

УДК 347.77.01

**Анатолій Кодинець,**

докт. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри інтелектуальної власності

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

## ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

У статті досліджуються особливості захисту прав інтелектуальної власності з огляду на формування в Україні спеціалізованої судової установи з розгляду і вирішення спорів у цій сфері – Вищого суду з питань інтелектуальної власності; аналізуються проблеми та суперечності чинного законодавства України, що регулює відносини інтелектуальної діяльності, формулюються висновки щодо вдосконалення національної системи правової охорони інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, патентний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, система охорони інтелектуальної власності.

**Постановка проблеми.** Суб'єктивне право має реальне значення для його носія лише у разі наявності необхідних та ефективних засобів, спрямованих на попередження правопорушень, поновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів та відшкодування заподіяних збитків. Тому питання правового захисту відіграють основоположну роль у реалізації будь-якого суб'єктивного права, що особливо важливо для системи прав інтелектуальної власності, у сфері якої спостерігається значна кількість правопорушень, а спори цієї категорії небезпідставно належать до категорії найскладніших.

Одним із напрямів реформування судової системи України є поглиблення спеціалізації суддів, що стало наслідком формування окремого судового органу – Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Так, 2 червня 2016 р. Верховна Рада України прийняла зміни до Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими було ініційовано створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності [1], указ про його створення був підписаний Президентом у вересні 2017 р. [2]. Нині продовжується процес формування кадрового складу такого судового органу, визначення кола його повноважень та регламентація правових засад діяльності. У даній публікації спробуємо окреслити основні проблеми, що виникають у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності, визначити специфіку розгляду і вирішення справ даної сфери, що зумовлюють необхідність спеціалізованого підходу до розв'язання таких спорів на рівні окремої судової установи.

**Стан дослідження.** Про створення окремого суду, судді якого могли би професійно

розглядати та вирішувати спори у сфері інтелектуальної власності, протягом тривалого часу говорили як науковці, так і юристи-практики. На необхідності проведення суттєвих трансформацій законодавчого регулювання розгляду та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності наголошувалося у працях Г. О. Андрощука, О. Ф. Дорошенка, Ю. М. Капіци, О. П. Орлюк, О. І. Харитонової та інших учених.

Нині спеціальні патентні суди функціонують у деяких країнах світу: Австрії, ФРН, Швеції, США, Великій Британії, Таїланді, Філіппінах, Кореї тощо [3; 4]. У межах Європейського співтовариства започатковано створення Єдиного патентного суду ЄС [5].

**Метою** цієї публікації є аналіз особливостей захисту прав інтелектуальної власності з огляду на формування в Україні спеціалізованої судової установи з розгляду і вирішення спорів у цій сфері – Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, дослідження проблем та суперечностей чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної діяльності, а також формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства в галузі захисту прав інтелектуальної власності.

**Основний матеріал дослідження.** В Україні створення патентного суду обговорювалося протягом тривалого часу. Вперше створення такого суду передбачалося Законом СРСР «Про винаходи в СРСР» 1991 р., в якому вказувалося на роботу окремого органу з розгляду спорів – Патентного

суду СРСР [6]. У зв'язку з розпадом Радянського Союзу на території України цей нормативний акт не набув чинності. Проте у 2001 р. Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» [7] Кабінету Міністрів України було доручено вивчити питання щодо створення спеціалізованого патентного суду. Про необхідність створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності було зазначено у Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності [8]. Дискусії щодо доцільності його функціонування в Україні завершилися підписанням у вересні 2017 р. Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [2].

Одразу не можемо не відзначити певну некоректність формулювання назви цього спеціалізованого судового органу. Суд як орган, що здійснює правосуддя, загалом не займається вирішенням питань, у тому числі питань інтелектуальної власності. Будь-який судовий орган має бути спрямований на розгляд та вирішення спорів відповідної сфери, тому більш правильно вести мову про суд зі спорів інтелектуальної власності або суд у справах інтелектуальної власності, а не про суд з питань інтелектуальної власності.

