

ДО ПИТАННЯ ПРО СУД З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ

В. Татков,

*Голова Вищого господарського суду України, заслужений юрист України,
кандидат юридичних наук*

Останнім часом як науковці, так і практики активно дискутують питання про створення спеціалізованого судового органу по розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. Поштовхом для активізації цих дискусій стало створення суду з інтелектуальних прав у Російській Федерації, де починаючи з 01.01.2013 року такий судовий орган почне діяти в межах системи арбітражних судів [1]. Зазначеним зумовлюється необхідність ґрунтовного дослідження особливостей і правових підстав створення суду з вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (патентного суду), визначення його місця у вітчизняній судовій системі, окреслення специфіки розгляду компетентних йому спорів. З огляду на реформування судової системи України наведені обставини свідчать про актуальність пропонованої публікації.

Метою цієї статті є аналіз теоретичних і практичних аспектів формування спеціалізованого суду з розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, дослідження практики функціонування суду по інтелектуальних правах або патентного суду в зарубіжних державах і аналіз перспектив його створення в Україні, розробка відповідних теоретичних узагальнень щодо діяльності спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності.

Зазначені питання були предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних юристів — практиків та вчених різних галузей права, зокрема Г. Андрощука,

О. Дорошенка, О. Добриніна, В. Орлової, С. Пархомчук, Д. Притики та низки інших.

При цьому діапазон позицій науковців з цього приводу є достатньо широким. Деякі з них негативно ставляться до цієї ідеї, вказуючи на недоцільність створення судових органів патентної юрисдикції з огляду на незначну порівняно з іншими категоріями справ кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності, та зумовлену цим необґрунтованість витрат фінансових і матеріально-технічних ресурсів [2]. Інші вчені [3], навпаки, обґрунтовують необхідність запровадження розгалуженої системи спеціалізованих судів, які б вирішували всі спори, що виникають у сфері інтелектуальної власності, які розглядаються наразі в порядку цивільного, господарського й адміністративного судочинства. При цьому, зокрема, вказується на потребу розробки окремого патентно-процесуального закону, на підставі якого здійснюватиметься правосуддя у спорах у сфері інтелектуальної власності.

Вважаємо, що запровадження спеціальних процесуальних правил розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності є передчасним заходом, який не сприятиме уніфікації вітчизняного процесуального законодавства, проте, не можемо не наголосити на необхідності проведення аналізу недоліків і переваг спеціальних судів у сфері інтелектуальної власності, зокрема й у контексті розгляду практики тих держав, де функціонують такі судові органи.



Побудова вітчизняної правової системи базується на принципах єдності та спеціалізації, за яких певні категорії спорів розглядають спеціалізовані суди (господарські, адміністративні). Разом з ними функціонують загальні суди, що уповноважені розглядати всі цивільні та кримінальні справи, крім тих, що віднесені законодавством до підвідомчості спеціалізованих судів. Очолює судову систему Верховний суд України, котрий забезпечує координацію, впорядкування судової системи, єдність та узагальнення практики застосування чинного законодавства. Судова система характеризується єдністю основних принципів формування та діяльності, простотою побудови, ступеневістю ланок.

Однак не можна не зазначити, що спори у сфері інтелектуальної власності традиційно належать до одних із найбільш складних. Їх розгляд не завжди здійснюється оперативною та якісно, а прийняті рішення досить часто скасовуються судами вищих інстанцій. Значною мірою ці обставини зумовлюються специфікою таких спорів, судова практика щодо яких характеризується достатньою різноманітністю.

У процесі вирішення спору у сфері інтелектуальної власності інколи виникають труднощі як із застосуванням норм матеріального права, так і положень процесуального права в організації проведення судових експертиз. Застосування норм матеріального права, як зазначається в літературі, також ускладнюється обмеженою можливістю проведення аналогії при такому розгляді спорів і справ, які впливають з інших цивільних відносин [4].

