

## Роль забезпечення позову: огляд судової практики

Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ,

заступник начальника відділу організації захисту прав  
та розгляду звернень громадян УКРПАТЕНТ,  
м. Київ

**У** статті розглянуто останню судову практику розгляду справ у сфері захисту прав інтелектуальної власності, у яких суд застосовував таку процесуальну дію як забезпечення позову не лише як гарантію виконання майбутнього судового рішення в разі задоволення позовних вимог, але й як засіб зупинення ймовірного порушення прав позивача на відповідні об'єкти інтелектуальної власності, за захистом яких він звернувся до суду з позовом.

Слід нагадати, що забезпечення позову спрямоване перш за все проти несумлінних дій відповідача, який за час розгляду справи може приховати майно, продати, знищити чи знецінити його тощо. Зазвичай, підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника, що нежиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

При цьому, види заходів до забезпечення позову мають бути завжди співрозмірними та адекватними обсягу заявлених позовних вимог, тобто сторона, яка заявляє про вжиття тих чи інших заходів повинна довести наявність зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судо-

вого рішення в разі задоволення позову. Разом з тим, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Застосування забезпечення позову передбачено у всіх юрисдикціях — цивільній, господарській та адміністративній. При цьому, в господарській юрисдикції забезпечення позову здійснюється за письмовою заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи суду (стаття 66 ГПК), проте в цивільній юрисдикції — лише за заявою осіб, які беруть участь у справі (стаття 151 ЦПК), в адміністративній — лише за клопотанням позивача (стаття 117 КАСУ).

Допільно зауважити, що в господарській юрисдикції, на відміну від цивільної та адміністративної, є ще така процесуальна дія як вжиття запобіжних заходів (статті 43-1 — 43-10 ГПК України) до подання позову.

В цивільній юрисдикції також є така можливість подати аналогічну заяву до подання позову, проте в ЦПК України вона має назву — забезпечення позову, і застосовується лише у справах про порушення прав інтелектуальної власності (частина 4 статті 151 ЦПК України).

Отже, вжиття запобіжних заходів в цивільному процесі має здійснюватися

для попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення.

Водночас з огляду на відсутність у ГПК будь-яких обмежень щодо можливості вжиття запобіжних заходів виключно у правовідносинах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, таке вжиття можливе і в інших правовідносинах, на які поширюються повноваження господарських судів.

Відмінністю між вжиттям запобіжних заходів та забезпеченням позову в господарському процесі є, насамперед, момент подачі заяви про такі заходи, а саме:

— заява про вжиття запобіжних заходів подається лише до подання позову (позов подається протягом 5 днів з дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів), заява про вжиття заходів до забезпечення позову подається або разом з позовом, або після подання позову — в будь-якій стадії провадження по справі).

Крім того, є також різниця в таких факторах, як:

— сторони — заявники таких заходів (в запобіжних заходах — заінтересовані особи, які побоюються щодо утруднення подачі доказів; в забезпеченні позову — сторона, прокурор або суд);

— підстави подання заяви (в запобіжних заходах — побоювання, що подача потрібних доказів згодом стане неможливою або утрудненою; в забезпеченні позову — невжиття заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду);

— суди, що розглядають відповідні заяви (в запобіжних заходах — суд в районі діяльності якого знаходяться відповідні докази приміщення і майно; в забезпеченні позову — суд відповідно до територіальної та виключної підсудності);

— види заходів (запобіжні заходи — зазвичай передбачають витребування доказів; забезпечення позову — зазвичай передбачає заборону вчинення дій).

Подання заяви (клопотання) про

забезпечення позову допускається на будь-якій стадії судового розгляду справи, навіть на стадіях апеляційного і касаційного перегляду і перегляду за нововиявленими обставинами, а також на стадії виконання рішення.

Але зазвичай сторони подають заяви про вжиття заходів забезпечення позову при розгляді справи в судах першої інстанції: такі заяви подаються або разом з позовною заявою, або вже після відкриття судом провадження по справі.

Сторони судового процесу при обґрунтуванні мотивів заяви про забезпечення позову керуються не лише приписами процесуальних кодексів, але й відповідними постановами Пленумів Верховного Суду України та Вишого господарського суду України, зокрема:

— в цивільній юрисдикції — постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 р. «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову»;

— в господарській юрисдикції — постанова Пленуму Вишого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову».

