



## ДЕЩО ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНΙΚАЮТЬ ІЗ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Олена Штефан,**  
*завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ  
інтелектуальної власності АПРН України, кандидат  
юридичних наук, доцент*

За останні роки стрімкий розвиток технічного прогресу не міг не позначитись на удосконаленні існуючих та виникненні нових механізмів порушення прав суб'єктів інтелектуальної власності. Так, раніше від порушень своїх особистих немайнових та майнових прав, перш за все, страждали автори літературних творів і творів науки, коли вчинялись незаконні дії щодо використання їх творів. Поява нових носіїв CD, DVD та інших електронних засобів розміщення інформації здійснила, з одного боку, вплив на процес створення, поширення та використання результатів інтелектуальної праці, а з іншого — стала поштовхом для нових методів незаконного її використання. Таке незаконне використання результатів творчої праці у фаховій юридичній літературі, а також у нормативно-правових актах називають “піратством” та “контрафактом”. В той же час, іншою стороною порушень прав інтелектуальної власності є розробка ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності, які в свою чергу є пріоритетним напрямком розвитку та удосконалення будь-якої правової системи та діяльності міжнародних організацій у сфері інтелектуальної власності. Головним чинником у розробці дієвих механізмів захисту

прав інтелектуальної власності є додержання балансу приватних і публічних інтересів. В цьому контексті, на особливу увагу заслуговує дослідження досвіду промислово розвинутих країн, які постійно удосконалюють, існуючу у них, правозастосовчу практику у сфері інтелектуальної власності. Виходячи із особливостей правозастосовчої практики, що існує в європейських країнах, а також національної, можна виділити кілька проблемних питань захисту прав інтелектуальної власності.

По-перше, складнощі виникають в процесі збору доказів, які можуть підтвердити або спростувати наявність факту порушення права інтелектуальної власності. Слід підкреслити, що основна проблема полягає не у доказуванні факту використання прав інтелектуальної власності, а у доказуванні дії або бездіяльності, які тягнуть за собою порушення або створюють умови для порушення прав інтелектуальної власності. Так, наприклад, порушник на деякий час може припинити свою діяльність, пов'язану із порушенням прав інтелектуальної власності, а після закінчення судового провадження по справі — відновити її.

По-друге, відсутні чітко визначений механізм відшкодування збитків і методика розрахунку збитків.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Відсутність методики розрахунку збитків характерна для тих країн, де на рівні їх національного законодавства не передбачена компенсація.

По-третє, складнощі виникають також й при виявленні джерела порушення прав інтелектуальної власності. Зазвичай розповсюдженням контрафактних товарів займаються добросовісні посередники. Простежити увесь ланцюг від розповсюджувачів до безпосереднього порушника досить складно [1].

Вирішення наведених проблем потребує створення додаткових правових механізмів захисту прав інтелектуальної власності. Значний досвід щодо удосконалення правозастосовчої практики у сфері інтелектуальної власності існує в Європейському Союзі. Питання, які належать до пріоритетних напрямків діяльності Співтовариства вирішуються шляхом розробки та прийняття Директив, які підлягають, у більшості випадків, обов'язковій імплементації в національні правові системи держав-членів.

Так, з метою вирішення вищеперелічених проблемних питань 29 квітня 2004 р. Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу була прийнята Директива 2004/48 ЄС про реалізацію (*enforcement*) прав інтелектуальної власності (надалі — Директива), яка набрала чинності через 20 днів після її опублікування. Держави-члени Співдружності повинні були привести свої законодавчі і підзаконні акти у відповідність із положеннями Директиви до 29 квітня 2006 р. Через три роки після цієї дати кожна держава-член повинна надати Комісії Євросоюзу звіт про результати імплементації цієї Директиви. На підставі поданих звітів держав-членів

Комісія опрацьовує загальний зведений звіт про застосування Директиви, в якому буде зроблена оцінка її впливу на розвиток інновацій та інформаційного суспільства. Такий зведений звіт передається в Європарламент, Раду Євросоюзу та Соціальний комітет.

Необхідність розробки та прийняття цієї директиви була викликана декількома факторами, які знайшли своє відображення у преамбулі Директиви.

По-перше, Співтовариство за роки свого існування сформувало певний масив норм матеріального права інтелектуальної власності, які визнаються складовою частиною правових стандартів Співтовариства (*acquis communautaire*), проте ефективна реалізація їх на пряму пов'язана із використанням єдиних підходів щодо застосування засобів охорони та захисту інтелектуальної власності усіма державами-членами Співтовариства, на рівні національного законодавства. Натомість, невідповідність між системами засобів захисту прав інтелектуальної власності держав-членів завдають шкоди належному функціонуванню Внутрішнього ринку і унеможливають забезпечення належного рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності на всій території Співтовариства, а також призводять до послаблення матеріальних норм права інтелектуальної власності та до втрати цілісності Внутрішнього Ринку в цій сфері.

