**Міністерство освіти і науки України**

**Львівський національний університет імені**

**Івана Франка**

**Кафедра ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Проректор з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка доц. Качмар В.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ р.

**НАВЧАЛЬНа ДИСЦИПЛІНа**

**ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**ПРАкТИКУМ**

галузь знань **08 «Право»**

спеціальність **081 «Правo»**

**освітньо-професійна програма ОС Магістр**

*обов’язкова (наскрізна) дисципліна*

**юридичний факультет**

Львів – 2021 рік

Практикум «Правова охорона інтелектуальної власності» для студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право» у межах освітньої програми ОС Магістр, 2021 р.

**Розробники:**

Яворська Олександра Степанівна – професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор

Тарасенко Леонід Леонідович - доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Мартин Володимир Михайлович - доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук

Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна - доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук

Суханов Максим Олександрович - асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

*Практикум затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права*

*Львівського національного університету імені Івана Франка*

*(Протокол від «\_\_» вересня 2021 року № \_\_\_)*

**Завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.ю.н. О.С. Яворська**

**«\_\_» вересня 2021 року**

© Яворська О.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Суханов М.О. 2021 рік

**ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

**Тема 1. Правова охорона авторських та суміжних прав**

***Заняття 1***

1. Засади правової охорони авторських/суміжних прав за міжнародним та національним законодавством

1.1. Характеристика міжнародних актів, права ЄС у сфері правової охорони авторських прав

1.2. Характеристика національного законодавства

2. Суб’єкти авторського права. Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці.

3. Охорона прав співавторів твору.

4. Об’єкти правової охорони. Види об'єктів авторських прав.

5. Зміст особистих немайнових та майнових авторських прав.

***Заняття 2.-3. (тема на 2 заняття).***

1. Характеристика окремих видів порушень: камкординг, кардшейрінг, плагіат, піратство, інші.

2. Види та особливості порушень авторських/суміжних прав у цифровому середовищі.

3. Форми, способи, засоби захисту майнових, особистих немайнових авторських/суміжних прав.

4. Характеристика окремих способів захисту:

4.1. Визнання прав;

4.2. Вимога про стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення;

4.3. Вимога про виплату грошової компенсації;

4.4. Вимога про компенсацію моральної шкоди;

4.5. Інші способи захисту.

5. Особливості захисту авторських/суміжних прав у разі їх порушення у цифровому середовищі. Процедура TAKE DOWN NOTICE.

6. Особливості позасудового захисту авторських прав у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм), в Youtube.

***Заняття 4.***

1. Особливості захисту авторських прав на окремі об’єкти:

1.1. Захист авторських прав на комп’ютерні програми

1.2. Захист авторських прав на бази даних.

1.3. Захист прав sui generis на неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (програмами)

1.4. Захист авторських прав на службові твори

1.5. Захист авторських прав на аудіовізуальні твори

2. Захист авторських/суміжних прав організаціями колективного управління майновими правами:

2.1. Правовий статус ОКУ

2.2. Функції ОКУ в механізмі правової охорони авторських/суміжних прав

2.3. Повноваження ОКУ на захист майнових авторських/суміжних прав

3. Процесуальні особливості розгляду спорів про захист авторських/суміжних прав.

**Задача 1**

25.10.21 р. молодий науковець В. надіслав до редакції наукового часопису «Право» авторський рукопис своєї статті. 30.10.21 р. В. отримав відповідь від редакції про прийняття його статті до друку та необхідність внесення ним відповідної плати за публікацію. Через деякий час часопис «Право» разом зі статтею В. вийшов друком. Однак, ознайомившись з текстом статті, В. помітив, що текст його статті зазнав суттєвих змін. Зокрема, була змінена назва, повністю перероблено зміст її основних положень і формулювання висновків. У відповідь на це, В. звернувся до редакції часопису з вимогою опублікувати статтю у первинному варіанті із спростуванням некоректного змісту. Проте в редакції відмовилися від публікації і спростування, посилаючись на те, що внесені правки просто адаптували статтю до вимог часопису. Окрім того, на думку редакції, В. сам надав їм виключне право на переробку статті. Так, надіславши і оплативши публікацію статті, він автоматично погодився з умовами публікації. А оскільки однією з редакційних вимог часопису є право редагувати отримані рукописи, то вимоги В. безпідставні.

*Чи є наукова стаття об’єктом авторського права? Що слід розуміти під поняттям «переробка твору»? Чи мало місце в даному випадку порушення авторських прав? Визначте способи захисту прав авторів наукових статей? Який спосіб захисту слід обрати науковцю? Дайте правовий аналіз ситуації і запропонуйте її вирішення з посиланням на норми законодавства.*

**Задача 2**

За умовами ліцензійного договору, укладеного 10.07.21 р, Телерадіокомпанія «Смарт» отримала право на показ серії документальних фільмів з правом повтору. Згодом 10.11 21 р. до договору було укладено додаткову угоду, за умовами якої ТРК передано виключне право дозволяти і забороняти використання серії фільмів. Як з’ясувалося згодом, відповідний документальний серіал паралельно транслюється ТРК «Час», до того ж, у той самий ефірний час. У зв’язку з цим, ТРК «Смарт» звернулася до суду про визнання недійсним ліцензійного договору ТРК «Час» та заборони подальшої трансляції фільмів.

