

## **Вищий суд з питань інтелектуальної власності: підвищення стандартів захисту права інтелектуальної власності**

**Микола ПОТОЦЬКИЙ,**

д-р юрид. наук, адвокат,  
м. Київ

**У**казом Президента України від 29.09.2017 № 299/2017 в Україні утворено Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Сфера інтелектуальної власності (ІВ) очікувала створення цього спеціалізованого судового органу принаймні з 2001 року, коли Президент України доручив Кабінету Міністрів України вивчити питання щодо створення спеціалізованого патентного суду.

Судова реформа, ініційована у 2016 році, матеріалізувала ці очікування в Закон України «Про судоустрій і статус суддів», частина друга статті 31 якого встановлює, що вищими спеціалізованими судами, зокрема, є Вищий суд з питань інтелектуальної власності (ІР-суд).

Створення такого спеціалізованого суду покликано вирішити низку проблем, які тривалий час стримували розвиток відносин ІВ та підвищення стандартів захисту цих прав в Україні. Розглянемо детальніше основні проблеми, вирішення яких пов'язане зі створенням цього суду.

У першу чергу, створення ІР-суду вирішить проблему конфлікту юрисдикцій у спорах у цій сфері. Відомо, що спори про право ІВ тривалий час розглядалися судами адміністративної, господарської та цивільної юрисдикцій. Зазначене мало наслідком порушення принципу правової визначеності щодо органу, компетентного вирішувати такі

спори, а також унеможливило забезпечення формування єдності судової практики у цій сфері. Частина друга статті 20 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) достатньо точно деталізувала види спорів, які підвідомчі ІР-суду, та встановила, що цей суд розглядає:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав ІВ, у тому числі щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав ІВ, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення дії патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, у тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами ІВ, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо:

неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

На нашу думку, по-перше, до спорів, які підвідомчі ІР-суду, також варто було б віднести спори про адміністративні правопорушення, податкові, митні, трудові, та кримінальні спори. Розгляд таких справ судами, які не спеціалізуються на питаннях спорів у сфері ІВ, несе ризики установаження преюдиціальних фактів, які у майбутньому можуть бути використані в інших спорах. Наприклад, встановлення права попереднього користування у справах про оскарження дій Державної фіскальної служби України під час митного оформлення товарів тощо.

По-друге, створення ІР-суду сприятиме вирішенню проблеми строків розгляду відповідної категорії спорів. Угода про торговельні аспекти прав ІВ (стаття 41), а також Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (стаття 230) (Угода про асоціацію) містять положення про те, що процедури захисту не мають спричиняти необґрунтовані строки, містити безпідставні часові обмеження або невинуваті затримки. Тож очікується, що спеціалізований суд, який фокусуватиме свою увагу виключно на одній категорії спорів, а також, який матиме належне кадрове забезпечення, зможе суттєво скоротити строки розгляду відповідних справ.

По-третє, створення ІР-суду сприятиме вирішенню проблеми кадрового забезпечення (особливо щодо регіональних судів). Створення спеціалізованого суду, судді якого володітимуть спеціальними знаннями (матимуть спеціальну освіту, а також досвід практичної діяль-

ності у якості адвокатів та/бо патентних повірених) має наслідком підвищення рівня захисту прав. Стаття 33 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» наділяє правом бути суддею ІР-суду особу, яка, зокрема, має досвід професійної діяльності представника у справах ІВ (патентного повіреного) щонайменше п'ять років, та/або має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав ІВ щонайменше п'ять років. На нашу думку, правом бути суддею ІР-суду необґрунтовано не наділено судових експертів, які мають кваліфікацію з відповідної спеціальності. Створення ІР-суду, передусім, обумовлено специфікою відносин у сфері ІВ, яка полягає у міжгалузевій правовій природі відносин (відносини регулюються нормами цивільного, господарського, трудового, митного, податкового, адміністративного права тощо), а також у тому, що вирішення правових питань у сфері ІВ неможливе без застосування спеціальних знань у інших галузях знань, ніж право (наука, техніка, мистецтво). Саме цими спеціальними знаннями і володіють судові експерти, які мали б отримати від законодавця право бути суддею ІР-суду.

По-четверте, створення ІР-суду сприятиме вирішенню проблеми врахування специфіки правовідносин у сфері ІВ до застосування способів захисту у цій сфері. Ця проблема певною мірою вирішена у новому ГПК України, який насамперед зосереджує увагу суду на тому, що завданням господарського судочинства є вирішення судом спорів, з метою ефективного захисту порушених прав. Причому фокус на ефективному захисті порушених прав тримається ГПК України як у питанні способів судового захисту (у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи, може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить

закону (стаття 2), так і у питанні забезпечення позову (позов забезпечується також іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними цим кодексом (стаття 137).

Відтак, новий ГПК України відобразив підхід до застосування способів захисту прав, передбачений статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Зазначені положення мають важливе значення для системи захисту права ІВ, у першу чергу через те, що, на жаль, ГПК України поки що не містить положень щодо захисту прав, передбачених Угодою про асоціацію. Не зупиняючись детально на цих положеннях, звернемо увагу лише на те, що вони стосуються: розширення кола осіб, які мають право на звернення до суду; подання превентивних позовів; витребування доказів у справах про порушення прав ІВ (банківські, фінансові, комерційні документи); право на інформацію у справах про порушення прав ІВ; уточнення запобіжних заходів та заходів забезпечення позову; передбачення виправних заходів, уточнення заходів щодо публікацій.

