту вказаних документів без відповідної компетенції в проведенні семантико-текстуальної експертизи порушує принцип об'єктивності висновку експерта, що суперечить пункту 2.2 Інструкції, відповідно до якого на експерта покладаються обов'язки дати об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, що також є порушенням пункту 2.3 Інструкції в частині виходу за межі спеціальних знань експерта;
- при цьому, під час допиту в судовому засіданні 22.12.2021 судовим експертом не було спростовано тверджень про необґрунтованість її висновку;

- більш того, на підтвердження вищевказаних доводів в матеріалах справи міститься копія рішення №1 дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - дисциплінарна палата ЦЕКК) від 30.06.2022 про *притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта Сопової К.А.* у зв'язку з допущеннями нею порушень вимог нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз під час складання висновків експерта за результатами проведення експертиз об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі, від 02.09.2021 №14-09/21;

- так, під час проведення засідання дисциплінарної палати ЦЕКК, за результатами обговорення питання, враховуючи доводи експерта Сопової К.А. та розгляду доданих документів, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК встановлено, що експертом Соповою К.А. самостійно перекладено та досліджено документи на іноземній мові, які вона не могла досліджувати без перекладу, тому вийшла за межі спеціальних знань експерта, чим порушила пункт 2.3 Інструкції №53/5;

- зокрема, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК зазначено, що використання документів на іноземній мові можливо лише у тому випадку, коли вони перекладені на державну мову, нотаріально засвідчені, а в залежності від угод, якщо потребується апостилізація даного документу, то потрібно апостиль;

- враховуючи, що експертизи виконувались на замовлення, замовник повинен був здійснити такий переклад та надати матеріали у перекладі;

- окрім цього, членами дисциплінарної комісії ЦЕКК встановлено, що експерт Сопова К.Л. порушила пункт 2.3 Інструкції №53/5, яким експерту під час проведення експертизи забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню;

- замовником експертизи не було надано ні повного вичерпного переліку авіаперевізників, що працюють на території України, ані відомостей про такі авіакомпанії;

- тобто, якщо дослідження проводилось у вузькому колі авіаперевізників, які надав заявник, експерт повинна була відповісти, що дослідження було проведено у відповідності до матеріалів, наданих на дослідження, однак нею робиться категоричний висновок щодо всіх авіакомпаній, що працюють на ринку України, та свідчить про те, що експерт самостійно проводила пошук авіакомпаній та даних про них. Опис процесу дослідження по даному питанню у висновку відсутній;

- наведені зауваження, як було встановлено членами дисциплінарної комісії ЦЕКК під час дисциплінарного провадження, свідчать про неповноту проведеного дослідження;

- таким чином, експертом Соповою К.А. порушено вимоги пункту 2.2 Інструкції №53/5;

- проведене експертом Соловою К.А. дослідження за результатом проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є неповним та необґрунтованим;

- оцінивши встановлені під час дисциплінарного провадження обставини та дії (бездіяльність) експерта, дисциплінарна палата ЦЕKK дійшла висновку про грубу та очевидну недбалість експерта, в діях якого наявний склад дисциплінарного проступку;

- щодо висновку експертів Ковальнової Н.М. та Федоренка В.Л. від 26.10.2021 №198/21, суд зазначає, що він також є необґрунтованим, методологічно неправильним, складеним з порушеннями визначених методик дослідження у сфері інтелектуальної власності, з хибами у застосованих підходах, що негативно вплинуло на аргументацію експерта, а відтак кінцевий результат висновку є сумнівним, що підтверджується таким;

- експертами Ковальновою Н.М. та Федоренком В.Л. не було досліджено питання використання рожевого кольору (pantone 233) на ринку повітряних пасажирських авіаперевезень до дати подання заявки (02.05.2018) не лише самим позивачем, а й у співставленні з іншими надавачами послуг (авіаперевізниками) для таких самих або споріднених послуг;

- на сторінках 1-7 Висновку №198/21 зазначено документи та матеріали (117 додатків), надані позивачем експертам для проведення дослідження разом із листом про проведення експертизи. 117 додатком є відзив Укрпатента від 25.08.2021 №Вих-20772/2021, на сторінці 23 якого у підпункті 4.3. розділу 4 "Аргументи на підтвердження того, що позначення за заявкою №m201810403 для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення" не має розрізняльної здатності та не набуло її внаслідок використання" Укрпатентом було зазначено, що використання рожевого кольору є властивим та традиційним на ринку пасажирських авіаперевезень, а тому не носить оригінальний характер;

- також, Укрпатентом у вказаному відзиві наведено ряд прикладів використання рожевого кольору або його відтінків на ринку авіаперевезень не лише позивачем, а й іншими авіакомпаніями, а саме: ісландською авіакомпанією WOW Air, канадською авіакомпанією JetWest, японською авіакомпанією Peach, тайландською авіакомпанією Nok Air, бразильською авіакомпанією Azul;

- однак, експертами не було взято до уваги ці дані, що робить неповним висновок в частині встановлення наявності розрізняльної здатності в заявленому на реєстрацію позначенні;

- на сторінці 16 Висновку №198/21 експерти зазначають, що заявлений колір є основним та відмітним елементом, який застосовується компанією позивача для вирізнення себе на ринку, зокрема, не виконуючи декоративної функції;

- однак, експертами залишено поза увагою, що рожевий колір, як самостійний об'єкт щодо заявленого переліку послуг 39 класу МКТП, не використовувався та не використовується позивачем, оскільки в своїй діяльності позивач використовує

рожевий колір виключно в комплексі з такими кольорами як кобальтовий, рожевий та білий;

- у Брендбуці за 2016 рік, на який посилаються експерти, вказано, що кольорами, які використовує компанія, є білий, рожевий, фіолетовий та кобальтовий синій кольори;

- дослідивши використання позивачем заявленого до реєстрації позначення у вигляді рожевого кольору вбачається, що позивач не використовує рожевий колір як самостійний об'єкт без інших елементів, а використовує виключно з одночасним поєднанням комбінації кольорів: білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками;

- як вбачається на сторінці 1 Висновку №198/21, лист позивача від 13.10.2021 про проведення експертизи було отримано НДЦ 13.10.2021, в той час як сам Висновок №198/21 датовано 26.10.2021, тобто за вирахуванням вихідних та святкових днів, Висновок №198/21 було підготовлено за 5 робочих днів;

- беручи до уваги законодавчі приписи щодо специфіки реєстрації кольорів, як торговельних марок, та необхідність у зв'язку з цим дослідження значного обсягу доказів та обставин, що підлягають з'ясуванню, а також враховуючи навантаження судових експертів НДЦ, наявні підстави для висновку про те, що експерти підійшли поверхово та неповно до проведення дослідження;