У відповідь на це, ТРК «Час» звернулася до суду із зустрічним позовом. Так, на думку її представника, відповідно до умов ліцензійного договору ТРК «Смарт» не має виключного права на використання спірних аудіовізуальних творів, а отже, вона не має права дозволяти або забороняти їхнє використання іншим особам. Що ж стосується додаткової угоди, то вона укладена вже на момент показу фільмів ТРК «Час», а тому взагалі не може вважатися частиною ліцензійного договору.

*Хто має виключне право дозволяти та забороняти використання твору? Що слід розуміти під виключністю і невиключністю ліцензії? Якою вважається ліцензія, якщо її вид не зазначений у договорі? Чи мало місце в даному випадку порушення прав? Визначте найефективніші способи захисту порушених прав у даному випадку. Охарактеризуйте такий спосіб захисту авторських прав як визнання договору недійсним. Назвіть способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.*

**Задача 3**

ТОВ «Профі» звернулося до суду з позовом до КП «ІТ-центр» про визнання недійсним договору про надання послуг від 18.09.2018 № 446 в частині надання виключного права на використання комп’ютерної програми та заборону вчиняти дії, що порушують авторське право.

Позов мотивовано тим, що 18.09.2018 ТОВ та КП укладено Договір, предметом якого є надання дозволу на використання (ліцензії) програмного забезпечення - «ЕК-1», що передбачає: постачання ліцензійного програмного забезпечення (далі - Твір); розгортання та налаштування Твору; тестову експлуатацію та випробовування Твору.

01.10.2018 сторонами укладено додаткову угоду № 1, в якій змінено предмет Договору шляхом заміни комп’ютерної програми «ЕК-1» на комп`ютерну програму «ЕК-2». Відповідно до Договору виключне право дозволяти використання Твору визнано за ліцензіаром та належить ТОВ і не може бути реалізованим без надання окремого дозволу. Однак в порушення умов Договору КП видало Твір за власний та надало право на використання Твору іншим особам, про що свідчить відповідний документ.

У зв’язку з цим, ТОВ «Профі» просить визнати Договір недійсним в частині надання виключного права на використання комп’ютерної програми та заборонити відповідачеві вчиняти дії, що порушують авторське право.

*Що слід розуміти під виключним правом на використання комп’ютерної програми? Чи мало місце в даному випадку порушення авторських прав? Чи ефективним є обраний ТОВ спосіб захисту і чи спрямований він на дійсне відновлення його законних прав та інтересів?* *Дайте правовий аналіз ситуації і запропонуйте її вирішення з посиланням на норми законодавства.*

**Задача 4**

Громадянин М., перебуваючи у залі кінотеатру, за допомогою телефону і мобільного застосунку для відеофіксації здійснив повний запис фільму з метою його подальшої демонстрації за грошову винагороду. Згодом з’ясувалося, що М. неодноразово знімав прем’єрні покази фільмів на телефон та поширював їх на піратських сайтах.

*Чи має місце в даному випадку порушення авторських прав? Про які саме порушення йдеться? Проаналізуйте норми Законів України «Про авторське право і суміжні права» та «Про державну підтримку кінематографії в Україні».* *Визначте спеціальні способи захисту авторських прав.* *Які особливості захисту авторських прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет?*

**Завдання 1**

Проаналізуйте Листи МОН України від 24.10.2017 № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти», від 23.06.2020 № 849 «Про розроблення концептуальних засад формування доброчесності у сфері освіти і науки України», від 20.05.2020 № 1/9-263 «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» та Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності.

Визначте основні види порушень академічної доброчесності. Розмежуйте поняття «плагіат» (стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права») і «академічний плагіат» (стаття 42 Закону України «Про освіту»). Проаналізуйте види відповідальності за порушення академічної доброчесності та їх правові наслідки.

**Завдання 2**

Підготуйте пакет документів, необхідних для отримання виплати авторської винагороди за використання твору (роялті).

**Тема 2. Правова охорона промислової власності**

***Заняття 5-6. Правова охорона винаходів, корисних моделей***

1. Реформа патентного законодавства 2020 р. Основні новації.

2. НОІВ як національне патентне відомство. Структура НОІВ. Повноваження НОІВ у сфері охорони прав промислової власності.

3. Умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям.

4. Порядок складення, подання та розгляду заявки на винахід, корисну модель.

5. Способи захисту прав на винаходи, корисні моделі.

5.1. Загальні способи захисту:

- припинення порушеного права;

- відшкодування збитків; перспективи впровадження разового грошового стягнення замість відшкодування збитків;

5.2. Спеціальні способи захисту:

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів; значення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності;

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням патентних прав та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення товарів з порушенням патентних прав та вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

6. Визнання прав на винахід, корисну модель недійсними в судовому порядку. Особливості доказування. Роль висновку судової експертизи та висновку, підготовленого НОІВ.