По-друге, на міжнародному рівні, усі держави-члени Співтовариства, а також і все Співтовариство щодо питань в межах його компетенції, пов'язані Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS), укладеною в



рамках Світової організації торгівлі. Угода TRIPS містить загально визнані міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності, що застосовуються на міжнародному рівні та імплементовані в усіх державах-членах Співтовариства. Разом з тим цього виявилось недостатньо, щоб подалати існуючі розбіжності на рівні національного законодавства з процесуальних питань захисту прав інтелектуальної власності держав-членів Співтовариства. Наприклад, як зазначено у преамбулі Директиви, домовленості щодо застосування запобіжних заходів, які використовуються, зокрема для збереження доказів, обчислення шкоди, чи домовленості щодо застосування судової заборони, значно відрізняються в державах-членах Співтовариства. В деяких державах-членах не існує заходів, процедур і засобів таких, як право на інформацію і вилучення за рахунок порушника контрафактних товарів, які розміщені на ринку. Така ситуація не сприяє вільному руху в рамках внутрішнього ринку ЄС і не створює сприятливе середовище для здорової конкуренції.

Метою цієї Директиви є наближення систем законодавства для забезпечення високого, еквівалентного та однакового рівня охорони на внутрішньому ринку ЄС. Тобто її метою є зближення засобів і процедур національних систем держав-членів Співтовариства, які підлягають застосуванню у випадках порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності під час їх комерційного використання. Проте, як зазначається у преамбулі, Директива не має на меті встановлення гармонізованих правил для судового співробітництва, юрисдикції, визнання і виконання рішень

у цивільних і господарських питаннях, вирішення питань правозастосування, оскільки Співтовариством розроблені нормативні документи, які врегульовують процесуальні питання і можуть застосовуватися до сфери інтелектуальної власності. Проте значна кількість положень, закріплених у Директиві, безпосередньо стосуються компетенції суду. Директива також не торкається застосування правил конкуренції. Тобто можна зробити висновок, що виконання положень Директиви має на меті створення доступних мінімальних гармонізованих засобів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на території усіх держав-членів Співтовариства.

Якщо провести аналіз на відповідність українського законодавства у сфері інтелектуальної власності положенням Директиви, то можна зробити висновок, що практично всі положення Директиви уніфіковані у національному законодавстві. Чому „практично всі”? Тому що національне законодавство враховує також й конвенційні положення, в яких Україна брала участь, а також положення Угоди TRIPS. Проте слід підкреслити, що в національному законодавстві враховані наступні положення Директиви:

- щодо осіб, які мають право вимагати застосування заходів, процедур та засобів захисту прав інтелектуальної власності (ст. 4 Директиви 2004/48/ЄС);
- презумпція прав інтелектуальної власності суб'єктів суміжних прав за винятком організацій мовлення (стаття 5 Директиви);
- щодо витребування доказів (статті 6, 8 Директиви);
- щодо забезпечення доказів (стаття 7 Директиви);



## ЗАХИСТ ПРАВ

- щодо тимчасових та застережних заходів (стаття 9 Директиви);
- щодо виправних заходів, судових заборон (статті 10, 11 Директиви);
- щодо судових витрат (стаття 14 Директиви);
- щодо опублікування судових рішень (стаття 15 Директиви) [2].

Аналізуючи положення Директиви, бачимо, що значної уваги заслуговує положення присвячене особливому порядку заходів, спрямованих на збереження доказів.

На держави-члени Співтовариства покладається обов'язок у своїх національних законодавствах передбачити, щоб компетентні судові органи могли ще до початку розгляду справи по суті, за клопотанням сторони, чий права інтелектуальної власності порушені чи можуть бути порушені, запровадити швидкі та ефективні запобіжні заходи для збереження доказів, за умови охорони конфіденційної інформації. Такі заходи можуть включати детальний опис з отриманням зразків або без нього, чи затримання контрафактних товарів та, у відповідних випадках, матеріалів і засобів виробництва та/або поширення цих товарів і документів, які з цим пов'язані. За необхідності такі заходи вживаються без заслуховування іншої сторони, особливо якщо зволікання може призвести до непоправної шкоди для власника прав, чи якщо існує явний ризик знищення доказів.

