

Національна академія правових наук України

**Науково-дослідний інститут інтелектуальної
власності**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО
ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ**

Матеріали

круглого столу 29 січня 2016 р.,

м. Київ

(Матеріали подаються в авторській редакції)

Зміст

Андрощук Г. О. Недобросовісна реєстрація товарних знаків: зарубіжний досвід припинення	3
Груздова Т. В. , Інструменти захисту прав інтелектуальної власності у сфері біотехнологій та фармацевтики у країнах Європейського союзу	8
Ковальчук О. О. , Міжнародний захист прав інтелектуальної власності на географічні зазначення	14
Огнев'юк Г. З. , Захист прав на торгові марки у соціальних мережах	18
Потоцький Микола , Приведення законодавства України у відповідність до права ЄС: посилення захисту прав інтелектуальної власності	21
Прохоров-Лукін Григорій , Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС	25
Ресенчук Вадим , Проблеми розмежування підвідомчості спорів про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності	29
Троцька В. М. , Вільне відтворення творів для судового та адміністративного провадження: порівняльний аналіз європейського і національного законодавства	38
Шабалін А. В. , Щодо процедури судового захисту прав авторів на тимчасово окупованих територіях	42
Штефан О. О. , Сучасні реалії теорії і практики судової юрисдикції при здійсненні захисту прав інтелектуальної власності в Україні	47

Андрощук Г.О.,
*завідувач лабораторією правового
забезпечення розвитку науки і технологій
НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України, канд. екон. наук, доцент*

НЕДОБРОСОВІСНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРИПИНЕННЯ

Основним документом, що визначає сучасні світові стандарти охорони інтелектуальної власності, є Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС). Вона була підписана в 1994 р. у рамках Світової організації торгівлі і є обов'язковою для всіх країн-членів СОТ. У третій частині ТРИПС (ст. 41-61) містяться вимоги нормативного й інституціонального характеру щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Серед типів захисту поряд з адміністративним й прикордонним (митним) виділено судовий захист, який може здійснюватися у формах цивільного й кримінального судочинства. У п. 5 ст. 41 ТРИПС зроблене важливе застереження: "Зрозуміло, що ця Частина не створює жодних зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому і не впливає на можливість Членів контролювати виконання свого законодавства в цілому" [1, с. 70]. Таким чином, у цьому документі немає прямої вимоги створювати спеціалізовані судові органи, достатнім вважається ефективний захист інтелектуальної власності в судах загальної юрисдикції й у рамках загальної адміністративної системи. Не передбачається й виділення окремих бюджетних коштів на судовий захист інтелектуальної власності: "Ніщо в цій частині не створює жодних зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності виконанням законодавства в цілому".

Разом з тим у ТРИПС вперше на міжнародному рівні були сформульовані процедурні правила судового захисту, що охоплюють усі етапи судового процесу: подання позову, заходи забезпечення судового розгляду, судова заборона, застави й гарантії, представництво й особиста присутність сторін у суді, надання доказів і одержання необхідної інформації, відшкодування збитків, оскарження рішень, процесуальні гарантії відповідача. Ці правила судового розгляду є конкретними приписами, які держави-члени СОТ повинні виконувати на практиці, вносячи відповідні норми в процесуальне законодавство й удосконалюючи діяльність судів. На відміну від міжнародних договорів, адміністрування яких здійснюється ВОІВ, ТРИПС включає положення про примусове забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної власності, де важливим елементом виступає судовий захист.

Зупинимось на доктринальних питаннях захисту від недобросовісної реєстрації товарних знаків. На відміну від нормативної невизначеності поняття недобросовісної реєстрації товарних знаків, його узагальнене тлумачення адміністративними та судовими органами різних країн мають спільну основу: нечесність і будь-яка інша поведінка, що виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки, є неприпустимими, а отже, мають бути заборонені.

Розуміння концепції недобросовісності в правовій теорії. Під недобросовісністю щодо заявки про реєстрацію товарного знака в цілому розуміють будь-який прояв нечесності з боку заявника та/або будь-яку іншу поведінку заявника, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки. Незважаючи на певну неоднозначність наукового трактування принципу добросовісності, на сьогодні, вона, будучи інкорпорованою в цивільні кодекси різних країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, канадську провінцію Квебек, "користується повагою як "королева правових норм" [2,с.22]. Більше того, в сучасному праві застосування принципу добросовісності не обмежується рівнем виключно національного законодавства. Він визнаний також як фундаментальний принцип побудови міжнародних відносин і включений до Статуту Організації Об'єднаних Націй, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Віденській конвенції про право міжнародних договорів, Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, Принципів європейського договірної права [2, с. 23].

Внаслідок існування в рамках приватного права спільної презумпції добросовісності "обов'язок доведення недобросовісності заявника завжди покладається на особу, яка оспорує дійсність реєстрації товарного знака".

Оскільки, виходячи з основних принципів цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова у реєстрації відповідного товарного знака або визнання свідоцтва на нього недійсним. У цьому зв'язку становить інтерес підхід, який застосовується в Китаї, зокрема, організаційно — правове забезпечення.

Нові китайські суди з інтелектуальної власності. У кінці 2014 року в Пекіні, Гуанчжоу та Шанхаї почали працювати спеціалізовані суди з інтелектуальної власності [3]. Суди розглядають цивільні справи, що стосуються порушення прав інтелектуальної власності. Апеляції на рішення судів подаються до місцевих високих народних судів. Суд з інтелектуальної власності в Пекіні — єдиний, до компетенції якого належить також розгляд адміністративних справ, у тому числі щодо видачі та анулювання прав інтелектуальної власності та визнання товарних знаків добре відомими. Він складається з чотирьох підрозділів. Один з них — адміністративний, два — для слухань цивільних справ і один — для повторного розгляду

справ. У суді працюють 25 досвідчених у сфері інтелектуальної власності суддів, які мають великий стаж і відомі в юридичному середовищі. Суд в промисловому центрі Китаю — Гуанчжоу — складається з окремих підрозділів для розгляду справ про патенти, товарні знаки, авторське право і недобросовісну конкуренцію. В ньому працюють 10 суддів. У суді фінансового центру Китаю — Шанхаї — працюють 10 суддів, що мають приблизно восьмирічний досвід роботи в галузі ІВ.

Бажливим нововведенням є введення в штат судів з інтелектуальної власності з метою більш якісного розгляду справ, що стосуються технічно складних винаходів, так званих дослідників технологій [3]. Для вирішення технологічних питань суди пропонують сторонам представити своїх технічних експертів і самостійно обґрунтовувати технічні аспекти спору. Однак експертам сторін складно бути об'єктивними і дотримуватися нейтралітету в ході процесу. Сторони або суд можуть також вдатися до послуг експертної організації, але це досить дорого і може затягнути процес, оскільки стороннім фахівцям складно швидко вникнути в деталі спору. Поява в судах з інтелектуальної власності технічних фахівців, які досліджують технічні аспекти спору без залучення сторін, вирішує ці проблеми. Така практика запозичена у Японії, Кореї і Тайваню [3]. Правила, що регулюють обов'язки дослідників технологій, встановлені Верховним народним судом Китаю. Згідно з ними дослідники, хоча і знаходяться в штаті суду, але не мають юридичних повноважень. Відомості про них заздалегідь повідомляються сторонам процесу, які мають право відводу кандидатур. До компетенції дослідників належать такі питання: вивчення юридичних документів та свідчень для ідентифікації спірних моментів технологічних фактів; надання рекомендацій щодо предмету та методів дослідження; участь у зборі, оцінці автентичності і зберіганні доказів; участь в опитуваннях свідків, слуханнях і дебатах; подання висновків щодо технічних аспектів справи; надання допомоги суду при виборі технічних експертів (якщо це необхідно).

У жовтні 2014 року Верховний народний суд Китаю опублікував проект нормативних положень, що стосуються адміністративних спорів, пов'язаних з оскарженням відмов у реєстрації товарних знаків, запереченнями проти реєстрації, анулюванням і визнанням знаків недійсними [4]. Розглянемо його докладніше. Основна увага в документі приділяється недобросовісній реєстрації. Положення рекомендуються для застосування судами, Відомством по товарних знаках і Палатою з розгляду спорів та перегляду рішень, що стосуються товарних знаків (TRAB). Проект положень, будучи новим і прогресивним у багатьох відношеннях, не пояснює, однак, чи достатньо доказів використання і наявності репутації в іноземного товарного знака, який явно піддався піратству, для того, щоб оскаржити або визнати недійсною недобросовісну реєстрацію.

Верховний народний суд надав місяць для публічного обговорення положень, і ряд провідних організацій, у тому числі Міжнародна асоціація власників товарних знаків (INTA), висловили свої зауваження.

Законодавчі положення, що мають відношення до недобросовісної реєстрації. З метою протидії недобросовісній реєстрації можна посилатися на такі положення Закону про товарні знаки (далі — Закон):

-статтю 10 (8) про дії, що здійснюють «інший шкідливий вплив» на публіку;

-статтю 15 про несанкціоновану подачу заявок агентами, представниками або іншими особами, які мають договірні чи комерційні відносини з власником товарного знака;

-статтю 4 про намір використовувати і ст. 44 про використання некоректних засобів для реєстрації знака;

-статтю 32 про використання попередніх прав, включаючи права на товарні знаки, авторські права, право продажу, право на персональні імена.

Серійне піратство. Стаття 3 нормативних положень дозволяє TRAB, посилаючись на ст. 4 або 44 Закону, приймати рішення про відмову в реєстрації або визнання реєстрації недійсною, якщо зрозуміло, що заявник не має наміру використовувати товарний знак, але заявляє велику кількість знаків без належної на те підстави або ж ці численні знаки ідентичні або схожі на знаки третьої особи, що мають певну репутацію.

Стаття 4 Закону в останніх судових прецедентах тлумачилась як така, що створює вимогу про намір використовувати товарний знак. Стаття 44 регулює питання визнання недійсними знаків, реєстрація яких була отримана недобросовісним способом. Демонстрація ідентичності або схожості розглянутих товарів або послуг для позивача не обов'язкова.

Зв'язок з агентами та представниками правовласника. Стаття 15 Закону дозволяє заперечувати проти реєстрації знака, ґрунтуючись на існування зв'язку між недобросовісним заявником і власником бренду. Згідно ст. 12 нормативних положень немає необхідності доводити, що недобросовісний заявник насправді знав власника бренду; достатньо того, що вони діють в одній галузі або в одному і тому ж географічному регіоні. Це положення застосовується, якщо товарний знак позивача має досить сильну розпізнавальну здатність або (альтернативно) є докази того, що недобросовісний заявник подав заявки на кілька знаків, що належать одному і тому ж правовласнику.

Стаття 11 нормативних положень допускає застосування засобів захисту прав третіх осіб, якщо виявляється, що вони були в змові з агентами або представниками власника бренду.

Авторські права. Стаття 14 нормативних положень підтверджує, що стосовно стилізованих знаків і логотипів може бути заявлено авторське право. Володілець оригінального бренду може користуватися презумпцією приналежності йому

авторського права на підставі копій сертифіката реєстрації товарного знака та оголошення в офіційному бюлетені. Позивач необов'язково повинен володіти авторськими правами, він може бути лише «зацікавленою стороною».

Попередні права. Стаття 32 Закону є основоположною для захисту від недобросовісної реєстрації, виробленої для схожих товарів і послуг.

За існуючими судовим правилам і стандартами експертизи власник бренду, що став жертвою некоректної реєстрації, має подати докази його використання і популярності в Китаї, причому дані про продажі та репутації знака за кордоном не обов'язкові. Стаття 18 нормативних положень не включає якимось територіальне обмеження, що дозволяє іноземним власникам брендів вигравати справи проти недобросовісних китайських заявників, ґрунтуючись на свідченнях популярності за кордоном.

Імена персонажів і назви робіт, захищених авторськими правами. Стаття 17 нормативних положень захищає від присвоєння шляхом недобросовісної реєстрації образи персонажів охоронюваних творів і за певних умов — назви творів та імена персонажів. Тут проглядається намір кодифікувати недавні судові рішення, що визнають «право продажу» на імена вигаданих персонажів, таких як Шерлок Холмс і Гаррі Поттер. Стаття 17 нормативних положень ґрунтується на ст. 32 Закону. Попередньою умовою її застосування є відносно висока ступінь популярності назв творів та імен персонажів [5].

Особисті імена. Стаття 5 нормативних положень встановлює різні обставини, в яких реєстрація товарних знаків може бути заборонена, тому що вона здійснює «інший шкідливий вплив» на публіку (ст. 10 (8) Закону). Серед них заборона реєстрації в якості товарних знаків імен померлих людей без згоди їхніх спадкоємців або імен публічних осіб, живих або померлих.

Згідно ст. 15 нормативних положень, щоб захистити пріоритетні права на імена людей, які живуть, позивачу слід довести не популярність імені, а те, що відповідна частина публіки пов'язує товар з ім'ям людини, тобто. вважає, що товар ліцензований цією людиною або пов'язаний з нею іншим чином. У такому випадку суд може визнати це порушенням права людини на особисте ім'я.

Різні професійні асоціації не тільки підтримують дане положення, а й пропонують розширити його, поширивши охорону на псевдоніми, клички, номери на формі спортсменів і т. п.

Нові докази. Стаття 22 нормативних положень допускає представлення нових доказів у ході апеляційного судового процесу при виконанні таких умов: докази стосуються фактів і аргументів, про які йшла мова в ранній процедурі в TRAB; сторона, що представляє доказ, не має іншого способу добитися захисту своїх прав.

Угода про одночасне використання подібних товарних знаків. Стаття 20 нормативних положень у прямій формі встанов-

лює, що про угоду щодо одночасного використання товарних знаків може бути заявлено, поки судовий процес не закінчився. За судом залишається право проігнорувати цю заяву, якщо знаки і товари подібні настільки, що споживач може бути введений в оману [4].

Висновки. Більшість європейських країн (у тому числі нові держави-члени) внесли в національне законодавство положення про недобросовісну реєстрацію товарних знаків. Проте, не дивлячись на певну уніфікацію підходів у країнах загального ринку до визначення правових наслідків недобросовісності заявника, основне питання щодо визначення сутності поняття недобросовісної реєстрації товарного знака все ще не знайшло однозначного розуміння і застосування в законодавчій і судовій практиці України та країн СНД. Тому корисним є і викладений вище досвід нормативного регулювання цих питань.

Література.

1. Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. — К. : Ін Юре, 2000. — 162 с.
2. Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки: моногр. / Т. С. Демченко; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. — К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. — 92 с.
3. Simone J., Rice T. China trade marks: draft provisions on bad faith registration // Managing Intellectual Property. — 2014. — № 245.
4. Li B., He W. China patents: latest developments on IP specialized courts // Managing Intellectual Property. — 2015. — № 245.
5. Андрощук Г. О. Поняття «несправедлива перевага» у світлі рішень Європейського Суду // Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). — К. : Видавництво Ліра, 2014. — С. 69–76.