7. Процедура «pre-grant opposition» (заперечення на заявку про видачу патенту) та «post-grant opposition» (визнання прав на винахід, корисну модель недійсними Апеляційною палатою НОІВ).

8. Кримінально-правовий захист патентних прав.

**Завдання 1**

Проаналізуйте правовий статус Укрпатенту як НОІВ.

**Завдання 2**

Проаналізуйте «деклараційну» правову природу патенту на корисну модель, промисловий зразок.

**Завдання 3**

Ознайомтеся з інформаційною базою Укрпатенту https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ . Які можливості надає вказана база для заявників та заінтересованих осіб щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків?

**Завдання 4**

Проаналізуйте позасудовий порядок визнання недійсним патенту на корисну модель, промисловий зразок.

**Задача 1**

ТЗОВ «СМЕРІЧКА» уклало ліцензійний договір з Петренком П. і Іваненком І., відповідно до якого отримало дозвіл на використання корисної моделі «Система роботи лазерного інструменту», що охоронялося патентом України на корисну модель від 12.12.2020 р. № UA123456. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» здійснювало виробництво та продаж продукції, яка підпадає під використання корисної моделі за патентом України від 12.12.2020 р. № UA123456.

У вересні 2021 р. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» виявила, що ТЗОВ «ЛАЗЕР» виробляє ідентичну продукцію, але без отримання жодного дозволу від власника патенту від 12.12.2020 р. № UA123456. В подальшому ТЗОВ «СМЕРІЧКА» отримало висновок судового експерта, відповідно до якого встановлено, що виріб, виготовлений ТЗОВ «ЛАЗЕР», містить в собі всі суттєві ознаки формули корисної моделі (з 10 ознак - 8 ознак співпадає, 2 – еквівалентні).

У жовтні 2021 р. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» подає позов до господарського суду Львівської області (відповідач ТЗОВ «ЛАЗЕР») про припинення порушення патентних прав, про відшкодування збитків в розмірі 1,2 млн. грн., про вилучення та знищення засобів, знарядь виготовлення контрафактної продукції. ТЗОВ «ЛАЗЕР» заперечувало проти позову, вказуючи, що позов мають подавати автори корисної моделі, а не ліцензіат, розмір збитків – недоведений належними доказами, не вказано, які саме знаряддя та засоби слід вилучити, виріб ТЗОВ «ЛАЗЕР» не містить всіх суттєвих ознак формули корисної моделі за патентом від 12.12.2020 р. № UA123456 (подано відповідний висновок судової експертизи).

У листопаді 2021 р. ТЗОВ «ЛАЗЕР» подає зустрічний позов про визнання патенту України на корисну модель від 12.12.2020 р. № UA123456 недійсним з підстав відсутності новизни як умови патентоздатності. ТЗОВ «ЛАЗЕР» у зустрічному позові вказувало, що автори корисної моделі розкрили інформацію про корисну модель ще до дати подання заявки на реєстрацію корисної моделі, під час виставки «ЛАЗЕР-2019», на якій було показано прототип виробу. ТЗОВ «СМЕРІЧКА» заперечувало проти зустрічного позову, вказуючи, що цей виріб не містив усіх суттєвих ознак формули корисної моделі за патентом від 12.12.2020 р. № UA123456.

Проаналізуйте ситуацію.

Складіть позов від імені ТЗОВ «СМЕРІЧКА». Проаналізуйте, хто має право на позов про захист патентних прав.

Складіть зустрічний позов від імені ТЗОВ «ЛАЗЕР». Проаналізуйте, що таке так званий «виставковий пріоритет».

Складіть відзив на позов.

Складіть відзив на зустрічний позов.

**Задача 2**

ФОП Абраменко Х. виробляв верстати щодо нарізки дерева. У січні 2021 р. за заявою Дмитренка С. було порушено кримінальне провадження по ст. 177 КК України за фактом порушення патентних прав Дмитренка С. Зокрема, Дмитренко С. був власником патенту України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА».

У вересні 2021 р. Абраменко Х. подав позов до суду про визнання недійсним патенту України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА» з підстав відсутності новизни та промислової придатності корисної моделі за вказаним патентом. В якості доказів було подано висновок Укрпатенту (НОІВ) щодо невідповідності корисної моделі за патентом України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 цим умовам патентоздатності. З цього висновку вбачалося, що аналогічний верстат щодо нарізки дерева (який охороняється як корисна модель відповідача) використовувався в країнах ЄС ще у 2010-2012 рр. Окрім того, промислова придатність такої корисної моделі відсутня, оскільки корисну модель не можливо відтворити, виходячи з ознак формули корисної моделі, що вказані у патенті.

Відповідачі (Укрпатент) і Дмитренко С. проти задоволення позову заперечували. Укрпатент вказував, що патент України на корисну модель від 10.02.2018 р. № UA123456 «ВЕРСТАТ ЩОДО НАРІЗКИ ДЕРЕВА» було видано у порядку, передбаченому законом.