- на сторінці 18 Висновку №198/21 в абзаці другому експерти резюмують: "Отже, протягом вісімнадцяти років саме рожевий колір був відмітним елементом торговельних марок компанії ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. Він є головним, ключовим, що застосовується у більшості випадків... (Додаток №115)";

- разом з тим, Додатком №115 значиться Висновок експерта Сопової К.А. №114-09/21, складений 02.09.2021 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- на сторінці 20 Висновку №198/21 у абзаці другому експерти також посилаються на Висновок експерта №114-09/21 та констатують, що стосовно будь-яких інших факторів під час надання послуг повітряного перевезення, будь-то одяг екіпажу або огороження майданчику вікон реєстрації рожевим, одразу сприймається як приналежність до компанії позивача;

- ґрунтування висновку експертів на обставинах, що встановлені висновком іншого експерта (який на той час не оцінений судом як доказ по справі), як на дійсних, та використання такого висновку іншого експерта, як належного та допустимого, свідчить про процесуальні порушення під час проведення відповідного дослідження;

- за вказаних вище обставин, висновки експертів №144-09/21 та №198/21, зроблені на замовлення позивача, які було прийнято місцевим господарським судом в якості належних та допустимих доказів та, в тому числі, покладено в основу оскаржуваного відповідачем рішення за принципом вірогідності доказів,

апеляційним господарським судом не можуть бути взяті за основу при прийнятті рішення по суті позовних вимог у справі №910/13105/21, а тому колегією суддів не приймаються у якості належних доказів по справі з метою мотивування рішення суду.

**6.8.** Оцінюючи висновок експерта Любимцевої О.О. від 14.12.2021 №496/1, судом апеляційної інстанції встановлено що його складено кваліфікованим експертом відповідно до вимог чинного законодавства.

**6.8.1.** У вказаному висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 384 КК України.

**6.8.2.** Висновок містить докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та відповіді на питання, поставлені експерту, обґрунтовані, дані висновки складені у порядку, визначеному законодавством.

**6.8.3.** Крім того, з метою надання додаткових роз'яснень щодо поданого висновку, ухвалою суду першої інстанції від 12.01.2022 за клопотанням позивача викликано в судові засідання судового експерта Любимцеву О.О.

**6.8.4.** В судовому засіданні Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 у представниками сторін було поставлено судовому експерту ряд питань, на які експертом було надано *чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді*. Також, експертом надано письмові відповіді на поставлені їй питання, які долучено судом до матеріалів справи, чим підтвердила об'єктивність та обґрунтованість наданого нею висновку.

**6.8.5.** Таким чином, вказаний висновок суд апеляційної інстанції *прийняв у якості належного та допустимого доказу в розумінні статей 76, 77 ГПК України*.

**6.9.** Оцінюючи Висновок №1348, складений експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд апеляційної інстанції встановив, що вказаний висновок складено судовими експертами, які є кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі, за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" та яких попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

**6.9.1.** Під час проведення дослідження та складення відповідного висновку експертами досліджені та проаналізовані всі матеріали господарської справи №910/13105/21, а також надані сторонам та наявні у ній докази.

**6.9.2.** Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на правильність, повноту та обґрунтованість висновку, судом апеляційної інстанції не встановлено, належних доказів на підтвердження якихось порушень не надано.

**6.9.3.** При цьому, клопотань про призначення у справі повторної чи додаткової експертизи у зв'язку із сумнівами в його обґрунтованості сторонами не заявлялось.

**6.9.4.** Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним і допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема з Висновком №496/1 судового експерта Любимцевої О.О., як наслідок в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експертів №1348 необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

**6.9.5.** Протилежного позивачем в установленому законом порядку не доведено.

**6.9.6.** За вказаних вище обставин, Висновок експертів №1348, на думку суду апеляційної інстанції, відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки, висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані сторонами більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

**6.10.** Відтак, за допомогою спеціальних знань, зокрема, Висновком №496/1 судового експерта Любимцевої О.О., а також судової експертизи від 28.07.2023 №1348 судом встановлені обставини, які спростовують доводи позивача про факт набуття рожевим кольором за заявкою №m201810403 розрізняльної здатності у сфері авіаперевезень, безперервність його використання та можливість рожевого кольору бути єдиним відмітним елементом компанії позивача, як наслідок, бути зареєстрованим як знак.

**6.11.** Колегія суддів апеляційної інстанції вказала, що, також, не може погодитись із висновком суду про прийняття у якості належного та допустимого доказу у справі наявного в матеріалах справи звіту Центру соціальних технологій "Соціополіс" *про соціологічне опитування "Рівень відомості споживачам рожевого кольору, що використовується в діяльності пасажирських авіакомпаній, та оцінка ними рожевого кольору як однієї з ознак, за якою вони розрівнюють авіакомпанію "Wizz Air" серед інших авіакомпаній"*, проведеного у період з 13.08.2021 до 26.08.2021.

**6.11.1.** Відповідно до матеріалів справи, датою подання заявки №m201810403 на реєстрацію позначення в якості знаку для послуг 39 класу МКТП є 02.05.2018, а тому відповідність заявленого позначення умовам правової охорони перевіряється на вказану дату.

**6.11.2.** Отже, результати проведеного у 2021 році опитування серед споживачів, на думку суду апеляційної інстанції, в даному випадку не можуть підтверджувати обставини 2018 року, з огляду на відсутність у даному дослідженні ретроспективної ознаки.



**6.12.** Суд апеляційної інстанції вказав, що зазначення судом першої інстанції у рішенні про те, що відповідачем не було надано доказів існування на дату подання заявки №m201810403 інших авіакомпаній в Україні, які б використовували рожевий колір при наданні послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення" також є помилковими, оскільки, по-перше, *матеріали справи містять докази існування таких авіакомпаній в цілому у світі, а по-друге, враховуючи специфіку діяльності у сфері міжнародних пасажирських повітряних перевезень та авіаційних робіт, існує не спростована можливість функціонування таких авіакомпаній в Україні у майбутньому.* В свою чергу, задоволення заявлених позовних вимог може поставити конкурентів у свідомо невідповідні умови через наявність у позивача відповідного зареєстрованого знаку та обмежить конкуренцію на ринку, а також ускладнить процес виходу на ринок України вищезгаданих світових авіакомпаній.

**6.13.** Таким чином, на підставі наявних у справі належних і допустимих доказів, в тому числі, Висновку №496/1 та Висновку №1348 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності апеляційним господарським судом встановлено, що заявлене позивачем на реєстрацію позначення для послуг 39 класу МКТП, не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання; є таким, що не має характерного графічного виконання, що свідчить про правомірність рішень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.05.2020 та Апеляційної палати Укрпатенту від 27.04.2021 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

**6.14.** На думку суду апеляційної інстанції, Господарський суд міста Києва наведених вище фактичних обставин справи у їх сукупності, які встановлені судом апеляційної інстанції, не врахував, чим допустив неповне дослідження обставин справи та неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, що, в свою чергу, призвело до ухвалення помилкового рішення про задоволення позовних вимог Компанії.