Груздова Тетяна Валентинівна
молодший науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України» м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИКИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Широкий спектр застосувань біотехнологій у різних галузях національних економік країн ЄС відіграє важливу роль у

підвищенні конкурентоспроможності на світових біотехнологічних ринках, підвищуючи економічне зростання і добробут громадян європейських країн. Забезпечення досить потужної нормативно-правової бази, впровадження дієвих механізмів стимулювання інноваційного розвитку складають основу для значної конкурентної переваги різних галузей національних економік країн ЄС. В результаті біотехнологічна галузь цих країн займає друге місце в світі після США. За оцінками європейських експертів кожного року ЄС втрачає близько 8 млрд євро через піратство і контрафакцію. З цієї причини, важливо забезпечити захист новостворених інновацій. Як для державних науково-дослідних організацій так і для підприємницького сектору для захисту інновацій, які вони виробляють, використовують права інтелектуальної власності (ПІВ), які забезпечують основу для інвестицій у дослідження і розробки, надаючи монополні права протягом певного періоду часу їх власникам [1].

За даними Європейського патентного відомства (ЄПВ) протягом 2010–2014рр. біотехнологічні та фармацевтичні розробки з огляду на патентні заявки входять до числа десяти найбільших технічних областей.

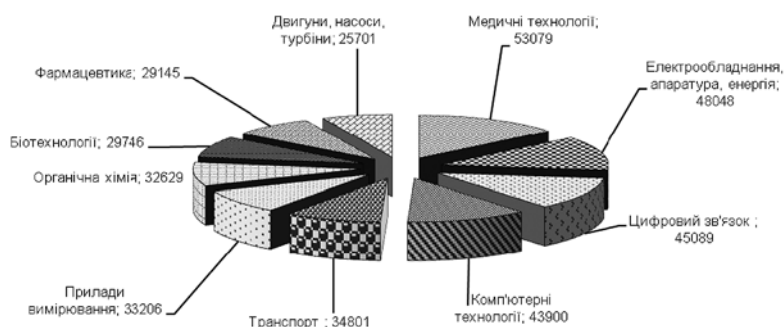


Рис. 1. Кількість поданих патентних заявок до Європейської патентної організації за деякими напрямками технологій протягом 2010-2014рр., одиниць

Джерело: складено за даними ЄПВ Річний звіт 2010–2014. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.ЄПВ.org/about-us/annual-rЄПВrts-statistics/annual-rЄПВr/2014.html>.

Найбільша частка заявок в загальному обсязі в галузях біотехнологій та фармацевтики припадає на США, Німеччину та Японію (рис.2).

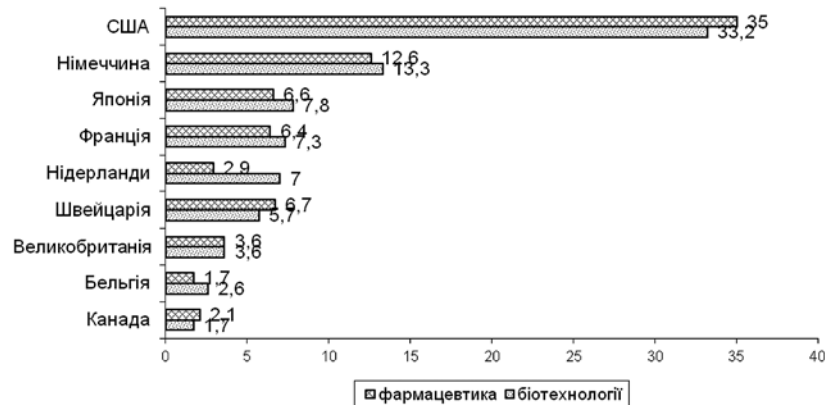


Рис. 2. Частка поданих заявок на отримання охоронних документів деяких країн світу від загальної кількості за технологічними напрямками: біотехнології та фармацевтика протягом 2010–2014рр., %

Джерело: складено за даними ЄПВ Річний звіт 2010-2014. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.ЄПВ.org/about-us/annual-rЄПВrts-statistics/annual-rЄПВr/2014.html>.

Комісія ЄС схвалила Положення про унітарний (єдиний) патент Співтовариства, що дозволить порівняти витрати на отримання патенту в Європі з існуючими в США і Японії, тим самим посилюючи інноваційний потенціал і підвищуючи конкурентоспроможність європейських компаній. Європейський унітарний патент буде виданий ЄПВ відповідно до правил і процедур Європейської патентної конвенції. Він буде співіснувати з національними патентами та із класичними європейськими патентами. Водночас, необхідно зазначити, що Європейським патентним відомством спільно з Google розроблено програму машинного перекладу, яка пропонує безкоштовний онлайн доступ в інформаційних цілях, автоматичного машинного перекладу будь-якої європейської патентної заявки або патенту. У 2014 році машинний переклад патентів є доступним для мов 38 держав-членів ЄПВ, у тому числі 28 держав-членів ЄС.

25 державами-членами ЄС 19 лютого 2013 року була підписана Угода про Єдиний патентний суд, який буде розглядати справи пов'язані з класичними європейськими патентами та європейськими унітарними патентами. Він створений для уникнення відмінностей в інтерпретації національними судами європейського патентного права та процесуального законодавства, а також відмінностей у швидкості в часі (між "повільно" і "швидко") і в рівні відшкодування збитків. Відповідно до вищезазначеної Угоди були внесені зміни до Регламенту (ЄС) 1215/2012 (Регламент (ЄС) № 1215/2012 Європейського

парламенту і Ради з 20.12.2012 юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (ОJEU L351/1 від 20.12.2010).

Для ефективного правового захисту об'єктів інтелектуальної власності у сфері біотехнологій в ЄС розроблено Директиву 98/44 / ЄС від 6 липня 1998 року «Про правову охорону біотехнологічних винаходів» [2]. Ця Директива вносить роз'яснення щодо правил патентування біотехнологічних винаходів виходячи із зовсім нового підходу в оцінці патентоспроможності біотехнологічних винаходів за критерієм промислової придатності. Зокрема, стаття 5.2 та 5.3 Директиви говорить, що елемент, виділений з людського організму або вироблений в інший спосіб проводиться за допомогою технологічного процесу, в тому числі послідовності або часткової послідовності гена, може являти собою патентоздатний винахід, навіть якщо структура цього елемента ідентична структурі природного елемента. В заявці на патент повинно бути конкретно описано промислове застосування послідовності або часткової послідовності гена. Водночас ця Директива забороняє патентувати процеси клонування людини; процеси зміни генетичної ідентичності зародкової лінії людини; використання людських ембріонів в промислових або комерційних цілях; способи модифікації генетичної ідентичності тварин, які можуть викликати їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тварин в результаті таких процесів. Проте, у деяких державах-членах ЄС (Німеччина, Австрія, Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія і Швеція) із імплементацією положень Директиви у національне законодавство виникали складності. Наприклад, у Франції імплементація Директиви у національне законодавство відбувалася із затримкою, Закон 2004/1388 був оприлюднений у грудні 2004 року, хоча термін реалізації цієї Директиви був встановлений до 30 липня 2000 року. Причиною стало власне формулювання на обмеження проведення біотехнологічних досліджень з використання людських клітин. Так, у Франції патентний Закон забороняє патентування послідовності гена, дозволяючи патентування тільки способів їх промислового застосування.

Згідно із законодавством ЄС стандартний патентний захист триває протягом 20 років, проте, у фармацевтичному секторі відповідно до Регламенту ЄС №1768/92 від 18.06.1992 р. «Про введення сертифіката додаткового захисту для фармацевтичних продуктів», цей захист може бути продовжений сертифікатом додаткового захисту (SPC) строком до 5 років. Положення вищезазначеного документу поширюються на будь-який фармацевтичний продукт, що охороняється патентом на території країн ЄС і підпадає під процедуру чинності Директиви ЄС 65/65/ЄС або Директиви ЄС 81/851/ЄС. Причиною введення додаткових сертифікатів стало зменшення терміну використання патенту замість 20 років до 10–8 років, із-за довгого

процесу клінічного тестування, реєстрації та доступу до ринку, адже патентні заявки подаються на початковій стадії проведення науково-дослідних робіт, відповідно це значно зменшує термін дії патентної охорони. Це ставило європейських виробників фармацевтичної галузі в невігідні конкурентні умови порівняно з виробниками країн США, Японії, Канади та ін. Таким чином, додатковий захист призначений для компенсації виробникам згаяного періоду часу з моменту подачі заявки на патент та виведення його на ринок. Вищезазначені положення регламенту були імplementовані до національного законодавства всіх країн-членів ЄС.

Окрім того, європейські виробники фармацевтичної галузі захищають свої інноваційні розробки за допомогою стратегії, відомої як "вічнозелена", яка спрямована на запобігання або затримання конкуренції з виробництва генеричних лікарських засобів шляхом розширення захисту ринку за допомогою нарощування патентів на незначні зміни в оригінальний продукт. Ця стратегія дозволяє компаніям створити так звані "патентні зарості" для забезпечення довгострокового захисту своєї продукції від конкуренції.

Також необхідно зазначити, що у деяких країнах ЄС розроблено довгострокові стратегії щодо захисту прав інтелектуальної власності. Так, наприклад в Угорщині була розроблена довгострокова стратегія в сфері захисту прав інтелектуальної власності на 2013–2016 рр. Яка являє собою невід'ємну частину загальної національної стратегії в галузі науково-прикладних досліджень та інновацій на період до 2020 року. Однією з відмінних рис згаданого вище документа є перенесення акцентів з протидії порушення авторських прав на комплекс завдань щодо стимулювання творчості та інновацій, забезпечення їх більш активного матеріального заохочення та спрощення процедур реєстрації, а також нарощуванню з вказаною точкою зору інтеграції в західноєвропейські структури [3].

Приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) у сфері захисту прав інтелектуальної власності дозволило ліквідувати численні торгівельні бар'єри з боку країн-учасниць і дещо спростило доступ українських товарів, послуг, технологій на міжнародні ринки.

Найбільший вплив на українську фармацевтичну промисловість, а саме забезпечення населення лікарськими засобами має угода ТРІПС. Вона визначає необхідні норми і принципи встановлення об'єму та використання прав об'єктів інтелектуальної власності, а також забезпечує ефективними і належними засобами захисту прав об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням різниць в національних правових системах. Угода ТРІПС передбачає значно більш чіткий механізм врегулювання суперечок, який дозволяє більш ефективно контролювати, як партнери дотримуються заходів, які забезпечують відкритий доступ на свої ринки. Фактично всі міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності, що встанов-

лені угодою ТРІПС перенесені до національних законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що зобов'язує забезпечувати прийняття негайного та ефективного запобігання порушенням прав інтелектуальної власності, у т.ч. імпорту товарів, а також збереження відповідних доказів щодо інкриптованого порушення. Разом з тим нинішня система ТРІПС обмежує доступ населення у країнах, що розвиваються до життєво необхідних ліків, обмежує їх виробництво та розповсюджує так звані "лікі-генерики", що дешевше. На жаль, український фармацевтичний ринок сформувався як ринок відтворених інновацій (генериків) і продовжує залишатися таким, де обсяги реалізації останніх в грошовому і натуральному виразах більші обсягів реалізації інноваційних препаратів. Так, за даними Держлікслужби України тільки 9% фармацевтичного ринку складають оригінальні лікарські засоби, що мають надійні докази ефективності, безпеки та якості й знаходяться під патентним захистом і 68% складають генеричні лікарські засоби, що призначені для терапевтичної взаємозамінності та виведені на ринок після закінчення дії патенту або ексклюзивних прав на інноваційний препарат.

Приєднання України до вищезазначених Угод безумовно мало позитивний вплив на формування нормативно-правової бази України щодо захисту прав інтелектуальної власності. Проте, за даними четвертого щорічного звіту «Глобального індексу інтелектуальної власності» підготовленого міжнародною юридичною компанією «TaylorWessing», по рівню захисту прав інтелектуальної власності Україна зайняла лише 32-е місце серед 36 країн світу [4]. Це говорить про необхідність удосконалення законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності, особливо у сфері біотехнологій.

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що країни ЄС приділяють велику увагу щодо захисту прав інтелектуальної власності в т.ч. біотехнологій та постійно розробляють нову та удосконалюють вже існуючу нормативно-правову базу для його забезпечення. Прийняття Положень про європейський унітарний патент та Єдиний патентний суд дозволить країнам-членам ЄС у значній мірі економити час і кошти. Що стосується України, то було б доцільно імплементувати окремі статті Директиви 98/44/ЄС до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для забезпечення належного захисту біотехнологічних винаходів, пов'язаних з використанням людських клітин, привести у відповідність строкам в ЄС строки охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин та ін.

Література:

1. Intellectual property in Biotechnology. European Commission. June 2014. [Електронний ресурс]. – Доступний з: www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IP_in_Biotechnology.pdf.

2. Директива 98/44 / ЄС від 6 липня 1998 року «Про правовий захист біотехнологічних винаходів». [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044>.

3. Портал внешнеэкономической информации. [Електронний ресурс]. — Доступний з: http://www.ved.gov.ru/export/countries/ru/about_ru/laws_ved_ru.

4. TaylorWessing. Global Property Index 2013. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.taylorwessing.com/ipindex/summary_map.html.

Ковальчук О. О.

*к.ю.н., асистент кафедри інтелектуальної власності
юридичного факультету імені Тараса Шевченка*

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ

Враховуючи економічне значення нематеріальних активів та їх вартісну складову для підприємницької діяльності, захист прав інтелектуальної власності відноситься до одного з найбільш актуальних напрямів у частині правового забезпечення. Дане твердження є справедливим як держав-членів ЄС, так і для Європейського Союзу в цілому.

29 квітня 2004 року Європейським Парламентом і Радою Європейського Союзу була прийнята Директива 2004/48 ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності [1] (далі — Директива), яка стала одним із основних актів ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Дана Директива, встановлюючи загальні вимоги до заходів, процедур та засобів, які необхідні для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, займає таку позицію, що, з одного боку, захист має бути ефективним, відповідальність за порушення — адекватна вчиненому порушенню, при застосуванні заходів, спрямованих на захист права інтелектуальної власності, не повинні порушуватись економічні права та інтереси господарюючих суб'єктів; а з іншого — процедури та засоби, необхідні для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути надмірно ускладненими або такими, що потребують значних фінансових вкладень, мати необґрунтовані часові обмеження чи невідповідні зволікання.