Звичайно, у такій категорії справ як захист прав інтелектуальної власності (визнання недійсними охоронних документів (свідоцтв/патентів) на об'єкти інтелектуальної власності; припинення порушення прав інтелектуальної власності) сторони також використовують такий процесуальний механізм як забезпечення позову.

Так, серед видів забезпечення позовів при розгляді такої категорії справ у судовій практиці найчастіше застосовуються наступні:

— заборона відповідачеві — власнику спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання

об'єкта інтелектуальної власності, а також відмовлятися повністю або частково від свідоцтва/патенту;

– заборона Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судові рішення, навіть можливості зміни підсудності справи, а відтак – утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Слід зупинитися на досить нових видах забезпечення позову в судовій практиці, які були заявлені сторонами таких категорій спорів і були задоволені судами України. Мова йде про забезпечення позову не лише як гарантії виконання судового рішення, але й як засіб запобігання порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон України.

Аналіз судової практики свідчить про застосування судами нових підходів до вжиття заходів забезпечення позову щодо митних органів України. Так, судами були задоволені заяви сторін про наступні види забезпечення:

– про заборону Державній фіскальній службі України та її територіальним підрозділам здійснювати митне оформлення товарів, зображення яких наведено у патентах України на промислові зразки;

– про заборону Державній фіскальній службі України включати до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності будь-які заборони щодо знака для товарів та послуг за свідоцтвом України, до вирішення спору по суті.

Зупинимося на деяких судових справах, в яких судами були прийняті ухвали про забезпечення позову щодо заборони Державній фіскальній службі України

здійснювати певні заходи.

### Приклад 1

У Господарському суді м. Києва слухалась справа № 910/25960/14 за позовом ТОВ «\_\_\_» до Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) та ТОВ «\_\_\_» (Відповідач 2) про визнання недійсними патентів на промислові зразки №№ \_\_\_ та припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на промислові зразки за патентами №№ \_\_\_.

Разом із позовною заявою, Позивачем подано заяву про забезпечення позову у справі, у якій позивач просив вжити ряд заходів забезпечення позову. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2014 у справі №910/25960/14 клопотання Позивача про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково, зобов'язано вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

– заборонено ТОВ «\_\_\_» (Відповідачу-2) передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на зареєстровані патенти України №№ \_\_\_ на промислові зразки «Шини для коліс транспортних засобів»;

– заборонено ДСІВ вносити зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно вищезазначених патентів та здійснювати офіційні публікації стосовно таких змін;

– заборонено Державній фіскальній службі України та її територіальним підрозділам здійснювати митне оформлення шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України №№ \_\_\_.

При цьому, суд першої інстанції, задовольняючи забезпечення позову щодо заборони Державній фіскальній службі України та її територіальним підрозділам здійснювати митне оформлення шин, виходив з наступного.

По-перше, відповідно до ст.ст. 424, 464 Цивільного кодексу України патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за

своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок, а також виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразку.

Згідно з частиною другою статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

При цьому, Митний кодекс України у ч.ч. 2, 5 ст. 398 передбачає, що правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, митні органи на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

Крім того, ч. 3 ст. 398 Митного кодексу України передбачено, що порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації

та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Згідно з п. 2.1 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 648, ведення митного реєстру здійснює структурний підрозділ Держмитслужби України, до функцій якого належить сприяння захисту прав інтелектуальної власності (далі — спеціалізований підрозділ).

Відповідно до п.п. 18 п. 4 Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236, Державна фіскальна служба України відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів до захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

Наступне, враховуючи, що предметом розгляду справи № 910/25960/14 є також вимога позивача про припинення порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки, які охороняються патентами №№\_\_\_, у випадку задоволення судом позовних вимог про визнання недійсними повністю спірних промислових зразків за патентами України №№\_\_\_, з моменту визнання недійсними зазначених охоронних документів використання цих промислових зразків буде порушувати права власника патентів України №№\_\_\_.

А відтак, виконання рішення суду буде утруднено, оскільки фактично унеможливиться припинення використання належних позивачу патентів, виконання потребуватиме вчинення додаткових дій стосовно невизначеного кола інших осіб (покупців), які до того ж вправі будуть посилатися на те, що вони правомірно

придбали товар (шини до коліс транспортних засобів) і можуть здійснювати його подальший продаж, та залучення їх до участі у справі чи порушення стосовно таких осіб окремих проваджень. Отже, необхідним буде докласти значних зусиль та витрат для вилучення з цивільного обігу товарів, реалізованих з порушенням прав позивача та знищення таких контрафактних товарів, що, в свою чергу, свідчить про суттєве утруднення виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог.