Дмитренко С. подав до суду висновок експерта, з якого вбачається, що корисна модель є промислово придатною. Щодо відсутності новизни корисної моделі – відповідач заперечував з приводу неналежності висновку Укрпатенту, який подано позивачем, як доказу, та у зв'язку з неналежною фіксацією веб-сторінок, з яких нібито вбачається використання подібного виробу у країнах ЄС ще у 2010-2012 рр.

Проаналізуйте ситуацію.

Складіть позов. Які підстави позову про визнання недійсним патенту на корисну модель.

Складіть відзив на позов.

Визначте особливості доказування у даній категорії справ. Який правовий режим висновку Укрпатенту про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності?

***Заняття 7. Правова охорона промислових зразків***

1. Поняття та види промислових зразків.
2. Умови надання правової охорони промисловим зразкам.
3. Особливості правової охорони незареєстрованих промислових зразків.
4. Способи захисту прав на промислові зразки. Загальні та спеціальні способи захисту.
5. Визнання прав на промисловий зразок недійсними у судовому порядку. Особливості доказування.
6. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою НОІВ.

**Завдання 1.**

Проаналізуйте, хто може бути поінформованим користувачем, в контексті встановлення тотожності виробу, який охороняється як промисловий зразок, і подібного виробу.

**Завдання 2**

Проаналізуйте, яким чином промислові зразки можуть використовуватися в мережі Інтернет, та який порядок і способи захисту прав них.

**Завдання 3.**

Складіть заявку на промисловий зразок.

***Заняття 8. Правова охорона компонування напівпровідникового виробу***

1. Умови надання правової охорони компонуванню напівпровідникового виробу.

2. Порядок та способи захисту прав на компонування напівпровідникового виробу.

***Завдання 1***

Проаналізуйте ДИРЕКТИВУ ЄС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографії напівпровідникових виробів. <https://minjust.gov.ua/files/general/2013/12/17/201312170000009194.doc>

Порівняйте положення Директиви з положеннями національного законодавства України.

**Тема 3. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів, робіт, послуг**

***Заняття 9.* Правова охорона комерційного найменування.**

1. Види порушень прав на комерційне найменування.
2. Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційне найменування

***Завдання 1***

До адвоката Б звернувся генеральний директор ТОВ «Віп Тревел» з проханням надати їхньому товариству правову допомогу у питанні захисту прав на комерційне найменування.

Так, за словами генерального директора ТОВ «Віп Тревел», їхніми працівниками було виявлено факт несанкціонованого використання належного товариству комерційного найменування «Тревел для Віпів» з боку ПП «Тревел4Віпс», які також здійснюють свою підприємницьку діяльність з надання транспортних послуг для екскурсійних турів 39 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.

Коли ТОВ «Віп Тревел» звернулося до ПП «Тревел4Віпс» з проханням припинити провадити свою підприємницьку діяльність з використанням комерційного найменування «Тревел4Віпс», адже останнє майже ідентично дублює належне товариству комерційне найменування, останні повідомили, що не будуть нічого робити, оскільки:

1. ПП «Тревел4Віпс» має зареєстровану торговельну марку «Тревел4Віпс» з надання транспортних послуг для екскурсійних турів 39 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг, про що додають свідоцтво від 22.10.2020 року.
2. ТОВ «Віп Тревел» має іншу організаційно-правову форму, що вже дозволяє відрізнити між собою юридичні особи.
3. ТОВ «Віп Тревел» не має прав на комерційне найменування, оскільки відомості про нього відсутні у реєстрі.

**Побудуйте правову позицію та сформуйте необхідний алгоритм дій для захисту права клієнта ТОВ «Віп Травел». Позицію обґрунтуйте.**

Складіть позовну заяву.

***Завдання 2***

ПП «Хлібний комбінат» звернулося з позовом до первинної профспілкової організації ПП «Хлібкомбінат» про зобов’язання припинити використання комерційного (фірмового) найменування шляхом виключення його із назви первинної профспілкової організації ПП «Хлібкомбінат» і внесення відповідних змін до установчих документів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Реєстру неприбуткових організацій та установ у зв’язку з неправомірним використанням комерційного «Хлібкомбінат», яке є частиною повної та скороченої назви ПП «Хлібний комбінат», адже це може ввести в оману споживачів щодо справжньої діяльності підприємства та завдати шкоду діловій репутації позивача. На підтримку своєї позиції ПП «Хлібний комбінат» подало висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. У висновку вказано, що:

* найменування позивача є комерційним (фірмовим) найменуванням;
* найменування є схожими до ступеня сплутування.

**Проаналізуйте чинне законодавство України та вирішіть спір.**

Складіть відзив на позовну заяву.

**Заняття 10. Правова охорона торговельних марок**

1. Умови надання правової охорони торговельним маркам

2. Види порушень прав на торговельну марку (у тому числі характеристика порушень у цифровому середовищі).

3. Способи захисту прав на торговельну марку. Особливості захисту прав у разі їх порушення у цифровому середовищі.

4. Визнання торговельної марки добре відомою як спосіб захисту прав на неї.