Отже, на наше переконання, завдяки положенню про ефективний спосіб захисту прав, що не суперечить закону, суд зможе застосувати інструменти захисту прав, передбачені Угодою про асоціацію, яка наразі, ще не імплементована до процесуального законодавства.

Аналізуючи роль та вплив ІР-суду на сферу ІВ, маємо відзначити, що поряд з очевидними перевагами, створення такого суду несе і певні виклики, вирішення яких зміцнить систему захисту прав ІВ.

**Виклик доступу до правосуддя:** суд буде розташовуватися у місті Києві, відтак постає питання доступу до правосуддя. Оскільки ІР-суд розташований у місті

Києві, відчутними будуть ускладнення щодо реалізації права на захист у такій категорії спорів, як порушення прав ІВ, підсудність розгляду якої з місця вчинення правопорушення переноситься до ІР-суду. Сподіваємось, що цей виклик буде подолано шляхом проведення судових засідань у режимі відеоконференцій. ГПК України передбачає застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка відповідно до закону забезпечуватиме обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

**Виклик щодо забезпечення права на апеляційний перегляд справи та на касаційне оскарження судового рішення.** ІР-суд, як вищий спеціалізований суд, розглядатиме справи як суд першої інстанції. У рамках цього суду діятиме Апеляційна палата, а касаційне оскарження забезпечуватиметься палатою з питань інтелектуальної власності у межах Касаційного господарського суду Верховного Суду. Відтак, окремими фахівцями висловлюється думка про наявність ризику упередженості у розгляді відповідної категорії справ суддями, які працюватимуть в єдиному суді. Проте, на нашу думку, такий ризик нівелюється фаховим складом суду, який буде сформовано завдяки прозорим принципам конкурсу, а також вимогам, які висуваються до відповідних кандидатів.

Аналізуючи аспекти впливу створення та діяльності ІР-суду на систему захисту прав ІВ, варто приділити увагу питанню участі Установи у якості відповідача у спорах про право інтелектуальної власності. Не завадило б зазначити, що основним традиційними аргументом на користь участі Установи у цій категорії спорів у якості відповідача є те, що спірні права ІВ виникають саме внаслідок

док прийняття Установою відповідного рішення. Установа, рішення якої оскаржуватимуться, має брати участь у справі. Водночас не можна не зважати на те, що часто Установа залучалась до справи для вирішення проблем підсудності.

Розглянемо детальніше питання участі Установи у якості відповідача у спорах про право інтелектуальної власності. Насамперед залучення Установи до цієї категорії справ пов'язано зі способом захисту прав. Стаття 20 ГК України передбачає такий спосіб захисту прав, як визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання. Стаття 16 ЦК України містить такий спосіб захисту прав, як визнання незаконними рішення органу державної влади. Відтак, залучення особи в якості відповідача, акт якої оскаржується, є адекватною мірою, оскільки будь-яка особа має право на захист своїх прав та інтересів.

Важливим аргументом на користь участі Установи у такій категорії справ було забезпечення спеціалізації суддів, які розглядали ці спори. Саме завдяки залученню Установи у якості відповідача сформувалась природна спеціалізація та фаховий судовий корпус суддів цивільної та господарської юрисдикції міста Києва.

Наступним аргументом на користь участі Установи у такій категорії справ було визначення суду у спорі з іноземними елементами. Закон України «Про міжнародне приватне право» відносить до виключної підсудності судам України, якщо спір з іноземним елементом пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні. Отже, залучення у якості відповідача Установи забезпечувало правову визначеність у питанні, принаймні територіальної підсудності в Україні, справ з іноземним елементом.

Участь Установи у такій категорії

справ також була гарантією актуальної інформації про правовий статус об'єкта права інтелектуальної власності, права на який є предметом спору: власник, чинність (повна або часткова), недопущення неконтрольованого розширення суб'єктного складу завдяки практиці забезпечення позовів.

На користь участі Установи у такій категорії справ свідчить також те, що саме завдяки залученню Установи у якості відповідача у справі та зобов'язання її вчинити певні дії (внести відомості до Реєстру та опублікувати ці відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність») забезпечувались гарантії невідворотності виконання судового рішення.

Із створенням ІР-суду питання участі Установи у спорах у якості відповідача актуалізується. Оскільки вирішено ключові проблеми, які обумовлювали необхідність залучення Установи у якості відповідача: територіальна підсудність, підсудність справ з іноземним елементом, спеціалізація суддів. Тож, наразі вирішуючи питання про доцільність залучення Установи у якості відповідача у справі, варто зважати на аргументи щодо гарантій актуальної інформації про правовий статус об'єкта права інтелектуальної власності та гарантії невідворотності виконання рішення суду щодо охоронного документа.

Питання виконання рішення суду щодо охоронного документа у справі, в якій не було залучено Установу, яка прийняла рішення про видачу такого документа, завжди буде невизначене. Навіть не стільки через той факт, що у рішенні суду не має обов'язку внести відомості до Реєстру та опублікувати їх, скільки через те, що Установа з об'єктивних причин може не погодитися із рішенням, яким визнано недійсним / незаконним прийнятий нею акт.

Відтак, отримавши рішення та скерувавши його до виконання до Установи, існує обґрунтований ризик не лише отримати відмову у внесенні відомостей до Реєстру, але й отримати апеляційну

Вищий суд з питань ІВ: підвищення стандартів захисту права ІВ

скаргу на рішення, яке стосується прав та обов'язків відповідного суб'єкта.

Отже, вирішуючи питання, чи

потрібно залучати Установу до такого спору, варто зважати на право Установи оскаржити майбутнє рішення як таке,

**A.**