



ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СУДІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Анастасія Зайцева,
*магістрант КНУ імені Тараса Шевченка; юрист
Юридичної патентної компанії «ДАМАС»*

У статті розглянуто основні проблеми визначення підвідомчості справ судам у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Автором статті запропоновано критерії розмежування судової юрисдикції у цій сфері. Приділено особливу увагу питанням підвідомчості справ про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, справам про відмову в наданні правової охорони цим об'єктам та справам з судового оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України. Автором проаналізовано нормативно-правові акти, доктринальні джерела, судову практику та зроблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: інтелектуальна власність, судовий захист, юрисдикція, підвідомчість, торговельні марки, знаки для товарів і послуг.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема й на знаки для товарів і послуг, не повністю вирішене, залишається проблема розмежування судової юрисдикції, що створює правову невизначеність. Справи в цій сфері розглядають як господарські та загальні суд, так і адміністративні суди. У законодавстві відсутнє чітке врегулювання цього питання, що є передумовою розгляду однакових спорів у порядку різного судочинства.

Метою цієї статті є аналіз основних проблем розмежування судової юрисдикції у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, пошук оптимальних шляхів їх вирішення, а також спроба визначити критерії розмежування підвідомчості спорів у цій сфері.

Об'єктом дослідження цієї статті є суспільні відносини, що виникають у процесі судового захисту прав інте-

лектуальної власності на знаки для товарів і послуг. **Предметом** дослідження є нормативно-правові акти, доктринальні джерела, роз'яснення вищих судових органів і судова практика в цій сфері.

Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці, як Н. Блажівська, Л. Боровик, О. Гургула, О. Дорошенко, С. Пархомчук, О. Пасенюк, О. Піленко, О. Романюк, В. Татьков, О. Харитонова та ін.

Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Не існує правовідносин, які не підвідомчі жодному судовому органу. Це є однією з передумов розширення спеціалізованими судами своєї компетенції.

Визначення понять «юрисдикція» та «підвідомчість» відсутні в чинному законодавстві. Кодекс адміністративного судочинства України застосовує також термін «компетенція» суду,



при цьому так само не надаючи його визначення.

У ч. 1 ст. 432 ЦК України закріплено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 ЦК України [1]. У ч. 2 ст. 16 ЦК України міститься перелік способів захисту цивільних прав та інтересів. Схожі способи містяться в ч. 2 ст. 20 ГК України.

Чинне законодавство не забезпечує чіткого розмежування судової юрисдикції спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

У судовій практиці найбільш поширеними є справи про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Таке свідоцтво є офіційним охоронним документом, який посвідчує право інтелектуальної власності особи, та видається від імені держави уповноваженим на це органом — Державною службою інтелектуальної власності України.

Визнання свідоцтва недійсним не передбачено серед способів захисту прав та інтересів ні в ст. 16 ЦК України, ні в ст. 20 ГК України, але в кожній з цих статей зазначена можливість захисту іншими способами, передбаченими законом. Вважаємо, що норма про визнання свідоцтва недійсним належить до таких інших способів захисту. У ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачене визнання недійсним саме свідоцтва, а не рішення, на підставі якого це свідоцтво видане [2]. Це також знаходить своє підтвердження в п. 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України (надалі — ВГСУ) «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12, а саме: до кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити і спори, пов'язані з *визнанням недійсними документів* (виділено автором),

які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти та за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до публічно-правових [3].

У п. 3.2 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 24.10.2011 р. № 10 сформульована дещо інша позиція, згідно з якою господарські суди на загальних підставах вирішують спори, пов'язані з використанням у господарському обігу об'єктів інтелектуальної власності, зокрема і спори за позовами суб'єктів господарювання до органів державної влади *про визнання недійсними актів про видачу документів* (виділено автором), які посвідчують право інтелектуальної власності, та відмовою в реєстрації об'єктів промислової власності [4].

Вважаємо, що останній підхід є невдалим, тому що свідоцтво на знак для товарів і послуг є правоохоронним документом, який видається на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності України. І скасування підлягає саме свідоцтво як правоохоронний документ, а не рішення. Цей факт є основним аргументом на користь того, що така категорія справ має належати до підвідомчості господарських або загальних судів.

Розмежування юрисдикції господарського суду та загального суду в порядку цивільного судочинства залежить виключно від суб'єктного складу. Якщо хоча б однією стороною спору є фізична особа, то спір підлягає вирішенню загальним судом, якщо ж учасниками судового спору є суб'єкти господарювання, а саме юридичні особи чи фізичні особи-підприємці, то спір підвідомчий господарським судам.

Проблема відмежування у сфері захисту прав інтелектуальної власності юрисдикції адміністративних судів



породжує безліч дискусій у наукових колах і неоднакове правозастосування. У ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі — КАС України) сформульовані визначення понять.