***Завдання 1***

Громадяни Г, П і Б у 2019 році зареєстрували ПП «ЕЙЧ АР КОНСАЛТ», яке надає послуги консультування з керування персоналом 35 класу за Міжнародною класифікацією товарів і послуг. Враховуючи успішність компанії на ринку послуг співзасновники ПП «ЕЙЧ АР КОНСАЛТ», вирішили розробити і зареєструвати торговельну. Розроблена торговельна марка вмішує у собі центральний елемент «HR KONSALT». У процесі реєстрації торговельної марки (дата подання заявки 21.09.21 року) стало відомо, що в Базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» міститься інформація про зареєстровану торговельну марку «HR&KONSALT» (свідоцтво № 76543\_1 від 25.02.2014, заява №m876543 від 22.01.2013 р.) свідоцтво на яку було видано ТОВ «Альянс». Внаслідок вказаного співзасновники ПП «ЕЙЧ АР КОНСАЛТ» здійснили спробу пошуку контактів до ТОВ «Альянс». У процесі пошуку стало відомо, що торговельна марка «HR&KONSALT» не використовується від дати публікації, на що вказує відсутність доменного імені, яке б містило слова «HR&KONSALT», відсутність продукції маркованої торговельною маркою «HR&KONSALT» на території України. Не встановлено також факту використання ТОВ «Альянс» торгівельної марки в діловій документації та в мережі інтернет.

**Розробіть алгоритм надання правової допомоги ПП «ЕЙЧ АР КОНСАЛТ». Якщо** **у процесі аналізу норм чинного законодавства України ви з’ясуєте, що торговельну марку неможливо зареєструвати то надайте обґрунтування чому. Якщо у процесі аналізу норм чинного законодавства України ви з’ясуєте, що торговельну марку можливо зареєструвати то складіть поетапних список дій і перелік документів які необхідно буде розробити та подати.**

***Задача 1***

ПАТ «Артеріум» звернулося до суду з позовом до ПП «Біонорм» (далі – відповідач) у якому просить зобов`язати останнього припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності за свідоцтвом на знак для товарів і послуг «Фрешнес» № ХХХ шляхом заборони виробництва, у тому числі нанесення на товар, упаковку чи етикетку, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі, через мережу Інтернет крему для омолодження шкіри обличчя «Фрешнес янг».

ПАТ «Артеріум» (далі – позивач) є власником Свідоцтва України № ХХХ від 15.08.2016 р. на знак для товарів і послуг «Фрешнес» (далі – ТМ), зареєстрований в 3 класі згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП), а саме «Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні зубні порошки і пасти; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати» У своїй позовній заяві позивач вказує, що ним використовується вказана ТМ, оскільки саме він є виробником косметичного крему для обличчя «Фрешнес». Однак, позивачем було виявлено факт продажу в аптеках м. Львова гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за шкірою тіла «Фрешнес янг», що підтверджується фіскальним чеком від 14.04.2021 року.

Позивач зазначає, що існування в продажу гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за шкірою тіла «Фрешнес янг» може ввести в оману споживача як щодо виробника товару так і щодо самого товару. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що використання відповідачем засобу під торговою назвою «Фрешнес янг»» є неправомірним та порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № ХХХ, оскільки здійснюється без його дозволу на це.

Позивачем також просить суд звернути увагу на долучений до матеріалів справи висновок експертного дослідження, згідно з результатами якого експерт дійшов висновку, що:

- позначення «Фрешнес янг», яке використовується ПП «Біонорм» для гігієнічно-профілактичного догляду за шкірою тіла є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «Фрешнес» за свідоцтвом України № ХХХ від 15.08.2016 р., зареєстрованим на ім`я ПАТ «Артеріум»;

- товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «Фрешнес» за свідоцтвом України № ХХХ від 15.08.2016 р., зареєстрованим на ім`я ПАТ «Артеріум» та товар, для якого ПП «Біонорм» використовує позначення «Фрешнес янг», є спорідненими;

- позначення «Фрешнес янг» яке використовується ПП «Біонорм» для гігієнічно-профілактичного догляду за шкірою тіла, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка є виробником товару, власником знака для товарів і послуг «Фрешнес» за свідоцтвом України № ХХХ від 15.08.2016 р., зареєстрованим на ім`я ПАТ «Артеріум».

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, посилався на те, що виробництво/реалізація засобу для гігієнічно-профілактичного догляду за шкірою тіла «Фрешнес янг» здійснюється на іншому товарному ринку, оскільки відповідно до витягу з ТУ .У ХХХХХХ, здійснюється виробництво та продаж засобу, який є лікарським (напис міститься на упаковці товару) у зв’язку із чим, останній реалізовуються виключно через аптеки. Крім того, відповідач просить суд звернути увагу на ту обставину, шо гігієнічно-профілактичний крем для догляду за тілом «Фрешнес янг» виробництва ПП «Біонорм» призначений не лише для обличчя, що зайвий раз доводить значну відмінність між вказаними засобами, а тому, не може йтися про введення споживачів в оману.

**Проаналізуйте чинне законодавство України та вирішіть спір. Складіть відзив на позов.**

**Заняття 11. Правова охорона географічних зазначень та інших засобів індивідуалізації (доменних імен, брендів, символіки тощо).**

1. Правова охорона географічних зазначень

1.1 Умови надання правової охорони географічному зазначенню.

