



ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПАТЕНТНОЇ ЮСТИЦІЇ

Андрій Данилюк,

здобувач НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

У статті розглядається суть патентної юстиції. Досліджується досвід європейських країн у запровадженні патентного судочинства. Аналізується досвід діяльності Федерального патентного суду Федеративної Республіки Німеччини, що є одним з найстаріших патентних судів у Європі. Також розглядається досвід Швейцарського федерального патентного суду як одного з наймолодших патентних судів. Досліджується питання створення Європейського патентного суду. Визначаються позитивні риси запровадження патентної юстиції в Україні. Вона має усунути дуалізм судового розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності. Можливість залучення суддів, які володіють юридичними та технічними знаннями, усуне необхідність звернення до експертів. Скорочення часу розгляду патентних спорів має привести до скорочення матеріальних витрат і відновлення ділової репутації. Патентне судочинство також усуне дуалізм судової системи, що нині існує щодо розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: патентна юстиція, патентне судочинство, патентні спори, захист прав інтелектуальної власності, судова система

Свого часу створення адміністративних судів в Україні мало на меті вирішення низки питань, пов'язаних з визначенням характерних ознак справ, які можуть бути підвідомчими вказаним правозахисним суб'єктам. При цьому одним з вирішальних для визначення компетенції адміністративного суду визнаний той факт, що публічно-правовий спір між фізичними та юридичними особами й органами публічного управління виникає з питань управління та з приводу порушення прав невідомих суб'єктів у процесі реалізації управлінських рішень. Саме тому значна (преважна) частина публічно-правових спорів, які є підвідомчими адміністративним судам, має чітко виражений адміністративно-правовий характер.

Коли мова йде про адміністративну юстицію, її предметом розгляду є скарги громадян і юридичних осіб на владні дії суб'єктів публічної влади з приводу законності й обґрунтованості владних дій (бездіяльності). Основною складовою такого типу спірних правовідносин є порушення прав і свобод

громадян. Можна констатувати наявність спору про право адміністративне. Правовий захист, який забезпечують адміністративні суди, спрямований не так на покарання протиправної поведінки, як на поновлення законного стану. Все це дає підстави фахівцям говорити про визначення публічно-правових спорів як предмета адміністративного судочинства. Однак, коли мова йде про спори з порушення прав інтелектуальної власності, вони мають приватноправовий характер.

Усе викладене дає підстави говорити про наявність дуалізму судової системи, що спостерігається у випадку виникнення спорів з порушення прав інтелектуальної власності. Розгляд справ, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності, віднесено чинним законодавством до компетенції як судів загальної юрисдикції, так і спеціалізованих судів. При цьому навіть в останньому випадку виникає черговий дуалізм, оскільки такі справи розбиваються між господарськими й адміністративними судами. Мало того, як в одних, так і в інших судах відсутні єдині підходи до



тлумачення законодавства з інтелектуальної власності, що створює суперечливу правозастосовну практику. Нерідко виникають і проблеми з визначенням підвідомчості конкретних справ цієї категорії (наприклад, коли у них третьою стороною виступають суб'єкти учасники процесу, що належать до різних юрисдикцій). Також, з незначним винятками, кваліфікація суддів судів загальної юрисдикції та адміністративних судів (на відміну від господарських) сьогодні явно недостатня.

Відповідно, крім тривалості процедур виникає і проблема суттєвого збільшення витрат на ведення судових тяжб через зростання судових витрат на кожній наступній стадії судочинства. А для суб'єктів господарської діяльності таке судочинство може закінчитися суттєвими збитками та підриває зацікавлення у створенні нових об'єктів інтелектуальної власності. Усе це створює значні проблеми, шляхами розв'язання яких можуть стати як створення в Україні патентного суду, так і запровадження альтернативних способів розв'язання судових спорів.

Зазначене вище дало підстави для обрання як теми дослідження в науковій статті міжнародного досвіду у сфері організації патентної юстиції та визначення перспектив її запровадження в Україні.