Серед особливостей положень Директиви слід звернути увагу на повноваження судових органів щодо вжиття тимчасових та запобіжних заходів, а саме:

• видати проміжну судову заборону щодо припущеного порушника, метою якої є перешкоджання можливому порушенню права інтелектуальної власності, або, на тимчасовій основі та за умови зростаючої штрафної санкції, якщо це пе-

передбачено національним законодавством, запобіганню можливному порушенню прав інтелектуальної власності, або обумовити використання об'єктів права інтелектуальної власності лише за умови надання гарантій зі сторони припущеного порушника для забезпечення компенсації власнику прав;

• видати наказ про затримання або вилучення товарів, щодо яких є підозра у порушенні права інтелектуальної власності, з метою перешкодження їхньому входженню в комерційну (торговельну мережу) [1].

Держави-члени на рівні своїх національних законодавств повинні надавати право судовим органам, за клопотанням заявника, оприлюднювати інформацію щодо результатів розгляду справи про порушення прав інтелектуальної власності шляхом опублікування рішення суду повністю або частково (витягу з рішення). На нашу думку, даний спосіб правового захисту є особливо дієвим у сфері прав інтелектуальної власності на географічні зазначення.

Варто відзначити, що зазначені у Директиві заходи, процедури та засоби, необхідні для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі прав на географічні зазначення, мають бути справедливими, не повинні бути надмірно ускладненими або дорогими, чи мати необґрунтовані часові обмеження чи невиправдані зволікання.

Незважаючи на існування директив та регламентів, пов'язаних з охороною та захистом прав інтелектуальної власності, необхідно зазначити, що союзний рівень охорони та захисту географічних зазначень перебуває у тісному зв'язку із національним, що можна продемонструвати на деяких прикладах.

Так, в рішенні Суду Справедливості ЄС у справі щодо сиру “Фета”, одним із аргументів, чому Суд Справедливості відмовився визнавати зазначення “Фета” видовим було те, що грецький уряд припинив практику відступу від традиційних методів виробництва цього сиру з коров'ячого, а не козячого молока, вчасно вжив відповідних заходів, передбачивши у своєму національному законодавстві у 80-х роках минулого століття географічні межі виробництва товару, метод виготовлення, створив всі необхідні умови, аби фета на території держави виготовлялась за традиційною технологією [3].

У високорозвинених країнах Заходу конфліктні ситуації щодо географічних зазначень та торговельних марок виникають дуже рідко. Якщо виробник у Німеччині спробує зареєструвати під виглядом торговельної марки географічну назву, то така заявка однозначно буде відхилена патентним відомством. Необхідно відмітити, що в країнах ЄС чітко працюють неписані етичні “правила гри” — ведення бізнесу й добросовісної конкуренції. Будь-які спроби конкретного виробника монополізувати географічну назву призведуть до часто непоправної втрати ділової репутації в споживчому середовищі.

Цінним в цьому аспекті є рішення Європейського Суду у справі C-312/98. Фірма Warsteiner Brauerei з 1753 р. займає пивоварню у Варштейні (Німеччина) і варить пиво під назвою «Warsteiner», в назві якого міститься назва географічного об'єкта. У 1990 р. вона придбала нові площі, розташовані за сорок кілометрів від Варштейна, в Падерборні, і до 1991 р. здійснювала збут пива, виробленого в Падерборні, під тією ж назвою, що й пиво, вироблене традиційно у Варштейні. На етикетці із заднього боку пляшки фірма вказувала, що дане пиво виготовлено і розлите в пляшки в новій пивоварні [4].

У пива, виробленого в Падерборні, були відсутні особливі якісні характеристики, які були б властиві пиву, виробленому саме в цій місцевості. У 1994 р. продаж цього пива був заборонений німецькими судами на підставі національного регламенту, що не допускав використання зазначень, що вводять або здатні ввести в оману споживачів відносно дійсного джерела походження товару. Не погодившись з таким рішенням, відповідач подав апеляцію. В апеляції, поданій до Суду Європейського Союзу, було зазначено, що це географічне зазначення не вводило в оману споживачів значною мірою, оскільки опитування, проведене на вимогу суду, встановило, що лише 8% споживачів пива дійсно знали місцевість і надавали цьому особливе значення. Власник фірми Warsteiner Brauerei просив Європейський Суд дати роз'яснення про відповідність німецького законодавства про захист зазначень Постанові ЄС №2081/92 відносно захисту географічних вказівок і назв походження сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. У свою чергу Європейський Суд вказав, що географічні зазначення повинні містити прямий зв'язок між певною якістю і репутацією або іншими характеристиками товару, обумовленими його географічним походженням, а власник фірми Warsteiner Brauerei таку обумовленість втратив чи вводить або здатний ввести в оману споживачів [4].

Основним механізмом охорони та захисту географічних зазначень є національні законодавства, двосторонні та багатосторонні (регіональні) угоди. Необхідно зазначити, що, незважаючи на положення Угоди ТРІПС, яка не вимагає обов'язкової реєстрації географічних зазначень, все більше країн, приймають систему реєстрації географічних зазначень. Деякі країни йдуть шляхом запровадження системи сертифікаційних знаків, реєстрації колективних знаків (включаючи систему реєстрації сільськогосподарських етикеток). Є країни, що здійснюють охорону та захист географічних зазначень тільки із застосуванням положень законодавства про недобросовісну конкуренцію. Але всі країни мають у своїх законодавствах засоби захисту прав власників географічних зазначень від такої їх використання, що вводить в оману споживачів, або неправдивого їх використання. Здебільшого це положення законів про недобросовісну конкуренція або законів про охорону прав споживачів.

Очевидно, що незаконне використання географічних зазначень тягне за собою передбачену законодавством відповідальність. Як правило, йде мова про цивільно-правову відповідальність в країнах Алжир, Болгарія, Ізраїль та ін. В законодавствах ряду країн додатково передбачені і кримінально-правові санкції. Як правило, це штраф або тюремне ув'язнення на невеликі строки. Наприклад, за законодавством Болгарії можлива конфіскація в дохід держави товарів, які позначені неправдивими географічними зазначеннями. Конфіскація товарів також може здійснюватись і в адміністративному порядку. Найбільш розповсюдженими адміністративними санкціями є заборона завозити на територію держави товари, які є неправдивими географічними зазначеннями, їх арешт на таможні [5, 10].

Отже, законодавство про географічні зазначення свідчить, що воно розширюється для того, аби відповідати зростанню масштабів глобальної торгівлі — з місцевого до національного, регіонального і глобальних рівнів. На сьогоднішній день в світі існують різні системи охорони та захисту географічних зазначень, в тому числі нормативно-правові акти стосовно сертифікаційних або колективних знаків, недобросовісної конкуренції, захисту прав споживачів, маркування продовольчих товарів, географічних зазначень і реєстрації продукції виноробства.

Література:

1. Директива 2004/48 ЄС та Ради від 29.04.2004 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OJ L 157, 30.04.2004. — P. 45–86.
2. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О. П. Орлюк: кол. авторів: В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко, Л. І. Работягова, О. О. Штефан та ін. — К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2010. — 464 с.
3. Cases C-465/02 and C-466/02 of ECJ // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/jc020465.pdf/>
4. Division de la Presse et de rinformation//COMMUNIQUE DE PRESSE. — № 82.00. — 07 novembre 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://europa.eu.int/cj/fr/cp/cpOO/aff/cp0082fr.htm>.
5. Андрощук Г. О. Географічні зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист / Г. О. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2005. — № 12. — С. 7-13.

Огнев'юк Г.З.,
к.ю.н., асистент
кафедри інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВІ МАРКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Захист інтелектуальної власності у мережі Інтернет залишається одним із найактуальніших питань для права інтелектуальної власності не тільки України, а і всього світу. Якщо на теренах України дискусія в основному точиться щодо питання про особливості розгляду таких категорій справ, процесуальний порядок такого розгляду, особливості подачі та дослідження доказів, то серед власників торгових марок, тобто серед активних учасників ринку, дискусія зміщується в сторону того як запобігти їх несанкціонованому використанню, зменшити ризики збитків, що можуть бути заподіяні такими порушеннями.

Судова практика України знає випадки, коли порушення прав на торгівельну марку мало місце у спосіб створення доменного імені однойменного або схожого до ступеня змішування з торговою маркою, що належить іншій особі. Відповідний спосіб дає можливість недобросовісному власнику ввести в оману споживача, приміром того, який вирішив придбати певний товар відомого бренду через Інтернет за пошуковим словом. В Україні існують приклади як переведення такого домену на законного власника виключних прав на товарний знак, так і заборони використання відповідного домену через його закриття. Розгляд таких питань спричинив формування судової практики щодо засобів доказування у таких категоріях справ, визначення підсудності, кола учасників таких процесуальних правовідносин.

Можемо стверджувати, що таким чином сформувалися підходи до визнання недобросовісними таких дій та створена практика ефективною, хоча і не надто оперативної протидії такому порушенню. Вдаючись до такого способу порушник, як правило, має небагато варіантів вибору між назвами оскільки прагне зареєструвати доменне ім'я тотожне з відомою торговою маркою. Однак його можливості значно розширюються за рахунок соціальних мереж перш за все через їх кількість. Саме вони стають так би мовити популярним "місцем вчинення правопорушення" через ряд переваг. По-перше, популярні соціальні мережі приваблюють багато учасників через легкий і доступний порядок приєднання до такої мережі, зручність пошуку корисної для себе інформації, що відповідає інтересам підписанта, можливості слідкувати за новинами від виробника (виходом нової продукції, акційними пропозиціями, відкриттям нових напрямків або нових локацій); важливу роль грає

також безкоштовність такого кроку, що, тим не менш, приносить не меншу популярність ніж традиційна реклама. Ці фактори приваблюють порушників, адже дають можливість постійно привертати увагу підписантів до торгової марки, репутацію якої вони несанкціоновано використовують. Саме тому останнім часом власники торгових марок все більш звертають увагу на використання останніх у соціальних мережах. Незважаючи на певні відмінності усі соціальні мережі побудовані за принципом “приєднуйся і користуйся”, де приєднання відбувається шляхом створення сторінки (аккаунту). Реєстрацію сторінки у соціальній мережі може здійснити будь-яка особа, що досягла встановленого віку та погоджується з умовами користування, висунутими адміністрацією мережі. При цьому назва користувача належить першому, хто її запропонує. Тому заволодіти таким аккаунтом досить просто як для добросовісного користувача, так і для недобросовісного, який намагається несанкціоновано заволодіти неналежними йому перевагами. Якщо першим таку реєстрацію здійснив несанкціонований власник, це робить дану назву аккаунту недоступною для реального власника торгової марки. Відповідні дії, за яких особа реєструє у соціальних мережах аккаунт з назвою, на яку претендує третя сторона можна називати “аккаунт сквотінг” поряд з вже відомим і вище згадуваним кіберсквотінгом.

Захист прав інтелектуальної власності в такому випадку є утрудненим через те, що вимагає залучення у цей процес третьої особи - власника такої мережі, адже у випадку відмови добровільно припинити порушення, власник мережі повинен буде запобігти цьому через видалення аккаунту або інформації, що містить порушення з нього. Зазвичай, передбачаючи таку можливість соціальні мережі передбачають відповідні положення у правилах користування, що згодом дають їм можливість реагувати на такі порушення. Так, серед правил користування Facebook міститься правило (стаття 1 (a)), відповідно до якого сторінка з одноіменною назвою бренду або публічної особи може адмініструватись тільки уповноваженим представником бренду, юридичної особи або публічною особою. Відповідні положення містяться і в правилах користування Instagram — “ми забезпечимо вас можливостями захистити своє право інтелектуальної власності. Якщо ви неодноразово порушуєте права на об’єкти інтелектуальної власності, що належать іншим людям ми у відповідних випадках відімкнемо ваш обліковий запис”.

Особливості роботи у соціальних мережах та правила приєднання до них не вимагають того, щоб перевірка дійсного відношення особи до контенту сторінки здійснювалась на етапі реєстрації. Однак у випадку виявлення порушення у вигляді аккаунт-сквотінгу, власник торгової марки може повідомити адміністратора про відповідне порушення, а відповідна мережа — заборонити використання такого аккаунту у майбутньому. При цьому достатньо посилання на порушення пра-

вил користування соціальною мережею. Однак слід зауважити, що у випадку отримання повідомлення про використання аккаунту у соціальній мережі не власником торгової марки, заборона його використання може мати місце тільки у випадку підтвердження наявності прав на торгову марку у заявника. Відповідні документи повинні бути надані одночасно з поданою заявою про порушення. В жодному разі адміністрація соціальної мережі як третя компанія не може приймати власних оціночних рішень стосовно таких питань, які можуть бути визначені виключно у судовому порядку або шляхом проведення експертизи, як то ступінь схожості знака до ступеня змішування, визнання знака загальновідомим, навіть для цілей та в межах однієї мережі.

Наведені випадки порушень, в свою чергу, можуть бути обтяжені додатковими факторами, як то: міжнародним (у тому випадку коли продукція реалізується у різних країнах); використанням торгової марки для інших видів товарів і послуг, як правило суміжних з тими, відносно яких діють права на торгові марки; відсутністю прав на торгову марку зареєстровану належним чином незважаючи на її популярність, наприклад, в межах певного регіону тощо. Якщо порівнювати порушення прав на знак для товарів і послуг через реєстрацію доменного імені та через створення сторінки у соціальній мережі, то ми матимемо відмінність при визначенні суб'єкта такого порушення. Власника доменного імені легше ідентифікувати, тоді як один порушник може зареєструвати кілька сторінок у соціальних мережах, з яких найпопулярніших в Україні є як мінімум п'ять.

Іншими словами у випадку несанкціонованого порушення прав на знак для товарів і послуг шляхом створення відповідної сторінки з назвою торгової марки у соціальній мережі добросовісний власник повинен довести факт використання торгової марки у назві та той факт, що таке використання здійснює неправомочний власник. Слід зазначити, що власник торгової марки або відомого фірмового найменування має заздалегіть передбачати можливість такого порушення, обрати найефективніший спосіб захисту.

Потоцький Микола,
начальник відділу організації захисту прав
та розгляду звернень громадян
Державного підприємства
«Український інститут інтелектуальної власності»

ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРАВА ЄС: ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ*

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: Глава 9. «Інтелектуальна власність» та відповідних Планів заходів з імплементації цієї Угоди, Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) мала привести законодавство України у відповідність до Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.

На виконання цього завдання ДСІВ розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності)».

Розроблення відповідних пропозицій відбувалось за участі експертів проекту ТВІНІНГ, зокрема, за участі судді Верховного суду Італії, члена Першої палати з розгляду справ у сфері інтелектуальної власності пана Вітторіо Рагонесі.

Задля досягнення повної відповідності національного законодавства положенням Директиви необхідно було максимально повно врахувати пропозиції, що надавалися експертами.

Коротко зупинюсь на основних проблемах, які необхідно було вирішити, розробляючи відповідні пропозиції, та на які звернув увагу європейський експерт.

1. *Перша проблема пов'язана з тим, що стаття 432 Цивільного кодексу України включає ряд процесуальних норм.* Позиція пана Рагонесі була непохитна: акти матеріального права не можуть містити норми процесуального права. Відтак стаття 432 ЦКУ має бути видалена.