1.2. Види порушень прав на географічне зазначення

1.3. Способи захисту прав на географічне зазначення.

2. Правова охорона інших засобів індивідуалізації (доменних імен, брендів, символіки тощо).

***Завдання 1.***

Громадянин А є одноосібним засновником ТОВ «М’яско», яке займається виготовленням ковбасок з баранини на території в межах території Закарпатської області Богородчанського, Верховинського, Долинського, Косівського, Надвірнянського і Рожнятівського районів. Враховуючи високу популярність продукції, а також виробництво продукції за етнічними рецептами регіону, згадки про які датуються 1870 роком та беручи до уваги особливість і автентичність, що визнана численними споживачами і експертами всесвітньовідомої організації Slow Food, громадянин А вирішив зареєструвати географічне зазначення під назвою «ГУЦУЛЬСЬКІ ОВЕЧІ КОВБАСКИ».

**Надайте правову консультацію щодо можливості реєстрації географічного зазначення ТОВ «М’яско». Перед наданням консультації ознайомтеся із відомостями державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів** [**https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk**](https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk)**. У випадку можливості реєстрації географічного зазначення ТОВ «М’яско» сформуйте заявку та охарактеризуйте вимоги до інших необхідних документів.**

***Завдання 2***

ТДВ «Дамбо» є юридичною особою, що створена у 2000 році та використовує, у своїй діяльності, комерційне найменування «DAMBO», а також має свідоцтво від 12.01.2015 року №2222 на торговельну марку «DAMBO». Основним видом діяльності ТДВ «Дамбо» є виготовлення та продаж дитячих іграшок. Вказане комерційне найменування ТДВ «Дамбо» використовує у тому числі в мережі Інтернет, зокрема, у доменному імені dambo.com.ua та на відповідному веб-сайті www. dambo.com.ua для прийняття замовлень та продажу іграшок.

21.09.2021 року на електронну скриньку ТДВ «Дамбо» надійшла скарга від споживача, який наче не задоволений якістю виготовленої іграшки. У процесі спілкування з споживачем працівникам компанії стало відомо, що іграшку насправді куплено через інший сайт у продавця, який використовує у доменному імені dambo.net.ua комерційне найменування «DAMBO», яке належить ТДВ «Дамбо». Також працівники ТДВ «Дамбо» не змогли з’ясувати кому належить доменне ім’я адже на сайті не зазначено жодної інформації. У зв’язку із бажанням захистити права інтелектуальної власності і з метою відновлення ділової репутації, директор ТДВ «Дамбо» звернувся до АО «Право».

**Розробіть алгоритм надання правової допомоги ТДВ «Дамбо» із захисту прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.**

**Тема 4. Правова охорона результатів селекційних досягнень**

***Заняття 12.***

1. Умови надання правової охорони та види прав на сорт рослин.

2. Види порушень та способи захисту прав на сорти рослин.

3. Способи захисту прав на породи тварин.

**Задача 1**

Степан Кривошея звернувся до суду із позовом до Товариства з додатковою відповідальністю “Селекціонер” про визнання договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослини “Осіння сакура” недійсним. Позов було обгрунтовано наступним. Степан є автором сорту рослини “Осіння сакура”, а володільцем патенту та майнових прав на вказаний сорт рослини є ТзДВ “Селекціонер”. 12 липня 2016 року ТзДВ “Селекціонер” уклало із ПП “Дерево життя” договір про передання виключних майнових прав на сорт рослини “Осіння сакура”, і не повідомило про таке відчуження Степана, чим порушило ч. 4 ст. 51 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”, а також абз. 2 п. 1.3. Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту.

1. Проаналізуйте ситуацію. Яке судове рішення у даному випадку повинен винести суд?
2. Складіть відзив на позовну заяву відповідно до фабули задачі.
3. Складіть договір про передання виключних майнових прав на сорт рослини.

**Завдання 1**

Проаналізуйте стан правового регулювання щодо охорони прав на породи тварин. Які особливості виникнення, набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності на породи тварин?

**Тема 5. Правова охорона результатів творчої діяльності з локальною новизною**

***Заняття 13.***

1. Види порушень та способи захисту прав на комерційну таємницю

2. Особливості захисту прав на ноу-хау.

3. Договірні способи захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау.