**6.15.** Скасовуючи додаткове рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив з такого.

**6.15.1.** Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 у справі №910/13105/21 стягнуто з Укрпатент на користь Компанії витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 109 271,50 грн і витрати, пов'язані із проведенням експертиз у розмірі 96 779,60 грн.

**6.15.2.** Не погоджуючись із зазначеним додатковим рішенням місцевого господарського суду, Укрпатент звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати додаткове рішення та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні заяви про розподіл судових витрат в повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм процесуального права.

**6.15.3.** За твердженням скаржника, витрати позивача, які не пов'язані із судовим збором, є неспірними з ціною позову та не відповідають умовам дійсної необхідності, розумності та обґрунтованості.

**6.15.4.** Суд апеляційної інстанції виснував, що, оскільки, рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 у справі №910/13105/21, яке прийнято по суті спору, скасовано відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 з прийняттям нового про відмову у задоволенні позовних вимог, то підлягає скасуванню також і додаткове рішення Господарського суду міста Києва 15.06.2022, як похідне судове рішення, без необхідності надавати оцінку аргументам апеляційної скарги щодо оскарження такого додаткового рішення.

## **7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції**

**7.1.** Ухвалою Верховного Суду від 22.07.2024, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/13105/21 за касаційною скаргою на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано рішення суду першої інстанції, на підставі *пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України*.

**7.2.** Ухвалою Верховного Суду від 22.07.2024, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/13105/21 за касаційною скаргою на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано додаткове рішення суду першої інстанції, постановлено розглядати спільно касаційну скаргу Компанії на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано рішення суду першої інстанції, з касаційною скаргою позивача на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасовано додаткове рішення суду першої інстанції.

**7.3.** Суд протокольною ухвалою від 20.08.2024 постановив розглядати клопотання позивача про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду спільно з доводами касаційних скарг.

**7.4.** 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.

**7.5.** 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**

### **8. Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій**

**8.1.** Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, урахуваючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права *в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.*

**8.2.** Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаргником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

**8.3.** Касаційне провадження у справі відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

**8.4.** При цьому самим скаргником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаргником), покладається на скаргника.

**8.5.** Отже, відповідно до положень пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

**8.6.** Щодо застосування норми права без урахування висновку стосовно її застосування, який викладений у постанові Верховного Суду, Суд відзначає, що наявність самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов'язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є незастосування правових висновків, які мали бути застосовані у подібних правовідносинах у справі, в якій Верховний Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.

**8.6.1.** Таким чином, підставою для касаційного оскарження є неврахування висновку Верховного Суду саме щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови. Саме лише цитування у постанові Верховного Суду норми права також не є його правовим висновком про те, як саме повинна застосовуватися норма права у подібних правовідносинах. Неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права, зокрема, має місце тоді, коли суд апеляційної

інстанції, посилаючись на норму права, застосував її інакше (не так, в інший спосіб витлумачив тощо), ніж це зробив Верховний Суд в іншій справі (така правова позиція є сталою і послідовною, та викладена, зокрема, у постановках Верховного Суду від 11.04.2023 у справі №910/12405/21, від 21.03.2023 у справі №908/125/18, від 19.04.2023 у справі №921/64/22, від 06.06.2023 у справі №914/217/22, від 09.04.2024 у справі №910/6316/23).

**8.6.2.** Верховний Суд звертається до постанов Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 11.11.2020 у справі №753/11009/19, від 27.07.2021 у справі №585/2836/16-ц , в яких означено, що висновок (правова позиція) - це виклад тлумачення певної норми права (або ряду норм), здійснене Верховним Судом (Верховним Судом України) під час розгляду конкретної справи, обов'язкове для суду та інших суб'єктів правозастосування під час розгляду та вирішення інших справ у разі існування близьких за змістом або аналогічних обставин спору.

**8.6.3.** Отже, висновок щодо застосування норми права здійснений Верховним Судом - це висновок сформульований Верховним Судом (Верховним Судом України) внаслідок казуального тлумачення норми права при касаційному розгляді конкретної справи, та викладений у мотивувальній частині постанови Верховного Суду (Верховного Суду України), прийнятої за наслідками такого розгляду, який обов'язковий для суду та інших суб'єктів правозастосування під час розгляду та вирішення інших справ у разі існування близьких за змістом або аналогічних обставин спору.

**8.7.** Що ж до визначення подібних правовідносин, то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин.

**8.8.** Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов'язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", що полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. *Встановивши учасників спірних правовідносин, об'єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов'язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами* насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об'єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб'єктним і об'єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб'єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов'язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

**8.9.** При цьому, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін "подібні правовідносини" може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими,

так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями.

**8.10.** З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.

**8.11.** У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.

**8.12.** Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27.03.2018 у справі №910/17999/16 (пункт 32); від 25.04.2018 у справі №925/3/17 (пункт 38); від 16.05.2018 у справі №910/24257/16 (пункт 40); від 05.06.2018 у справі №243/10982/15-ц (пункт 22); від 31.10.2018 у справі №372/1988/15-ц (пункт 24); від 05.12.2018 у справах №522/2202/15-ц (пункт 22) і №522/2110/15-ц (пункт 22); від 30.01.2019 у справі №706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

**8.13.** Компанія у касаційній скарзі посилається на низку судових рішень Верховного Суду, які вказані у пунктах 4.1.1 і 4.1.2 цієї постанови, щодо неправильного застосування статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, статті 5, 6 Закону (в редакції чинній на момент подання Заявки), статей 10, 13, 86, 236, 269 ГПК України.

**8.14.** Предметом розгляду у даній справі є визнання недійсним висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову, та визнання недійсним рішення про відмову у реєстрації знака, після перегляду Апеляційною палатою.

**8.15.** Предметом розгляду справи №910/9610/18 було:

- визнання права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за заявкою для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання", та товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти";

- визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою після затвердження Міністерством;

- визнання недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою, затвердженого наказом Міністерства;

- зобов'язання Міністерства внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою для товарів 22 класу МКТП: "пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання" і товарів 30 класу МКТП: "борошняні кондитерські вироби, торти", здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати відповідне свідоцтво за умови сплати збору за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі.