2. *Другою проблемою стала неурегульованість питання щодо підвідомчості спорів з питань інтелектуальної власності, а відтак і специфіка процесуальних кодексів, в які мають бути імплементовані відповідні норми.* Тобто, ми мали брати положення Директиви і вмонтовувати її у відповідний процесуальний кодекс з урахуванням його специфіки (структура, процедура, термінологічний апарат, виклад правової норми, тощо).

3. *Третьою проблемою, яка логічно впливає з названої вище, стала необхідність вибору підходу до вміщення положень Директиви у відповідний кодекс:*

* Тези доповіді

- у конкретну статтю кодексу, яка співпала за предметом регулювання відносин, або
- передбачення окремої статті у відповідному розділі Кодексу, або
- передбачаємо окремі розділи, які б встановлювали специфічні процесуальні норми щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Після дискусій було вирішено комбінувати перший другий підходи і, за доцільності, передбачати окремі специфічні положення щодо захисту інтелектуальної власності у конкретних статтях кодексів. Якщо ж директива містить специфічні положення, які не вбачається за можливе викласти у відповідній статті, робити окрему спеціальну статтю.

Отже, Закон передбачає внесення змін до чотирьох актів: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Далі детальніше розглянемо новації законопроекту.

1. Першою новацією законопроекту є розширення кола осіб, які мають право звернутися до суду за захистом прав інтелектуальної власності:

- організаціями колективного управління майновими правами інтелектуальної власності;
- професійними захисними організаціями, уповноважені представляти власників права інтелектуальної власності.

Стосовно організацій колективного управління майновими правами інтелектуальної власності суть пропозиції зрозуміла, і як зазначали представники сфери авторського права, указане положення є вкрай актуальним, в силу того, що на практиці траплялись випадки коли ОКУ не могли самостійно звертатися із позовами в інтересах своїх членів.

Стосовно професійних захисних організацій, то тут ми перенесли відповідне положення директиви у кодекси, оскільки не маємо достатньої законодавчої яка б визначала та урегулювала діяльність таких організацій. Ми гіпотетично передбачали можливість створення суб'єктами права інтелектуальної власності організацій, які б цілеспрямовано займалися питаннями захисту права інтелектуальної власності своїх членів, і відповідно мали б право звертатися до суду від свого імені.

2. Другою новацією є конкретизація видів позовів: позовів про захист від порушення права інтелектуальної власності та позовів щодо протидії загрозам порушення права інтелектуальної власності (превентивних позовів).

Можливість подання превентивних позовів передбачена і у ГПК України (стаття 1 Право на звернення до суду: підприємства мають право звертатися до господарського суду для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням); і у статті 3 ЦПК України: кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом,

звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Проте указані положення є недостатньо конкретними, а практика застосування цих положень є незначною. Принаймні аналіз єдиного державного реєстру судових рішень не виявив відповідних самостійних справ, наприклад заборону підготовки дій до незаконного використання знаків для товарів і послуг.

В той же час, положення директиви поряд з будь-якими процесуальними правами, якими наділяється позивач завжди зазначає про те, що вони здійснюються також і щодо *правопорушення або загрози порушення права інтелектуальної власності*.

Тобто Директива побудована на принципі протидії як порушенням права інтелектуальної власності, так і загрозам порушень цих прав. Тому у доречних нормах ми завжди зазначали, що заходи вчинення, яких має право просити позивач, мають бути направлені як на захист порушеного права, так і на протидію загрозам порушення такого права.

3. *Наступною новацією є удосконалення порядку витребування доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності*: запропоновано нові статті 38-1 ГПК та 137-1 ЦПК, якими зокрема, передбачається, що у разі, якщо права інтелектуальної власності порушено з метою отримання прибутку суд за клопотанням сторони може витребувати банківські, фінансові та комерційні документи, що знаходяться у володінні іншої сторони, за умови охорони конфіденційної інформації.

4. *Наступною новацією є передбачення права на інформацію у справах про порушення прав інтелектуальної власності*: запропоновано нові статті 38-2 ГПК та 177-1 ЦПК.

Суд може постановити ухвалу про витребування інформації щодо походження і мережі розповсюдження товарів або послуг, що порушують право інтелектуальної власності, від особи, яка порушує права інтелектуальної власності та/або будь-якої іншої особи, яка була визнана такою:

- 1) що володіла речами, що порушують права інтелектуальної власності з метою отримання прибутку;
- 2) що користувалася послугами, що порушують права інтелектуальної власності з метою отримання прибутку;
- 3) що з метою отримання прибутку надавала послуги, що використовувалися у діяльності, що порушувала права інтелектуальної власності;
- 4) була вказана особою, зазначеною у пунктах 1, 2 або 3 як така, що була залучена у виробництво, виготовлення або розповсюдження товарів або надання послуг.

5. *Наступною новацією стали уточнення положення щодо запобіжних заходів*: запропоновано зміни до статті 43-2 ГПК та нова стаття 156-1 ЦПК:

У справах про порушення прав інтелектуальної власності такими заходами можуть бути:

- опис разом або без надання зразків або
- вилучення товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовуються у виробництві та/або розповсюдженні цих товарів, документів щодо цих товарів.

6. *Наступною новацією стали передбачення специфічних заходів забезпечення позову, які поряд з традиційними заходами можуть застосовуватися у спорах щодо інтелектуальної власності:* запропоновано нові статті 67-1 ГПК та 156-2 ЦПК.

У справах про порушення прав інтелектуальної власності позов також може бути забезпечено шляхом постановлення ухвали про:

- 1) заборону, особі яка порушує права, чи посередникам, чиїми послугами користувалася інша особа при порушенні прав інтелектуальної власності:
 - вчиняти будь-які діяння, які *неминуче призведуть* до порушення права інтелектуальної власності,
 - вчиняти будь-які дії, які можливо порушують права інтелектуальної власності, та передбачення періодичної виплати штрафу в разі її невиконання,
 - або зобов'язання особи, яка *можливо* порушує права інтелектуальної власності, у разі продовження порушення, надати власнику прав гарантію, спрямовану на забезпечення відшкодування шкоди, завданої таким порушенням.
- 2) вилучення товарів, які *можуть порушити* права інтелектуальної власності, з метою недопущення введення цих товарів до господарського обігу або їх обороту;

Особливості забезпечення позову у разі коли порушення права інтелектуальної власності здійснено з метою отримання прибутку:

Якщо особа, яка зазнала шкоди внаслідок порушення права інтелектуальної власності наводить переконливі обставини, що свідчать про утруднення чи неможливість відшкодування цієї шкоди, суд може постановити ухвалу про:

- вилучення майна або грошових коштів
- накладення арешту на майно чи грошові кошти, що належать особі, яка можливо порушила права інтелектуальної власності.

Для цього суд може зобов'язати надати фінансові або комерційні документи або доступ до відповідної інформації.

7. *Новації щодо відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності: нові статті 23-1 ЦКУ та 229-1 ГКУ*

- відшкодувати шкоду має особа, яка свідомо, або маючи обґрунтовані підстави знати, що вона діє протиправно, вчиняла такі протиправні дії;

- розмір відшкодування шкоди може бути визначений судом, виходячи з суми роялті або платежів, які б сплатила особа, яка порушила право інтелектуальної власності, якби вона звернулася за отриманням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, права на який порушено;
- суд може прийняти рішення про виплату грошової суми замість відшкодування шкоди, якщо особа, яка порушила права інтелектуальної власності, діяла несвідомо, або не мала обґрунтованих підстав знати, що вона діє протиправно, та якщо таке відшкодування може спричинити цій особі непропорційну шкоду, за умови, якщо для особи, права якої порушено, розмір цієї суми є достатнім. При визначенні розміру грошової суми враховуються вимоги рівності, розумності та справедливості.

*Прохоров-Лукін М Григорій,
завідувач відділу узагальнення експертної
та судової практики НДІ ІВ НАПрН України,
кандидат юридичних наук*

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС

Створення ефективного правового механізму відшкодування шкоди, спричиненої порушеннями прав інтелектуальної власності, є нагальною потребою не тільки України, але й країн ЄС.

Одними з основних засобів відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності є цивільні позови. При цьому відшкодування такої шкоди розглядається одночасно як компенсація правовласнику за економічний збиток, спричинений порушенням, та специфічний засіб загального стримування для потенційних порушників.

Важливим кроком у цьому напрямку стало прийняття у 2004 р. Директиви ЄС щодо Цивільного Захисту Прав Інтелектуальної Власності (Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights — «IPRED»).

Аналіз сучасної судової практики країн ЄС свідчить про те, ця ця Директива дійсно справила значний вплив на застосування судами єдиних підходів та принципів при вирішенні питань щодо відшкодування шкоди у справах зазначеної категорії.

Так, при імплементації IPRED держави-члени зобов'язані відшкодувати шкоду різних типів, спричинену правовласнику, в тому числі у вигляді втрачених продажів та непрямих збитків (наприклад, внаслідок втрати вартості бренду), а також вирішувати питання щодо компенсації правовласнику у розумних розмірах коштів, необхідних для проведення розслі-

дування, подання судового позову проти порушника та на виправлення порушення.

Разом з цим, судова практика ЄС свідчить, що навіть коли IPRED вже реалізована в національному законодавстві та застосовується в судочинстві, правовласники часто не можуть отримати в повному обсязі компенсацію за відповідне порушення або компенсацію витрат, які вони понесли для усунення порушення. Компенсація не завжди присуджується навіть за однотипні порушення, при цьому існує чимало обмежень щодо типів і розмірів витрат, які можуть бути компенсовані. Деякі суди уникають присудження відшкодування шкоди, спричиненні порушенням, та збитків, які явно мали місце, у зв'язку з труднощами їх точної вартісної оцінки. Внаслідок цих недоліків правової регламентації і практики судочинства частина доходу або іншої економічної вигоди від порушення часто залишаються за порушником навіть якщо правовласник виграв цивільну справу, а деякі з судових витрат або інші витрати на усунення порушення несе правовласник, а не порушник. В результаті спричиненої шкоди і понесених на її подолання витрат правовласник може опинитись у гіршому становищі ніж порушник. У таких випадках цивільний позов перестає бути стримуючим фактором і стає засобом санкції економічного характеру у вигляді штрафу.

При обчисленні шкоди дуже важливо керуватися однозначно визначеними поняттями. Так, наприклад, *упущена вигода* розглядається як результат множення числа контрафактних товарів на прибуток на одиницю товару. Під **доходом порушника** розуміється ринкова ціна відповідних оригінальних продуктів мінус ціна покупки контрафактної продукції порушника = дохід порушника.

У деяких країнах у випадках порушення авторських прав і прав промислової власності доступне відшкодування множинної (тобто подвійної) або додаткової шкоди на основі різних положень законодавства. У загальному плані, доволі часто дуже важко забезпечити відшкодування значної шкоди та компенсації за судові витрати. Це означає, що в деяких секторах економіки позови про відшкодування шкоди є винятком і правовласники замість цього змушені обмежувати свою діяльність вимогами заборони, щоб зупинити триваючі порушення. У результаті, багато порушників не припиняє протиправної діяльності та розглядають будь-які збитки або судові витрати в якості простих витрат ведення бізнесу.

У європейському праві явно виражена вимога, що відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності одночасно є засобом компенсації та стримування порушників.

Стосовно компенсації, то IPRED вимагає щоб державичлени: «... забезпечували, щоб компетентні судові органи за заявою потерпілого, призначали порушнику, який свідомо, або стосовно якого є розумні підстави вважати, що він був обізнаний, що займається контрафактною діяльністю, компенсу-

вати правовласнику шкоду, яка відповідає реальним збиткам, понесеним правовласником в результаті порушення» (ст. 13).

IPRED також вимагає, щоб відшкодування покривало спричинену правовласнику шкоду у повному обсязі: «... всі відповідні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, включаючи упущену вигоду, спричинені потерпілій стороні, будь-які несправедливі прибутки, отримані порушником і, у відповідних випадках, інші елементи крім економічних чинників, такі, як моральні збитки, заподіяні правовласнику внаслідок порушення мають бути прийняті до уваги (ст. 13 (1) (а)). Одноразова компенсація або «передвстановлена» шкода може бути використана як проксі-вимірювання таких елементів збитку у відповідних випадках (ст. 13 (1) (б), 13 (2)). Правовласники мають право на відшкодування порушником розумних і співмірних судових та інших витрат, якщо принцип справедливості не диктує інше» (ст. 14).

Згідно IPRED відшкодування збитків повинно бути «ефективним» та мати «стримуючий вплив» (ст. 3 (2)). Будь-які несправедливі доходи, отримані порушником, повинні враховуватись при відшкодуванні шкоди, та спрямовані саме на досягнення мети стримування, оскільки не позбавлення порушника можливості зберегти неправомірні переваги, створює для нього стимул для подальшого порушення, а не для утримання від порушення.

Огляд законодавства і практики держав-членів ЄС свідчить, що національні режими визначення збитків, спричинених порушенням прав інтелектуальної власності, часто не є ефективними у досягнення подвійної цілі: компенсації і стримування, що пояснюється зокрема наступним.

Суди ЄС, як і українські суди, стикаються з труднощами при всебічному визначенні розмірів і присудженню відшкодування шкоди. При цьому суди, керуючись ст. 13 IPRED при визначенні шкоди звичайно враховують упущену вигоду правовласника, тобто дохід, який був би отриманий правовласником в разі відсутності порушення. Здебільшого суди констатують труднощі з практичної точки зору у точній оцінці розмірів упущеної вигоди. Дещо відрізняються й підходи судів до визначення втраченого доходу правовласника. У ряді країн суди визначають втрачений дохід правовласника на основі співвіднесення чистого доходу і витрат, тобто видатків (*costs saved*) (Бельгія), або на потенційної різниці (*potentially different*) (Словенія) або на незаміщенні (*nonsubstitutionary*) (Швеція) продажів або доходів, отриманих порушниками. У зв'язку з цим національні суди у ряді справ обрали для відшкодування шкоди правоволодільцям одноразову компенсацію (наприклад, у Данії, Греції, Нідерландах), як це передбачено IPRED. Деякі суди схиляються до розрахунку одноразової компенсації наближеної до упущеної вигоди (наприклад, Люксембург) або «морального збитку» (наприклад, Бельгія). Відшкодування може бути засноване на релевантному ліцензійно-

му платежі, «розумному» роялті або «справедливій винагороді», якою може бути повна вартість ліцензії або продукту, але яка також може бути нижче суми, наприклад, «оціненого», або «гіпотетичного роялті».

Іншою проблемою є компенсація витрат на розслідування, з урахуванням зустрічних позовів, та усунення порушення, які часто не відшкодовуються в повному обсязі.