Існування судової влади нарівні із законодавчою та виконавчою є обов'язковою рисою демократичної держави. Головне призначення судової влади — охорона членів суспільства від будь-якого свавілля як окремих індивідів, так і неправильних дій власне держави (її органів, посадових осіб). Без здійснення такої діяльності держава не може вважатися правовою. Якщо розглядати сферу інтелектуальної власності, то тут існує ціла низка порушень, спричинених недосконалим національним законодавством у цій сфері, наявністю численних колізій і прогалин, відсутністю в багатьох випадках якісних правових механізмів

реалізації прав. Окрему роль відіграють явища недобросовісної конкуренції та свідомого порушення прав інтелектуальної власності. Крім цього, недосконалою є і якість охоронних документів, які видає патентне відомство держави, що можна кваліфікувати як неправильні дії посадових органів. Усе це разом призводить до порушень прав інтелектуальної власності, які суб'єкти, що намагаються захистити свої права, вважають за доцільне захищати саме в судовому порядку. Недаремно ще Г. Гегель писав, що «один із фундаментальних стовпів громадянського суспільства — це суд та правосуддя, що забезпечує особисту свободу та можливість реалізації права» [1, 194]. Створення належних умов для можливості реалізації прав шляхом запровадження спеціалізованої юстиції у сфері інтелектуальної власності, котрою є патентна юстиція, має розглядатись як черговий крок на етапі демократичних реформ, які мають відбутися в Україні.

Адже недаремно вважають, що одним з центральних чинників політичного впливу на судову владу та незалежність суддів є організація судової системи та правові механізми формування суддівського корпусу. Саме від того, як побудовано механізм наділення та припинення суддівських повноважень, проходження суддівської служби й реалізації професійної кар'єри, значною мірою залежить рівень незалежності судової влади [2, 127].

Організація відповідальної судової влади, з розподілом на різні спеціалізації, має здійснюватися завдяки прямій участі громадян у політичному житті країни та свідчити про підвищення ролі громадянського суспільства.

Наприклад, судам підвідомчі спори щодо видачі патентів України на винаходи. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3] у судовому порядку можуть вирішуватися спори: щодо умов одержання винахідником



службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру; щодо визначення розмірів і порядку виплати грошової компенсації на покриття витрат за сплату передбачених законодавством спорів; щодо авторства на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладення та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації, а також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються Законом України «Про охорону прав на винаходи і користі моделі» (ст. 35). Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [4] судам підвідомчі спори, пов'язані із застосуванням положень Закону, зокрема, про: авторство на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; право попереднього користування; компенсації, а також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються Законом (ст. 27).

У сфері захисту прав на засоби індивідуалізації можна визначити такі предмети спорів, підвідомчих судам, і пов'язаним із застосуванням положень Закону України «Про знаки для товарів і послуг» [5]: встановлення власника свідоцтва; укладення та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва, а також інші спори, пов'язані з охороною прав, які надаються зазначеним Законом. Судам також підвідомчі справи, що виникають з права інтелектуальної власності: на компоновання інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську пропозицію, сорт рослин, породу тварин, комерційне найменування, географічне зазначення, комерційну таємницю.

Отож переважна більшість спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності, пов'язані власне з правовою природою

об'єктів інтелектуальної власності, що породжують відповідні права та забезпечують законні інтереси, базуються на цивілістичних засадах (як у сфері авторського та суміжних прав, так і права промислової власності).

Потрібно зауважити, що проблеми судового розгляду таких спорів постійно перебувають в центрі уваги корпусу і фахівців, і судових органів, і науковців, і широкої громадськості. Не перший рік обговорюється питання про необхідність запровадження в країні патентного судочинства. Натомість, кожного року виникають інші питання розвитку системи судочинства, недостатності фінансових ресурсів у державі, нині — політичні фактори та військова загроза. Водночас на сучасному етапі, коли розпочався процес докорінної перебудови національної системи правосуддя, доцільно повернутися до питання про створення патентного суду.

Адже Україна має відповідати за своїми стандартами захисту прав європейським стандартам і цінностям. Україна перебуває нині на стадії ратифікації Договору про Асоціацію із ЄС, що також визначає необхідність імплементації норм європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, мова йде і про захист прав інтелектуальної власності. Тим паче, що в країні склалася вже практика розгляду таких спорів, є відповідно підготовлений суддівський корпус, немає перспектив зменшення спорів з порушення прав інтелектуальної власності.

Зазначений стан речей дозволяє говорити про можливість розпочати процес започаткування патентного судочинства, зокрема на базі системи господарських судів України, в яких є і відповідна практика, і узагальнення, і суддівський корпус, який спеціалізується на таких спорах. Отож зазначений процес може розпочинатися без істотних витрат на отримання додаткової кваліфікації суддями.