Нині в Україні є низка проблем, пов'язаних із судовим захистом прав інтелектуальної власності. До найбільш важливих слід віднести відсутність необхідного рівня підготовки суддів, що розглядають спори у сфері прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. При цьому, якщо в межах системи господарських судів загалом уже сформувалася відповідна практика розгляду даної категорії спорів, то в системі судів загальної юрисдикції вона лише перебуває у процесі свого становлення. Отже, формування спеціалізованого суду у цій сфері має на меті підвищити рівень суддівського правозастосування.

Розгляд та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності нерідко вимагає спеціальних професійних знань і практичних навичок, які часто відсутні у суддів, унаслідок цього значна кількість прийнятих рішень переглядаються вищими інстанціями. Не можна не відзначити, що спори у сфері інтелектуальної власності традиційно належать до одних із найбільш складних. Значною мірою ці обставини зумовлюються специфікою таких спорів, судова практика щодо яких характеризується достатньою різноманітністю. Досить часто суддя, який розглядає спір у сфері інтелектуальної власності, змушений поряд із вирішенням суто правових питань (про наявність чи відсутність права, факту

правопорушення, розміру заподіяної шкоди тощо) також досліджувати технічні аспекти, що належать до предмета доказування (наприклад, питання схожості конфліктних позначень, використання у виробі відповідна всіх ознак, включених до незалежних пунктів формули винаходу, що охороняється патентом позивача, застосування сукупності суттєвих ознак промислового зразка тощо). Сприяти вирішенню таких питань має судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

Проте призначення експертиз під час розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності також не вирішує всіх проблем і не має бути панацеєю. Тривалість проведення судової експертизи, відсутність єдиних методологічних засад та подекуди неоднозначність висновків судових експертів у вирішенні питань інтелектуальної власності часто є причиною затягування розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, підставою для перегляду та скасування прийнятих по справі рішень.

У Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" [9] наголошується, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді досить для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Відзначимо також, що Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) [10] передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені та вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Складнощі виникають також у визначенні підвідомчості справ, що виникають із правовідносин інтелектуальної власності. Особливо гостро це питання стоїть у сфері розмежування компетенції господарських та адміністративних судів у спорах про визнання недійсними правоохоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності. Як співвідповідач по таким спорам разом із

власником охоронного документа виступає центральний орган влади, який реалізує політику у сфері інтелектуальної власності (нині це Міністерство економічного розвитку та торгівлі України), а отже, формально такі спори можуть бути підвідомчі адміністративним судам. Однак слід враховувати, що у разі видачі патенту або свідоцтва державний орган не виступає як суб'єкт владних повноважень, а лише констатує факт набуття охорони об'єктом інтелектуальної власності, тому ці справи повинні бути предметом розгляду на підставі господарського чи цивільного судочинства. На жаль, щодо цього питання відсутні чіткі законодавчі приписи або роз'яснення на рівні постанови Пленуму Верховного Суду.

Спори щодо визнання недійсними правоохоронних документів є різновидом спорів про право, оскільки зрештою на підставі судового рішення підтверджується або визнаються недійсними майнові права інтелектуальної власності щодо результату творчої діяльності, який охороняється патентом чи свідоцтвом. Крім того, у справах про визнання недійсними правоохоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності відповідачем є не лише державний орган з питань інтелектуальної власності, який приймає рішення про видачу патенту чи свідоцтва, а і власник відповідного охоронного документа, оскільки прийняте судом рішення щодо визнання його недійсним може позбавити володільця прав, що впливають із факту державної реєстрації та охорони результату інтелектуальної, творчої діяльності. Тому слід підтримати позицію науковців та практиків, які наголошують, що спори у сфері інтелектуальної власності, в тому числі спори щодо визнання недійсними правоохоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, не можна віднести до категорії адміністративних спорів. Вони підлягають вирішенню судами згідно з правилами господарського чи цивільного судочинства залежно від правового статусу сторін судового процесу.

