

ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СПІЛЬНОСТІ

COMMERCIAL RELATIONS INTELLECTUAL PROPERTY IN PROCEDURAL LEGAL COMMUNITY

Потоцький М.Ю.,

*кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу
організації судового захисту прав Державного підприємства
«Український інститут промислової власності», адвокат*

Стаття присвячена висвітленню господарських правовідносин інтелектуальної власності в процесуальній правовій спільності. Автор детально аналізує відповідні процесуальні норми та пропонує можливі шляхи їх удосконалення, наполягаючи на доцільності застосування системного та уніфікованого підходу до удосконалення захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, господарські правовідносини, процесуальні норми, захист прав.

Статья освещает хозяйственные правоотношения интеллектуальной собственности в процессуальной правовой общности. Автор подробно анализирует соответствующие процессуальные нормы и предлагает возможные пути их совершенствования, настаивая на целесообразности применения системного и унифицированного подхода к совершенствованию защиты прав интеллектуальной собственности в судебном порядке.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, хозяйственные правоотношения, процессуальные нормы, защита прав.

The article is devoted to commercial relations of intellectual property in procedural legal community. The author analyzes in detail the relevant procedural rules, and suggests possible ways to improve them, insisting on the feasibility of a systematic and unified approach to improve protection of intellectual property rights in court.

Key words: intellectual property, business relationship, the rules of protection of rights.

Постановка проблеми. Використання прав інтелектуальної власності з комерційною метою сформувало господарські правовідносини інтелектуальної власності. Гарантією вільного використання прав інтелектуальної власності з комерційною метою стала система захисту прав інтелектуальної власності, сформована відповідними процесуальними нормами. Процесуальні норми, які регулюють відносини захисту прав інтелектуальної власності увійшли до процесуальної правової спільності. Євроінтеграційні процеси обумовлюють необхідність удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, процесуальних норм, що її забезпечують.

Аналіз останніх публікацій. Проблематика відносин захисту інтелектуальної власності досліджувалась такими цивілістами, як О.А. Підпригора, Н.С. Кузнецова, О.В. Кохановська, Р.А. Майданник, О.І. Харитонова, Р.Б. Шишка. Дослідженню господарських правовідносин захисту інтелектуальної власності відповідних процесуальних норм не приділяється належної наукової уваги, тому ми переконані у необхідності продовження дослідження порушеної проблематики у господарсько-правовому ракурсі.

Постановка завдання. Метою статті є ініціювання комплексного дослідження господарських правовідносин інтелектуальної власності в процесуальній правовій спільності як одній з основних підсистем права, надання рекомендацій щодо удосконалення господарсько-правового захисту інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Процесуальне право являє собою сукупність право-

вих норм, що визначають процедуру (процес) реалізації норм матеріального права в різних формах правової діяльності уповноважених органів і посадових осіб [1, с. 357].

Основними міжнародними актами, які визначають стандарти захисту прав інтелектуальної власності, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) та Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода про асоціацію).

Угодою ТРІПС встановлені норми, що погоджені країнами-членами СОТ як мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності. Всі країни-члени СОТ, а також ті країни, які хотіли б стати її членами в майбутньому, повинні дотримуватися цих норм.

Особливе значення в сучасних умовах має Угода про асоціацію, глава 9 якої присвячена питанням інтелектуальної власності. Основною метою цієї глави є спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін.

Угодою про асоціацію встановлюються стандарти щодо охорони прав інтелектуальної власності, яких мають дотримуватися Сторони. Аналіз Угоди про асоціацію дозволяє дійти висновку про те, що усі заходи з удосконалення національної системи правової охорони інтелектуальної власності спрямовані саме на створення комфортних умов для комерційного використання прав інтелектуальної власності, недопущення зловживань правами, недобросовісних дій.

На нашу думку, стримуючим фактором від зловживання правами та від вчинення недобросовісних дій із використанням прав інтелектуальної власності можуть бути законодавчі положення про відповідальність осіб за такі дії. На жаль, нині в Україні не передбачена відповідальність осіб за недобросовісне набуття та використання прав інтелектуальної власності.

Вважаємо за доцільне запропонувати наступне законодавче положення: у разі визнання охоронного документу недійсним судом буде встановлено, що при поданні заявки та/або використанні прав власник цього документу діяв недобросовісно, його діями було завдано шкоду іншим особам, суд може постановити рішення про відшкодування цією особою збитків або стягнення з нього доходу, отриманого внаслідок таких дій, або виплату компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або стягнення доходу. До розміру збитків має бути включено судові витрати та витрати на допомогу адвоката.

Слід зазначити, що питання підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності, удосконалення процесуальних кодексів та приведення їх у відповідність до вимог Угоди ТРІПС та Угоди про асоціацію є вкрай нагальним.

Зрозуміло, що створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності забезпечило б побудову ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності. Однак на сьогоднішньому етапі вирішення цього питання не вбачається можливим, оскільки передбачає значні фінансові затрати.