Доцільність запровадження в Україні патентної юстиції обґрунтовується й позитивним досвідом функціонування патентних судів за кордоном, зокрема й у країнах Європи. Адже недаремно говорять, що заснована на поєднанні судового порядку з адміністративним спеціальна модель розгляду суперечок і скарг, пов'язаних з патентуванням винаходів, корисних моделей, промислових зразків і захистом засобів індивідуалізації, здійсненням гарантованих охоронними документами прав та переваг, є прийнятною у світовій практиці [6, 7].

Тим паче, що навіть попри порівняно нетривалий час створення спеціалізованої патентної юстиції (патентних судів), вони вже встигли зарекомендувати себе як необхідний інститут економіко-правової інфраструктури. Патентні суди довели свою ефективність при вирішенні конфліктів у сфері інтелектуальної власності, тому що, з одного боку, максимально враховують інтереси сторін, які вступають у суперечку, а з другого, — беруть участь у забезпеченні розвитку інноваційної економіки держави загалом. До того ж, що стосується повноважень патентних судів, то вони не обмежуються лише патентними спорами (як це могло б видатися за їхньою назвою), а розглядають усі спори, що виникають з приводу порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Аналіз іноземного досвіду дає підстави говорити, що типові моделі спеціального патентного суду використовують як європейські країни (Австрія, Великобританія, Німеччина, Швеція та ін.), так й інші країни світу (США, Японія, Тайвань, Філіппіни тощо).

Доцільно звернути увагу й на те, що ще на початку 2004 року Єврокомісія запропонувала створити Європейський патентний суд, який має зайнятися розглядом спорів у сфері інтелектуальної власності. Передбачалося, що суддівський склад суду буде затверджувати Рада міністрів ЄС, рі-

шення Європейського патентного суду будуть обов'язковими для виконання в усіх країнах-членах ЄС. У 2007 році на рівні ЄС було ухвалено рішення про необхідність створення Патентного суду ЄС, початок діяльності якого планувався на 2010 рік [7, 9].

Зауважимо, що, зазвичай, створення патентних судів у різних країнах базується на запровадженій світовій тенденції до уніфікації національних законодавств у сфері інтелектуальної власності, що має супроводжуватися забезпеченням, зокрема, уніфікованих підходів до правозастосовної практики (і завдяки зближенню судових систем також). Для підтвердження такого висновку достатньо продивитися міжнародні договори, конвенції, європейські директиви, до багатьох з яких як підписант залучилася й Україна: Угода TRIPS, Договір про Асоціацію України з ЄС щодо ЗВТ, європейські директиви, норми яких пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності, зокрема, Директива 2004/48/ЄС.

Прикладом успішного запровадження патентної юстиції може слугувати діяльність Федерального патентного суду ФРН (нім. *Bundespatentgericht*) [8, 4]. Створений 01.07.1961 року у м. Мюнхені (де, зокрема, розташовано й Німецьке відомство з патентів і товарних знаків). Федеральний патентний суд належить до вищих федеральних судів Німеччини. Маючи у своєму штаті близько 140 суддів, які працюють у 29 судових складах, є одним з найбільших федеральних судів. Суд належить до сфери відення Федерального міністерства юстиції.

Німецькі юристи називають його «перлиною у намисті» федеральних судів Німеччини (*das Bundespatentgericht, BPatG*) [9]. Відповідно до § 65 чинного Патентного закону ФРН до компетенції Федерального патентного суду належить розгляд суперечок за скаргами на рішення бюро експертиз або патентних відділів Патентного ві-



домства (Німецького відомства патентів та торговельних марок) про відмову у видачі патентів, а також щодо позовів про визнання патентів недійсними та про видачу примусових ліцензій. Як верховний федеральний суд Мюнхенський суд (*BPatG*) уповноважений приймати рішення, якщо позивачі хочуть оголосити недійсними патенти, що є чинними у Німеччині. Юрисдикція цього суду поширюється не тільки на суперечки, предметом яких є винаходи, але й на суперечки щодо товарних знаків, корисних моделей, промислових зразків, топологій напівпровідникових мікросхем, а також на суперечки, що стосуються охорони сортів рослин. Особлива компетенція Федерального патентного суду склалася після висновку Європейської патентної конвенції у жовтні 1973 року та початку роботи Європейської патентної організації з 1978 році. Відтак на Федеральний патентний суд був покладений обов'язок розглядати суперечки про недійсність європейських патентів, дія яких поширюється на територію ФРН.

