



## ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ У СПРАВАХ ЗІ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Світлана Пархомчук,**  
*асpirантка Київського університету права НАН України*

Метою будь-якого судового процесу, що виникає з господарських спорів у сфері інтелектуальної власності, є захист порушених прав або інтересів, налагодження взаємовідносин сторін, винесення та виконання законного й обґрунтованого рішення зі спору. При цьому захист і відновлення порушених прав суб'єктів господарювання може забезпечити лише виконане рішення господарського суду. Оскільки лише виконане у встановленому законодавством порядку судове рішення реалізує мету, якою керувалась зацікавлена особа, звертаючись за захистом до господарського суду, виконання рішення суду як завершальна стадія судового процесу має особливо важливе значення.

Не зважаючи на особливості, властиві господарським судовим справам, які виникають зі спорів у сфері інтелектуальної власності, зумовлені нематеріальною природою спірних об'єктів, які можуть одночасно використовуватися кількома суб'єктами, а також можливістю тимчасового припинення неправомірного використання таких об'єктів суб'єктом-порушником прав інтелектуальної власності для створення видимості добровільного виконання судового рішення з прихованою метою подальшого відновлення дій, що порушують права інтелектуальної власності, судові рішення із зазначених справ виконуються в загальному порядку виконавчого провадження, що доволі часто ускладнюється внаслідок недо-

сконалого правового регулювання. Водночас, у вітчизняній науковій юридичній літературі наразі відсутні комплексні дослідження, присвячені питанню виконання рішень господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності.

Метою статті є дослідження деяких проблемних аспектів виконання судових рішень господарських судів у сфері інтелектуальної власності та внесення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання цієї сфери.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності, що набрали законної сили, відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) є обов'язковими на всій території України [1, ст. 115]. Порядок їх виконання регламентується нормами ГПК України, Законом України «Про виконавче провадження» [2], Інструкцією про проведення виконавчих дій [3].

Унаслідок низки причин виконання рішень аналізованої категорії може бути ускладнене. Найбільш проблемним видаеться виконання рішень господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності, в яких боржником є Державна служба інтелектуальної власності України (далі — ДСІВ України). До категорії вказаних справ переважно належать судові справи, за результатами розгляду яких судом виносиється рішення, відповідно до якого той або той доку-



мент, виданий ДСІВ України, визнається недійсним, а сама ДСІВ України зобов'язується внести зміни до відповідного державного реєстру щодо визнання недійсним певного правовстановлювального документа та здійснити відповідну офіційну публікацію.

Значною мірою, виконання рішень господарських судів у таких справах ускладнюється внаслідок відсутності однозначної законодавчо закріпленої відповіді на запитання: яка ланка органів державної виконавчої служби уповноважена здатися примусовим виконанням судових рішень щодо ДСІВ України. Закон України «Про державну виконавчу службу» визначає, що система органів державної виконавчої служби є триланковою та об'єдненою:

- 1) Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого належить відділ примусового виконання рішень;
- 2) Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у складі яких наявні відділи примусового виконання рішень;
- 3) районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції [4, ст. 3].

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про виконавче провадження», виконання рішень, за якими боржником є вищі чи центральні органи виконавчої влади, покладається на Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Оскільки ДСІВ України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України [5, п. 1], для звернення до виконання судового рішення по госпо-

дарській справі, в якій вказана служба є боржником, для виконання відповідного рішення заинтересовані особи стягувачеві необхідно звертатися до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Однак, як свідчить аналіз правозастосовної практики, для виконання рішень щодо аналізованих справ стягувачі нерідко звертаються з відповідними заявами до регіональних чи територіальних органів державної виконавчої служби, зокрема й відділів державної виконавчої служби районних управлінь юстиції у місті Києві. Частково вказане можна пояснити тим, що, по-перше, стягувач, звертаючись до того чи того органу державної виконавчої служби, керується, насамперед, принципом територіальності виконання судового рішення, закріпленого ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження», внаслідок чого обирає неналежний щодо ДСІВ України орган державної виконавчої служби, по-друге, тим, що, крім ДСІВ України, у таких справах у ролі співвідповідача зазвичай виступає той чи той суб'єкт господарювання — порушник прав інтелектуальної власності й у випадку одержання виконавчого документа на судове рішення стягувач прагне виконати постановлене на його користь рішення найперше стосовно такого суб'єкта господарювання.