Крім загальних способів захисту, що застосовуються судом чи іншим компетентним органом, передбачених Главою 3 Цивільного Кодексу України [11] (визнання права, припинення дій, що його порушують, відшкодування збитків тощо), у межах кожного самостійного інституту можна виокремити спеціальні захисні механізми, які використовуються для поновлення даної групи прав у разі їх порушення чи оспорювання. Так, для захисту прав інтелектуальної власності суд може вжити заходи, передбачені ст. 432 ЦК України (вилучення з цивільного обо-

роту товарів, що виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності, знарядь та матеріалів, які використовувалися для їх виготовлення, застосування разове грошове стягнення тощо).

Способи захисту окремих видів об'єктів інтелектуальної власності відображені також у спеціальних законах. Зокрема, Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [12] до особливих заходів правоохоронного характеру відносить усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, знищення виготовлених зображень знака або такого позначення.

Розгляд системи цивільних прав та способів їх захисту засвідчує, що захисні можливості особи тісно пов'язані та зумовлюються специфікою порушеного чи оспорюваного суб'єктивного права. Тому, якщо щодо окремих суб'єктивних прав характерне застосування всіх чи більшості передбачених законодавством способів захисту, то особливості інших зумовлюють можливість використання лише окремих правоохоронних засобів. Так, наприклад, самозахист цивільних прав у формі необхідної оборони застосовується у разі захисту права на життя та здоров'я, але загалом не характерний для захисту прав на інтелектуальну власність.

Відзначимо, що судовому захисту підлягають не лише суб'єктивні права, але й відповідні інтереси, які не суперечать загальним засадам цивільного законодавства. Відношення суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів є предметом дискусій. Проте вважається, що відмінність між суб'єктивним цивільним правом та охоронюваним законом інтересом полягає в тому, що суб'єктивне право є не просто можливістю діяти певним чином, а можливістю, що забезпечується кореспондуючим обов'язком її здійснення. Своєю чергою, охоронюваний законом інтерес не має такого забезпечення.

Для захисту прав інтелектуальної власності відмежування суб'єктивних прав від охоронюваних інтересів має велике практичне значення, оскільки позов про визнання патенту чи свідоцтва недійсним може подати не будь-яка особа, а лише особа, права чи охоронювані законом інтереси якої порушує відповідний патент чи свідоцтво. Враховуючи, що, як правило, права інтелектуальної власності на відповідний об'єкт належать власнику правоохоронного документа, то позивачу необхідно обґрунтувати у позовній заяві та довести у судовому порядку, які його охоронювані законом інтереси порушені, у зв'язку

з існуванням конфліктного патенту чи свідоцтва. Не доведення зазначених обставин є підставою для відмови у задоволенні позову.

Для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності суд може використовувати будь-які способи захисту, передбачені цивільним законодавством. У чинному ЦК України (ст. 16) закріплюються 10 варіантів судового захисту майнових і немайнових прав та інтересів, які підпадають під сферу цивільно-правового регулювання. Їх перелік не є вичерпним, проте слід визнати, що не всі способи мають однакове значення для захисту порушеного або оспорюваного права на результат інтелектуальної діяльності.

Так, патентні права і права на засоби індивідуалізації засвідчуються фактом державної реєстрації, тому поширеним способом їх оскарження буде вимога про визнання недійсним виданого охоронного документа. З іншого боку, для захисту даної групи прав не є характерним використання такого способу, як примусове виконання обов'язку в натурі, оскільки їх об'єктом є нематеріальні блага. Тому вибір способів судового захисту порушеного або оспорюваного права залежить від характеру самого права, від виду та характеру вчиненого правопорушення.

Особливим способом судового захисту, що застосовується у межах системи прав інтелектуальної власності, є застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Варто наголосити, що у формулюванні відповідного положення ст. 432 ЦК України, що встановлює цей спосіб захисту, зазначається, що «розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення». Тобто застосування разового грошового стягнення може мати місце лише у разі, якщо спеціальний закон про охорону певного об'єкта інтелектуальної власності допускає таку можливість.

