

## ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

УДК 347.77

**Бааджи Наталія Пилипівна,**

к.ю.н., доцент кафедри права інтелектуальної  
власності та корпоративного права  
Національного університету «Одеська юридична академія»

### ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Постановка проблеми.** Інтенсивність залучення прав на об'єкти інтелектуальної власності в господарський обіг незмінно призводить до збільшення кількості правових конфліктів, спірних ситуацій, що потребують вирішення [5]. У розвиненому суспільстві результат творчої діяльності завжди захищається, оскільки він є досить прибутковим. Система судового захисту прав інтелектуальної власності почала формуватися в Україні з 90-років ХХ ст. На сьогоднішній день як науковці, так і практики активно дискутують про створення спеціалізованого судового органу по розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. Це вказує на існування певних труднощів у застосуванні норм матеріального права у процесі вирішення спору у сфері інтелектуальної власності, а також положень процесуального права в організації проведення судових експертиз.

**Стан дослідження теми.** Даній проблемі присвячені численні праці вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких варто відзначити таких вчених, як: В.С. Москаленко, С. Косенко, М.І. Паладій, Л. Боровик, О. Жаров, І. Кириченко, Д. Притика, І. Романюк, В. Татьков, Р. Б. Шишка та інші.

**Метою дослідження стало** з'ясування проблемних питань у сфері судового захисту права інтелектуальної власності та можливих шляхів їх вирішення.

**Виклад основного матеріалу.** Цивільним кодексом України [20] та спеціальними законами регламентується право на результати творчої діяльності, які визначають правовий режим окремих об'єктів інтелектуальної власності. Крім того, прийнято велику кількість підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Разом із тим права інтелектуальної власності не є виключною монополією цивільно-правового регулювання. Згідно зі ст. 154 Господарського кодексу

України [3], відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності і охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом й іншими законами. До відносин, пов'язаних із використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом й іншими законами. Крім того, норми, розміщені в Господарському кодексі, носять приватноправовий характер і охоплюються предметом регулювання ГПК України відповідно до ч. 1 ст. 1 ГК України.

Будь-яке суб'єктивне право має реальне значення для його носія лише за наявності ефективної та злагодженої системи захисту. Тому питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони [2, с. 208]. Слід визнати, що поняття «охорона» є більш широким у порівнянні з поняттям «захист», і охоплюється першим, але поєднання економічних та юридичних чинників із особливостями об'єктів інтелектуальної власності дає підстави стверджувати, що поняття «захист» більш об'єктивно і повно відображає ситуацію, що склалася в означеній сфері.

У змісті права на захист виділяють як матеріальну, так і процесуальну сторону. Єдність матеріально-правового змісту права на захист та його процесуальної сторони полягає в тому, що можливості матеріально-правового характеру передбачають і можливість їх здійснення у визначеній процесуальній формі, у встановленому законом порядку. Юрисдикційна форма захисту поділяється на судову та позасудову. Цим формам захисту відповідає і певний порядок захисту – судовий та позасудовий (адміністративний, спеціальний). Слід вказати, що форма захисту вказує на те, хто його здійснює, а порядок захисту розкриває механізм його здійснення [1, с. 103].

Загальна Декларація прав людини у ст. 8 проголосила, що кожна людина має право на ефектив-

не поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом [4].

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначає, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [6]. Таким чином, Конвенція, на відміну від Декларації, акцентує увагу не стільки на порушенні прав та обов'язків цивільного характеру, як на наявності спору щодо таких обов'язків, що більш характерно для цивільного права, в тому числі для права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на судовий захист своїх прав і законних інтересів, а також право на оскарження в суді рішень органів державної влади [7].

У вітчизняному правовому полі у судовому порядку права інтелектуальної власності захищаються за допомогою цивільно-правових методів (у цивільному процесі, якщо спір за своїм змістом не є господарським та у господарському процесі – у протилежному випадку), адміністративно-правових (за допомогою процесуальних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України), та кримінально-правових (у кримінальному процесі) методів. Разом з тим цивільно-правова охорона прав інтелектуальної власності посідає основне місце, а всі інші мають наставати за наявності певних умов (склад злочину, склад адміністративного або митного правопорушення тощо) [10].