Варто зазначити, що оскільки відповідальність ДСІВ України та суб'єктів господарювання як співвідповідачів у вказаних справах не є солідарною, для забезпечення виконання судових рішень, прийнятих проти декількох відповідачів, стягувачеві важливо в порядку ст. 116 ГПК України одержати окремі виконавчі документи по судовому рішенню стосовно зобов'язань кожного з них (із зазначенням тієї частини рішення, котра підлягає виконанню за конкретним наказом). Вказане, своєю чергою, також забезпечить стягувачу можливість звернення безпосередньо до ДСІВ України з вимогою



про виконання відповідного судового рішення. З цього приводу необхідно зауважити, що законодавство, хоча й визначає обов'язковість виконання судових рішень, порядок їх добровільного виконання без звернення стягувача до уповноваженого органу державної виконавчої служби не врегульовує. Водночас, як зазначає ДСІВ України, з метою добровільного виконання рішення суду, відповідно до якого ДСІВ України є боржником, уповноважена особа може звернутися до неї із заявою, складеною у довільній формі, з наданням оригіналу відповідного виконавчого документа [6]. На думку автора, можливість віднесення вказаного порядку до добровільного виконання судового рішення є сумнівною, тому що вказане є лише виконанням покладеного законодавством на ДСІВ України обов'язку як зобов'язаного суб'єкта виконати ті чи ті дії. Натомість, реалізацією права ДСІВ України на добровільне виконання відповідного судового рішення можна вважати лише самостійне виконання передбачених рішенням дій, без попереднього звернення заінтересованої особи (стягувача), на підставі лише обізнаності зобов'язаного суб'єкта про судове рішення, яке набрало законної сили та потребує виконання.

Окрім цього, необхідно підкреслити, що оскільки ДСІВ України не є органом, до якого повинні направлятись оригінали виконавчих документів, а також беручи до уваги, що оригінали таких документів стосовно того чи того боржника первинно видаються в одному примірнику, у разі звернення стягувача до ДСІВ України у вищезазначеному порядку із заявою про добровільне виконання судового рішення та відмови останньої від вчинення вказаних дій (або ігнорування чи зволікання з їх вчиненням), стягувач для реалізації своїх прав на примусове виконання судового рішення, прийнятого на його користь, і подальшого звернення до державної виконавчої служби, буде

змушений звертатись в суд для одержання дубліката виконавчого документа, що призведе до додаткових часових і матеріальних витрат.

Ще одним проблемним аспектом процедури виконання ДСІВ України судових рішень є її тривалий характер, адже фактичне виконання ДСІВ України рішень господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності відбувається протягом тривалого часу, що зумовлюється специфікою правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності загалом і відносин, пов'язаних з діяльністю ДСІВ України, зокрема.

Так, наприклад, переважна більшість зобов'язань, покладених на ДСІВ України, судовими рішеннями господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності, пов'язана із здійсненням офіційної публікації тих або тих відмостей в офіційному бюллетені «Промислова власність». Офіційний бюллетень «Промислова власність» є періодичним виданням, яке виходить 2 рази на місяць [7, п. 1 р. I]. З огляду на те, що строк самостійного виконання судового рішення, який може бути надано боржникові відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження, не може перевищувати 7 днів [2, ст. 25], за вказаної періодичності випуску офіційного бюллетеня рішення господарського суду про здійснення офіційної публікації у вказаному виданні під час виконавчого провадження своєчасно в добровільному порядку ДСІВ України, фактично, не може бути виконане.

Ускладнити процедуру виконання судового рішення в господарській справі про припинення чинності того чи того правовстановлюального документа на певний об'єкт інтелектуальної власності також може припинення чинності такого документа до завершення провадження в конкретній справі та внесення судового рішення щодо неї. Причинами такого припи-



