



ВИЗНАННЯ ВІДСУТНІМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Микола Потоцький,

заступник начальника відділу організації судового захисту прав, ДП «Український інститут промислової власності, кандидат юридичних наук

Постановка проблеми. Традиційно захист права інтелектуальної власності відбувається в судовому порядку, а способом захисту права є припинення дії, що порушує право, чи визнання недійсним права інтелектуальної власності порушника.

Застосування вказаних способів захисту прав зумовлюється специфікою спорів у сфері інтелектуальної власності, котрі часто зводяться до спору про право, в якому дві особи у судовому порядку доводять пріоритет і обсяг свого права та визнають недійсним право опонента.

Результатом такого спору, предметом якого є права інтелектуальної власності, набуття котрих вимагає виконання формальностей (подання заявки, проведення експертизи, видачі охоронного документа), є визнання недійсним охоронного документа на спірний об'єкт права інтелектуальної власності.

Проте активізація господарських відносин у період ремісії економічної кризи спричинила появу спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, набуття яких не вимагає виконання реєстраційних формальностей. Прикладом цього є конфлікти щодо авторських прав, прав на комерційне (фірмове) найменування та прав на торговельну марку. Під час вирішення цих спорів доволі часто опонентами оспорується право, за захистом якого особа звертається до суду.

Водночас у межах позову про визнання недійсним права на торговельну марку, що порушує авторське право чи право на комерційне (фірмове) найменування, встановлення обставин, які свідчать про відсутність того ж авторського права чи права на комерційне (фірмове) найменування, на нашу думку, виходитиме за межі предмета позову.

За таких умов доцільно розглянути такий спосіб захисту прав, як визнання відсутнім права інтелектуальної власності. Наявність зазначеного способу захисту права забезпечує стабільність правового порядку через установлення відповідності пред'явленого позову способу захисту права, а також унеможливорює прийняття та розгляд позову з порушенням положень ст. 19 Конституції України, згідно з якою правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Аналіз останніх публікацій. Варто зазначити, що проблематиці захисту права інтелектуальної власності присвячена значна кількість наукової літератури та дисертаційних сліджень. Однак дослідженню способів захисту й такому способу захисту, як визнання права відсутнім, у національній науковій літературі не приділялося належної уваги.

Постановка завдання. З огляду на зазначене, метою цієї статті є аналіз такого способу захисту прав, як визнання



відсутності прав, на прикладі справ у сфері інтелектуальної власності та розробка пропозицій щодо вдосконалення господарсько-процесуального законодавства, яке регулює відносини захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) визначає, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання права. Також ЦК України визначає, що суд може захистити цивільне право чи інтерес іншим способом, який встановлений договором або законом.

Якщо провести аналогію з Господарським кодексом України (далі — ГК України), а точніше зі нормами ст. 20, що визначають шляхи (способи) захисту прав суб'єктів господарювання, то можна дійти висновку, що, поперше, обидва кодекси містять невичерпний перелік способів захисту порушених прав та інтересів; по-друге, встановлені обома кодексами способи захисту прав та інтересів мають розбіжності. Основна розбіжність, на яку варто вказати з огляду на тему нашого дослідження, міститься у визначенні ГК України такого способу захисту прав і інтересів, як «визнання наявності або відсутності прав» (ч. 2 ст. 20 ГК України)

Потрібно зазначити, що визнання відсутності права як спосіб захисту зазнало критики з боку відомих національних науковців. Так, професор *В. Щербина* не погодився з таким способом і зазначав, що «вимога суб'єкта господарювання щодо визнання за ним права власності в разі її задоволення судом означає відсутність такого права в іншій особі (відповідача). Звертаючись наприклад, до господарського суду з такою вимогою, суб'єкт господарювання (позивач) повинен доказати наявність спірних матеріальних правовідносин і належність спірного права саме йому («активна легітимація»). Натомість важко уявити, як у разі звернення до суду з

вимогою про визнання відсутності права (очевидно, в іншій особі) суб'єкт господарювання легітимує себе як заінтересовану особу, оскільки саме легітимація є процесуальним засобом вираження юридичної заінтересованості» [1, 78].