**8.15.1.** Так, скаржник у касаційній скарзі вказує на такі висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 18.11.2021 у справі №910/9610/18:

«Однак, ні чинне законодавство, ні судова практика не визначають обов'язкової форми для доказів, які необхідно подати, щоб довести набуття розрізняльної здатності знака»;

«Отже, відповідність Спільного позначення умовам правової охорони має розглядатися, виходячи з законодавства, що діяло на дату подання позивачем заявки, а саме 13.05.2017 (а також умов та обставин)»;

«Апеляційна палата в Оскаржуваному рішенні слушно зазначила про те, що реєстрація кольору надає власнику знака можливість контролювати за необмеженою кількістю форм використання цього кольору, у зв'язку з чим права власника знака - кольору значно ширші, ніж права власників знаків інших видів. Такі широкі права на певний колір не відповідають інтересам суспільства, зокрема тому, що це може мати наслідком створення невідповідної економічної переваги на певному ринку товарів або послуг для одного виробника або надавача послуг. В той же час, колір може набути розрізняльну здатність, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення кольору не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг. Якщо колір (його відтінки) є властивими для певного ринку товарів або послуг та широко використовуються іншими виробниками чи надавачами послуг з декоративною або оздоблюваною метою, у наданні правової охорони такому кольорі в якості знака повинно бути відмовлено.

У зв'язку з чим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить зокрема від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку»;

«Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної ж функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг.

...

Суди попередніх інстанцій не здійснили дослідження чи використовувався позивачем заявлений рантион 485с, як такий та самостійний об'єкт (без будь-яких інших словесних та графічних елементів) щодо вказаного переліку конкретних товарів, в якості знака на 13.05.2017, за яким товари позивача відрізнялися від таких самих або споріднених товарів інших виробників на відповідному ринку товарів, чим залишили поза увагою дослідження питання щодо правового змісту поняття торговельної марки та основну функцію знака».

**8.16.** Предметом розгляду справи №754/13529/17 було:

- витребування майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку у відповідача, повернення їх позивачу та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснити відповідний запис у Реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- витребування права на користування доменом klumba.ua у відповідача та повернення їх позивачу;

- зобов'язання відповідача подати заявку на зміну реєстранта домену klumba.ua на ім'я позивача, створення облікового запису та панелі управління позивача, переведення управління цим доменним ім'ям на позивача.

**8.16.1.** Так, скажчик у касаційній скарзі вказує на такі висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 13.09.2023 у справі №754/13529/17:

«Як в доктрині приватного права, так і в судовій практиці усталеним є підхід, за якого обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається, за загальним правилом, на підставі

свідоцтва. Предметна сфера чинності виключних прав визначається переліком товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків щодо яких зареєстрована торговельна марка. Територіальна сфера чинності виключних прав проявляється в тому, що торговельна марка підлягає правовій охороні тільки в межах кордонів держави, де було зареєстровано торговельну марку. Тобто набуття правової охорони торговельною маркою на території однієї держави, не отримує автоматичного визнання на території іншої. Як наслідок, необхідно зареєструвати торговельну марку в кожній країні окремо, або здійснити міжнародну реєстрацію, але тільки на основі національної реєстрації (або ж на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки). Часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами (наприклад, стаття 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р). Винятком із часової сфери є чинність виключних прав на добре відому торговельну марку».

**8.17.** З огляду на вищевикладене, у результаті аналізу змісту судових рішень у даній справі та у справі №910/9610/18, Суд дійшов висновку, що у контексті спірних правовідносин у вказаних справах, з урахуванням предмету позову, нормативно-правового регулювання, вказані справи є схожими.

**8.18.** Що ж до справи №754/13529/17, то правовідносини у ній є неподібними у контексті змістовного критерію з цією справою, ураховуючи предмет і підстави позову, нормативно-правове регулювання та доказову базу.

**8.19.** Також, позивач посилався на низку судових рішень Верховного Суду (дивись пункт 4.1.2 цієї постанови), в яких висловлювалися правові висновки щодо застосування норм процесуального права, а саме статей 10 «Мова господарського судочинства», 13 «Змагальність сторін», 86 «Оцінка доказів», 236 «Законність і обґрунтованість судового рішення», 269 «Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції» ГПК України.

**8.19.1.** Верховний Суд виходить з того, що предметом позову у справах, означених у пункті 4.1.2 цієї постанови є таке:

- у справі №910/21067/17 предметом позову було *стягнення суми основного боргу, інфляційних втрат, 3% річних*; в обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на порушення відповідачем своїх грошових зобов'язань за укладеним сторонами *договором підряду в частині оплати виконаних позивачем робіт*;

- у справі №910/6552/20 предметом позову було *визнання недійсним повністю патенту України на винахід* та зобов'язання внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України на винахід; в обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначав про невідповідність винаходу за патентом України за всіма пунктами формули такої умові патентоздатності, як винахідницький рівень;

- у справі №910/15151/17 предметом позову було *визнання правочинів недійсними*; позовні вимоги обґрунтовані тим, що *71 договір купівлі-продажу*



*нафтопродуктів укладені з метою ухилення від порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину, що суперечить положенням частини п'ятої статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо необхідності прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою, оскільки, в своїй сукупності, на думку Національного антикорупційного бюро України, вказані договори складають собою один значний правочин, бо мають однаковий предмет договору - нафтопродукти; характеризуються однаковою метою їх укладення - придбання нафтопродуктів; та спрямовані на настання юридичних наслідків у вигляді придбання нафтопродуктів з метою використання у господарській діяльності; окрім того, оспорювані правочини укладені особами, які не мали цивільної дієздатності;*

*- у справі №916/2869/19 предметом позову було зобов'язання повернути за актом приймання-передавання державне майно, яке є об'єктом оренди за умовами договору; в обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що договір оренди державного майна припинив свою дію, позивач не має наміру на продовження орендних правовідносин з відповідачем, тому відповідач зобов'язаний повернути об'єкт оренди орендодавцю;*

*- у справі №917/996/20 предметом позову було:*

*стягнення збитків (первісний позов); позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав умови договору складського зберігання зерна у частині повернення зерна зі зберігання на першу вимогу покладавця, внаслідок чого позивач поніс витрати у вигляді штрафу за порушення строків поставки товару контрагенту;*

*визнання недійсною угоди про визнання боргу (зустрічний позов); зустрічні позовні вимоги мотивовані тим, що на порушення положень статті 732 Господарського кодексу України укладено угоду без згоди уповноваженого органу;*

*- у справі №910/17792/17 предметом позову було визнання недійсними рішення Апеляційної палати Міністерства про визнання добре відомим в Україні знака та наказу Міністерства про затвердження рішення Апеляційної палати щодо заяви про визнання знака добре відомим в Україні, зобов'язання Організації виключити знак " із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснення публікації про це в офіційному електронному бюлетені; позовні вимоги обґрунтовані тим, що ступінь відомості знака у відповідному секторі суспільства не був достатнім для визнання такого позначення добре відомим на території України;*

*- у справі №910/5080/21 предметом позову було внесення зміни до державного контракту; позовні вимоги обґрунтовано істотною зміною обставин, якими сторони керувались при укладенні контракту, що призвело до неможливості дотримання його умов; істотна зміна обставин зумовлена встановленням карантину на всій території України у зв'язку з пандемією COVID-19, які позивач не міг передбачити чи усунути після їх виникнення;*

*- у справі №914/1132/23 предметом позову було скасування державної реєстрації права власності на знищену будівлю шашичної з одночасним припинення права власності відповідача на неї; необхідність звернення з позовом обґрунтовано тим,*

що наявність державної реєстрації права власності на неіснуючу будівлю не дозволяє місту належним чином розпоряджатися земельною ділянкою, на якій така будівля була розміщена.