За позовами про визнання недійсності зареєстрованих патентів суд виносить рішення судові першої інстанції. При цьому справа про чинність патенту є самостійним провадженням з анулювання чинного німецького патенту або європейського патенту щодо території ФН або додаткового захисного сертифіката, ніяк не пов'язаним з видачею патенту та розглядом протестів. Провадження у справі спрямоване на усунення дії суверенного акта з видачі патенту та в принципі може бути порушено в будь-який час і будь-якою особою. Справи про чинність патентів у першій інстанції розглядає Федеральний патентний суд, у другій (в апеляційному порядку) — Федеральний верховний суд. Конституційно-правові основи для цього закладені у ч. 1 ст. 96 Основного закону ФРН.

До підсудності Федерального патентного суду як судової контрольної ін-

станції належать: винесення рішень за скаргами, поданими на рішення Німецького відомства з патентів і торговельних знаків, вжиті стосовно патентів, товарних знаків, корисних моделей і промислових зразків, а також за скаргами на вжиті стосовно заявлених протестів рішення комітетів Федерального відомства з сортовипробування, що стосуються охоронюваних сортів рослин.

Однією з особливостей функціонування Федерального патентного суду ФРН є те, що до складу його сенатів, які розглядають питання правової охорони технічних рішень, входять не тільки юристи, але й, так звані, патентознавці, що мають, як і члени сенату з юридичною освітою, статус судді. При цьому, якщо кількісний склад суддів Федерального патентного суду на дату його створення становив 133 судді, з яких 90 були не юристами, то пізніше їхня кількість збільшилася до 141, з яких 62 судді — юристи та 79 — не юристи. Особливою ознакою останніх є те, що в них є вища професійна освіта за однією зі спеціальностей технічного чи природничо-наукового напрямку й не тільки досвід роботи за своєю спеціальністю, але й знання з юриспруденції, зокрема в галузі патентного права. Відповідно, оскільки такі особи є досвідченими фахівцями у своїх галузях техніки, у суду при винесенні рішень, зазвичай, немає необхідності залучати сторонніх експертів. Це, з одного боку, дає змогу скоротити витрати на провадження по справі. З другого боку, взаємодія суддів-юристів і суддів-патентознавців забезпечує винесення особливо якісних рішень Федеральним патентним судом. Останнє є надзвичайно корисним для впровадження в Україні.

На відміну від Німеччини, де патентна юстиція «в чистому вигляді» існує з 1961 року, в Швейцарії такий досвід налічує менше ніж 3 роки. Адже Швейцарський федеральний патентний суд (нім. *Bundespatentgericht*, фр. *Tribunal fédéral des brevets*) розпо-



чав свою діяльність з 2012 року, взявши на себе юрисдикцію 26 окремих кантональних судів [10, 53]. Він є швейцарським федеральним судом, до компетенції якого належить розгляд конкретних юридичних питань, пов'язаних з патентами. Суд розташований у м. Санкт-Галлені. У Швейцарії суд має виключну юрисдикцію щодо Швейцарії/Ліхтенштейну унітарних патентів, не залежно від того, чи є ці унітарні патенти європейськими, чи національними, у питаннях щодо достовірності та розв'язання спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності; щодо попередніх і запобіжних заходів та правозастосовних рішень, прийнятих у зв'язку з його виключною юрисдикцією. Суд складається з панелей суддів — як юристів, так і технічно кваліфікованих суддів.

Доцільно зауважити, що позитивний досвід патентного судочинства відомий й іншим країнам світу. Різниця в процедурах розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності, організації патентних судів, однак, не позбавляє сенсу власне ідею їх створення.

Як підсумок потрібно зазначити, що серед позитивних факторів, які можуть характеризувати створення національної патентної юстиції, доцільно назвати: забезпечення законності при розгляді спорів з порушення прав інтелектуальної власності, підвищення ефективності судочинства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, поліпшення рівня та якості захисту прав авторів і власників прав на об'єкти інтелектуальної власності, забезпечення єдності правозастосовної

практики, усунення відмінностей у підходах до тлумачення положень чинного законодавства, що нині існують у зв'язку з наявністю різних юрисдикцій, суттєве скорочення витрат на судочинство, прискорення термінів розгляду спорів, що має зумовити можливість забезпечення порушених прав інтелектуальної власності та зменшення матеріальних і репутаційних втрат, які часто несуть суб'єкти підприємництва, чиї права інтелектуальної власності порушуються.