У виданні «Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України», під редакцією судді Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України *А. Яреми* мова йде про те, що ЦК України передбачає такий спосіб захисту цивільного права, як його визнання. Не передбачається навіть можливість пред'явлення в суді вимоги про визнання відсутності права чи про його втрату (до речі, можливість пред'явлення вимоги про відсутність права передбачена ч. 2 ст. 20 ГК України). Та відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, можливе пред'явлення вимоги про визнання відсутності права, про його припинення, про визнання обов'язків іншої сторони, про зміну прав та обов'язків, про обсяг прав та обов'язків тощо» [2, 12–13].

Відомий російський юрист *О. Сергеев* вважає, що необхідність такого способу захисту, як визнання авторських і суміжних прав, виникає тоді, коли наявність у суб'єкта авторського чи суміжного права піддається сумнівам, коли авторське чи суміжне право оспорується, заперечується або наявна реальна загроза таких дій. Часто невизначеність авторських або суміжних прав призводить до неможливості його використання чи навіть ускладнює таке використання. Наприклад, якщо твір опублікований автором анонімно чи під вигаданим ім'ям, може виникнути необхідність підтвердження в судовому порядку авторства на цей твір, адже без цього неможливо ні передати право на використання твору за договором, ні захистити порушене право на твір. Визнання права авторства власне і є



засобом усунення невизначеності у відносинах суб'єктів, створення умов для реалізації інших прав та засобом запобігання діям третіх осіб, які перешкоджають їх нормальному здійсненню. На думку науковця, визнання права як засіб його захисту власне за суттю може бути реалізовано тільки в юрисдикційному порядку, але не шляхом здійснення позивачем якихось самостійних односторонніх дій. Вимога позивача про визнання права звернена не до відповідача, а до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність у позивача такого права. В більшості випадків вимога про визнання авторського права є необхідною передумовою застосування інших передбачених законом способів захисту. Наприклад, аби стягнути збитки, пов'язані з незаконним використанням твору, позивач повинен довести, що він володіє авторським правом на цей твір [3, 35].

Український науковець *В. Жаров* ще в 2003 році зауважив, що «як засіб судового захисту права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів виступає позов, тобто звернена до суду вимога стосовно відправлення правосуддя, з одного боку, і звернена до відповідача матеріально-правова вимога щодо виконання покладених на нього обов'язків визнання наявності чи відсутності правовідносин, з другого» [4, 28].

Цікаво, що в Російській Федерації, хоча на законодавчому рівні й не закріплена можливість визнавати право відсутнім, судова практика заповнила законодавчу прогалину й передбачила можливість пред'явлення позову про визнання права чи обтяження відсутнім у п. 52 спільної Постанови Пленуму Верховного Суду РФ № 10 і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ «Про деякі питання, які виникають в судовій практиці при розгляді спорів, пов'язаних з захистом права власності та інших речових прав» від 29.03.2010 року № 22.

У названій Постанові говориться про те, що коли запис в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно й угод з ним порушує право позивача, яке не може бути захищене шляхом визнання права чи витребування майна з чужого незаконного володіння (право власності на один і той же об'єкт нерухомості зареєстроване за різними особами, право власності на рухоме майно зареєстровано як на нерухоме майно, іпотека чи інше обтяження припинилось), оспорювання зареєстрованого права чи обтяження може здійснюватися шляхом пред'явлення позову про визнання права чи обтяження відсутнім [5].

Основна особливість позовів про визнання зареєстрованого права відсутнім полягає в тому, що позивач не претендує на право, зареєстроване за відповідачем (відсутній спір про право), але наявність цього права якимось чином порушує права позивача.

Як уже зазначалося вище, в межах позову про визнання недійсним права на торговельну марку, що порушує авторське право чи право на комерційне (фірмове) найменування, встановлення фактів, які свідчать про відсутність того ж авторського права чи права на комерційне (фірмове) найменування, виходитиме за межі предмета позову. Розглянемо декілька прикладів з української судової практики.