**8.20.** Суд виходить з того, що вказані вище норми є процесуальними та мають загальний характер, втім застосовуються у кожній справі, ураховуючи конкретні обставини, доказову базу, предмет і підставу позову.

**8.21.** Верховний Суд щодо справ №754/13529/17 та означених у пункті 4.1.2 цієї постанови виходить також з того, що неврахуванням висновку Верховного Суду є саме неврахування висновку щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови.

**8.21.1.** Верховний Суд щодо наведених у пунктах 4.1.1 і 4.1.2 цієї постанови справ також зазначає, що неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права, зокрема, має місце тоді, коли суд апеляційної інстанції, посилаючись на норму права, застосував її інакше (не так, в інший спосіб витлумачив тощо), ніж це зробив Верховний Суд в іншій справі.

**8.21.2.** Сама по собі різниця судових рішень не свідчить про безумовне підтвердження незастосування правового висновку.

**8.21.3.** Верховний Суд висноує, що досліджуючи доцільність посилання на постанову Верховного Суду кожен правовий висновок Суду потребує оцінки на релевантність у двох аспектах: чи є правовідносини подібними та чи зберігає ця правова позиція юридичну силу до спірних правовідносин, зважаючи на відповідні законодавчі акти. У такому випадку правовий висновок розглядається «не відірвано» від самого рішення, а через призму конкретних спірних правовідносин та відповідних застосовуваних нормативно-правових актів.

**8.22.** В контексті вказаного вище Суд виходить з того, що неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню (частина третя статті 311 ГПК України).

**8.23.** Слід зазначити, що касаційне провадження у даній справі також відкрито за касаційною скаргою *на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.*

**8.24.** Так, скаржник вказує, що на момент подання касаційної скарги питання застосування статті 193 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) та пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72 (далі - Правила), у подібних правовідносинах не перебувало на вирішені Верховного Суду.

**8.25.** Відповідно до статті 193 «Процедура реєстрації» Угоди Україна та Сторона ЄС запроваджують систему реєстрації торговельних марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних марок в реєстрації торговельної марки є належним чином обґрунтованою. Підстави відмови мають бути повідомлені у письмовій формі заявнику, який матиме можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну відмову у судовому порядку. Україна та Сторона ЄС надають також можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки. Така процедура заперечення має бути змагальною. Україна та Сторона ЄС забезпечують загальнодоступну електронну базу даних заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію торговельних марок.

Сторони встановлять підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки. Нижченаведені об'єкти не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними:

- a) позначення, які не можуть становити торговельну марку;
- b) торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності;
- c) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які можуть використовуватися у торгівлі для вказівки на вид, якість, кількість, призначення, вартість, географічне походження або на час виготовлення товарів чи послуг або інші характеристики товарів чи послуг;
- d) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, які стали загальноновживаними у сучасній мові або у добросовісній та звичайній торговельній практиці;
- e) позначення, які відображають лише:
  - i) форми, що обумовлені природним станом самих товарів; або
  - ii) форми товару, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату; або
  - iii) форми, яка надає товарам істотної цінності;
- f) торговельні марки, які суперечать публічному порядку або загальноприйнятим принципам моралі;
- g) торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги;
- h) торговельні марки, які не дозволені компетентними органами і є такими, що підлягають відмові в реєстрації або визнанню недійсними згідно зі статтею 6 ter Паризької конвенції.

Сторони передбачають підстави для відмови у реєстрації або визнання реєстрації недійсною у разі виникнення суперечності з раніше зареєстрованими правами. Торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною:

- a) якщо вона є тотожною до раніше зареєстрованої торговельної марки, і товари або послуги, для яких торговельна марка заявлена або зареєстрована, є тотожними до товарів або послуг, для яких раніше зареєстрована торговельна марка охороняється;
- b) якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

Сторони можуть також передбачити інші підстави для відмови у реєстрації або визнання реєстрації недійсною, у випадку суперечності з правами, які виникли раніше.

**8.26.** Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

**8.27.** Відповідно до приписів пункту 3 частини третьої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

**8.28.** Отже, по-перше, слід з'ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

**8.29.** Слід зазначити, що висновки Верховного Суду стосовно питання застосування положень, означених у пунктах 8.24-8.26 цієї постанови, у контексті спірних правовідносин, враховуючи предмет розгляду даної справи, відсутні.

**8.30.** Отже, з огляду на відсутність таких висновків, *необхідно з`ясувати наявність або відсутність неправильного застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.*

**8.31.** За таких обставин, Суд розглядає доводи касаційної скарги у їх логічному взаємозв`язку та зазначає таке.

**8.32.** До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

**8.33.** Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

**8.34.** Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

**8.35.** Відповідно до статті 1 Закону (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

**8.36.** Згідно з пунктом 2 статті 5 (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

**8.37.** Відповідно до пункту 1 статті 7 Закону (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

**8.38.** Згідно з пунктами 1 та 3 статті 10 Закону (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в об`єктованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці

товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

**8.39.** Відповідно до пункту 15 статті 10 (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

**8.40.** Отже, за аналізом Закону (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) Верховний Суд висновок, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться відповідно до Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

**8.41.** Згідно із пунктом 1 статті 5 Закону (в редакції, чинній станом на дату подання заявки) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

**8.42.** Зі змісту судових рішень у цій справі вбачається, що позивач звернувся із заявкою про реєстрацію Знака, втім, Укрпатент надав висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який мотивовано тим, що заявлене позначення для послуг 39 класу МКТП не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання; є таким, що не має характерного графічного виконання. У подальшому Апеляційна палата Укрпатенту прийняла рішення, яким відмовила позивачу у задоволенні заперечення, а Рішення від 28.05.2020 залишила чинним.

**8.43.** Суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги Компанії; визнав незаконним і скасував Рішення від 28.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді рожевого кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою №m201810403 від 02.05.2018, яким затверджено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 28.05.2020 вих. №55601/ЗМ/20; визнав незаконним і скасував рішення Апеляційної палати Укрпатента від 27.04.2021, прийняте за результатами розгляду заперечення Компанії проти Рішення від 28.05.2020; зобов'язав Укрпатент повторно провести кваліфікаційну експертизу заявки від 02.05.2018 №m201810403 та прийняти рішення за заявкою з урахуванням висновків Господарського суду міста Києва у цій справі.