Кримінальне та адміністративне (зокрема і митне) право належать до публічного, а цивільне – до приватного [16]. Отже, базова (цивільно-правова) форма охорони належить до приватно-правової сфери. Адже, наприклад, кримінальні справи за статтями 176, 177, 229, 231, 232 КК України (злочини, передбачені цими статтями, посягають на права інтелектуальної власності) не належать до справ приватного обвинувачення. Так само і провадження у справах про митні правопорушення, передбачені ст. 345 МК України, відбувається незалежно від наявності заяви автора чи іншого суб'єкта прав інтелектуальної власності – така заява навіть не передбачена серед приводів і підстав для порушення справи про порушення митних правил за ст. 360 МК України. В цих категоріях справ держава відстоює свій інтерес, який полягає у недопущенні ведення бізнесу на основі порушення прав інтелектуальної власності інших осіб, що загрожує як економіці держави загалом (зменшення податкових

платежів з доходів у вигляді авторської винагороди, зменшення бізнес-активності в інноваційній сфері тощо), так і її іміджу на міжнародній арені, як держава, що не виконує взятих на себе зобов'язань.

Отже, основною і фактично єдиною формою захисту прав інтелектуальної власності є розгляд у суді цивільних і господарських спорів з цього приводу, а також кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення. При цьому в основі судового захисту прав інтелектуальної власності лежать перш за все приватно-правові інтереси суб'єкта відповідних прав. Державні (суспільні) інтереси при цьому є вторинними і опосередковано виражають волю держави (суспільства) щодо недопущення порушень прав інтелектуальної власності, що загрожує економічному та науково-технічному розвитку суспільства.

Залежно від виду спори, що пов'язані з правом інтелектуальної власності, розглядаються трьома юрисдикційними органами:

- між заявником та відомством – адміністративними судами;
- між суб'єктами господарювання – господарськими судами;
- між фізичними особами – загальними судами.

Проблема розмежування підвідомчості спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності є однією з найбільш важливих.

На сьогоднішній день у складі ВГС України функціонує Судова палата з розгляду справ у господарських спорах [15], пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності, а в системі господарських судів – колегія суддів відповідної спеціалізації [18, с. 24].

Розмежування компетенції судів загальної юрисдикції та господарських судів здійснюється за суб'єктивним складом учасників спору. Згідно з п. 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12 [12], господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обігу об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України. До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів.

Віднесення спору до сфери дії адміністративного судочинства відбувається тоді, коли стороною та-

кого спору є суб'єкт владних повноважень, який діє на підставі власних, або делегованих йому функцій, а спір носить публічно-правовий характер. Разом з тим, існують критичні зауваження щодо віднесення до підвідомчості адміністративних судів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності суб'єктів господарювання за участю органу державної влади чи місцевого самоврядування. В.Татьков детально аналізує означену проблематику на прикладі вирішення питання про підвідомчість спорів щодо визнання недійсними правоохоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, які видаються Державною службою інтелектуальної власності [18, с. 25-27]. Знаний фахівець доходить висновку, що вирішення господарськими судами спорів, пов'язаних з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності повинно бути віднесено до компетенції господарських судів шляхом внесення змін до КАС України та ГПК України. Крім того, у п. 1.4. Постанови Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12 зазначено, що якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі відповідно до частини п'ятої статті 16 ГПК підлягає розгляду господарським судом міста Києва, оскільки названа Державна служба є центральним органом виконавчої влади.

Ще однією проблемою на шляху захисту права інтелектуальної власності в судах стають справи, в яких доцільне поєднання кількох позовних вимог. Наприклад, визнання патенту недійсним та скасування рішення Міністерства охорони здоров'я про реєстрацію лікарського засобу [2]. За правилами підвідомчості та судовою практикою ці вимоги відносять до судів різної юрисдикції. Визнання недійсним патенту (як і свідоцтва на знак для товарів та послуг у наведеному прикладі) відносять до компетенції господарських судів (чи загальних судів, якщо власник чи скаржник фізична особа), а скасування рішення МОЗ – до адміністративних судів. Об'єднання цих вимог заборонено законодавством. Так, ч. 3 ст. 21 КАСУ встановлює заборону щодо об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства. Це обумовлює існування проблеми, що пов'язана із тим, що на практиці потрібно спочатку подавати позов до господарського суду про визнання недійсним патенту, а після того як справу буде розглянуто (та, звичайно, винесено позитивне рішення), – подавати позов до адміністративного суду про скасування рішення МОЗ. Ще одним прикладом може слугувати Ухвала Господарського суду м. Києва 31.03.11 № 05-5-9/3772 про повернення позовної заяви [19]. Суддя, розглянувши позовну заяву Державного підприємства «Донецький державний

науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт» «Донгіпровуглемаш» до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 2) Закритого акціонерного товариства «Горлівський машинобудівник» про стягнення заборгованості та розірвання договору суд ухвалив позовні матеріали повернути позивачеві без розгляду, а також повернути з Державного бюджету України державне мито у розмірі 1936 (тисяча дев'ятсот тридцять шість) грн. 24 коп., сплачене платіжним дорученням № 138 від 22.03.2011 р. і витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп., сплачені платіжним дорученням № 137 від 22.03.2011 р. Суд прийшов до висновку, що вимоги, що випливають з договірних відносин (порушення договірних зобов'язань) та позовні вимоги до органу виконавчої влади жодним чином не пов'язані підставами виникнення та доказами, а отже позивач безпідставно об'єднав їх в одній позовній заяві.

Як вбачається з поданої позовної заяви, даний позов заявлено до декількох відповідачів з різними позовними вимогами, з різними підставами їх виникнення, та з різним обґрунтуванням цих вимог, що виключає можливість їх спільного розгляду в одному судовому провадженні.

Судом встановлено, що сумісний розгляд заявлених позовних вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін та призведе до порушення правил підсудності встановлених ст. 15 ГПК України та таке поєднання спрямоване на штучну зміну територіальної підсудності розгляду спору.

Відповідно до п. 5 ст. 63 ГПК України – порушено правила поєднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору.

Для усунення вказаних недоліків, позивачеві було вказано роз'єднати позовні вимоги заявлені до різних відповідачів в окремі позови та подати їх за встановленими правилами територіальної підсудності.

Однак, на жаль, між цими двома процесами може пройти час, упродовж якого права порушуватимуться, прибутки за незаконне використання отримуватимуться, а власнику лишатиметься додержуватися Закону.

Ще однією нагальною проблемою судочинства є неоднакове застосування, зокрема, господарськими судами норм матеріального та процесуального законодавства. Після набрання чинності законом «Про судоустрій і статус суддів» виявлення

складних питань у справах господарської юрисдикції, а також випадків неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального та процесуального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення в подібних правовідносинах, стало головним завданням ВГС [11]. Для усунення цих суперечностей Вищий господарський суд України в оглядовому листі «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГСУ)» [13] від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013 роз'яснює, яким чином потрібно застосовувати норми.

Під час розгляду справ часто виникає необхідність використання спеціальних знань для встановлення або підтвердження фактів, які мають значення для правильного вирішення спору. Ця проблема була частково врегульована Постановою Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 р. № 5 [14].

Згідно з п. 1.3 даної постанови, судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

Крім того, згідно з п. 1.5, суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу. Наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питання про держателя певного доменного імені в мережі Інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребувані від об'єднання «Український мережевий інформа-

ційний центр», який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адресу українського сегмента мережі Інтернет.

В наукових колах та серед практиків активно обговорюється питання про необхідність створення спеціалізованого судового органу з розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. Про це також зазначено у Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 рр. [8]. Як вказує В. Татьков, формування спеціалізованого суду з розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності може позитивно вплинути на підвищення ефективності системи захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та загалом відповідатиме загальєвропейським і міжнародним тенденціям щодо забезпечення належного й оперативного захисту прав інтелектуальної власності [17, с. 45].

Доцільно, щоб Патентному суду були підвідомчі всі справи, пов'язані з охоронними документами, незалежно від їх суб'єктивного складу, підстав та предмету спору. Це обумовлено необхідністю забезпечити єдність правозастосовчої практики, а також тим, що при розгляді будь-яких спорів, пов'язаних з охоронними документами, Патентний суд має вирішувати досить схожі питання, які у практиці інших судів майже не зустрічаються.