У п. 1 ч. 1 цієї статті дається визначення справи адміністративної юрисдикції як переданого на вирішення адміністративного суду публічно-правового спору, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень. В п. 7 зазначено, що суб'єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема й на виконання делегованих повноважень [5].

На підставі цього визначення Верховний Суд України у своєму Інформаційному листі від 26.12.2005 р. № 3.2.-2005 доходить висновку, що «необхідною та єдиною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір. У випадку, якщо суб'єкт (у тому числі орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) у спірних правовідносинах не здійснює вказаних владних управлінських функцій (щодо іншого суб'єкта, який є учасником спору), то такий суб'єкт не знаходиться «при здійсненні управлінських функцій», та не має встановлених нормами КАС України необхідних ознак суб'єкта владних повноважень» [6].

Це знаходить додаткове підтвердження в ч. 1 ст. 17 КАС України, в якій зазначається, що юрисдикція

адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій.

Для розмежування підвідомчості також важливими є поняття публічно-правових відносин і публічно-правового спору. Основною проблемою правової невизначеності встановлення юрисдикції адміністративного суду є той факт, що визначення публічно-правового спору та публічно-правових відносин законодавчо не закріплені. Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням ВГСУ про офіційне тлумачення положень пп. 1, 14 ч. 1 ст. 3 КАС України (справа від 15.02.2007 р. № 2-14/2007). Конституційний Суд України дійшов висновку, що роз'яснення терміну «публічно-правовий спір» потребує не офіційного тлумачення, а законодавчого врегулювання.

Більшість науковців основними критеріями віднесення справ до адміністративної юрисдикції вважають: 1) публічно-правовий характер спору; 2) обов'язковою стороною спору є суб'єкт владних повноважень [7; 8].

На нашу думку, третім важливим критерієм є здійснення суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій саме в тих правовідносинах, які є предметом спору.

У ч. 2 ст. 17 КАС України закріплено приблизний перелік публічно-правових спорів, на які поширюється адміністративна юрисдикція. Зокрема, це спори фізичних і юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Можна виділити певну категорію справ у сфері захисту прав інтелектуальної власності, що належать до юрисдикції адміністративних судів. Це справи, в яких Державна служба інтелектуальної власності України є єдиним



відповідачем і при цьому у правовідносинах, які є предметом спору, здійснює владні управлінські функції стосовно саме позивача. Наприклад, справи про оскарження відмови про видачу свідоцтва з підстав, які не зачіпають права або інтереси будь-якого іншого суб'єкта господарювання.

Погоджуємося з позицією О. Харитонові, котра зазначає, що в разі відмови у видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг спір, який виник, є публічно-правовим і таким, що відповідає критеріям, необхідним для поширення на нього юрисдикції адміністративних судів. Проте, коли спір виник після того, як Державна служба інтелектуальної власності України вже видала свідоцтво на знаки для товарів та послуг, але згодом порушила права праволодильця видачею ще одного свідоцтва на знаки для товарів і послуг, ідеться не про публічно-правовий спір, а про спір щодо цивільного права, котрий залежно від того, чи є позивач фізичною особою, чи особою юридичною, підлягає юрисдикції загальних судів або юрисдикції господарських судів [8, 123].

Так, Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 08.09.2010 р. № К-22712/10 за позовом ЗАТ «Алеф-Виналь» до Державного департаменту інтелектуальної власності України було скасовано рішення Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, яким було закрито провадження у справі у зв'язку з тим, що вимоги ЗАТ «Алеф-Виналь» про визнання протиправним і нечинним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності України щодо відмови в наданні правової охорони позначенню «Тамянка» не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Вищий адміністративний суд України у своєму рішенні, навпаки, наголосив на тому, що відповідно до ч. 1 ст. 2 та п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України і зважаючи на те, що Державний департамент інтелектуаль-

ної власності України є суб'єктом владних повноважень та його відмова в реєстрації знака є правовим актом індивідуальної дії, цей спір належить до сфери публічно-правових відносин і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства [9].

Визначення підвідомчості справ, у яких, крім Державної служби інтелектуальної власності України є інші співвідповідачі або судові рішення зачіпає права та інтереси інших осіб, викликає набагато більше проблем. Навіть якщо позов подано виключно до Державної служби інтелектуальної власності України, а не до власника відповідного свідоцтва, його все одно буде залучено за ініціативою суду, на підставі чинного законодавства, тому що спір порушує його права й інтереси. А у випадку вирішення спору за його відсутності він має право на апеляційне оскарження, зокрема за ст. 185 КАС України якщо справа розглядалась в порядку адміністративного судочинства, чи за ст. 91 ГПК України якщо господарського.