**8.44.** Проте, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні позовних вимог.

**8.45.** Слід зазначити, що, ухвалюючи оскаржувану постанову, суд апеляційної інстанції, окрім інших доказів оцінив і чотири експертних висновки (№144-09/21, №198/21, №496/1, №1348), з яких два висновки відхилив з наведенням відповідних мотивів і аргументів, а два висновки визнав доказами, які відповідають вимогам ГПК України.

**8.46.** Верховний Суд виходить з того, що:

- у постанові від 18.11.2021 у справі №910/9610/18 Верховний Суд вказав, зокрема таке:

« 50. Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної ж функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізнити з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг»;

« 54. З врахуванням вищевикладеного, слід зазначити, що розрізняльна здатність набута шляхом використання допускається лише за виняткових умов, зокрема коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто, реєстрація кольору як знаку для товарів і послуг можлива для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг»;

- висновок експерта для суду не має заздальгідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (стаття 104 ГПК України);

- експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться відповідно до Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності (ураховуючи редакцію Закону, чинну станом на дату подання заявки);

- *обов'язок доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в*

*правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи;*

- важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, якими суд має керуватися при вирішенні справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою;

- стаття 79 ГПК України містить такий стандарт доказування як "вірогідність доказів";

- *зазначений стандарт підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають позивач і відповідач.* Тобто з введенням в дію вказаного стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї їх кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу;

- іншими словами, тлумачення змісту статті 79 ГПК України свідчить, що нею покладено на суд 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;

- одночасно статтею 86 ГПК України передбачено, що 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. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

- таким чином, з'ясування фактичних обставин справи, які входять до кола доказування, має здійснюватися судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених статтею 86 ГПК України, щодо відсутності у доказів заздальгідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо та їх сукупності в цілому, ураховуючи взаємозв'язок і вірогідність;

- в даному випадку Суд звертається до категорії стандарту доказування та відзначає, 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.

**8.47.** Верховний Суд наголошує, що з урахуванням принципу змагальності *саме позивач повинен довести ті обставини, які мають значення для справи і на які він посилається як на підставу своїх вимог, крім випадків, встановлених законом.*

**8.48.** Так, для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, під час перегляду справи в апеляційному порядку ухвалою суду апеляційної інстанції призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено НДПВ.

**8.48.1.** На вирішення судової експертизи поставлено такі питання:

- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Візз Ер Хангері Зрт. (Wizz Air Hungari Zrt.) станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- чи є позначення за заявкою №m201810403 таким, що не має характерного графічного виконання.

**8.48.2.** За результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. був складений Висновок №1348, в якому останні дійшли висновку про таке:

- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що *не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання для послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення", відносно Компанії* станом на дату подання заявки - 02.05.2018;

- позначення за заявкою №m201810403 є таким, що не має характерного графічного виконання.

**8.49.** Відповідно до частини четвертої статті 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

**8.50.** Втім, як встановлено судом апеляційної інстанції сторонами, зокрема, і позивачем у зв'язку із сумнівами в обґрунтованості Висновку №1348 не заявлялось клопотань про призначення у справі повторної чи додаткової експертизи.

**8.51.** Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що суд апеляційної інстанції дослідив і надав оцінку доказам, наданим учасниками справи, а також, висновкам експертів, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому їх дослідженні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

**8.52.** Верховний Суд констатує, що коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою для відповідно реєстрації торговельної марки є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, а саме чи дозволяє колір, заявлений на реєстрацію як знак, споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого виробника. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг.

**8.53.** Суд акцентує, що розрізняльна здатність набута шляхом використання допускається лише за виняткових умов, зокрема, коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто, реєстрація кольору як знаку для товарів і послуг можлива для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг.

**8.54.** Верховний Суд зазначає, що наведені у касаційній скарзі доводи фактично зводяться до незгоди з висновками суду апеляційної інстанції стосовно оцінки доказів і встановлених на їх підставі обставин, та спрямовані на доведення необхідності переоцінки доказів і встановленні інших обставин, у тому контексті, який, на думку скажника, свідчить про наявність підстав для скасування постанови та залишення в силі рішення суду першої інстанції.

**8.55.** Зі змісту оскаржуваного судового рішення вбачається, що у справі, яка розглядається, суд апеляційної інстанції надав оцінку поданим сторонами доказам, якими вони обґрунтовують свої вимоги та/або заперечення і які мають значення для розгляду даного господарського спору, в цілому, так і кожному, який міститься у справі, з мотивами відхилення/врахування кожного доказу за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, до переоцінки яких в силу приписів статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції вдаватись не може, оскільки, встановлення обставин справи, дослідження доказів та надання правової оцінки цим доказам є повноваженнями судів першої й апеляційної інстанцій, що передбачено статтями 73-80, 86, 300 ГПК України.

**8.56.** Якщо порушень порядку надання та отримання доказів у суді першої інстанції апеляційний суд не встановив, а оцінка доказів зроблена як судом першої, так і судом апеляційної інстанцій, то суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 зі справи №373/2054/16-ц).

**8.57.** Отже, підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1 та 3 частини другої статті 287 ГПК України не підтвердилися.

**8.58.** Що ж до посилань скажника на пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України, то слід зазначити таке.

**8.58.1.** Верховний Суд зазначає, що відповідно до пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо, зокрема, суд не дослідив зібрані у справі докази, *за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.*

**8.59.** Компанія у касаційній скарзі, як на підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України, посилається на те, що суди попередніх інстанцій не дослідили належним чином докази.

**8.60.** Суд зауважує, що за змістом пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України достатньою підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є не саме по собі порушення норм процесуального права у вигляді не дослідження судом зібраних у справі доказів, а зазначене процесуальне порушення у сукупності з належним обґрунтуванням скаржником заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.

**8.61.** Така правова позиція є послідовною та сталою і викладена у низці постанов Верховного Суду, зокрема, у постановою від 12.10.2021 у справі №905/1750/19, 20.05.2021 у справі №905/1751/19, від 12.10.2021 у справі №905/1750/19, від 20.05.2021 у справі №905/1751/19, від 02.12.2021 у справі №922/3363/20, від 16.12.2021 у справі №910/18264/20 та від 13.01.2022 у справі №922/2447/21, тощо.

**8.62.** Проте, під час здійснення касаційного провадження у цій справі з підстав касаційного оскарження, визначених у пунктах 1 і 3 частини другої статті 287 ГПК України, Верховним Судом встановлено необґрунтованість таких підстав касаційного оскарження.

**8.63.** Суд акцентує, що, переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд, який відповідно до частини третьої статті 125 Конституції України є найвищим судовим органом, виконує функцію "суду права", а не "факту", отже, відповідно до статті 300 ГПК України перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених судами попередніх інстанцій фактичних обставин справи.