Як приклад такої норми можна навести положення ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [13] та ст. 55 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [14]. Для захисту інших об'єктів інтелектуальної власності цей спосіб захисту не може бути використаний через відсутність спеціальних законодавчих положень. У разі відсутності такого спеціального припису у суб'єкта порушеного права немає підстав посилатися на застосування передбаченої ст. 8 ЦК України аналогії закону. Відсутність припису в законі про можливість застосування компенсації замість стягнення збитків є підставою для відмови в

застосуванні такого способу захисту порушеного права інтелектуальної власності.

Разом із тим розмір грошового стягнення, який нині становить діапазон від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, у сучасних умовах підлягає перегляду, особливо щодо максимальної межі суми компенсації. Визначення розміру грошової компенсації у такому значному діапазоні може бути підставою для зловживань окремими суб'єктами, які ініціюють судові розгляди справ про захист прав інтелектуальної власності лише задля отримання у перспективі значної суми матеріальної винагороди від відповідача. За цих умов доцільно обмежити максимальний розмір компенсації меншою сумою, яка буде визначатися судом залежно від характеру правопорушення, його наслідків та інших обставин. Відзначимо, що наразі вітчизняна судова практика не лише не признає суму грошової у компенсації у максимальному розмірі, але досить часто обмежує такий розмір, як правило, показником у 100 мінімальних розмірів заробітної плати.

#### Висновки.

Підводячи підсумок розгляду окремих проблем захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку, можна констатувати, що в Україні сформована необхідна законодавча база, яка б забезпечувала реалізацію та гарантування додержання прав на результати творчої діяльності. Водночас складність розглядів спорів у сфері інтелектуальної власності, їх тривалість, відсутність подекуди єдиних судових підходів до вирішення цієї категорії спорів – ці чинники негативно впливають на рівень правової захищеності суб'єктів інтелектуальної власності. Вирішення зазначених проблем захисту прав інтелектуальної власності є перспективним завданням вітчизняної правової системи та правозастосовної практики, першим кроком у цьому напрямі може бути ефективна діяльність спеціалізованого суду з розгляду та вирішення справ у сфері інтелектуальної власності.

#### Список використаних джерел:

1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 31. – Ст. 545.
2. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України від 29 вересня 2017 р. // Офіційний вісник України від 13.10.2017. – № 80. – С. 11. – Ст. 2438.
3. Андрощук Г. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності як стимул економічного розвитку / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 1. – С. 53–61.

4. Дорошенко О. Ще раз про патентний суд / О. Дорошенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 40–44.

5. Єдиний патентний суд Євросоюзу начне роботу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.copyright.ru/ru/news/main/2017/1/20/urc\\_eu](http://www.copyright.ru/ru/news/main/2017/1/20/urc_eu).

6. Об изобретениях в СССР : Закон СССР от 31 мая 1991 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. – № 25. – Ст. 703.

7. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні : Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 // Урядовий кур'єр від 05.05.2001. – № 79.

8. Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки : схвалено Рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності, оформлене Протоколом № 11 від 11.03.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://sips.gov.ua/ua/normative\\_acts.html](http://sips.gov.ua/ua/normative_acts.html).

9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57.

10. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) // Офіційний вісник України від 12.11.2010. – 2010. – № 84. – С. 503. – Ст. 2989.

11. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

12. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

13. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року (в редакції Закону № 2627–III від 11.07.2001) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

14. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

*В статье исследуются особенности защиты прав интеллектуальной собственности с учетом формирования в Украине специализированного суда по рассмотрению и разрешению споров в этой сфере – Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности; анализируются проблемы и противоречия действующего законодательства Украины, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной деятельности, формулируются выводы по совершенствованию национальной системы охраны прав интеллектуальной собственности.*

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, защита прав интеллектуальной собственности, патентный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, система охраны интеллектуальной собственности.

*In the article are explored the specifics of protection of intellectual property rights, taking into account the creation in Ukraine the specialized court of review and resolve disputes in this area - the High Court on Intellectual Property, the problems and contradictions of the current legislation of Ukraine in the field of intellectual activity are analyzed, conclusions on improving the national system of legal protection of intellectual property are formulated.*

**Key words:** intellectual property, protection of intellectual property rights, patent court, High Court on Intellectual Property, intellectual property protection system.