Для віднесення справи до компетенції господарських судів, крім суб'єктного складу, необхідною умовою є господарський характер спору. Поняття «господарський спір» також не має законодавчого визначення, як і публічно-правовий.

Також варто підкреслити, що існує багато випадків, коли адміністративні суди постановляли ухвали про відмову у відкритті провадження саме на підставі того, що відносини в таких спорах мають приватноправовий характер і мають розглядатися саме господарськими судами.

Досить суперечливою є позиція, наведена в п. 5 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 01.03.2013 р. № 3, а саме, що спори, які виникають у сфері використання таких об'єктів



права інтелектуальної власності, де обов'язковою є державна реєстрація права, за позовами до Державної служби інтелектуальної власності України як органу державної влади (суб'єкта владних повноважень) залежно від предмета та підстави позову і за наявності публічно-правового характеру спору не підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства [10].

Яскравим прикладом неузгодженості питання підвідомчості в цій сфері є справа № 5011-72/18657-2012, яка розглядалася Господарським судом м. Києва за позовом ТОВ «Ліра Сапр» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Представник позивача подав клопотання про зупинення провадження у справі до призначення Київським апеляційним адміністративним судом слухання по справі № 2а-15294/11/2670 та подальшого відкликання апеляційної скарги ТОВ «ЛІРА САПР» у цій справі, у зв'язку з тим, що з того самого предмета та з тих самих підстав уже відкрито провадження адміністративним судом. Господарський суд зазначив, що «п. 2 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачає підставу залишення позову без розгляду, коли у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав. Таким чином, враховуючи, що адміністративний суд за законодавством не може вирішувати господарські спори, а тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання другого відповідача та залишення позову без розгляду». Потім Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.01.2012 р., яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 30.05.2013 р. було вирішено спір і господарський суд був змушений припинити провадження у справі на підста-

ві п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України за відсутністю предмета спору.

Ще однією категорією справ є справи щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України. У ч. 2 ст. 2 КАС України зазначено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, окрім випадків, коли щодо таких рішень, дій або бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Такий інший порядок передбачений ч. 1 ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в якій закріплено, що заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у 2-місячний строк з дня одержання рішення [11].

Більшість науковців схильні вважати переважну частину спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг підвідомчими господарським судам, зокрема зазначаючи, що «найбільш напрацьованою практикою у справах із захисту прав інтелектуальної власності та створенням відповідної спеціалізації на всіх судових рівнях можуть пишатись лише господарські суди» [12].

Необхідність законодавчого впорядкування питання підвідомчості в цій сфері назріла вже давно та був навіть зареєстрований законопроект «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України від 18.02.2008 р. № 4078, в якому до ст. 12 ГПК України пропонувалося внести зміни, а саме: «розширивши предметну підсудність справ господарським судам, віднести до юрисдикції господарських судів справи зі спорів, що виникають щодо захисту прав на об'єкти промислової власності, включаючи спори про визнання незаконними документів про реєстра-



цію прав на результати промислової власності». На жаль, цей законопроект було відхилено та знято з розгляду. Деякі науковці і практики суттєво критикували його, зазначаючи, що він передбачає фундаментальні зміни, які є необґрунтованими та консервативними [13, 62]. Хоча він справді мав недоліки, зокрема в цитованій нормі автори законопроекту змішують поняття «підсудності» та «підвідомчості».

Однією з причин невирішеності проблеми розмежування юрисдикції судів є той факт, що Верховний Суд України переглядає судові рішення з мотивів неоднакового застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм лише матеріального права у подібних правовідносинах, і його компетенція не поширюється на розв'язання процесуальних колізій.

На підставі дослідження проблем розмежування судової юрисдикції у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг необхідно констатувати, що недопустимим є підхід, коли при визначенні підвідомчості береться до уваги лише наявність у правовідносинах суб'єкта владних повноважень, ігнорується питання характеру правовідносин та здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій. При цьому подекуди справи про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг помилково відносять до підвідомчості адміністративних судів, в той час як приватноправова природа спорів свідчить про їхню належність до цивільного чи господарського судочинства. У сфері захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг, необхідно запровадити єдиний підхід до визначення судової юрисдикції.