Для забезпечення рівності сторін у процесі та додержання інтересів не лише позивача, а й іншої сторони, щодо якої застосовуються вказані заходи, на держави-члени покладається обов'язок передбачити у своєму національному законодавстві

обов'язок негайно повідомити іншу сторону про вжиті щодо неї заходи. За клопотанням особи, щодо якої судом були вжиті зазначені заходи, впродовж розумного строку після такого повідомлення повинно бути призначено засідання про перегляд вжитих заходів з правом заслухання сторін з метою прийняття рішення щодо зміни, скасування або затвердження заходів. З метою компенсації шкоди, завданої запровадженими заходами щодо збереження доказів, сторона, яка їх ініціювала, зобов'язана надати суду адекватну заставу чи еквівалентну гарантію для забезпечення компенсації за шкоду, яку може понести відповідач.

Держави-члени повинні гарантувати відкликання чи припинення заходів по збереженню доказів на вимогу відповідача. Це не позбавляє відповідача права вимагати відшкодування шкоди, якщо заявник, що звертався із клопотанням про вжиття забезпечувальних заходів, не звертається в межах розумного періоду часу в компетентний судовий орган з позовними вимогами, які можуть призвести до вирішення справи по суті. Якщо дозволяє законодавство держави-члена, то період часу визначається судовим органом, який призначав заходи. Якщо період часу не визначений, то він не повинен перевищувати 20 робочих днів чи 31 календарний день, залежно від того, який період часу є тривалішим.

Якщо заходи щодо збереження доказів були скасовані або, якщо вони припинили своє існування в результаті іншої дії чи бездіяльності заявника, або якщо надалі не було виявлено порушення чи загрози порушення прав інтелектуальної власності, судовий орган, за клопотанням відповідача, може наказати за-



явнику виплатити відповідачеві відповідну компенсацію за шкоду, заподіяну запровадженням цих заходів.

Держави-члени можуть вживати заходів щодо охорони особистості свідків (стаття 7 Директиви).

Наведена стаття Директиви вживає термін, який не є характерним для процесуального законодавства України, а саме: „заходи щодо збереження доказів”. Якщо виходити із змісту статті 7 Директиви, якою розкривається термін „заходи щодо збереження доказів”, то можна зробити висновок, що мова у зазначеній статті йде про забезпечення доказів.

Згідно із ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у справі та вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. При цьому способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та/або огляд доказів, у тому числі за їх місцем знаходження. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів. На жаль, національний законодавець не розкриває, які саме можуть бути „інші способи забезпечення доказів”.

Суд може постановити ухвалу про забезпечення доказів за наявності відповідної заяви заінтересованої особи. Звернутися із заявою про забезпечення доказів заінтересована особа може й до пред’явлення позову. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про забезпе-

чення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов’язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв’язку із забезпеченням доказів.

Заява про забезпечення доказів розглядається судом протягом 5 днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Проте присутність цих осіб не є обов’язковою. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи (ч. 2, 4 ст. 135 ЦПК України).

Якщо порівняти положення закріплені у статті 7 Директиви із відповідними положеннями ЦПК України можна дійти висновку, що вони здебільшого є узгодженими. Проте ЦПК України не передбачає можливості розгляду заяви про забезпечення доказів без повідомлення особи, щодо якої можуть бути вжиті відповідні заходи. Також, Директива у статті 7 використовує ще один термін „запобіжні заходи”, який не використовується у чинному ЦПК України. Водночас, національне цивільне процесуальне законодавство містило положення присвячене „запобіжним заходам”. Так, у ЦПК України 1963 р. була Глава 4-А під назвою „Запобіжні заходи”. Під запобіжними заходами в цивільному процесі розумілась діяльність суду, пов’язана з винесенням ухвали, спрямованої на надання додаткових засобів захисту прав і інтересів заінтересованій особі, яка має підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їхнього порушення чи оспорення шляхом звернення такої особи до суду з відповідною заявою до пред’явлення



## ЗАХИСТ ПРАВ

позову. У ЦПК України 1963 р. був введений новий вид провадження, провадження по запобіжних заходах, який складався з чотирьох стадій: порушення провадження; розгляд заяви, постановлення судом ухвали, виконання ухвали. Цей вид провадження визначався своїм самостійним предметом судового розгляду, а саме: вирішенням питання про вжиття запобіжних заходів. При цьому норми, які були присвячені запобіжним заходам, на відміну від іноземних законодавств, не мали спеціального суб'єкта, носили загальний характер, а тому і могли бути застосовані не лише до порушників права інтелектуальної власності, чим створювали складнощі у практиці захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, яка існувала на той час.

Деяко по-іншому діяв національний законодавець при формуванні змісту господарського процесуального законодавства. Так, ГПК України містить розділ V за назвою „Запобіжні заходи”. Особа, яка має підстави побоюватись, що подання потрібних для неї доказів стане згодом неможливим або утрудненим, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову (ст. 43-1 ГПК України). До видів запобіжних заходів законодавець відносить також вистеребовування доказів (п. „1” ч. 1 ст. 43-2 ГПК України).

Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом не пізніше двох днів з дня її подання, з повідомленням заінтересованих осіб. Однак неявка їх не перешкоджає розгляду заяви. У разі

обгрунтованої вимоги заявника заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участі без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжних заходів. Господарський суд має право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу порушення його прав. Господарський суд може зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами. Розмір застави визначається господарським судом з урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від розміру заявленої вимоги. У разі винесення ухвали за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжних заходів, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито запобіжних заходів, негайно після її виконання (ст. 43-4 ГПК України).

Ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі забезпечення вимоги заявника заставою ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно після внесення застави в повному розмірі (ст. 43-6 ГПК України).

На ухвалу про вжиття запобіжних заходів, ухвалу про відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, а також на ухвалу про вжиття запобіжних заходів або її зміну чи скасування може бути подано апеляційну скаргу. Подання апеляційної скарги на ухвалу про вжиття запобіжних заходів не зупиняє її виконання. Проте подання апеляційної скарги на ухвалу про скасування запобіжних заходів або їх зміну зупиняє виконання відпо-



відної ухвали (ст. 43-10 ГПК України).

Особа, яка подала заяву про вжиття запобіжних заходів, повинна подати відповідну позовну заяву протягом 10 днів з дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів. Після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову (ч. 3 ст. 43-3 ГПК України).

У випадках припинення запобіжних заходів (ст. 43-9 ГПК України) або у випадку відмови заявника від позову, або у випадку набрання законної сили рішенням щодо відмови у задоволенні позову особа, щодо якої вжиті запобіжні заходи, має право на відшкодування шкоди, завданої вжиттям цих заходів. У разі внесення заявником застави відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів, в першу чергу здійснюється за рахунок цієї застави. Застава повертається заявникові повністю, якщо господарський суд задовольнив позов заявника, або якщо відповідачем було визнано позов, або якщо господарським судом затверджено мирову угоду сторін. У випадках відмови господарським судом у прийнятті позовної заяви з підстав, передбачених ч. 1 ст. 62 ГПК України або невиконанням позивачем вимог, передбачених ст. 63 ГПК України, або винесення господарським судом ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів (п.п. „2”, „3”, „4” ст. 43-9 ГПК України), а також під час розгляду справи по суті господарський суд може вирішити питання щодо відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів (ст. 43-10 ГПК України).

Порівнюючи положення, закріплені у розділі V ГПК України із по-

ложеннями статті 7 Директиви, можна дійти висновку, що національне господарське процесуальне законодавство поділяє підходи щодо забезпечення збереження доказів, які запроваджує ЄС.

В той же час, положення закріплене у ч. 3 ст. 43-3 ГПК України відносно того, що після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як заходи забезпечення позову, видається дещо сумнівним. Як вже було раніше зазначено, одним із видів запобіжних заходів законодавець називає витребування доказів. Процесуальною підставою для витребування доказів є обгрунтовані побоювання заінтересованої особи, що подання потрібних для неї доказів стане згодом неможливим або утрудненим (ст. 43-1 ГПК України). При цьому доказами у справі законодавець визнає будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. До доказів належать: письмові та речові докази, висновки судових експертів, пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 32 ГПК України). Натомість забезпечення позову господарсько-процесуальним законодавством допускається на будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду (ст. 66 ГПК України). При цьому способами забезпечення позову законодавець визнає: накладення арешту на майно або грошові суми,



## ЗАХИСТ ПРАВ

що належать відповідачеві; заборону відповідачеві вчиняти певні дії; заборону іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку (ч. 1 ст. 67 ГПК України).

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що з одного боку запобіжні заходи після подання позовної заяви дійсно можуть діяти як забезпечення позову і цей висновок підтверджується положеннями, закріпленими у ст. 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, а з іншого — забезпечення доказів і забезпечення позову мають різний процесуальний режим і підстави для вчинення цих різних

процесуальних дій, а також ці поняття не є тотожними. Таким чином, законодавець повинен врахувати процесуальну специфічність „забезпечення доказів” і „забезпечення позову”, а також неможливість перетворення „забезпечення доказів” на „забезпечення позову”, шляхом внесення відповідних змін у ГПК України. ♦

### Список використаних джерел:

1. Фелицына С.Б., Антипина И.Г. О Директиве Европейского Союза о защите прав интеллектуальной собственности // *Изобретательство*, №5, 2005. — <http://www.sojuzpatent.com/doc/123.doc>.
2. Інформація Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України станом на січень 2007 р.
3. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. - К.: ВД, 2007. — 544 с. — [http://mis.ueplac.kiev.ua/ua/acquis/intellectual/item\\_316](http://mis.ueplac.kiev.ua/ua/acquis/intellectual/item_316)