**Задача 1:**

ТзДВ “Житнє” подало до ТзДВ “Подорожник” позов про відшкодування збитків, у тому числі упущеної вигоди, у зв’язку із неправомірним використанням останнім комерційної таємниці ТзДВ “Житнє”. Позов було обгрунтовано наступним чином. Колишні працівники ТзДВ “Житнє” Тиравський Т. та Вовчик Д., маючи доступ до комерційної таємниці товариства у зв’язку із виконанням своїх посадових обов’язків, зробили копії електронних носіїв інформації, що становить комерційну таємницю ТзДВ “Житнє”. До такої інформації входили дані про: собівартість продукції; розміри торгівельних націнок; постачальників, продавців та покупців продукції; способи придбання і реалізації продукції. Згодом Тиравський Т. та Вовчик Д. стали засновниками ТзДВ “Подорожник”, яке у подальшому у своїй господарській діяльності використовувало вищевказану комерційну таємницю ТзДВ “Житнє”. Так, ТзДВ “Подорожник” вже через місяць після звільнення Тиравського Т. та Вовчика Д. уклало вигідні договори із контрагентами ТзДВ “Житнє”, а останнє відповідно втратило клієнтів. При цьому, позивач наголошував на тому та подав відповідні докази, що між ТзДВ “Житнє “ та Тиравським Т. і Вовчиком Д. було укладено Договори про нерозголошення комерційної таємниці ТзДВ “Житнє” із зобов’язанням такого нерозголошенням протягом наявності трудових відносин між ними та 5 років після звільнення.

Відповідач, ТзДВ “Подорожник” подало відзив на позовну заяву, у якому вказало, що вказану інформацію не можна вважати комерційною таємницею, оскільки ТзДВ “Житнє” виставляє на сайті інформацію про своїх контрагентів. Тобто, така інформація є загальнодоступною.

Суд виніс судове рішення про повне задоволення позовних вимог. Чи правомірне судове рішення? Обгрунтуйте.

**Завдання:**

1. Сформувати позовну заяву з усіма додатками відповідно до фабули 1 (з врахуванням усіх проблемних питань фабули та з обранням вірної позиції позивача).

2. Скласти проект Договору про нерозголошення комерційної таємниці, що укладається між роботодавцем та працівником.

**Задача 2.**

ТзОВ “О” було зацікавленим у відомостях, які становлять комерційну таємницю ТзОВ “К”, зокрема щодо: контрагентів ТзОВ “К”, цін збуту останнім товарів, умов договорів між ТзОВ “К” та його контрагентами. У зв’язку із наведеним ТзОВ “О” організувало викрадення в ТзОВ “К” носіїв комерційної таємниці, і у подальшому використало таку інформацію у своїй господарській діяльності, поставивши нижчу ціну на аналогічні товари. Факти викрадення були доведені у кримінальному провадженні № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. ТзОВ “К” звернулось до Антимонопольного комітету України із заявою про накладення на ТзОВ “О” штрафу.

Проаналізуйте порядок розгляду справи органами Антимонопольного комітетут України. З яких етапів складається розгляд справи?

Яке рішення повинен винести Антимонопольний комітет України.

**Завдання:**

1. Скласти рішення Антимонопольного комітету України по вирішенні ситуації, описаної у задачі 2.

**Тема 6. Правова охорона інтелектуальної власності у зобов’язальних правовідносинах**

***Заняття 14-16***

1. Поняття, ознаки та види договорів, об’єктом яких є майнові права інтелектуальної власності:

1.1. Ліцензійний договір

1.2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

1.3. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності

1.4. Договір комерційної концесії

1.5. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності

1.6. Інші договори

2. Ліцензія як правова підстава використання майнових прав інтелектуальної власності. Вільні публічні ліцензії: загальна характеристика, ознаки, види (creative commons, GPL, інші).

3. Договірні способи захисту прав інтелектуальної власності.

Завдання 1.

Охарактеризуйте форму договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності. Які договори можуть укладатися усно? Які правові наслідки недотримання форми договору? Порівняйте норми ч. 2 ст. 1107 ЦК України та ст. ст. 208, 218 ЦК України.

Завдання 2.

На підставі аналізу відповідних положень Законів України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» визначте хто може бути ліцензіаром за ліцензійними договорами про передання майнових прав на відповідні об’єкти.

Завдання 3.

Дайте порівняльну характеристику договору про передання ноу-хау, ліцензійного договору, договору про використання інформації.

Завдання 4.

Розкрийте зміст понять «концесія», «комерційна концесія», «франчайзинг».

Задача 1.

Позивач звернувся з позовом до суду посилаючись на те, що 26.05.2011р. між ним та відповідачем було укладено угоду на представлення виключної ліцензії на використання «ноу-хау» та технічної документації для виробництва приладу (не інвазійного глюкометра).

Після підписання ліцензійної угоди від 26.05.2011р. відповідач на протязі двадцяти банківських днів зобов’язаний був провести виплату паушальної винагороди в сумі 5000грн., однак своїх зобов’язань він не виконав, як і подальші зобов’язання щодо виплати остаточної суми паушальної винагороди, роялті та штрафних санкцій за порушення умов договору.

22.05.2012р. відповідач надіслав листа про розірвання ліцензійної угоди від 26.05.2011р. в односторонньому порядку, що не допускається п. 6.3. цієї угоди, без виплати жодної належної винагороди позивачеві як ліцензіару. Просить суд: Зобов’язати відповідача ОСОБА\_2 провести повну виплату паушальної винагороди, роялті, пені за користування чужими грошима по ліцензійній угоді від 26.05.2011р., згідно наданого позивачем розрахунку; розірвати ліцензійну угоду від 26.05.2011р.; зобов’язати відповідача ОСОБА\_2 виконувати договір про конфіденційність та нерозголошення інформації від 17.03.2011р., після розірвання ліцензійної угоди від 26.05.2011р., протягом 10 років, а саме до 17.03.2021р..