Доволі часто суддя, котрий розглядає спір у сфері інтелектуальної власності, змушений, поряд з вирішенням суто правових питань (про наявність або відсутність права, факту правопорушення, розміру заподіяної шкоди тощо), також досліджувати технічні аспекти, що належать до предмета доказування (наприклад, питання схо-

жості конфліктних позначень, використання у виробі відповідача всіх ознак, включених до незалежних пунктів формули винаходу, застосування сукупності суттєвих ознак промислового зразка тощо). Сприяти вирішенню таких питань покликана призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

Так, у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року № 12 [5], наголошується, що у вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, які потребують спеціальних знань господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Вирішуючи питання, пов'язані з призначенням судової експертизи, господарським судам необхідно звертати увагу на викладене у постановках Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року № 4 [6] та «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 року № 5 [7].

Водночас, призначення експертиз при розгляді спорів у сфері інтелектуальної власності не має бути панацеєю. Тривалість проведення судової експертизи, відсутність єдиних методологічних засад і, подекуди, неоднозначність висновків судових експертів при вирішенні питань інтелектуальної власності часто є причиною затягування розгляду спорів у сфері інтелекту-



альної власності, перегляду та скасування прийнятих по справі рішень.

Тож одним з напрямів удосконалення судового правозастосування у сфері інтелектуальної власності, на думку фахівців, є створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності. Наразі такі спеціальні патентні суди функціонують в низці країн світу: Австрії, ФРН, Швеції, США, Великобританії, Тайвані, Таїланді, Філіппінах, Кореї [8]. Створення патентного суду, як уже зазначалося на початку цієї статті, найближчим часом передбачається в Російській Федерації.

У межах Європейського Співтовариства планується створення єдиного патентного суду ЄС [9].

Створення патентних судів у різних країнах значною мірою впливає із загальносвітової тенденції до уніфікації національних законодавств у сфері інтелектуальної власності, необхідністю забезпечення єдиних підходів до правозастосування завдяки гармонізації судових систем. Забезпечення ефективного судочинства у справах, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності є однією з важливих умов членства у СОТ, що передбачена Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (угодою ТРІПС).

Загалом в Україні створення патентного суду в Україні обговорюється впродовж тривалого часу. Вперше можливість створення такого суду передбачалося ще Законом СРСР «Про винаходи в СРСР» від 31.05.1991 року, в якому вказувалося на роботу окремого органу з розгляду спорів — Патентного суду СРСР [10]. У результаті зростання Радянського Союзу на території України цей нормативний акт не набрав чинності. Проте в 2001 році Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» [11] Кабінету Міністрів України було доручено вивчити питання щодо створення спеціалізованого патентного суду.

У Рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» також було наголошено на необхідності вирішення питання щодо належного визначення юрисдикції судів стосовно порядку розгляду справ зі спорів у сфері інтелектуальної власності [12].

Про необхідність створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності було також зазначено у Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки [13].

Отже, збільшення кількості спорів, пов'язаних зі сферою права інтелектуальної власності потребує створення спеціалізованого суду, здатного якісно розглянути спір не лише з погляду права, а й зважаючи на специфіку відповідного права, що підлягає визнанню, захисту чи чинності якого оспорується позивачем. Розгляд таких спорів, зазвичай, вимагає наявності спеціальних знань, відсутність яких частково компенсується проведенням судової експертизи, що, однак, часто приводить до затягування судового процесу. 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 загальноєвропейським і міжнародним тенденціям щодо забезпечення належного й оперативного захисту прав інтелектуальної власності.

З огляду на спорідненість правових систем і загальну тенденцію до гармонізації вітчизняного законодавства із законодавствами країн, які межують з Україною, розглянемо основні риси такого суду на прикладі суду з інтелектуальних прав Російській Федерації.

Насамперед, потрібно наголосити, що суд з інтелектуальних прав планується створити в Росії як спеціалізова-



ний арбітражний суд, який розглядатиме в межах своєї компетенції справи у спорах, пов'язаних із захистом інтелектуальних прав як суд першої та касаційної інстанцій.