Печерський районний суд м. Києва задовольнив позов до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку. Позов обґрунтований тим, що колишній директор позивача, вже будучи звільненим з посади директора, подав заявку на отримання спірного свідоцтва. Оспорювана торговельна марка містить комбінацію літер, яка повністю збігається з назвою позивача та є його комерційним найменуванням, яке з 1999 року використовується на території України для позначення на бланках підприємства при здійсненні листування тощо.



Під час розгляду справи суд установив, що торговельна марка за спірним свідоцтвом не є твором власника свідоцтва, а зареєстроване позначення за спірним свідоцтвом є схожим з відомим фірмовим найменуванням позивача, а тому подання заявником заявки й одержання за цією заявкою спірного свідоцтва України є достатньою підставою для того, щоб у позивача виникло передбачене ч. 1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України право на звернення до суду за захистом права на комерційне найменування [6].

Вищим господарським судом України (далі — ВГС України) було частково задоволено скаргу Державної служби інтелектуальної власності України на рішення Господарського суду Одеської області та постанову Одеського апеляційного господарського суду у справі за позовом громадської організації «Інформація» до ПП «Інформація II» і Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку. Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції позов задовольнив. Судами було встановлено, що позовом громадської організації «Інформація» були затверджені технічні умови «Інформація III». Ці технічні умови є власністю громадської організації «Інформація» та не можуть бути розповсюджені без її дозволу. ПП «Інформація II» є власником свідоцтва на торговельну марку, що становить словесне позначення, яке відтворює назву технічних умов.

Позивач вказував на те, що реєстрація спірної торговельної марки не відповідає умовам надання правової охорони через те, що твір наукового характеру «Інформація III» є відомим в Україні твором науки, а видача свідоцтва на цю марку відбулася внаслідок подання заявки з порушенням авторських прав позивача, який не надав згоду відповідачу на використання частини цього твору.

Апеляційний суд виходив з того, що «Інформація III» як частина твору «ІНФОРМАЦІЯ», що використана в оспорюваному зображенні торговельної марки, може використовуватися самостійно, а отже, розглядається як самостійний твір і охороняється відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права». ВГС України направив справу на новий розгляд у суд першої інстанції та вказав на необхідність встановити: коли саме була оприлюднена частина твору (твір в цілому), щодо котрої позивач звернувся до суду за захистом своїх прав, тобто з якого часу цей об'єкт авторського права став доступним для публіки та які докази про це свідчать; чи слід вважати, що зображення оспорюваної торговельної марки, щодо якої відповідач отримав правову охорону, є продуктом її власної творчості, чи було запозичено ним у якийсь спосіб у інших осіб. І якщо це так, то які саме докази про це свідчать [7].

Наведені приклади судових справ дають підстави констатувати зростання кількості конфліктів прав на об'єкти, правова охорона яких може здійснюватися різними видами права інтелектуальної власності: авторське право, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки.

Судова практика у таких спорах перебуває у процесі формування, а правові позиції судових органів не є однозначними. Процес формування зазначеної судової практики, зумовлюється низкою факторів, серед яких протистояння ЦК та ГК України, незгодженість чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності, відсутність однозначної позиції судових органів щодо підвідомчості спорів у сфері інтелектуальної власності.

За таких умов вважаємо за доцільне звернути увагу наукової спільноти на проблему формування практики в зазначеній категорії справ, адже в природі таких спорів лежить право,



для виникнення та наявності якого закон не передбачає виконання будь-яких формальностей, надаючи правомочній особі найширший спектр можливостей для його доказування.

Водночас захист такого права в порядку позовного провадження не може мати своїм результатом відмову в задоволенні позову на тій підставі, що судом встановлено відсутність права, що захищається. Відмова в задоволенні позову можлива за умови встановлення факту відсутності порушення, оспорення чи невизнання права, тобто права на звернення до суду.