В судове засідання 07.10.2013р. позивач не з’явився, про слухання справи повідомлений, надіслав заяву про збільшення позовних вимог, посилаючись на те, що він належним чином продовжує в односторонньому порядку, не дивлячись на те, що відповідач ОСОБА\_2 не здійснює виплату усіх винагород, виконувати всі пункти ліцензійної угоди, у зв’язку з чим, враховуючи невиплату паушальної винагороди, роялті, користування чужими коштами з врахуванням інфляції, пені за прострочку по ліцензійній угоді від 26.05.2011р. просить суд стягнути з відповідача ОСОБА\_2 100 916грн.40коп., відповідно до наданих розрахунків.

Представник відповідача ОСОБА\_3 в судовому засіданні позов не визнав та пояснив, що між позивачем та відповідачем було укладено ліцензійний договір від 26.05.2011р. про надання виключної ліцензії на використання «ноу-хау» та технічної документації, однак, у зв’язку з тим, що виготовлений за наданою позивачем технічною документацію пристрій є не працюючим, відповідачем направлено позивачеві листа про припинення дії ліцензійного договору. Оскільки пристрій не вдалося довести до належного робочого стану та запустити в серійне виробництво, відсутні підстави для виплати будь яких винагород позивачеві.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновків, що позов підлягає частковому задоволенню.

Дайте юридичний аналіз рішення суду. Ознайомтесь з рішенням суду в єдиному державному реєстрі судових рішень. Справа № 667/6742/13-ц. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/34076379>

Задача 2.

04.02.2015 року ОСОБА\_1, ОСОБА\_2 звернулися в суд з позовом до ТОВ «ГАМАЗИН», ТОВ «КНИГАРНЯ «Є», в якому просили визнати позивачів авторами книги «ІНФОРМАЦІЯ\_1», зобов’язати відповідачів припинити продаж книги Брати ОСОБА\_4 «ІНФОРМАЦІЯ\_1», а усі непродані примірники знищити, стягнути з ТОВ «ГАМАЗИН» на користь позивачів компенсацію в розмірі 30450 грн. за порушення немайнового авторського права, а також стягнути з відповідачів на користь позивачів судові витрати в розмірі 852,60 грн.

Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що у 2012 році ТОВ «ГАМАЗИН», що працює під торговельною маркою «Зелений пес» замовило у позивачів написання та упорядкування книги під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ\_2». Відповідач уклав з позивачами договір про створення на замовлення і використання твору №15/03-2012 від 15.03.2012 року, за умовами якого позивачі передавали ТОВ «ГАМАЗИН» всі виключні майнові прав на літературний твір, а всі немайнові права на твір залишилися за ними. Позивачі не укладали з ТОВ «ГАМАЗИН» ніяких інших договорів. Книга була написана в строк, проти ТОВ «ГАМАЗИН» висував нові побажання до книги, тому остаточна редакція книги була передана в електронному виглядів в грудні 2013 року. В 2014 року ТОВ «ГАМАЗИН» видав цю книгу накладом 5000 примірників під назвою «ІНФОРМАЦІЯ\_1», при цьому в книзі зазначено, що її авторами є «Брати ОСОБА\_6», а позивачі зазначені лише як «наукові редактори та упорядники», що не відповідає дійсності. Таким чином, ТОВ «ГАМАЗИН» позбавив позивачів авторства на книгу і приписав його Братам ОСОБА\_6, які не є співавторами Книги, такі діє є порушенням немайнових прав позивачів, а тому вони і звернулася з вказаним позовом до суду.

Під час розгляду справи судом, відповідно до ст.ст. 35, 36 ЦПК України, було залучено у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору ОСОБА\_3 та ОСОБА\_4, оскільки вони зазначені авторами книги, щодо якої наявний спір, а тому рішення в даній справі може вплинути на їх права та інтереси.

Представник відповідача ТОВ «ГАМАЗИН» ОСОБА\_6, подав письмові заперечення, вважає що з боку відповідача не було порушено авторські права позивачів, оскільки предметом укладеного між сторонами договору №15/03-2012 є написання та упорядкування книги під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ\_2», разом з тим позивачі зобов'язувалися передати відповідачу рукопис твору в обсязі не менше ніж 200 тис. знаків не пізніше ніж 30.06.2012 року, проте позивачі свої зобов'язання за вказаним договором не виконали. Разом з тим між позивачками та ТОВ «ГАМАЗИН» було укладено два договори на упорядкування та наукове редагування книги з робочою назвою «ІНФОРМАЦІЯ\_1 (Дитяча енциклопедія свят)», яка в подальшому була видана під назвою «ІНФОРМАЦІЯ\_1».

Вислухавши позивачів та їх представника, представників відповідачів, дослідивши письмові докази, які містяться в матеріалах справи, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Дайте юридичний аналіз рішення суду. Ознайомтесь з рішенням суду в єдиному державному реєстрі судових рішень. Справа № 761/8184/15-ц. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/54925183>