Тому є доцільним та не потребує витрат з державного бюджету внесення змін до процесуальних кодексів, спрямованих на забезпечення уніфікованого підходу до процесу вирішення спорів у цій сфері. Зазначене позитивно вплине на рівень захисту прав інтелектуальної власності.

Розпочнемо з господарської юрисдикції, основною проблемою якої є підвідомчість спорів у сфері інтелектуальної власності. Постанова Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 говорить, що господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обороті 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, не належать до числа публічно-правових спорів. Однак спір, в основі якого лежить конфлікт приватних прав, такий пункт не вирішує [2].

Задля вирішення проблеми підвідомчості справ ми пропонуємо доповнити статтю 12 ГПК України «Справи, підвідомчі господарським судам» пунктом про те, що господарським судам підвідомчі справи у

спорах про право інтелектуальної власності, сторонами у якому виступають юридичні особи або фізичні особи-підприємці.

Наступною проблемою вирішення спорів у порядку господарського судочинства є незалучення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ), чи власника прав інтелектуальної власності у якості відповідачів у справах про визнання недійсним охоронних документів.

Відповідно до Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися ДСІВ як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві ДСІВ не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК разом з відповідним правовласником [2].

З'являються випадки, коли такі особи не залучаються до участі у справі. Тому вважаємо за доцільне доповнити статтю 21 ГПК України «Сторони в судовому процесі» частиною четвертою наступного змісту: «Відповідачами у справі про визнання недійсними прав інтелектуальної власності є власник прав інтелектуальної власності та Державна служба інтелектуальної власності України».

Наступною проблемою зазначеної категорії справ є розподіл судових витрат. Так, стаття 49 ГПК України говорить, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору [3].

Варто нагадати, що передбачена чинним законодавством процедура видачі охоронного документу на об'єкт права інтелектуальної власності відводить ДСІВ суто технічну роль, за якої остання лише приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) охоронного документу на підставі висновку експертизи, проведеної ДП «Український інститут промислової власності». Отже, покладення на ДСІВ судових витрат суперечить положенням ГПК України.

Необхідно пам'ятати, що спеціальним законодавством про охорону прав на промислові зразки та корисні моделі передбачено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Тому з метою реалізації положення про відповідальність заявника, який отримує патенти під його відповідальність, без гарантії чинності прав, а також з метою забезпечення виховної функції для осіб, які зареєстрували права з недобросовісною метою, варто доповнити статтю 49 ГПК України положенням: «Стягнення судових витрат здійснюється з особи, чії права інтелектуальної власності визнано недійсними або достроково припинені».

Наступною важливою проблемою є підсудність спору щодо порушення прав інтелектуальної влас-

ності в Інтернеті. Згідно з Постановою Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає ДСІВ, то справа в будь-якому разі відповідно до частини п'ятої статті 16 ГПК України підлягає розгляду Господарським судом міста Києва, оскільки названа Державна служба є центральним органом виконавчої влади [2].

З метою вирішення проблеми підсудності спору щодо порушення прав інтелектуальної власності в Інтернеті, а також спрощення процедури захисту прав інтелектуальної власності вважаємо за необхідне доповнити статтю 16 ГПК України «Виключна підсудність справ» частиною про те, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет розглядаються Господарським судом міста Києва.

З метою забезпечення єдиних порядків захисту прав інтелектуальної власності у судах різної юрисдикції, до створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності України, вважаємо за доцільне відповідні зміни слід внести і в Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України). Так як ми вже визначились з компетенцією господарських судів в спорах про право інтелектуальної власності, варто гармонізувати і цивільне процесуальне законодавство.

Зокрема, статтю 15 ЦПК України «Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ» доповнити пунктом: «Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи у спорах про право інтелектуальної власності, стороною у якому виступає фізична особа». Таке доповнення вирішить спір, в основі якого лежить приватний інтерес, вирішить проблему підвідомчості спору щодо порушення права інтелектуальної власності в судах загальної юрисдикції, а також посприє спрощенню процедури захисту прав інтелектуальної власності, як того вимагає угода ТРІПС та Угода про асоціацію.

З метою недопущення недобросовісних дій позивачів-фізичних осіб, які полягають в незалученні власника прав або ДСІВ до спору про визнання недійсними прав інтелектуальної власності, вважаємо за необхідне доповнити статтю 30 ЦПК України «Сторони» частиною третьою наступного змісту: «Відповідачами у справі про визнання недійсними прав інтелектуальної власності є власник прав інтелектуальної власності та Державна служба інтелектуальної власності України».

Зразу два доповнення варто внести в статтю 114 ЦПК України щодо виключної підсудності. Вище ми вже зазначали, що наразі створення спеціального суду з інтелектуальної власності в Україні не вбачається можливим, тому доцільним є положення про те, що спори про визнання недійсними прав інтелектуальної власності розглядаються судом, за місцезнаходженням ДСІВ.