**8.64.** Верховний Суд в силу імперативних положень частини другої статті 300 ГПК України позбавлений права самостійно досліджувати, перевіряти та переоцінювати докази, самостійно встановлювати по-новому фактичні обставини справи, певні факти або їх відсутність.

**8.65.** Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що у справі, яка розглядається, суд апеляційної інстанції надав оцінку наданим сторонами доказам, якими вони обґрунтовують свої вимоги та/або заперечення і які мають значення для розгляду

даного господарського спору, до переоцінки яких в силу приписів статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції вдаватись не може, оскільки встановлення обставин справи, дослідження доказів та надання правової оцінки цим доказам є повноваженнями судів першої й апеляційної інстанцій, що передбачено статтями 73-80, 86, 300 ГПК України.

**8.66.** Отже, підстави касаційного оскарження, наведені скаргником у касаційній скарзі, у цьому випадку, не отримали підтвердження, а тому підстави для скасування оскаржуваної постанови та залишення в силі рішення суду першої інстанції відсутні.

**8.67.** Щодо клопотання Компанії про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, слід зазначити таке.

**8.67.1.** Обґрунтовуючи вказане клопотання позивач вказував, зокрема, на таке:

- Компанія вважає, що справа №910/13105/21 містить виключні правові проблеми, а тому наявні підстави для її передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду з метою забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності;

- на думку скаргника, питання надання правової охорони позначенню як кольору або поєднанню кольорів регулюється у національному законодавстві вкрай обмежено. Ще меншою мірою регулюються відносини у сфері набуття розрізняльної здатності одним кольором, як таким, для певних товарів або послуг на відповідному ринку;

- відповідно немає і достатньої судової практики;

- станом на момент подання касаційної скарги є лише один висновок щодо питання застосування пункту 2 статті 6 Закону, викладений у постанові Верховного Суду від 18.11.2021 у справі №910/9610/18;

- оцінюючи виключність правової проблеми через призму кількісного критерію, позивач зазначає, що питання стосовно якого постає проблема невизначеності, може виникнути у невстановленій кількості спорів з огляду на велику кількість національних та міжнародних реєстрацій торговельних марок, які поширюються на Україну, об'єктом яких є позначення у вигляді кольору або комбінації кольорів та суперечливу практику, яка скалася у господарських справах №910/13105/21 та №910/9610/18;

- проблема застосування до торговельних марок, об'єктом яких є позначення у вигляді кольору підстав для відмови у реєстрації через відсутність характерного графічного виконання, є виключною з погляду якісного критерію через невизначеність на нормативному рівні, які дозволяють двояко трактувати положення пункту 4.3.1.4 Правил регулятором, а також відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування вказаної норми матеріального права;

- вирішити наведені виключні правові проблеми неможливо відповідним касаційним судом у межах оцінки правильності застосування норм матеріального і процесуального права у даній справі, а також за допомогою інших національних процесуальних механізмів, окрім як із використанням повноважень Великої Палати Верховного Суду.

**8.67.2.** У відзиві на касаційну скаргу відповідач навів свої заперечення щодо клопотання позивача про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, вказавши на відсутність підстав для такої передачі.

**8.67.3.** Відповідно до частини п'ятої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

**8.67.4.** Тобто, по-перше, правова проблема має існувати не в одній конкретній справі, а у невизначеній кількості справ, які або вже існують, або можуть виникнути з урахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності; мають існувати обставини, з яких вбачається, що відсутня стала судова практика у відповідних питаннях, поставлені правові питання не визначені на нормативному рівні, відсутні процесуальні механізми вирішення такого питання тощо; по-друге, вирішення виключної правової проблеми вплине на забезпечення сталого розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики.

**8.67.5.** Про виключність правової проблеми з точки зору якісного критерію можуть свідчити такі обставини: з касаційної скарги вбачається, що судами була допущена явна й груба помилка у застосуванні норм процесуального та матеріального права, в тому числі свавільне розпорядження повноваженнями, й перегляд справи Великою Палатою Верховного Суду потрібен з метою унеможливлення її повторення у подальшій судовій діяльності; норми матеріального чи процесуального права були застосовані судами першої чи апеляційної інстанцій таким чином, що постає питання щодо дотримання принципу пропорційності, тобто забезпечення належного балансу між приватними та публічними інтересами; наявні колізії в нормах матеріального права, що викликає необхідність у застосуванні аналогії закону чи права, або постає питання щодо дотримання принципу верховенства права.

**8.67.6.** При цьому справа буде мати принципове значення, якщо йдеться про правове питання, яке потребує пояснення і зустрічається у невизначеній кількості справ у разі, якщо надана на нього відповідь піддається сумніву або якщо існують різні відмінні позиції і це питання ще не вирішувалося вищою судовою інстанцією, а також необхідне тлумачення щодо застосування нових законів. Разом з тим не є виключною правовою проблемою правове питання, відповідь на яке є настільки ясною і чіткою, що вона може бути знайдена без будь-яких проблем.

**8.67.7.** Верховний Суд відзначає, що застосування таких критеріїв, з огляду на сталі та послідовні правові позиції, викладені Верховним Судом і Великою Палатою Верховного Суду, у низці судових рішень, адже, виключна правова проблема,

необхідність для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики, є оціночними поняттями.

**8.67.8.** Однак, у клопотанні про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду Компанія не навела доводів, що свідчать про неусталеність судової практики при вирішенні питання щодо застосування положень Закону під час реєстрації кольору як торговельної марки. Скаржник у своєму клопотанні не зазначив постанов Великої Палати Верховного Суду, інших касаційних судів у складі Верховного Суду, у яких суди по-різному підходили до аналізу норм права в подібних правовідносинах, не зробив посилання на конкретні справи, їх кількісні та якісні показники, які б свідчили про наявність інших справ з подібними правовідносинами та формування судами різної правової практики при їх вирішенні.

**8.67.9.** Клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду не містить аргументовано переконливого обґрунтування наявності глибоких розходжень у судовій практиці щодо застосування однієї і тієї ж норми права, в тому числі наявності правових висновків суду касаційної інстанції, які прямо суперечать один одному у справах з подібними правовідносинами; не викладено правову проблему, яка б потребувала узгодження висновків Верховного Суду, зроблених за результатами розгляду справ судами різних юрисдикцій; за відсутності також і посилання на справи, у яких виникає проблема правозастосування з подібними правовідносинами.

**8.67.10.** Отже, заявлене позивачем клопотання не містить належного обґрунтування виключної правової проблеми за кількісним та якісним критерієм, які б надавали можливість подолати бар'єр означених показників, а обставини, наведені у клопотанні, не дають підстав для висновку про існування виключної правової проблеми та про необхідність формування єдиної правозастосовчої практики Великою Палатою Верховного Суду.

**8.67.11.** Ураховуючи наведене, Верховний Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання скаржника про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

**8.68.** Що ж до касаційної скарги на постанову суду апеляційної інстанції, яка прийнята за результатом розгляду апеляційної скарги на додаткове рішення, то слід зазначити таке.