Хоча в усіх державах-членах ЄС у випадку виграшу справи, правовласники мають право стягнути судові та інші понесені ними витрати, пов'язані зі справою, але багато понесених ними фактичних витрат можуть залишатися не відшкодованими. Наприклад, суди можуть визначити розмір адвокатської винагороди нижче фактично витрачених суми (наприклад, у Данії, Греції, Люксембурзі, Іспанії). Це пояснюється тим, що гонорари адвокатів часто визначаються на основі нормативних тарифів з фіксованими максимумами, а на більшості ринків, ці тарифи в практиці можуть бути набагато нижчими, ніж фактичні юридичні витрати правовласників (наприклад, Чехія, Німеччина, Італія, Польща, Румунія). У той же час, якщо збори, які стосуються призначених судом експертів, як правило можуть бути відшкодовані у повному обсязі, а витрати на приватних експертів можуть не бути аналогічним чином компенсовані в повному обсязі (наприклад у Румунії). Витрати на зберігання та знищення вилучених контрафактних товарів іноді покладаються на правовласника. В результаті, навіть у тих випадках, коли правовласники відшкодували повну суму своїх фактичних збитків, неповна компенсація інших витрат залишає їх у гіршому становищі після судового розгляду порушення, ніж до нього.

Деякі національні законодавчі системи дозволяють порушникам зберігати деякі зі своїх доходів або мати інші економічні стимули продовжувати протиправну діяльність. Наприклад, у деяких державах ЄС компенсаційні вимоги можуть бути скорочені або обмежені, якщо порушник отримує ліцензію після порушення (наприклад, у Великобританії). Більш того, у деяких системах порушники не позбавляються деяких з їхніх прибутків або іншої економічної вигоди від порушення, наприклад, дозволяючи порушнику в деяких випадках отримувати частину ліцензійної винагороди чи дохід від дистрибуції, які мав би сплачувати покупець точно такі, які сплачують при використанні законних каналів збуту (Великобританія).

Резюмуючи слід зазначити, що країни ЄС у питаннях відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності стикаються з такими ж проблемами що й Україна. Отже врахування найкращої правотворчої та правозастосовної практики країн ЄС з цих питань вкрай необхідне для вдосконалення законодавства та судової практики України.

***Ресенчук Вадим,**
головний фахівець відділу організації захисту
прав та розгляду звернень громадян
ДП «Український інститут
інтелектуальної власності»*

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ СПОРІВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Минуло більше десяти років з моменту набрання законної сили Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.05 г. №2747-IV (далі — КАСУ), однак аналіз судової практики за вказаний період свідчить про неодноразові випадки порушення правил підсудності при розгляді справ в адміністративних судах.

На даних факт, зокрема, звернула увагу Президія Верховного суду України та Президія Ради суддів України в постанові від 03.04.09 № 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами».

Спробуємо розглянути проблеми порушення правил судової юрисдикції, які найчастіше зустрічаються в судовій практиці у справах, в яких Державна служба інтелектуальної власності України (далі — ДСІВ) залучається в якості відповідача або співвідповідача.

Норми п. 1 ч. 1 ст. 157 КАСУ встановлюють, що суд закриває провадження у справі, у випадках, якщо справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 203 цього Кодексу постанова або ухвала суду першої інстанції скасовується в апеляційному порядку, і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається з підстав, встановлених, у ст. ст. 155 і 157 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 228 КАСУ суд касаційної інстанції скасовує судові рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, встановлених ст. ст. 155 і 157 цього Кодексу. Отже, порушення правил підсудності згідно з нормами КАСУ є безумовною підставою для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі в будь-якої інстанції адміністративного суду.

Додатково відзначимо, наслідки порушення правил підвідомчості передбачені також іншим процесуальним законодавством України:

- Господарським процесуальним кодексом України (далі — ГПКУ), ст. ст. 80, 103, 111-10;
- Цивільним процесуальним кодексом України (далі — ЦПКУ), ст. ст. 205, 310, 340.

У судовій практиці проблеми розмежування підвідомчості найчастіше виникають саме між адміністративними судами з одного боку і загальними та господарськими судами - з іншого. Для визначення меж проблематики, на яку звертається увага в цьому докладі, наведемо поняття справи адміністративної юрисдикції.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАСУ завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб *у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів*, при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

У п. 1 ч. 1 ст. 3 КАСУ справу адміністративної юрисдикції визначено, як переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Як зазначено в п. 1 Інформаційного листа Верховного суду України № 3.2-2005 від 26.12. 2005 (далі — Лист ВСУ) «справою адміністративної юрисдикції може бути переданий на вирішення адміністративного суду спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб'єктами суспільства стосовно їхніх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб'єктів, а ці суб'єкти відповідно зобов'язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб'єкта».

Відповідно до абз. 2 п. 2 Листа ВСУ 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.

Аналіз всіх викладених норм КАСУ дозволяє зробити висновки, що кваліфікуючими ознаками справи адміністративної юрисдикції є наявність:

- 1) особи, стосовно якої прийнято певне рішення;
- 2) спеціального суб'єкта владних повноважень, який прийняв рішення при здійсненні ним владних управлінських функцій щодо вищевказаного особи;
- 3) порушених прав та інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Аналіз викладених норм КАСУ дозволяє зробити висновок, що необхідною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, причому ці функції повинні здійснюватися відповідним суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.

Іншими словами, згідно з вимогами КАСУ та позиції Верховного суду України з цього питання, необхідною ознакою адміністративної справи є існування між позивачем та відповідачем адміністративних відносин, відповідно до яких один із учасників справи уповноважений законом управляти поведінкою іншого суб'єкта, а останній зобов'язаний підкорятися управлінському впливу та змінювати свою поведінку відповідно до цього впливу.

Тому одна справа, коли в адміністративний суд звертається заявник, який не згоден з рішенням ДСІВ або її Апеляційної палати, прийняте щодо нього самого, і зовсім інша справа, коли в адміністративний суд звертається третя особа з оскарженням рішення ДСІВ або її Апеляційної палати, прийняте щодо заявника, в ситуаціях, коли заявник і третя особа є конкурентами або третя особа є власником іншого об'єкта інтелектуальної власності.

В останньому випадку, відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) таке звернення за своєю суттю є способом захисту майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, які в силу ч.1 ст. 1 ЦКУ ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.



Таким чином, якщо орган державної влади, зокрема ДСІВ, у спірних правовідносинах не здійснює зазначених владних управлінських функцій щодо іншої особи, яка є учасником спору, то він не перебуває „при здійсненні управлінських функцій” і не має встановлених нормами КАСУ ознак суб’єкта владних повноважень. Отже, спір за участю такого суб’єкта владних повноважень не повинен вирішуватися адміністративним судом в порядку адміністративного судочинства.

Згідно з п. 1 ст. 424 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволити використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Оскаржуючи рішення ДСІВ або її Апеляційної палати, прийняте щодо заявника, третя особа фактично оскаржує право власності або право заявника на реалізацію майнових прав інтелектуальної власності на певний об’єкт.

Спірні правовідносини виникають між третьою особою та ДСІВ у зв’язку з реалізацією і захистом майнових прав на певний об’єкт інтелектуальної власності. Тобто, позовні вимоги третіх осіб випливають із відносин, що мають приватно-правовий характер, і отже, не є публічно-правовими і не підпадають під наведене вище визначення адміністративної справи. У цих спірних відносинах ДСІВ не здійснює владних управлінських функцій по відношенню до третьої особи і владно жодним чином не керує його поведінкою. Рішення ДСІВ про реєстрацію об’єкта інтелектуальної власності на ім’я заявника не породжує адміністративно-управлінського впливу на третю особу.

Протягом багатьох років ДСІВ доводила та відстоювала цю правову позицію, яка, нажаль, з боку судів адміністративної юрисдикції, в тому числі і з боку Вищого адміністративного суду України, всіляко ігнорувалася.

Але ситуація кардинально змінилася з прийняттям Верховним судом України постанови від 16.06.2015 (колегією суддів Судової палати в адміністративних справах) за результатами розгляду справи за позовом компанії «ГСХ Трейдмаркс Лімітед» до Державної служби, за участю третьої особи компанії «Баядера Менеджмент Лімітед» про визнання недійсним рішення Державної служби та скасування свідоцтва України на знак, —

ухвалу Вищого адміністративного суду України від 19 березня 2015 року, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 26 листопада 2014 року, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 вересня 2014 року — скасовано, а провадження в адміністративній справі закрито.

При цьому, Верховний суд України, скасовуючи рішення (ухвали) всіх трьох судових інстанцій та в результаті закрияючи провадження у справі, виходив з наступного.

«Розглядаючи справу, суди всіх інстанцій виходили з того, що спір у цій справі є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів. На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, такий висновок не ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права з огляду на нижченаведене.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 КАС (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Вжитий у цій процесуальній нормі термін «суб'єкт владних повноважень» позначає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи службову особу, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (пункт 7 частини першої статті 3 КАС).

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

У справі, що розглядається, спір стосується права власності на товарний знак, тобто цивільного права, а отже, суди дійшли помилкового висновку щодо вирішення його в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та в наступному отримання заявником Свідоцтва України на знак для товарів і послуг подальше оспорювання права власності на вказаний знак має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право.

Не обговорюючи питання правильності застосування судами норм Закону № 3689-XII, колегія суддів вважає, що в

цьому випадку неоднаково застосовано статтю 6 Конвенції стосовно «суду, встановленого законом». Беручи до уваги те, що визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі і обов'язок суб'єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій чи рішень, на відміну від визначального принципу цивільного судочинства, який полягає у змагальності сторін, суд, який розглянув справу, не віднесено до його юрисдикції, не може вважатися «судом, встановленим законом» у розумінні частини першої статті 6 Конвенції.

З урахуванням того, що суди помилково розглянули справу в порядку адміністративного судочинства, всі ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню, а провадження в адміністративній справі відповідно до пункту «б» пункту 1 частини другої статті 243 КАС – закриттю».

Тобто, після появи вищевикладеної постанови ми маємо ситуацію, в якій судами усіх інстанцій адміністративної юрисдикції велику кількість неправомірних та незаконних рішень і ніхто не знає, що з цим робити.

Більше того, вже є прецеденти, коли Вищий адміністративний суд продовжує порочну судову практику та відверто ігнорує вищевказану постанову Верховного суду України.

Крім того, необхідно звернути увагу, що при визначенні критеріїв підсудності спорів підлягають врахуванню не тільки критерії розмежування юрисдикції за суб'єктним складом і предметом спору, а й необхідність з'ясування про яке право йдеться у спірних правовідносинах.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (п. 2 ст. 418 ЦКУ).

Згідно з ч. 1 ст. 494 ЦКУ набуття прав інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом.

Частиною 2 статті 495 ЦКУ визначено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) в Україні належать власнику відповідного свідоцтва.

Згідно з ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з п. 1 ст. 499 ЦК права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановленим законом.

Кожен має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (п. 1 ст. 16 ЦКУ).

Згідно з п. 1 ст. 19 Закону права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг визнаються недійсними шляхом визнання в судовому порядку недійсним повністю або частково свідоцтва на знак.

Права, що впливають із свідоцтва, можуть бути об'єктом цивільного обороту. Саме тому стосунки у спорах про визнання недійсним зазначеного правоохоронного документа не засновані на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій стороні, хоча їх учасником і є ДСІВ.

Таким чином, виходячи з наведених норм, у випадку, якщо третя особа вважає, що її права порушені видачею охоронного документа на ім'я певної заявника, вона повинна звертатися до суду у спосіб і в порядку, встановленому законодавством.

Тобто така особа повинна звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку загального або господарського судочинства із позовом про визнання відповідного охоронного документа недійсним повністю або частково.

І останній аргумент на захист вказаного висновку полягає в тому, що, як правило, рішення ДСІВ оскаржується третіми особами у зв'язку із «недосконалістю висновку закладу експертизи», яким є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

В силу пп. 1 п. 7 Статуту Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб у державній експертній оцінці відповідності об'єктів інтелектуальної власності законодавчо встановленим умовам надання їм правової охорони...». Відповідно до пп. 1 п. 8 статуту предметом діяльності лише та виключно цього підприємства є проведення науково-технічної експертизи заявок щодо об'єктів права інтелектуальної власності, підготовки відповідних висновків експертизи, вжиття заходів з підвищення ефективності та якості проведення експертизи.

Відповідно до п. 1. ст. 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 3 статті 10 Закону кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Частиною 3 статті 2 КАСУ встановлено критерії, якими керується адміністративний суд при перевірці рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Відповідність

рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень передбаченим ч. 3 ст. 2 КАСУ критеріям перевіряється судом з урахуванням закріпленого ст. 9 КАСУ принципу законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України).

«На підставі» означає, що суб'єкт владних повноважень:

- 1) повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України;
- 2) зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

«У межах повноважень» означає, що суб'єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх.

«У спосіб» означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби*.

Відповідно до Положення про ДСІВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658 (далі — Положення), ДСІВ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

ДСІВ відповідно до покладених на неї завдань, зокрема,

- *організовує* в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності;
- *визначає* уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи.

* Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. Комент. / Центр політико-прав.реформ; за аг. ред. Р.О. Куйбіди. — 3-тє вид.,повод. — К.: Юстініан, 2009. — 976 с. (с. 40)



Аналіз зазначеної норми дозволяє стверджувати, що при ухваленні рішення про реєстрацію того чи іншого об'єкта інтелектуальної власності, ДСІВ за своєю суттю виконує лише технічні функції по затвердженню висновку закладу експертизи. Вона жодним чином не уповноважена перевіряти і оцінювати правильність чи неправильність зазначеного документу.

Тобто, усі повноваження ДСІВ згідно з чинним законодавством є виключно адміністративними та управлінськими. Вчиняти будь-яку безпосередню перевірку висновку закладу експертизи після проведення ним кваліфікаційної експертизи жодним чином не входить до повноважень ДСІВ та виходить за межі її, визначеної законодавством, компетенції. Крім того, законодавством України не передбачено для цього жодних підстав та не визначено жодного способу.

Законодавством України передбачений лише один випадок коли ДСІВУ в особі свого колегіального органу – Апеляційної палати уповноважена перевіряти, досліджувати та оцінювати висновок закладу експертизи, порядок та умови чого визначено ст. 15 Закону.

В штаті ДСІВ не передбачено посад або осіб, які вправі перевіряти висновки закладу експертизи, крім членів Апеляційної палати за передбаченою в ст. 15 Закону процедурою.

Таким чином, ДСІВ при затвердженні висновку закладу експертизи діє у повній відповідності до чинного законодавства (на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені законом) і жодним іншим чином діяти не може.

Оцінка висновків експертизи не входить до компетенції не лише ДСІВ, але й адміністративного суду. Останній не може оцінювати позначення на відповідність умовам правової охорони знаків та заміщувати собою, тим самим, науково-технічну експертизу та фахового експерта, який має для цього спеціальні знання. Ці функції законом покладено на відповідний заклад експертизи та його експертів, а незгода із такими висновками не є підставою для скасування рішення, затвердженого за результатами експертизи.