Таким чином, адекватним заходом до забезпечення даного позову буде покладення на митні органи заборони здійснювати митне оформлення шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України на промисловій зразки.

Саме з таких підстав місцевим господарським судом обґрунтовано покладено на митні органи заборону здійснювати митне оформлення шин до коліс транспортних засобів, зображення яких наведено у патентах України №№ \_\_\_\_

– Зазначена ухвала була переглянута в порядку апеляційного та касаційного провадження та залишена в силі, оскільки суди апеляційної та касаційної інстанції погодилися з висновками місцевого господарського суду.

Такого ж висновку дійшов Вищий господарський суд України у Постанові від 26.08.2014р. у справі №910/10512/14.

## Приклад 2

Наразі в Господарському суді м. Києва слухається справа № 910/29267/15 за позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва України № \_\_\_\_ на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги у даній справі мотивовані тим, що знак за свідоцтвом України № \_\_\_\_, не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Позивач обґрунтовує своє порушене право серед іншого і тим, що він є влас-

ником патенту України на винахід № \_\_\_\_.

Позивач зазначає, що знак, який охороняється оскаржуванним свідоцтвом, є загальноновживаним терміном, оскільки є діючою (активною) речовиною, яка використовується Позивачем та охороняється відповідно до змісту формули винаходу за патентом, власником якого є Позивач.

Разом із позовною заявою, Позивачем подано заяву про забезпечення позову у справі, у якій позивач просив вжити ряд заходів забезпечення позову. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2015 у справі № 910/29267/15 клопотання Позивача про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, зобов'язано вжити низку заходів забезпечення позову, зокрема й щодо митних органів України:

– заборонити Державній фіскальній службі України включати до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності будь-які заборони щодо знаку для товарів та послуг «\_\_» за Свідоцтвом України № \_\_, до вирішення спору по суті.

При цьому, суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи забезпечення позову щодо заборони Державній фіскальній службі України включати до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності будь-які заборони щодо знаку для товарів та послуг «\_\_» за Свідоцтвом України, виходили з наступного.

По-перше, згідно п. 2 вищезазначеної постанови Пленуму Вишого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 забезпечення позову визначено і як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.

По-друге, згідно абз. 3 п. 3 цієї ж постанови Пленуму адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка

такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

По-третє, обґрунтовуючи подану заяву про вжиття заходів до забезпечення позову в цій частині, Позивач стверджує, що у випадку внесення спірного знака до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, будуть порушені права Позивача на вільне використання позначення «\_\_\_\_\_», як загальноживаного терміну, на вільне використання відповідних товарів, митне оформлення яких призупиниться, оскільки «\_\_\_\_\_» є діючою (активною) речовиною, яка використовується позивачем в засобах.

Тобто, у разі невжиття таких заходів, на думку Позивача, існує очевидна небезпека заподіяння школи правам, свободам, інтересам позивача до прийняття рішення у справі та для їх відновлення потрібно буде докласти значних зусиль та витрат.

Суди першої та апеляційної інстанції враховували наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування обраного виду забезпечення позову, підтвержені доказами, що містяться

в матеріалах справи, доданими до клопотання про забезпечення позову, у тому числі копію листа Державної фіскальної служби України, в якому зазначено, що «на даний час в Державній фіскальній службі України розглядається заява про сприяння захисту майнових прав та включення до митного реєстру знака для товарів та послуг «\_\_\_\_\_», що охороняється за свідоцтвом України № \_\_\_\_\_».

Піддаючи аналізу вищевикладене, суди погодились з тим, що вжиття заходів до забезпечення позову у вигляді заборони Державній фіскальній службі України вчиняти вказані дії є розумними, обґрунтованими та адекватними заявленим позовним вимогам та забезпечують збалансованість інтересів сторін, оскільки такий захід забезпечення позову не перешкоджає діяльності Відповідача-2, а спрямований саме на зупинення ймовірного порушення прав позивача на відповідні об'єкти інтелектуальної власності, за захистом яких він звернувся до суду з позовом.

Вищий господарський суд України 22.03.2016 переглянув ухвалу суду першої та постанову апеляційної інстанцій в порядку касаційного провадження та залишив їх без змін, погодившись з висновками попередніх судових інстанцій по справі № 910/29267/15.

**A.**