Принагідно варто звернути увагу на необхідність розмежовувати поняття «наявність права», «відсутність права» та «невідповідність об'єкта умовам надання правової охорони».

Відмінність між цими поняттями можна проілюструвати наведеними нижче прикладами.

Статтею 435 ЦК України передбачено, що за відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі чи примірнику твору (презумпція авторства). При цьому авторське право виникає з моменту створення твору. Згідно зі ст. 440 ЦК України, майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором або законом. Крім цього, право може належати особі як на підставі факту створення твору, так і на підставі набуття права шляхом укладення договору.

Отже, у разі звернення до суду за захистом свого авторського права особі на підтвердження наявності у неї авторського права, відповідно до ЦК України, достатньо подати суду оригінал або примірник твору, на якому вона зазначена звичайним способом як автор або договір.

Однак формальна наявність права (наявність доказів, які свідчать про те, що певна особа є автором твору), ще не означає, що об'єкт відповідає умовам надання правової охорони,

тобто певний результат інтелектуальної діяльності є твором. Стосовно об'єктів авторського права такою умовою є наявність творчого характеру.

Певна особа може здійснювати своє авторське право, розпоряджатися ним, доки не буде встановлено, що в цієї особи відсутнє авторське право. Установлення цього можливе шляхом визнання оспорення договору чи встановлення того, що об'єкт не відповідає умовам надання правової охорони. Щодо об'єктів авторського права це можливо через встановлення, що твір не має ознак творчості, а отже, не відповідає умовам надання правової охорони, і, відповідно, в особи, що вважає себе творцем, відсутнє авторське право.

На нашу думку, встановлення обставин невідповідності об'єкта, що захищається, умовам надання правової охорони не тільки виходить за межі предмета позову, але й суперечить способу захисту права.

З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне розглянути можливість використання інструментарію, передбаченого ГК України, а саме: відповідач у спорі про порушення авторського права має право заявити зустрічний позов з вимогою про визнання авторського права відсутнім. У межах розгляду зазначеного спору логічним буде проведення відповідної експертизи, щоби встановити, відповідає чи не відповідає об'єкт умовам надання правової охорони.

Рішення у справі щодо зустрічного позову матиме значення для прийняття рішення за основним позовом про захист авторського права: якщо буде встановлено, що об'єкт не відповідає умовам надання правової охорони, суд матиме підстави для визнання авторського права відсутнім і відмови в задоволенні основної позовної вимоги щодо захисту авторського права.

Висновки. На підставі проведеного дослідження ми дійшли таких висновків:

- 1) ГК України надає можливість захищати право інтелектуальної



власності у спосіб визнання відсутності права. Необхідність такого способу захисту, як визнання відсутності права інтелектуальної власності, виникає під час у спорах, під час яких оспорюється відповідність об'єкта інтелектуальної власності умовам надання правової охорони;

- 2) застосування вказаного способу захисту прав сприятиме утвердженню конституційного принципу,

згідно з яким ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а також забезпеченню дотримання принципу відповідності пред'явлення позову способу захисту права. ♦

Список використаних джерел

1. Щербина В. С. Проблеми захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання (матеріально-правовий та процесуальний аспекти) / В. С. Щербина // *Українське комерційне право*. — 2008. — № 8. — С. 251.
2. *Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України* / під ред. А. Г. Яреми, В. Г. Ротаня. — К. : Реферат, 2005. — 336 с.
3. Сергеев А. П. Авторское право России / А. П. Сергеев. — СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 1994. — 312 с.
4. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист промислової власності : навч. посібник / В. О. Жаров. — К. : Інститут інтелектуальної власності, 2003. — 64 с.
5. Постановление Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» от 29.03.2010 года [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.rg.ru/2010/05/21/prava-dok.html>.
6. Рішення Печерського районного суду м. Києва [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua>.
7. Постанова Вищого господарського суду України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua>.

Надійшла до редакції 23.03.2013 року