В даному випадку, необхідно враховувати, що висновки експерта є результатом практичної діяльності фахівця-експерта, а не актом чи дією державного органу. Суди адміністративної інстанції фактично оцінюють висновок закладу експертизи не маючи для цього жодних спеціальних знань та не володіючи методологічними знаннями із зазначеного питання, а отже оцінка та оскарження висновку експерта, на підставі якого було винесене рішення ДСІВУ, може бути здійснене позивачами лише в порядку цивільного або господарського судочинства з проведенням судової експертизи щодо результатів висновку закладу експертизи. Результати експертизи та суть її висновків можуть оцінюватися лише при оскарженні кінцевого документа, а саме при визнанні свідоцтва / патенту недійсним.

Таким чином, аналізуючи усі вказані норми закону, можна зробити висновок, що ДСІВ при винесенні рішень щодо заявок діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано та обґрунтовано. А отже, вбачається, що вимоги про скасування будь-яких рішень ДСІВ щодо реєстрації або відмови в реєстрації об'єкта інтелектуальної власності, при прийнятті яких вина ДСІВ є відсутньою, в порядку адміністративного судочинства задоволенню не підлягають.

Троцька Валентина Миколаївна,
старший науковий співробітник та здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

**ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ ДЛЯ СУДОВОГО
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
І НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

Міжнародним і національним законодавством у сфері авторського права і суміжних прав передбачена охорона прав авторів

творів, при якій будь-яка особа при використанні твору має дотримуватися виключних прав автора, а саме: використання твору допускається лише з його дозволу. Проте, така монополія не є абсолютною. З метою забезпечення балансу публічних і приватних інтересів в законодавстві багатьох країн світу визначені спеціальні винятки, коли дозволяється вільне використання творів, без вказаного дозволу. Зокрема, відповідно до ст. 444 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), п. 7 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) передбачено, що твір може вільно без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний для відтворення в судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою. Дещо ширше подібні випадки розглядаються згідно з європейським законодавством. Так, згідно з п. «е» ст. 5 (3) Директиви Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (далі — Директива ЄС) [1] дозволяється вільне використання творів в цілях громадської безпеки або для забезпечення належного виконання адміністративного, парламентського чи судового провадження чи їх звітування. Як бачимо спільним є те, що згідно з законодавством ЄС та України передбачено вільне використання творів з метою судового та адміністративного провадження. Водночас, відмінним, за приписами європейських норм — твори можуть вільно використовуватися також для цілей забезпечення громадської безпеки, здійснення парламентських процедур (провадження) та звітування. Отже, правове регулювання відносин в зазначених випадках у порівнянні з європейським є вужчим в національному законодавстві.

Що ж стосується спільних положень законодавства ЄС та України в контексті забезпечення адміністративного чи судового провадження, слід звернути увагу на наступне. Згідно з Директивою ЄС дозволяється вільне використання творів шляхом: відтворення, публічного сповіщення дротовими чи бездротовими засобами, у тому числі надання доступу для загального відома публіки до творів таким чином, що будь-яка особа може мати доступ до них з місця та в момент, обраних нею (ст. 2 та 3, ст. 5 (3) Директиви ЄС). Водночас, згідно з ст. 444 ЦК України, п. 7 ч. 1 ст. 21 Закону способи використання творів обмежені лише їх відтворенням. Відповідно до європейського законодавства застосування випадків вільного використання творів охоплює також доступ до загального відома, в тому числі в мережі Інтернет, що має важливе практичне значення, враховуючи все більш інтенсивне використання творів в цифровій мережі.

Крім того, привертають увагу положення Директиви ЄС, згідно з якими допускається вільне використання творів для забезпечення адміністративного, судового провадження чи їх звітування. Як бачимо мова йде про «звітування». При цьому, не надається будь-яке пояснення, що законодавець мав на увазі під цим терміном. Зазвичай, звіт розуміється як письмо-

ве повідомлення про виконання певної роботи (діяльності). Ключове слово «повідомлення» визначається у Великому тлумачному словнику сучасної української мови як: «те, що сповіщається комусь; письмова чи усна інформація. Дані, інформація, передані, викладені ким-небудь. Невеликий публічний виступ, невелика доповідь на якусь тему. Папір, документ, у якому про щось повідомляється, сповіщається» [2]. З огляду на наведене, під «звітуванням» розуміється інформація про результати діяльності відповідного державного органу, що стосується адміністративного чи судового провадження, викладена в письмовій (у тому числі електронній) чи усній формі. Положення щодо звітності передбачені в законах європейських країн. Наприклад, згідно з ст. 33-2 Закону Польщі «Про авторське право і суміжні права» допускається використання творів з метою громадської безпеки або для цілей адміністративного, судового чи законодавчого провадження та будь-які їх звіти¹, відповідно до ст. 34 (а) Закону Грецької Республіки «Про авторське право і суміжні права» — забезпечення громадської безпеки, судових чи адміністративних процедур або для будь-якої іншої офіційної мети, чи для парламентських процедур і ведення звітності (останнє може також перекладатися як складання протоколів або стенографічного запису)². Більш чіткі норми встановлені в п. 45 розділу I частини I Закону Великобританії «По авторське право, дизайн і патенти», згідно з якими визначено про відсутність порушення авторського права у випадках парламентського чи судового провадження, а також з метою звітування про такі провадження³. Як бачимо «звітування» розглядається в частині надання інформації про результати відповідної діяльності за результатами здійснення провадження. Поряд з тим, на відміну від наведених норм, в законах багатьох європейських країн положення щодо винятків чи обмежень прав авторів не містять згадування про звітування (наприклад, закони в сфері авторського права і суміжних прав: Республіки Угорщина (ст. 41), Литви (ст. 27), Фінляндії (ст. 25d), Швеції (ст. 26 b), Чорногорії (ст. 54), Румунія (п. «а» ст. 33 (1)). Тобто, на сьогодні уніфікований підхід до уточнення норм щодо звітування в законах європейських країн, відсутній. Проте, варто зважати, що у разі виникнення спірного питання стосовно відповідних по-

¹ It shall be permitted to use works for the purposes of public security or for the purposes of administrative, court or legislative proceedings and any reports thereof.

² Copyright is not infringed by anybody who uses: a) to a justifiable extent a work on the basis of law for purposes of public security, for court or administrative proceedings or for any other official purpose, or for parliamentary procedures and for taking minutes thereof.

³ 1) Copyright is not infringed by anything done for the purposes of parliamentary or judicial proceedings. 2) Copyright is not infringed by anything done for the purposes of reporting such proceedings.

ложень, передбачених у законах країн ЄС, при судовому розгляді перевага надаватиметься нормам Директиви ЄС. Тому при внесенні змін до національного законодавства доречно керуватися положеннями Директиви ЄС.

Стосовно застосування норм законодавства на практиці, можливо навести приклади з судового розгляду спору в Україні. Згідно зі справою, що розглядалася Вищим господарським судом (постанова від 25 вересня 2007 р. № 2-3/540.1-2007 (2-22/1987-2005)) [3], підприємство (далі — Позивач) звернулося до суду про визнання порушення Видавництвом прав інтелектуальної власності Позивача на службовий твір автора Н. Цей твір розглядався як доказ у справі. На думку Позивача публічно розповсюджений текст твору перед іншими особами, присутніми під час розгляду справи в суді, є порушенням авторського права. Суд виніс рішення, в якому здійснив посилання на п. «а» ст. 50 Закону, згідно з яким порушення авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, має враховувати, зокрема, обмеження майнових прав відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 21 цього Закону, згідно з якими відтворення творів з метою здійснення судового провадження не є порушенням авторського права. В результаті в задоволенні позову Позивачеві відмовлено з мотивів відсутності доказів порушення його майнових прав на твір. Якщо припустити, що в Законі були б відсутні положення щодо можливості вільного використання творів для забезпечення судового провадження, то судді мали б отримувати кожного разу дозвіл на використання твору під час розгляду справи, що звичайно б перешкоджало процесуальному розгляду справи, а також ускладнювало б захист прав та інтересів. Таким чином, за допомогою встановлення в законодавстві в сфері авторського права і суміжних прав випадків вільного використання творів, досягається компроміс у задоволенні публічних і приватних інтересів, що має не лише важливе теоретичне, а й практичне значення.

З огляду на наведене, можливо зробити висновок.

Європейський досвід регулювання правовідносин щодо вільного використання творів є позитивним, а тому вбачається за доцільне його врахування при вдосконаленні положень чинного законодавства в сфері авторського права і суміжних прав. Так, пропонується внести зміни до ст. 444 ЦК України та п. 7 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» з врахуванням норм Директиви Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві, в контексті того, що твір може вільно без згоди автора (та інших осіб, які мають авторське право), та безоплатно використаний для відтворення, забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до твору з місця та в час, обраних нею, в цілях громадської безпеки, забезпечення належного виконання адміністративного, парламентського чи судового провадження чи їх звітування, в обсязі, виправданому цією метою.

Література

1. Directive No. 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167, 22/06/2001 P. 0010 - 0019 [Electronic resource]. — Access mode: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0029>.
2. Повідомлення. Великий тлумачний словник сучасної української мови.- 5-те вид. — К.; Ірпінь: Перун, 2005. Словники АБВУ Lingvo (Uk-Uk) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/uk-uk/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F>.
3. Вищий господарський суд. Постанова від 25 вересня 2007 р. № 2-3/540.1-2007 (2-22/1987-2005) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_1702587.html.

Шабалін Андрій Валерійович,
*молодший науковий відділу узагальнення
експертної та судової практики НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України*

ЩОДО ПРОЦЕДУРИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ АВТОРІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Наразі перед Україною стоїть одне із ключових завдань, пов'язаних із поверненням суверенітету над частиною своєї історичної території. До таких територій належить АР Крим, частина Донецької та Луганської областей. Повернення таких територій має важливе значення як з правової, так і з політичної точки зору. Водночас одним з важливих завдань, на сьогоднішній день, є забезпечення належного захисту прав громадян України, у тому числі й судового.

У зв'язку із викладеним ми б хотіли зосередити увагу на деяких питаннях судового захисту прав авторів на територіях України, що тимчасово перебувають під окупаційною владою.

У ст. 3 Конституції України закріплено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ст. 55) [1].

На виконання основних конституційних положень, а також з метою захисту прав громадян, захисту прав самої держави на тимчасово окупованих територіях України парламентом (Верховною Радою України) у квітні 2014 року було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території

України» (надалі — Закон) [2]. Положеннями зазначено Закону на теперішній час вирішуються і деякі питання здійснення правосуддя. Так, у ч. 1 ст. 12 Закону визначено, що у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях, змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та забезпечити розгляд:

цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва;

адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом;

цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — Апеляційним судом міста Києва;

адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим — Київським окружним адміністративним судом, адміністративних справ Окружного адміністративного суду міста Севастополя — Окружним адміністративним судом міста Києва; Севастопольського апеляційного адміністративного суду — Київським апеляційним адміністративним судом;

господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим — Господарським судом Київської області, а господарських справ Господарського суду міста Севастополя — Господарським судом міста Києва, господарських справ Севастопольського апеляційного господарського суду — Київським апеляційним господарським судом;

Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності [2].

Отже, Законом визначені по пусті процесуальні питання щодо підсудності при здійсненні судочинства, у тому числі й цивільного.

У зв'язку із тим, ми б хотіли звернути увагу на деякі аспекти саме підсудності цивільних справ щодо захисту прав авторів на тимчасово окупованій території України, оскільки, як на нас, тут існують певні питання, які потребують свого вирішення.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автор — фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, у ст. 7 цього ж Закону зазначено, що

суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. [3]. Поруч із тим згідно ст. 435 Цивільного кодексу України (надалі — ЦК України) первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автор твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону [4].

Отже, як бачимо, законодавство відносить до суб'єктів авторського права фізичних та юридичних осіб.

Чинним законодавством у сфері авторського права передбачено значний обсяг прав авторів. Це, наприклад, майнові та немайнові права (ст.ст. 14, 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Цілком зрозуміло, що дія вищевказаних законів розповсюджуються і на тимчасово окуповану територію України, з урахуванням положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Виходячи із положень ст.ст. 1, 2, 15 Цивільного процесуального кодексу України (надалі — ЦПК України) фізична особа — автор може звернутися у порядку цивільного судочинства для захисту відповідного права в разі його порушення. Так, у абз. 3 п. 5 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» зазначено, що у зв'язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об'єктів авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб'єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин. Тому такі спори підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства [5]. Викладене стосується і території України, що тимчасово перебуває під окупацією.

Відповідна позовна заява подається до суду до загальних правил підсудності цивільних справ. Так, згідно ст. 107 ЦПК України усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами [6]. Статтею 109 ЦПК України визначено, що позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування, а частиною 2 вказаної статті закріплено, що позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням [6]. Стаття 110 ЦПК України встановлює правило підсудності за вибором позивача [6].

З огляду на вищевикладене вважаємо за необхідне звернути увагу на деякі моменти. Так, ЦПК України 1963 року передбачав, що позови, що впливають з права автора на об'єкт авторського права чи суміжних прав можуть подаватися за місцем проживання позивача (ст. 123) [7]. По суті тодішній процесуальний закон закріплював альтернативну підсудність щодо авторських спорів.

Під альтернативною підсудністю чи, як її ще називають пільговою, тому що вона встановлена для певної категорії справ, які мають особливу значимість [8, с. 263], потрібно розуміти підсудність за вибором позивача (заявника)

Відповідно до чинного ЦПК України автор — позивач не наділений правом щодо вибору підсудності при пред'явленні відповідного позову (ст. 110 ЦПК України), це право не передбачено і Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 34).

Враховуючи приписи п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону підсудність справ щодо захисту прав авторів на тимчасово окупованій території України буде визначатися Апеляційним судом міста Києва у межах апеляційного округу. По суті означена категорія справ буде розглядатися виключно районними судами Києва. У той же час може мати місце ситуація, коли сам автор, чий права порушуються на тимчасово окупованій території держави, може безпосередньо проживати (бути зареєстрованим) чи перебувати в іншому місці на території України, що не окупована. Проживати постійно або бути зареєстрованим як тимчасово-переміщена особа. Також тут потрібно враховувати й економічну складову, оскільки сам приїзд до Києва, проживання, витрати на правову допомогу, можуть бути значними. Отже, як на нас, положення п. 1 ч. 1 ст. 12 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» певним чином ускладнюють реалізацію права вказаних авторів на правосуддя.

Ми вважаємо, що з метою вирішення означеної ситуації, у процесуальний закон доцільно повернути положення про альтернативну підсудність щодо вирішення авторських спорів. Поруч із тим на законодавчому рівні варто обмежити можливість звернення авторів із відповідним позовом до суду на тимчасово окупованій території України, з метою нівелювати можливість ухвалення неправосудного рішення. З приводу викладеного варто зазначити і те, що запровадження у процесуальний закон альтернативної підсудності щодо авторських спорів дозволить значно розширити можливості всіх авторів на судовий захист, що гарантований Основним Законом України, а не тільки тих чий права порушуються на тимчасово окупованій території України.