Суд з інтелектуальних прав як суд першої інстанції має розглядати справи про оспорювання нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади, що порушують права та законні інтереси особи в сфері охорони результатів інтелектуальної діяльності й засоби індивідуалізації. Також до компетенції суду першої інстанції належатиме розгляд справ у спорах щодо надання чи припинення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності чи засобів індивідуалізації (крім об'єктів авторських і суміжних прав та топологій інтегральних мікросхем), а саме: про визнання недійсними ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) федерального органа виконавчої влади з інтелектуальної власності, федерального органа виконавчої влади по селекційних досягненнях і їхніх посадових осіб, а також органів, уповноважених розглядати заявки на видачу патенту на секретні винаходи; про встановлення патентовласника; про визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, надання правової охорони товарному знаку, якщо федеральним законом не передбачений інший порядок визнання їх недійсними; про строкове припинення правової охорони товарного знака у зв'язку з його невикористанням.

Зазначені справи будуть розглядатися судом не залежно від того, чи є учасниками правовідносин, з яких виник спір, комерційні юридичні особи, індивідуальні підприємці чи громадські організації або громадяни.

Як суд касаційної інстанції суд з інтелектуальних прав буде розглядати справи, розглянуті ним у першій інстанції, а також справи про захист інтелектуальних прав, розглянуті арбі-

ражними судами в першій інстанції, а також арбітражними апеляційними судами.

Законом також встановлюється порядок перегляду рішень суду з інтелектуальних прав. Рішення, прийняте в першій інстанції, може оспорюватися в президії цього суду в касаційному порядку. При цьому не допускається участь судді, що входить до складу президії суду з інтелектуальних прав, при розгляді справи в касаційному порядку у випадку участі цього судді при розгляді цієї справи в першій інстанції.

У спорах, пов'язаних з порушенням інтелектуальних прав, справи, розглянуті в першій інстанції арбітражними судами, розглядатимуться в апеляційному порядку в арбітражних апеляційних судах. Касаційна скарга в таких справах подаватиметься до суду з інтелектуальних прав для її розгляду в касаційному порядку. Постанова, прийнята судом з інтелектуальних прав у касаційному порядку, може переглядатися в порядку нагляду Вищим арбітражним судом Російської Федерації.

Передбачається, що штатна структура суду з інтелектуальних прав буде охоплювати не менше ніж 30 суддів. До суддів суду з інтелектуальних прав установлюються такі ж вимоги стосовно віку, стажу і порядку призначення на посаду, які існують до суддів федеральних арбітражних судів округів.

Для цілей вивчення спеціальних питань, які виникають при розгляді конкретних справ, належних до компетенції спеціалізованого арбітражного суду, у складі апарату суду передбачається формування групи радників, які володіють відповідною кваліфікацією, що відповідає спеціалізації суду.

Загалом, аналізуючи особливості формування суду з інтелектуальних прав у Російській Федерації та визначення підсудності, варто зауважити декілька моментів.

По-перше, такий суд формується в межах системи арбітражних судів та



насамперед, розглядатиме спори з приводу промислової власності. Такий підхід можна визнати загалом виправданим, адже саме в системі арбітражних судів існує найбільш значна кількість таких спорів.

В Україні спори у сфері інтелектуальної власності розглядають не лише господарські суди, вони є також предметом розгляду загальних судів. Хоча, на нашу думку, саме в системі господарського судочинства склалася найбільш стабільна судова практика вирішення цієї категорії спорів. Вищий господарський суд у своїх оглядових листах і постановках Пленуму вже впродовж тривалого часу проводить роботу з узагальнення та уніфікації практики застосування законодавства по спорах у сфері інтелектуальної власності. Крім цього, у складі Вищого господарського суду України була створена Судова палата з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності, а в системі господарських судів були сформовані колегії суддів відповідної спеціалізації.

По-друге, суд з інтелектуальних прав Російської Федерації буде вирішувати спори як суд першої інстанції та як суд касаційної інстанції. Однак справи, вирішені судом в першій інстанції, можуть бути оскаржені в касаційному порядку до президії такого суду. Тож, за таких умов заявник позбавляється можливості апеляційного оскарження рішення суду. З таким підходом російського законодавця важко погодитися, хоча практика функціонування суду з інтелектуальних прав, певно, у перспективі має скоригувати питання компетенції такого суду.