нення чинності можуть бути різні обставини, зокрема й, несплата чергового офіційного збору, встановленого законодавством, здійснення відмови правовласником тощо. В усіх випадках припинення чинності правовстановлювального документу на той або той об'єкт інтелектуальної власності, відповідно до встановленого порядку, ДСІВ України здійснює публікацію про припинення дії того чи того документа у вищевказаному офіційному бюллетені [8, ст. 19]. Оскільки жодним нормативним актом не закріплено можливість і порядок здійснення повторної публікації про припинення дії правовстановлювального документа на певний об'єкт інтелектуальної власності, то в разі здійснення офіційної публікація про припинення чинності подібного документа до внесення рішення в судовій справі щодо його чинності, суб'єкт господарювання — стягувач — навіть при задоволенні заявлених позовних вимог, не зможе одержати виконання судового рішення. Водночас, виконання такого рішення, зазвичай, має для суб'єкта господарювання важливе значення. Адже коли правовстановлювальний документ (свідоцтво чи патент) припиняє свою чинність, його чинність припиняється з моменту здійснення відповідної публікації. Коли ж вказаний документ визнається недійсним, він вважається таким з дати своєї первісної реєстрації. Крім цього, якщо правоохоронний документ припинив свою чинність не внаслідок його визнання нечинним, за певних умов він може бути поновлений (наприклад, якщо дія свідоцтва припинилася у разі несплати збору за продовження строку його дії, чинність такого свідоцтва може бути відновлена у випадку сплати протягом 6 місяців після встановленого строку збору у визначеному підвищенню розмірі; також відповідно до законодавства ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію

знака протягом 3 років після припинення його дії з підстав, що не пов'язані з визнанням недійсним такого документа). Тож, правові наслідки припинення дії та визнання недійсним правоохоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності є різними. Зважаючи на це, суб'єкт, чиї права інтелектуальної власності були порушені, звертаючись за захистом до суду прагне домогтися саме визнання недійсним того чи того правовстановлювального документа, а не припинити його дію. Аналіз правозастосованої практики показує, що в такій ситуації господарюючий суб'єкт-стягувач при зверненні до ДСІВ України з вимогою виконати рішення суду та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюллетені у відповідь отримує офіційну відповідь, в якій зазначається, що той або той правовстановлювальний документ інтелектуальної власності припинив свою чинність, про що здійснена відповідна публікація, і можливість здійснення повторної публікації законодавством не передбачена.

Зважаючи на вищезазначене, для забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності та запобігання виникненню наведених спірних ситуацій, видається доцільним внести зміни до чинного законодавства (зокрема, в п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8], п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [9], п. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і ко-присні моделі» [10]) стосовно обов'язковості опублікування відомостей про визнання свідоцтва (патенту) недійсним, незалежно від здійснених раніше офіційних публікацій про таке свідоцтво (патент), зокрема й публікації про припинення його дії. До внесення вказаних змін для вирішення таких та інших спірних ситуацій, що виникають під час виконавчого провадження щодо вказаних справ, видається доцільним використовувати надану дер-



жавному виконавцеві можливість звернення до суду із заявою про роз'яснення судового рішення, щодо порядку виконання якого в нього виникли сумніви (відповідно до ст. 89 ГПК України), та звернення до суду для вирішення питання про зміну способу й порядку виконання рішення (згідно зі ст. 121 ГПК України).

Отож, виконання рішень господарських судів у справах зі спорів у сфері інтелектуальної власності не по завлене недоліків і проблем. Операційному виконанню судових рішень і захисту прав суб'єктів господарювання перешкоджають, зокрема, відсутність нормативного закріплення порядку застосування виконавчого законодавства

стосовно нематеріальних об'єктів інтелектуальної власності; невідповідність строків виконавчого провадження та строків, встановлених на вчинення певних дій, спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, тощо. Для вирішення наявних проблем у вказаній сфері необхідним є внесення змін до чинних спеціальних законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, а також законодавства, що визначає порядок здійснення виконавчого провадження. ♦

#### **Список використаних джерел**

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 24. — Ст. 207.
3. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій» від 15.12.1999 року № 74/5 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 51. — С. 102.
4. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 року № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 36. — Ст. 243.
5. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України» від 08.04.2011 року № 436/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 29. — С. 185. — Ст. 1244.
6. Порядок добровільного виконання судових рішень Держдепартаментом інтелектуальної власності : Офіційний веб-сайт Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://sips.gov.ua/ua/normative Acts.html>.
7. Наказ Державної служби інтелектуальної власності України «Про затвердження Положення про офіційні видання системи правової охорони інтелектуальної власності» від 08.12.2011 року № 243-н [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : [http://sips.gov.ua/ua/industrial\\_ownness\\_bulletin.html](http://sips.gov.ua/ua/industrial_ownness_bulletin.html).
8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
9. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 34.
10. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 32.

Надійшла до редакції 18.06.2012 року