**Висновки.** Таким чином, можна констатувати, що відносини інтелектуальної власності є досить складною для регулювання сферою, а питання судового захисту права інтелектуальної власності потребують активних як теоретичних, так і практичних доопрацювань. Вирішення проблемних моментів у питаннях підсудності, однакового застосування норм матеріального та процесуального законодавства, як і в деяких інших питаннях, в подальшому дасть можливість забезпечити єдиний підхід до врегулювання відносин інтелектуальної власності та захистити їх суб'єктів від неправомірних посягань. Доцільним вбачається віднесення справ із захисту прав інтелектуальної власності до компетенції одного суду. Усвідомлюючи складність швидкого створення спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності варто на перехідному етапі визначити підвідомчість даної категорії справ господарським судам, поглиблюючи їх спеціалізацію.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий / Т.Е. Абова. – М. : Юрид. лит., 1975. – 216 с.
2. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=120570>.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
4. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація ООН, Міжнародний документ від 10.12.1948 // Офіційний вісник України. – 2008 р. – № 93. – С. 89.
5. Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности : учеб. пособие / И. Ф. Коваль ; под общ. ред. Е.П. Орлюк ; НИИ интеллектуальной собственности НАПН Украины ; Донец. нац. ун-т. – К., 2010. – 300 с.

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 // Офіційний вісник України. – 1998 р. – № 13 / № 32 від 23.08.2006. – С. 270.
7. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
8. Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 рр. : схвалено Рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності оформлено Протоколом № 11 від 11.03.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [sips.gov.ua/ua/konts9-14.html](http://sips.gov.ua/ua/konts9-14.html).
9. Немеш П.Ф. Поняття ті співвідношення правої охорони та правої захисту торговельних марок / П.Ф. Немеш // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 207-209.
10. Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти / Армен Нерсесян // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 39-41.
11. Притика Д. «Господарський» акцент / Д. Притика // Закон і Бізнес. – 2014. – № 4.
12. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57.
13. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Вищий господарський суд; Лист від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013 // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 6. – С. 20.
14. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності : Постанова Вищого господарського суду від 23.03.2012 № 5 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 29.
15. Про утворення судових палат у Вищому господарському суді України : Наказ ВГС України від 27 лютого 2003 р. № 18 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 2.
16. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. – 2-ге видання. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 520 с.
17. Татьков В. До питання про суд з інтелектуальних прав / В. Татьков / Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 42-47.
18. Татьков В. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності / Віктор Татьков / Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – С. 24-30.
19. Ухвала Господарського суду м. Києва 31.03.11 № 05-5-9/3772 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14696341>
20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

**Бааджи Наталія Пилипівна**

#### **ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Окреслено коло основних проблем у сфері судового захисту права інтелектуальної власності та можливих шляхів їх вирішення. Зазначено, що питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони і співвідносяться як окреме і загальне. Проаналізовано співвідношення приватно-правових та публічно-правових складових у процесі захисту прав інтелектуальної власності. Окремо досліджено питання розмежування підвідомчості спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності, доцільність поєднання кількох позовних вимог у судовому процесі з означеної категорії справ, неоднакового застосування судами норм матеріального та процесуального права та ін., наголошено на доцільності створення спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності в Україні.

**Ключові слова:** судовий захист, творча діяльність, суб'єкти, компетенція суду, відповідальність, судова практика.

**Бааджи Наталья Филипповна**

#### **ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Очерчен круг основных проблем в сфере судебной защиты прав интеллектуальной собственности и возможных путей их решения. Отмечено, что вопросы правовой защиты играют основополагающую роль в исследовании механизма правовой охраны и соотносятся как частное и общее. Проанализированы соотношения частноправовых и публично-правовых составляющих в процессе защиты прав интеллектуальной собственности. Отдельно исследованы вопросы разграничения подведомственности споров в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, целесообразности совмещения нескольких исковых требований в судебном процессе по данной категории дел, неодинакового применения судами норм материального и процессуального права и др., акцентировано внимание на целесообразности создания специализированного суда в сфере интеллектуальной собственности в Украине.

**Ключевые слова:** судебная защита, творческая деятельность, субъекты, компетенция суду, ответственность, судебная практика.

**Baadzhy Nataliya Pylypivna**

**PROBLEMATIC QUESTIONS OF THE JUDICIAL PROTECTION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

The scope of the main problems in the field of judicial protection of of intellectual property rights and their possible solutions are set. It were noted that the issue of legal protection is fundamental for the study of the mechanism of legal protection and are correlated as particular and general. The relationships of private and public law component in the protection of intellectual property rights are analyzed. Separately the problems of differentiation of jurisdiction disputes in violation of intellectual property rights, feasibility of combining of several claims in a lawsuit of this category of cases, courts' unequal application of substantive and procedural law and others are studied; also focused on the feasibility of establishing a specialized court in the field of intellectual property in Ukraine.

**Keywords:** judicial protection, creativity, actors, competence, responsibility, Litigation.