Вищевикладене у повній мірі кореспондується із ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення належної можливості особи на

звернення до суду з метою вирішення того чи іншого питання, і на цьому шляху не повинні чинитися перешкоди юридичного чи практичного характеру [9].

Іншою можливістю, яка на нашу думку може бути доволі ефективною, є втілення у чинний ЦПК України процедури електронного суду. Саме інститут електронного цивільного судочинства дозволив би значно розширити можливості судового захисту, і, в першу чергу, для громадян України (включаючи й авторів), які в силу життєвих обставин залишилися на тимчасово окупованих територіях. Але все ж дане питання потребує більш глибокого аналізу, узагальнення зарубіжного досвіду, перш за все європейського, де вже існує електронне судочинство (Польща, Естонія).

Отже, з метою вдосконалення правової процедури захисту авторських прав на тимчасово окупованій території України, пропонуємо внести такі зміни та доповнення, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 12 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» викласти у такій редакції: «цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва, крім випадків встановлених Цивільним процесуальним кодексом України»;

- статтю 110 ЦПК України доповнити окремою частиною такого змісту: «Позови про захист авторського права чи суміжних прав та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, якщо таким місцем не є тимчасово окупована територія України».

Запровадити в чинний ЦПК України інститут електронного судочинства з метою розширення можливості захисту порушених авторських прав.

Список використаних джерел

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Закон від 28.06.1996 р. № 245х/96-ВР) // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18>.

3. Закону України «Про авторське право і суміжні права» автор від 23.12.1993 № 3792-XII Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

4. Цивільний кодекс України від 10.03.2004. р. № 435-IV // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

5. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13>.

6. Цивільний процесуальний кодекс України від 10.03.2004 р. № 1618-IV // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

7. Цивільний процесуальний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1500-06>.

8. Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурса]. — К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. — 848 с. — ISBN 978-966-8721-37-3 (серія).

9. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковського. — К. : ВІПОЛ, 2004. — 960 с. — ISBN 978-966-520-178-6.

Штефан О. О.,
кандидат юр. наук, доцент
зав. відділу авторського права
і суміжних прав НДІ
Інтелектуальної власності НАПрНУ

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Значна кількість справ, що виникають з авторських правовідносин розглядається у порядку цивільного провадження спеціалізованими судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також в порядку господарського судочинства, спеціалізованими господарськими судами. Сьогодні при реалізації конституційного права громадян на звернення до суду за захистом своїх прав виникають певні ускладнення. Вони пов'язані з утворенням у системі судів ще одного спеціалізованого суду — адміністративного суду, і вирішення у зв'язку з

цим питання підвідомчості справ, що виникають з авторських правовідносин.

Окремі питання цивільної юрисдикції були предметом дослідження Ю.С. Червоного, М.М. Губенка, С.В. Оверчука, Г.А. Жиліна, Р.Ф. Калістратової, Ю.К. Осіпова, С.Я. Фурси, М.Й. Штефана та інших. Останні дослідження з питань юрисдикції були проведені К. Бондаренко, Р. Куйбідою, О. Пасенюком, Д. Шадурою, О. Снідевичем та іншими науковцями. В той же час, в літературі недостатньо уваги приділяється проблемі розмежування юрисдикції між спеціалізованими судами, яка має як теоретичний, так і практичний аспекти.

Загалом усі проблеми щодо визначення юрисдикції взаємопов'язані між собою та знаходять своє віддзеркалення у теорії, законодавстві та судовій практиці.

Так, у доктрині цивільного процесуального права немає єдиної точки зору щодо розуміння основних понять та їх співвідношення: «юрисдикція», «компетенція», «підвідомчість».

На появу зазначеної проблеми у теорії цивільного процесу безпосередньо вплинуло законодавство. Так, відповідно до ст. 124 Конституції України 1996 р. юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а побудова нової судової системи має здійснюватись на засадах принципу спеціалізації (ст. 125). В результаті проведення процесуальної реформи в ЦПК України (гл. 2) та КАС України (ст. 17) був введений термін «юрисдикція», в той час як в ГПК України (ст. 12) продовжив вживатися термін «підвідомчість». Саме такі законотворчі новації, які привели до неузгодженості процесуального законодавства, стали підґрунтям для появи різних підходів до розуміння сутності «юрисдикції» та «підвідомчості» у сучасній процесуальній доктрині України.

У науці цивільного процесуального права можна виокремити два основних підходи до визначення і розуміння співвідношення термінів «юрисдикція» та «компетенція».

Так, одна група дослідників, ґрунтуючись безпосередньо на положеннях ст. 15 ЦПК України, юрисдикцію ототожнює із компетенцією і визначає її як компетенцію спеціально уповноважених органів державної влади — спеціалізованих судів і Конституційного Суду України, наділених відповідними юридично-владними повноваженнями здійснювати правосуддя у формі того чи іншого виду судочинства щодо певних правовідносин [1].

Друга група дослідників виходить з того, що «юрисдикція» та «компетенція» є різними поняттями, які не можна ототожнювати. Водночас думки розходяться з приводу співвідношення цих понять: яке поняття є ширшим, а яке вузьчим. Так, наприклад, одні вчені вважають, що компетенція є більш ширшим поняттям, а ніж юрисдикція, яка є лише елементом компетенції [2]. Натомість інші вважають юрисдикцію більш ширшим поняттям а ніж компетенція [3].

Третя група науковців взагалі «юрисдикцію» ототожнює із «підвідомчістю» [4,5].

Для того щоб з'ясувати який із наведених підходів заслуговує на підтримку доречно було б звернутися до теорії цивільного процесуального права наших західних сусідів. Так, наприклад, розповсюдженою точкою зору серед румунських процесуалістів є визначення юрисдикції через компетенцію того чи іншого суду розглядати конкретну справу [6, с. 8–16]. На формування такої теоретичної позиції вплинула рецепція Французького цивільного законодавства, що знайшла свої віддзеркалення ще у ЦПК Румунії 1865 року [7].

Абсолютно інший підхід до розуміння юрисдикції існує в теорії цивільного процесуального права Угорщини. Так, угорські науковці сутність юрисдикції розкривають через підвідомчість та підсудність, а не через компетенцію суду. Критеріями визначення юрисдикції виступають: характер спірних правовідносин, сторони, предмет позову, сума позовних вимог тощо. В свою чергу, компетенцію вони пов'язують із діяльністю суду вже на тому етапі, коли до суду надходить конкретна позовна заява [8, с. 11–12]. Тобто, юрисдикція, як визначення підвідомчості і підсудності по конкретній справі, дає відповідь заінтересованій особі (позивачу), до якого суду вона може звернутися за захистом свого порушеного права або законного інтересу. Саме у цьому, на думку угорських процесуалістів, і полягає сутність юрисдикції. На відміну від Румунії, основу формування сучасної угорської теорії цивільного процесуального права склали розробки не лише австрійських філософів та юристів, а й результати розвитку німецької філософської і юридичної думки минулого.

Позиція угорських дослідників видається більш логічною і такою, що потребує підтримки та розвитку. Адже поняття «юрисдикція», «компетенція» та «підвідомчість» є різними, але взаємопов'язаними процесуальними категоріями.

Сучасна українська теорія цивільного процесуального права бере свій початок в дослідженнях дореволюційних процесуалістів, здійснених на межі XIX–XX століть, на які також свого часу суттєво вплинули німецькі філософи та юристи. В подальшому цивільна процесуальна доктрина знайшла свій подальший розвиток у працях радянських процесуалістів. В наслідок цього на момент проведення судової реформи в Україні і прийняття ЦПК України 2004 р. існувала чітко побудована теорія цивільного процесуального права, яка у повній мірі узгоджувалась із діючим на той час законодавством, яке фактично не змінювалось протягом майже сорока років.

В той же час, реформування судової системи України та приведення її у відповідність до європейських стандартів відбулося більше за формою, ніж за змістом. Фактично було сліпо скопійовано певні зарубіжні моделі судових систем без урахування особливостей правової та судової систем України [9, С. 8], а також розвитку доктрини цивільного процесуаль-

ного права. В результаті такого реформування виникли проблеми, яких не була а ні у теорії цивільного процесуального права, а ні у правозастосовній практиці.

Цивільна юрисдикція на законодавчому рівні визначається ст.ст. 15, 16 ЦПК України. Згідно із ч. 1 ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорених прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Наведена норма законодавства не дає чіткого уявлення про те між ким (якими особами — фізичними, юридичними), і з яких правовідносин спори можуть бути розглянуті у цивільному провадженні судом загальної юрисдикції. Відсутність вказівки на суб'єктів спірних правовідносин є величезним недоліком ст. 15 ЦПК України, оскільки виходячи із положень ст. 3 ЦПК України «кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів».

Крім того коло правовідносин, визначених у ст. 15 ЦПК України є не виключним і має застереження. Із свого боку, нормативне закріплення законодавцем права заінтересованих осіб щодо звернення за вирішенням спірних питань до іншого виду судочинства (ч. 1 ст. 15 ЦПК України) є не зовсім зрозумілим.

Якщо виходити з того, що під судочинством у теорії права розуміють процесуальну форму здійснення правосуддя, діяльність суду, судочинство є видом державної діяльності, пов'язаної з розглядом і вирішенням цивільних, кримінальних, адміністративних та інших судових справ [10]. Тому виникає питання, чи містить ч. 1 ст. 15 ЦПК України заборону подавати цивільні позови у кримінальне провадження, чи це є неточність термінологічного характеру щодо визначення компетенції інших спеціалізованих судів.

Аналіз ст. 15 ЦПК України дозволяє зробити висновок, що вона фактично визначила критерії цивільної юрисдикції, до яких відносяться: 1) наявність порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів; 2) права та інтереси, що порушуються, не визнаються або оспорується виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин; 3) захист таких прав, свобод та інтересів здійснюється у порядку цивільного судочинства, а не провадиться за правилами іншого судочинства.

Закріплений у законі перелік критеріїв жодним чином не сприяє розумінню, які ж спірні правовідносини, між якими особами можуть бути розглянуті в порядку цивільного провадження, а які в господарському чи адміністративному провадженні. Як абсолютно вірно вказав О. С. Снідевич, положення ст. 15 ЦПК України дозволяють лише відокремити повноваження загальних судів щодо розгляду цивільних справ від по-

вноважень інших несудових органів, які не здійснюють захист прав, свобод чи інтересів. У розмежуванні юрисдикцій між різними спеціалізованими судами це нічого не дає [11, С. 43].

Таким чином, особа, яка не обізнана у тонкощах процесуального законодавства, ґрунтуючись на положеннях ст. 3 та ст. 15 ЦПК України може вирішити, що її права, свободи та інтереси, можна захищати в порядку цивільного судочинства, не беручи до уваги, що окремі спори, які виникають, наприклад, із правовідносин в сфері інтелектуальної власності, розглядаються не лише в порядку цивільного, а й адміністративного (ст.ст.2, 17 КАС України) та господарського (ст. 12 ГПК України) судочинства. Виходячи з положень ст. ст. 3, 15 ЦПК України можна стверджувати, що в цивільному судочинстві можливим є розгляд і спорів, що виникають з цивільних (господарських) правовідносин між юридичними особами.

Для того, що б відповісти на питання, які ж справи, між якими особами можуть розглядатися і вирішуватися в цивільному судочинстві, а які в господарському чи адміністративному, необхідно додатково звертатися до ст.ст. 1, 12 ГПК України та ст.ст. 2, 17 КАС України. Виходячи із змісту вказаних норм ГПК України та КАС України можна виокремити наступні критерії розмежування справ між спеціалізованими судами: 1) суб'єктний склад спірних правовідносин; 2) характер спірних правовідносин; 3) предмет спору.

Слід відзначити, що більш вдале розмежування підвідомчості справ між судом загальної юрисдикції та господарським судом, на відміну від чинного ЦПК України, закріплювалось у ЦПК України 1963 р. Так, у ст. 24 ЦПК 1963 р. підвідомчість цивільних справ суду була визначена через відповідність справ кільком обов'язковим критеріям: 1) вимога, щоб однією із сторін спірних правовідносин була фізична особа; 2) наявність спору про право; 3) зміст спору (характер спірних правовідносин) — справи, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин.

Проте, у правовій доктрині висловлювалися й негативні оцінки щодо визначення у якості критеріїв юрисдикції «характер спірних правовідносин», «суб'єктивний склад спірних правовідносин» і «спір про право» або «властивість справи», оскільки вони є недостатньо чіткими [12, С. 82]. В теорії цивільного процесу висловлювалися й інші оцінки наведених критеріїв та пропонувалися додаткові критерії. Наприклад, Д. М. Чечот пропонував ввести у якості критерію юридичний інтерес [13, С. 29]. Висловлені науковцями позиції мають право на своє існування, однак з точки зору правозастосовної практики такий критерій як «спір про право» є достатньо спірним, оскільки спеціалізовані суди в цивільному судочинстві в порядку окремого провадження можуть розглядати безспірні справи (Розділ IV ЦПК України).

Цивільні правопорушення можуть виникати як із спірних так й безспірних правовідносин. У спірних цивільних право-

відносинах завжди є взаємність суб'єктивних прав і обов'язків (захист суб'єктивного права) або одностороння правова вимога суб'єктів (захист охоронюваного законом інтересу). У цих випадках носій індивідуального юридичного інтересу згідно із законом не має абсолютного права на свої дії. У безспірних цивільних правовідносинах у суб'єкта відсутні вимоги, оскільки закон надає носію індивідуального юридичного інтересу абсолютне право здійснювати будь-які дії [12, С. 83].

Недоліки цивільного процесуального законодавства спробувала усунути судова практика. Сьогодні питання розмежування юрисдикції між різними спеціалізованими судами у деякій мірі вирішено Постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» (далі — Постанова) [14]. Зазначена Постанова встановлюючи критерії розмежування цивільної юрисдикції від інших юрисдикцій взяла за основу критерії, що були загальноновизнаними у теорії цивільного процесуального права, які у свою чергу, були розроблені на основі положень ст. 24 ЦПК України 1963 р. Відповідно ті критерії розмежування підвідомчості справ, що були ефективними для з'ясування питання, яка категорія справ, по спорам, між якими суб'єктами повинна розглядатися у порядку цивільного судочинства, а які — в порядку господарського, втрачає свою ефективність коли необхідно з'ясувати підвідомчість справи виходячи із існування вже трьох спеціалізованих судів - спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ, господарського суду та адміністративного. Загострюється це питання коли спір виникає із «складних» правовідносин, наприклад, правовідносин, що пов'язані із створення і використання об'єктів інтелектуальної власності та безпосередньо авторського права. Даний вид правовідносин, зазвичай характеризується багато чисельним суб'єктивним складом та специфікою виникнення та набуття авторського права.