Справи, в яких орган владних повноважень здійснює владні управлінські функції стосовно позивача саме у правовідносинах, які є предме-

том спору, мають належати до адміністративної юрисдикції, наприклад справи про оскарження відмови про надання правової охорони знакам для товарів і послуг за відсутності спору про право чи охоронюваний законом інтерес третьої особи. У переважній більшості категорій справ у сфері захисту прав на торговельні марки відносини мають приватноправовий характер і такі справи залежно від суб'єктного складу підвідомчі господарським судам або загальним судам у порядку цивільного судочинства. Так, у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсним визнається свідоцтво, а не рішення на підставі якого воно видане, а спори щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України віднесені до юрисдикції господарських судів згідно з прямою нормою закону. На підставі проведених досліджень, пропонуємо законодавчо закріпити в КАС України поняття публічно-правового спору для чіткого відмежування компетенції адміністративних судів. Також потребує змін ст. 12 ГПК України, в якій міститься виключний перелік справ, підвідомчих господарським судам. Його доцільно доповнити справами у сфері захисту прав інтелектуальної власності. ♦



Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
3. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12.
4. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 24.10.2011 р. № 10.
5. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р. № 2747-IV IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — №№ 35–36, 37. — Ст. 446.
6. Інформаційний лист Верховного суду України від 26.12.2005 р. № 3.2-2005.
7. Татьков В. І. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності / В.І. Татьков // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2013. — № 2. — С. 24–30.
8. Харитонов О. І. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності / О. І. Харитонов // Право України. — 2011. — № 4. — С. 116–127.
9. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 12.12.2013 р. № К/9991/7648/12. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36470140>.
10. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 3.
11. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
12. Гургула О. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. Гургула. — Режим доступу: http://www.asterslaw.com/upload/iblock/db2/obg_081.pdf.
13. Блажівська Н. Є. Проблематика оскарження рішень Державного департаменту інтелектуальної власності України та Антимонопольного комітету України / Н. Є. Блажівська // Вісник Вищої ради юстиції. — 2010. — № 3. — С. 57–63.
14. Пасенюк О. М. Підходи до удосконалення законодавства та практики у сфері розмежування видів судової юрисдикції [Електронний ресурс] / Олександр Михайлович Пасенюк // Адміністративний суд України : зб. наук. праць. — Режим доступу : <http://www.info-library.com.ua/books-text-10003.html>.

Надійшла до редакції 26.05.2015 р.

Зайцева А. Проблемы определения юрисдикции судов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг. В статье рассмотрены основные проблемы определения подведомственности дел судам в сфере защиты



прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг. Автором статьи предложены критерии разграничения судебной юрисдикции в этой сфере. В статье уделено особое внимание вопросам подведомственности дел о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг, делам об отказе в предоставлении правовой охраны этим объектам и по судебному обжалованию решений Антимонопольного комитета Украины в этой сфере. Автором проанализированы нормативно-правовые акты, доктринальные источники, судебная практика и высказаны предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, судебная защита, юрисдикция, подведомственность, торговые марки, знаки для товаров и услуг

Zaitseva A. Problems of determination of the jurisdiction of the courts. The article reviewed the basic problems of determination of the jurisdiction of the courts over cases regarding protection of intellectual property rights to marks for goods and services. The author of the article proposed criteria for the separation of the jurisdiction in this field. In the article special attention is paid to the jurisdictional problems in cases of invalidation of certificates for marks for goods and services, cases of refusal to grant legal protection to these objects and judicial appeals against decisions of the Antimonopoly Committee of Ukraine. The author analyzed the regulations, doctrinal sources, court practice and made some suggestions for improving the current legislation. The article criticizes the approach of determining the jurisdiction taking into account only the fact of presence of public authority in legal relationship, ignoring the issue of legal nature of that relationship and execution of commanding administrative functions by public authority. Sometimes even cases of invalidation of certificates for marks for goods and services mistakenly are attributed to the jurisdiction of administrative courts. It is necessary to introduce a uniform approach of determining the jurisdiction in the field of protection of intellectual property rights, including the protection of marks for goods and services. Cases in which public authority exercises commanding administrative functions in relation to the plaintiff just in the relationship that is in dispute must be attributed to administrative jurisdiction. In the majority of categories of cases in the field of protection of rights on trademarks relationship is of private nature and these cases, depending on subject matter might be attributed to the jurisdiction of commercial courts or general courts in civil proceedings. It is important to note that in cases of invalidation of certificates for marks for goods and services the certificate itself is to be found invalid, but not a decision based on which it is issued. Disputes over decisions of the Antimonopoly Committee of Ukraine are to be referred to the jurisdiction of commercial courts on the basis of a direct requirement of law. In the course of the studies, it is proposed to define the term “public law dispute” in the Code of administrative legal proceedings of Ukraine for a clear delimitation of jurisdiction of administrative courts. The Article 12 of the Code of civil procedure of Ukraine, which contains an exhaustive list of categories of cases under the jurisdiction of commercial courts, needs to be amended. It would be appropriate to include cases of the protection of intellectual property rights.

Keywords: intellectual property, legal protection, jurisdiction, trademarks, marks for goods and services