По-третє, у складі спеціалізованого суду не буде суддів-неюрислів, як це практикують, наприклад, у патентних судах ФРН, у яких спори вирішуються колегіально суддями-правниками та суддями — спеціалістами у сфері спеціальних (зазвичай, технічних)

знань. Такий підхід є цілком обґрунтованим.

Однак за законодавством Російської Федерації, так само як і за законодавством України здійснювати правосуддя можуть лише судді, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи та склали відповідні екзамени. За цих умов фахівці у сфері спеціальних знань, участь яких у процесі є невід'ємною рисою патентних судів країн Європи, позбавлені можливості розглядати та вирішувати спори у сфері інтелектуальної власності як судді. Однак у разі запровадження штатних посад радників суду, котрі будуть обіймати такі фахівці, їх залучення до розгляду справи як спеціалістів дозволить оперативно, без призначення та проведення судових експертиз, безпосередньо в судовому засіданні вирішувати питання, які входять до предмета доказування при розгляді цієї категорії спорів. Це може певною мірою вирішити проблему та забезпечити підвищення ефективності розгляду й вирішення справ у сфері інтелектуальної власності.

Підбиваючи підсумок, можна дійти висновку про можливість у подальшій перспективі з метою поглиблення спеціалізації господарських судів створення «патентних» судів, зважаючи на те, що це надасть можливість вирішити конфлікти щодо підвідомчості спорів у сфері інтелектуальної власності та сформувані єдину судову практику з цієї категорії судових справ, що, загалом, сприятиме однаковому застосуванню чинного законодавства в цій сфері.

Створення спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності, з огляду на обмеження випадків проведення судових експертиз, також позитивно може вплинути на спрощення судового процесу й оперативне вирішення судового спору. Крім цього, спеціалізація суддів на розгляді спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності, об'єктивно сприятиме поглибленню знань, необхідних для ефек-



тивного захисту прав та інтересів учасників правовідносин у сфері інтелектуальної діяльності. Зважаючи на наведене, беззаперечним є висновок

про необхідність подальшого аналізу та дослідження цієї проблеми. ♦

Список використаних джерел

1. *Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» от 06.12.2011 года № 4-ФКЗ // Российская газета : Федеральный выпуск. — № 5654.*
2. *Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності / Д. Притика // Право України. — 2002. — № 6. — С. 62–64.*
3. *Пархомчук С. О. Шляхи впровадження в судову систему України орагнів патентної юрисдикції / С. О. Пархомчук // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 228–231.*
4. *Добрынин О. В. Как работают патентные суды Германии и Великобритании? [Электронный ресурс] / О. В. Добрынин, В. В. Орлова // Патенты и лицензии. — 2007. — Режим доступа к ресурсу : <http://rbis.su/article.php?article=353>.*
5. *Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/22102012_12.pdf.*
6. *Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року № 4 // Вісник господарського судочинства. — 2012. — № 3. — С. 15.*
7. *Постанова 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 року № 5 // Вісник господарського судочинства. — 2012. — № 3. — С. 29.*
8. *Андрощук Г. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності як стимул економічного розвитку / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 1. — С. 53–61.*
9. *Дорошенко О. Ще раз про патентний суд / О. Дорошенко // Право України. — 2011. — № 3.*
10. *Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1991 года // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1991. — № 25. — Ст. 703.*
11. *Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 року № 285/2001 // Урядовий кур'єр. — 05.05.2001. — № 79.*
12. *Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» : Постанова Верховної Ради України № 1243-V від 27.06.2007 року // Відомості Верховної Ради України. — 09.11.2007. — № 45. — С. 2001. — Ст. 524.*
13. *Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки : схвалено Рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності оформлено Протоколом № 11 від 11.03.2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://sips.gov.ua/ua/normative_acts.html.*

Надійшла до редакції 29.01.2013 року