Продовжуючи гармонізувати процесуальне законодавство, варто внести зміни і у порядок розподілу судових витрат між сторонами – це стаття 88 ЦПК

України. Цю статтю пропонуємо доповнити пунктом про те, що стягнення судових витрат здійснюється з особи чий права інтелектуальної власності визнані недійсними або достроково припинені. Як уже зазначалося, ці зміни забезпечать виховну функцію для осіб які зареєстрували права з недобросовісною метою.

Далі розглянемо норми Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) та проблеми захисту прав інтелектуальної власності у судах адміністративної юрисдикції.

Науковцями багато сказано про проблему розмежування адміністративної і господарської юрисдикції в справах про права інтелектуальної власності. Ця дискусія точиться вже не один рік, однак практичного вираження дискусія не набуває – реальних кроків для розмежування юрисдикцій не зроблено.

Нижче наводимо основний, на нашу думку, аргумент, який свідчить про безперспективність правової позиції щодо доцільності віднесення до компетенції судів адміністративної юрисдикції справ про визнання недійсними охоронних документів.

ДСІВ організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них. Тобто відповідно до спеціальних законів ДСІВ здійснює лише технічну функцію щодо прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) охоронного документу, на підставі висновку про відповідність чи не відповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони. Експертизу проводить заклад експертизи – державне підприємство «Український інститут промислової власності» (ДП «УІПВ»).

Тому є очевидною необґрунтованість судових рішень про скасування рішень ДСІВ про видачу охоронного документу на об'єкт як незаконних у разі виявлення невідповідності цього об'єкта умовам надання правової охорони, оскільки ДСІВ під час прийняття рішення про видачу охоронного документу не було порушено жодної норми законодавства.

З метою вирішення окресленої проблеми пропонуємо частину другу статті 17 КАС України «Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ» доповнити пунктом 7 наступного змісту: «Юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори заявників (фізичних і юридичних осіб) з Державною службою інтелектуальної власності України щодо оскарження її рішень – правових актів індивідуальної дії, дій чи бездіяльності».

Крім того, вважаємо за доцільне статтю 50 КАС України «Сторони» доповнити частиною наступного змісту: у спорах про оскарження рішень щодо набуття права інтелектуальної власності третіми особами на стороні відповідача має залучатися уповноважений Державною службою інтелектуальної власності України державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Задля забезпечення прав третіх осіб в спорах про відмову в наданні правової охорони знакам для товарів і послуг з підстав їх схожості до ступеня змішування зі знаками інших осіб варто доповнити статтю 53 КАС України «Треті особи» наступним положен-

ням: «Третіми особами на стороні відповідача має залучатися особа, права інтелектуальної власності якої можуть бути порушені у наслідок прийняття рішення у справі за позовом про оскарження рішень щодо набуття права інтелектуальної власності».

В частині судових витрат КАС України теж слід доповнити новим положенням. В зв'язку з тим, що ми пропонуємо у спорах про оскарження рішень щодо набуття права інтелектуальної власності третіми особами на стороні відповідача залучати уповноважений ДСІВ державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок – ДП «УІПВ».

Стаття 94 КАС України «розподіл судових витрат» говорить, якщо судові рішення ухвалені на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа) [4].

Вважаємо за доцільне пункт перший статті 94 КАС України доповнити підпунктом наступного змісту – стягнення судових витрат здійснюється з третьої особи (уповноваженого державного закладу для розгляду і проведення експертизи заявок) у разі скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо набуття права інтелектуальної власності.

Також необхідно доповнити статтю 19 КАС України «Територіальна підсудність адміністративних справ» новим положенням про те, що адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії Державної служби інтелектуальної власності України щодо прав інтелектуальної власності розглядаються Окружним адміністративним судом міста Києва.

Підсумовуючи зазначене вище, ми прийшли до наступних висновків: господарські правовідносини у процесуальній правовій спільності являють собою відносини щодо захисту прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання, вони врегульовані спеціальними процесуальними нормами, які складають процесуальну правову спільність.

Угода ТРІПС та Угода про асоціацію вимагають негайного підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності задля забезпечення сприятливих можливостей створення об'єктів права інтелектуальної власності та вільного використання прав на ці об'єкти у підприємстві.

Ураховуючи те, що створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності України в сучасних умовах неможливе, оскільки передбачає значні фінансові витрати, вважаємо за доцільне здійснити системне удосконалення положень процесуальних кодексів, забезпечити уніфікацію підходів до розгляду відповідних справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / Пер. з рос. – Харків : Консум, 2004. – 656 с.
2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 № 12 // Пленум ВГСУ // Вісник господарського судочинства 2012 р. – № 6. – с. 57.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992, № 6. – ст. 56.
4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005, № 35-36, № 37. – ст. 446.
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його Державами-членами, з іншої [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://comeuroint.rada.gov.ua/komevrouint/doccatalog/document?id=56219>.