У Постанові окремо приділяється увага розмежуванню юрисдикції між спеціалізованими судами загальної юрисдикції з розгляду справ, що виникають із правовідносин права інтелектуальної власності (п. 5).

Згідно зі ст. 177 ЦК результати інтелектуальної, творчої діяльності належать до об'єктів цивільних прав, а за ст. 178 ЦК вони є охороноздатними. Реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України. Проте необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору і не вимагає реєстрації права на твір чи будь-якого іншого спеціального його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватися на вимогу суб'єкта авторського права, але вона не має правостановлюючого характеру.

Спори, що виникають у сфері використання об'єктів авторського права між фізичними особами-авторами, згідно із ст. 15 ЦПК України та п. 5 Постанови можуть бути розглянутий у цивільному провадженні, проте, суд, наприклад, встановивши факт плагіату виходячи із змісту ст. 15 та ст. 16 чинного ЦПК України, за наявності відповідної вимоги у позові, може у своєму рішенні зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України, яка належить до центральних органів виконавчої влади (розділ II Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади Затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010) скасувати видане плагіатору авторське свідоцтво.

У спорах, що виникають у сфері використання об'єктів авторських прав, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб'єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин. Тому такі спори підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства незалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державна служба інтелектуальної власності України як орган державної влади (суб'єкт владних повноважень), оскільки характер спору є цивільним (п. 5 Постанови).

Підхід судової практики певною мірою є зрозумілим, оскільки безумовно, авторське свідоцтво на твір не має правовстановлюючого характеру, в той же час воно є приюдиційним фактом і може бути вирішальним, наприклад, при укладенні договорів на використання твору, виплаті роялті. Тому, в порядку цивільного судочинства може бути встановлене оспорене авторство на твір. Особа, визнана судом автором твору, може звернутися до Державної служби інтелектуальної власності України із заявою про видачу їй авторського свідоцтва, додержуючись Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756. В той же час, визнання реєстрації недійсною може здійснюватись на підставі судового рушення (п. 24, п. 25 зазначеного Порядку), але в рішенні суду це має бути відображене.

У тих випадках, коли визнаний судом автор не забажає отримувати авторське свідоцтво на спірний твір, або якщо зберігається свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір, видане особі, яка визнана судом не автором твору, в подальшому може призвести до порушень авторського права справжнього автора твору. Це пояснюється тим, що заінтересовані особи у використанні твору можуть не знати справжнього автора твору, а відтак можуть укласти угоду з неналежною особою, яка має нескасоване авторське свідоцтво. Така ж ситуація може бути й при виплаті роялті.

Не зважаючи на позицію спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо авторського свідоцтва, розгляд таких справ у судах свідчить про інше. Достатньо роз-

повсюдженою є практика, коли у позовній заяві про захист авторського права позивачі вказують про необхідність визнати авторське свідоцтво на спірний твір недійсним, внести зміни у реєстр авторських свідоцтв і авторів і т.п. Так, наприклад, позивач звернувся з позовом до відповідача і Державної служби інтелектуальної власності України про визнання його автором літературного твору наукового характеру, визнання відповідача таким, що не є автором цього твору, авторське право на який засвідчується свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір, визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір відомості щодо визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та опублікування їх у офіційному бюлетені «Авторське право і суміжні права» [16].

Деяку іншу позицію займає господарське процесуальне законодавство та судова практика по розгляду господарських спорів. Так, згідно п. 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі відповідно до ч. 5 ст. 16 ГПК України підлягає розгляду господарським судом міста Києва, оскільки Державна служба є центральним органом виконавчої влади [16]. Необхідно звернути увагу на те, що судова практика по розгляду господарських спорів ґрунтується на нормі закону: п. 5 ст. 16 ГПК України, якою визначається виключна підсудність справ, справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва. В той же час, слід брати до уваги, що подібна норма відсутня в ЦПК України. Проте, судова практика по розгляду справ у сфері авторського права в порядку цивільного судочинства пішла іншим шляхом, що знайшло своє закріплення у ч. 3 п. 5 Постанови, відповідно до якого авторське свідоцтво на твір, по-перше, не є правовстановлюючим документом, а відтак, по-друге, не належить до правових актів індивідуальної дії.

На підставі викладеного, можна дійти висновку, що спори, які виникають у сфері використання об'єктів авторського права (характер спору є цивільним), коли хоча б однією із сторін є фізична особа незалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державна служба інтелектуальної власності України

як орган державної влади (суб'єкт владних повноважень) розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Недотримання вимог закону щодо підвідомчості (юрисдикції) має наслідком відмову у відкритті провадження у справі (ч. 2 ст. 122 ЦПК України), що зумовлює перешкодження повторному зверненню до суду з таким самим позовом (ч. 6 ст. 122 ЦПК України) або постановлення ухвали про закриття провадження у справі (ст. 205 ЦПК України).

У разі постановлення ухвали про відмову відкриття провадження у справі у зв'язку із неможливістю розгляду справи у порядку цивільного судочинства, ЦПК України не передбачає обов'язку суду повідомити заявника, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ, проте у випадку закриття провадження у справі суд має такий обов'язок (ст. 205 ЦПК України). Ухвали про відмову у відкритті провадження та закриття провадження у справі підлягають апеляційному оскарженню.

Розкриваючи сутність цивільної юрисдикції не можна оминути увагою й положення ст. 16 ЦПК України, яка не допускає об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства. Якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства. Суд, роз'яснюючи специфіку застосування ст. 16 ЦПК України вийшов за межі законодавчого регулювання, вказавши у Постанові, що в порядку цивільного судочинства підлягають розгляду справи у разі, якщо однією зі сторін є фізична особа, при цьому вимоги взаємопов'язані між собою і окремий їх розгляд неможливий (абз. 3 п. 3).

У зв'язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об'єктів авторського права, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб'єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин. Тому такі спори, як зазначалося у згаданій Постанові, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства незалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державна служба інтелектуальної власності України як орган державної влади (суб'єкт владних повноважень), оскільки характер спору є цивільним.

Разом із тим, не підлягають розгляду за правилами цивільного судочинства, спори, що виникають у сфері використання інших об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, права на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо, набуття прав на які пов'язано з обов'язковою державною реєстрацією, за позовами до Державної служби інтелектуальної власності України як органу державної влади (суб'єкта владних повноважень) в залежності від предмета, підстави позову та при наявності публічно-правового характеру спору.

Виходячи із змісту ст. 16 ЦПК України можна зробити висновок, що законодавець обмежив компетенцію суду, порівняно з положеннями ст. 26 ЦПК України 1963 р., яка дозволяла об'єднання кількох зв'язаних між собою вимог, і перевага у їх розгляді та вирішенні надавалася суду. Відсутність такого положення у чинному ЦПК України призводить до дублювання процесуальних дій при розгляді справ, наприклад, судом загальної юрисдикції по розгляду цивільних і кримінальних справ та судами по розгляду господарських чи адміністративних справ, що в свою чергу призведе до збільшення витраченого часу та ресурсу по вирішенню спору.

Підтвердженням цього є справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша и Медведь» до фізичної особи-підприємця про захист авторського права. Дослідивши матеріали позовної заяви суд прийшов до висновку про необхідність відмови у відкритті провадження у справі в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Маша и Медведь» до фізичної особи-підприємця про захист авторського права, виходячи з наступних підстав.

Так, суд досліджуючи матеріали справи та виходячи із положень ст. 15 ЦПК України та керуючись Постановою дійшов до висновку, що спір між позивачем-фізичною особою та відповідачами (суб'єктами господарювання) належить до його компетенції і може бути розглянутий в цивільному провадженні, а спір між позивачем-юридичною особою з того ж предмету, об'єкту та до тих же відповідачів належить до компетенції господарського суду. Оскільки згідно зі ст. 16 ЦПК України не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства. Разом із тим суд також має врахувати, що в порядку цивільного судочинства підлягають розгляду справи у разі, якщо однією зі сторін є фізична особа, а вимоги взаємопов'язані між собою і окремих їх розгляд неможливий.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 122 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо, зокрема, заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства [17].

Така схема розмежування юрисдикції може бути прийнятною у тих випадках коли за позивачем-фізичною особою зберігаються немайнові авторські права, а виключні майнові права на використання твору, вона передала за договором позивачу-юридичній особі та порушником цих прав є відповідач — суб'єкт господарської діяльності. Відповідно позивач-фізична особа буде захищати свої порушені немайнові права в порядку цивільного провадження, а позивач-юридична особа, належні їй майнові авторські права в порядку господарського проваджен-

ня. Проте, достатньо розповсюдженою є практика коли автори не передають виключних авторських прав, тобто за ними зберігаються як немайнові так і майнові авторські права. Коли ж відбувається незаконне використання об'єкту авторського права (наприклад, використання об'єкту авторського права у рекламі, в результаті чого відбувається посягання на його цілісність), автоматично порушуються немайнові та майнові права автора та майнові права юридичної особи, якій за договором з автором належать невиключні майнові авторські права. Виходячи із позиції судової практики, позивач-фізична особа має захищати свої немайнові та майнові авторські права в порядку цивільного судочинства, а позивач-юридична особа — в порядку господарського судочинства. Відповідно за наведених умов втрачається швидкість, ефективність та оптимізація захисту авторських прав, до того ж можна припустити, що спеціалізовані суди можуть по-різному вирішити питання щодо наявності чи відсутності порушення. Проте, така схема буде діяти якщо відповідачем є юридична особа, або фізична особа-підприємець. У тих випадках коли відповідачем є фізична особа — справа буде розглядатися в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, з'ясувати чи розглядається справа у порядку цивільного судочинства слід шляхом послідовного аналізу усіх елементів спірних правовідносин. Втім у деяких випадках з'ясувати чи підвідомча справа іншим судам, буває досить складно. Сучасний стан процесуального законодавства, без внесення відповідних змін, не сприяє реалізації принципу доступності правосуддя, а відтак ставить під загрозу невиконання основних прав людини. Згідно із Загальною декларацією прав людини «кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом» (ст. 8) [18].

Підсумовуючи усе вищевикладене можна зробити наступні висновки:

по-перше, такі поняття, як «юрисдикція», «компетенція» та «підвідомчість» є різними, але взаємопов'язаними процесуальними категоріями;

по-друге, сутність юрисдикції слід розкривати через підвідомчість і підсудність справ тому чи іншому спеціалізованому суду виходячи із суб'єктивного складу спірних правовідносин, характеру спірних правовідносин та предмету спору;

по-третє, логічним продовженням попередніх висновків є необхідність внесення відповідних змін у ЦПК України, безпосередньо у гл. 2 ЦПК України. Залишаючи назву гл. 2 ЦПК України «Цивільна юрисдикція», структурно вона повинна складатися із двох параграфів (частин) «Підвідомчість цивільних справ» та «Підсудність цивільних справ». У частині присвяченій підвідомчості виключити термін «компетенція»;

по-четверте, у ст. 15 ЦПК України внести зміни спрямовані на законодавче закріплення критеріїв підвідомчості справ спе-

ціалізованому суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Безпосередньо ч. 1 ст. 15 ЦПК України повинна містити вказівку на суб'єктний критерій, а саме: «...1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є фізична особа, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства»;

по-п'яте, доповнити ст. 16 ЦПК України наступним змістом: «В порядку цивільного судочинства підлягають розгляду справи у разі, якщо однією зі сторін є фізична особа, а вимоги взаємопов'язані між собою і окремий їх розгляд неможливий».

Список використаної літератури:

1. Шадура Д. М. Цивільна юрисдикція: Дис. канд. наук: 12.00.03 – 2009. — Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351196.html>;

2. Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - Х. : Право, 2011. - 1352 с. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N3EhAUyBUDIJ:uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv-komarov/8289-tsivilna-jurisdiktsija.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>;

3. Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: [http://textbooks.net.ua/content/view/4660/40/\\$](http://textbooks.net.ua/content/view/4660/40/$);

4. Чорнооченко С. І. Цивільний процес України : [навч. посіб.]. – [3-тє вид., перероб. та допов.]. – К.: Національна Академія внутрішніх справ, 2014. – 416 с. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: http://pidruchniki.ws/1595021054610/pravo/pozovne_provadzennya_predyavleniya_pozovu_vidkrittya_provadzennya_spravi#393;

5. Мірошніченко А.М. Розмежування підвідомчості із вирішення земельних спорів між загальними та адміністративними судами / Анатолій Миколайович Мірошніченко // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи // Матеріали науково-практичної конференції. 24-26 травня 2011 року. – Одеса, Астропринт, 2011. — С. 377-379;

6. Nica Gheorghe. Competența instanțelor judecătorești în materie civilă. Teză de doctorat. – Sibiu: Universitatea „Lucian blaga” Sibiu, școala doctorală, 2013. - 64 s.;

7. Horatiu Pătrascu. Minuta Întâlnirii reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii cu presedintele sectiilor de contencios administrativ si fiscal de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si curtile de apel, Suceava, 23-24 octombrie 2014. – 18 s. - Електро-

ний ресурс – [Режим доступу]: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KdВ_6zvjnBwJ:www.inmlex.ro/fisiere/d_758/Minuta%2520intalnire%2520contencios%2520administrativ%2520Suceava,%2520octombrie%25202014.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

8. Bednay Dezső. A polgári eljárásjogi alapfogalmak. – Budapest: ATALANTA Üzleti Szakközépiskola, 2009-11. — 104 s.

9. Короєд С. О., Кресіна І. О., Прилуцький С.В. Концепція реформування судової влади в Україні // Судова апеляція. – № 3 (40), 2015. — С. 6-34.

10. Судочинство. Український юридичний термінологічний словник - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php?file=%D1%F3%E4%EE%F7%E8%ED%F1%F2%E2%EE.txt>.

11. Снідевич О.С. Проблеми розмежування юрисдикції. / О. С. Снідевич // Вісник Вищої ради юстиції. - № 2(10), 2014. – С. 41-53.

12. Пелевин С. М. Критерии подведомственности гражданских дел // Правоведение. 1990. № 1. – С. 80-84;

13. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – 71 с.

14. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13>.

15. Рішення від 10 лютого 2012 року Соломянського районного суду м. Києва по Справі № 2-607/12р. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://pravoscope.com/act-rishennyu-2-607-12-bukina-o-m-10-02-2012-spori-pro-pravo-intelektualno-vlasnosti-spori-pro-avtorske--s>.

16. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>;

17. Ухвала Подільського районного суду м. Києва від 07 лютого 2014 року по Справі № № 758/1281/14-ц. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: <http://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-758-1281-14-c-dekalenko-v-s-07-02-2014-spori-pro-pravo-intelektualno-vlasnosti-spori-pro-s>;

18. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III). Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. - Електроний ресурс – [Режим доступу]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.