**8.69.** Відповідно до частин першої та третьої статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

**8.70.** Згідно із частиною восьмою статті 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

**8.71.** Статтею 221 ГПК України передбачено, що якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п'ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

**8.72.** Відповідно до частин першої та третьої статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

**8.73.** Із аналізу змісту статті 244 ГПК України вбачається, що додаткове судове рішення є похідним від первісного судового акта, є його невід'ємною складовою та ухвалюється в тому самому складі та порядку, що й судове рішення; додаткове судове рішення є засобом усунення неповноти судового рішення, внаслідок якої, зокрема, залишилося невирішеним питання про судові витрати.

**8.74.** Вказана вище правова позиція узгоджується із висновками, викладеними, зокрема, у постановках Верховного Суду у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 21.05.2021 у справі №905/1623/20 (пункт 9), Верховного Суду від 22.10.2019 у справі №922/2665/17, від 12.01.2021 у справі №1540/4122/18, від 17.02.2021 у справі №522/17366/13-ц, від 25.03.2021 у справі №640/15192/19.

**8.75.** Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 05.07.2023 у справі №911/3312/21, такого змісту:

*« 7.24. Аналіз положень статті 244 ГПК України та статті 270 ЦПК України дозволяє дійти висновку, що додаткове судове рішення є похідним від первісного судового акта, є його невід'ємною складовою, ухвалюється в тому самому складі та порядку, що й первісне судове рішення. Додаткове судове рішення є засобом усунення неповноти судового рішення, внаслідок якої, зокрема,*

залишилося невирішеним питання про судові витрати, складовою частиною яких є компенсація стороні витрат правничої допомоги. Також додаткове судове рішення може бути процесуальним засобом реалізації прав учасника справи, якщо воно ухвалюється за спеціальною заявою такого учасника, поданою з дотриманням відповідної процедури. Так, якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог (частина перша статті 246 ЦПК України). Подібне право має сторона в господарському судочинстві згідно з частиною першою статті 221 ГПК України.

7.25. Неповнота судового рішення може полягати в невирішеності деяких питань, що стояли перед судом. Однак, через незмінність судового рішення суд, який його ухвалив, не вправі при прийнятті додаткового рішення скасовувати чи змінити первісне рішення, проте він має право виправити деякі його недоліки, зокрема пов'язані з необхідністю розподілу судових витрат».

**8.76.** Суд враховує, що додаткове рішення є невід'ємною частиною прийнятого по суті рішення суду і може бути оскаржено відповідно до статті 287 ГПК України (відповідний правовий висновок викладений у постанові об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.05.2020 у справі №910/5410/19).

**8.77.** Тобто, додаткове рішення не може існувати окремо від первісного (основного) рішення та у разі скасування рішення у справі ухвалене додаткове рішення втрачає силу. Аналогічна правова позиція викладена у постановках Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.04.2018 у справі № 923/631/15, від 23.01.2020 у справі № 910/20089/17, від 23.12.2021 у справі № 925/81/21, від 09.02.2022 № 910/17345/20, від 06.04.2023 у справі № 910/18417/21.

**8.78.** Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що підставою для скасування додаткового рішення суду першої інстанції стало те, що судом апеляційної інстанції скасовано первісний судовий акт і ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову.

**8.79.** За таких обставин, ураховуючи, що суд апеляційної інстанції дійшов висновку щодо позовних вимог по суті спору та відмовив у їх задоволенні, то додаткове рішення, яким вирішено питання щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу, як похідне від первісного судового акта (рішення по суті спору), яке є його невід'ємною складовою, підлягає скасуванню, що узгоджується з приписами статті 129 ГПК України [відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи (зокрема, витрати на професійну правничу допомогу), покладаються у разі відмови в позові на позивача] та окресленими вище сталими правовими позиціями.

**8.80.** Враховуючи те, що підстави касаційного оскарження, наведені скажником у касаційній скарзі на постанову суду апеляційної інстанції, якою скасоване рішення суду першої інстанції, у цьому випадку, не отримали підтвердження, та підстави для



скасування оскаржуваної постанови та залишення в силі рішення суду першої інстанції відсутні, то Суд не вбачає необхідності надавати оцінку аргументам касаційної скарги в частині оскарження постанови суду апеляційної інстанції, якою скасоване додаткове рішення, як похідне, адже, з огляду на висновок про залишення в силі постанови суду апеляційної інстанції, аргументи в цій частині з точки зору процесуального та матеріального аспекту у питанні розподілу витрат на професійну правничу допомогу, не впливатимуть на результат.

**8.81.** Верховний Суд бере до уваги та вважає прийнятними доводи, викладені у відзивах на касаційні скарги, в тій частині, яка узгоджується з вказаними вище висновками Верховного Суду, наведеними у цій постанові.

**8.82.** Верховний Суд окремо вважає за необхідне вказати, що у *прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata*, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) від 09.11.2004 у справі "Науменко проти України", від 19.02.2009 у справі "Христов проти України", від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов'язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись *лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі*, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватись виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від *res judicate* можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано.

**8.83.** Верховний Суд зазначає, що 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 підміняти 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, наявність яких скаржником у цій справі аргументовано не доведено.

**8.84.** Слід зазначити, що в силу приписів частини другої статті 309 ГПК України формальні порушення не можуть бути підставою для скасування з формальних міркувань правильного по суті і законного рішення.

**8.85.** Верховний Суд, враховуючи рішення ЄСПЛ від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" та від 28.10.2010 у справі "Трофимчук проти України", зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах і приймає письмові, усні пояснення в тій мірі, в якій вони узгоджуються з мотивуванням цієї постанови.

## **9. Висновки за результатами розгляду касаційних скарг**

**9.1.** Відповідно до пункту 1 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу - без задоволення.

**9.2.** За змістом частини першої статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судові рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

**9.3.** З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційних скаргах, не підтвердилися та не спростовують висновків суду апеляційної інстанції, а тому касаційні скарги позивача слід залишити без задоволення, а судові рішення (постанова суду апеляційної інстанції та постанова суду апеляційної інстанції, прийнята за наслідком перегляду додаткового рішення) - без змін.

## **10. Судові витрати**

**10.1.** Судовий збір сплачений у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції покладається на скаржника, оскільки, Верховний Суд касаційні скарги позивача залишає без задоволення, а судові рішення суду апеляційної інстанції - без змін.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

## **ПОСТАНОВИВ:**

Касаційні скарги Візз Еір Хангері Зрт. (Wizz Air Hungari Zrt.) залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.05.2024, прийняту за наслідком перегляду додаткового рішення, у справі №910/13105/21 залишити без змін.

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

Суддя

**Т. Малашенкова**

Суддя

**І. Бенедисюк**

Суддя

**І. Булгакова**