Як міжнародний аспект запровадження патентної юстиції в Україні можна назвати подальшу уніфікацію правозастосовної практики та її наближення до міжнародних і європейських стандартів судочинства у сфері захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Адже Україна має відповідати за своїми стандартами захисту прав європейським стандартам і цінностям відповідно до зобов'язань, взятих на себе шляхом підписання та ратифікації Угоди про Асоціацію з ЄС. Протягом перехідного періоду, визначеного для імплементації положень Угоди про асоціацію до національного законодавства, Україна має вирішити, зокрема, питання підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності. Запровадження в Україні патентної юстиції буде одним з найбільш серйозних кроків на шляху розв'язання цього завдання. ♦

Список використаних джерел

1. Гегель Г. В. Ф. *Основи філософії права, або Природне право і державознавство* / Г. В. Ф. Гегель; пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. — К.: Юніверс, 2000. — С. 194.
2. Прилуцький С. В. *Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава)*: монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — 317 с.
3. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 01.06.2000 року № 1771-III (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/3687-12.



4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
5. Закону України «Про знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
6. Москаленко В. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / В. Москаленко, О. Орлюк, О. Святоцький; відп. ред. В. С. Москаленко. — К. : Праксіс, 2007. — 408 с.
7. Орлюк О. П. Патентна юстиція: світова практика та перспективи в Україні / О. П. Орлюк // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск шостий. — К. : Лазурит-Поліграф, 2008. — 310 с.
8. Федеральный патентный суд Германии : официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.bundespapentgericht.de/cms/media/.../infobroschuere_rus.pdf.
9. WIPO Arbitration and Mediation Rules : Publication № 446. — 24 p.
10. Rigamonti, Cyrill P. *Swiss Patent Jurisprudence 2012* / Rigamonti, Cyrill P. // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. — 2013. — Vol. 4. — P. 53.

Надійшла до редакції 25.11.2014 року

А. Данилюк. Перспективы внедрения в Украине патентной юстиции. В статье рассматривается суть патентной юстиции. Исследуется опыт европейских стран в сфере патентного судопроизводства. Анализируется опыт деятельности Федерального патентного суда Федеративной Республики Германии, который является одним из старейших патентных судов в Европе. Также рассматривается опыт Швейцарского федерального патентного суда как одного из самых молодых патентных судов. Исследуется вопрос создания Европейского патентного суда. Определяются положительные черты введения патентной юстиции в Украине. Она должна устранить дуализм судебного рассмотрения споров по нарушению прав интеллектуальной собственности. Возможность привлечения судей, обладающих юридическими и техническими знаниями, устранил необходимость обращения к экспертам. Сокращение времени рассмотрения патентных споров должно привести к сокращению материальных затрат и восстановления деловой репутации. Патентное судопроизводство также устранил дуализм судебной системы, который сейчас существует по рассмотрению споров по нарушению прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: патентная юстиция, патентное судопроизводство, патентные споры, защита прав интеллектуальной собственности, судебная система

A. Danyluk. Prospects of Ukraine patent justice. The article deals with the essence of patent justice. It is emphasized that the existence of the judiciary at the legislative and executive mandatory feature of a democratic state. We study the European experience in implementing patent proceedings. Experience of the Federal Patent Court of the Federal Republic of Germany, which is one of the oldest patent courts in Europe. We also consider the experience of the Swiss Federal Patent Court as one of the youngest patent courts. We study the creation of the European Patent Court. Identify positive features of patent introduction justice in Ukraine. It should remove dualism trial disputes infringement of intellectual property rights. The possibility of the involvement of judges who have legal and technical expertise, will eliminate the need for recourse to experts. Reduced examination of patent disputes should lead to a reduction in material costs and restore reputation. Patent litigation also eliminates the duality of the judicial system, which now exists regarding disputes on intellectual property infringement. The creation of appropriate conditions for the possibility of the rights by introducing specialized justice in the field of intellectual property, which stands Patent justice, should be seen as another step on the stage of democratic reforms that take place in Ukraine.

Keywords: patent justice, patent litigation, patent disputes, intellectual property rights, the judicial system