

УДК: 347.77

А.Й. Француз

*Герой України, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедру державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»*

А.В. Степенко

*здобувач вищої освіти ступеня «магістр»,
Університет економіки та права «КРОК»*

Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності

У статті розглянуто актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності. Запропоновано шляхи їх вирішення. Досліджено правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Визначено проблеми правового регулювання авторських та суміжних прав. Запропоновано напрями подолання цих проблем.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, плагіат, судовий захист.

А.И. Француз

*Герой Украины, заслуженный юрист Украины,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»*

А.В. Степенко

*соискатель высшего образования степени «магистр»,
Университет экономики и права «КРОК»*

Актуальные проблемы судебной защиты прав интеллектуальной собственности

В статье рассмотрены актуальные проблемы судебной защиты прав интеллектуальной собственности. Предложены пути их решения. Исследованы правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности. Определены проблемы правового регулирования авторских и смежных прав. Предложены направления преодоления этих проблем.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные права, плагиат, судебная защита.

A. Frantsuz
*Hero of Ukraine, honored lawyer of Ukraine,
doctor of law, professor,
head of the department of state and legal disciplines
“KROK” University*

A. Stepenko
*Graduate Student,
“KROK” University*

Actual problems of judicial protection of intellectual property rights

The article deals with the actual problems of judicial protection of intellectual property rights. The ways of their solution are offered. The legal aspects of intellectual property protection are investigated. The problems of legal regulation of copyright and related rights are determined. Directions of overcoming of these problems are offered.

Key words: *intellectual property, copyright, adjacent rights, plagiarism, judicial protection.*

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток суспільних відносин, пов'язаний зі створенням об'єктів інтелектуальної власності – літературних та художніх творів, комп'ютерних програм, баз даних, наукових відкриттів, фонограм та відеограм, програм організацій мовлення, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комерційних найменувань, торговельних марок тощо – призвів до посилення ефективності їх правової охорони, вдосконалення механізмів захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Адже інтелектуальна власність часто стає об'єктом неправомірних дій, зловживань і тому потребує з боку держави не лише ефективної правової охорони, а й ефективно працюючих механізмів захисту. Серед їхнього числа важливого значення відіграє саме судовий порядок захисту, який є найбільш досконалим для встановлення істини у справі.

Належний рівень судового захисту прав інтелектуальної власності свідчить про рівень розвитку суспільства, його соціально-економічний прогрес, для яких творча інтелектуальна діяльність відіграють не останню роль.

На цей час покладаються великі надії на новостворений Вищий суд з питань інтелектуальної власності, до компетенції

якого віднесено розгляд справ про права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, комерційне найменування. Також цей суд уповноважений вирішувати справи у спорах про реєстрацію, облік прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокове припинення патентів. Крім того, Вищий суд розглядатиме скарги на рішення Антимонопольного комітету із зазначених питань. Виокремлення такого переліку справ підтверджує обґрунтоване застереження міжнародної спільноти щодо неналежного захисту в Україні права інтелектуальної власності і суміжних прав.

Аналіз останніх публікацій і досліджень

Даній проблемі присвячені численні праці вітчизняних та зарубіжних науковців та вчених, серед яких варто виокремити таких, як: Л. Боровик, І.І. Дахно, О. Жаров, Ю.М. Капіца, І. Кириченко, С. Косенко, О.М. Мельник, В.С. Москаленко, М.І. Паладій, О.А. Підопригора, Д. Притика, І. Романюк, О.Д. Святоцький, В. Татков, Р.Б. Шишка та інші. Проте з огляду на запроваджені зміни в законодавстві і створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності дана проблема набуває іншого науково-практичного розв'язання.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми

Інтелектуальна власність дедалі частіше стає об'єктом неправомірних дій та зловживань, а тому потребує не лише належної правової охорони, а й запровадження ефективних механізмів захисту.

Важливу роль відіграє саме судовий порядок захисту, який є найбільш досконалим для встановлення істини у справі. На сьогоднішні спори з різноманітних питань інтелектуальної власності розглядаються судами різних юрисдикцій, та це призводить до різного застосування одних і тих самих норм законодавства, тобто породжує різну судову практику. 29.09.2017 р. Президент України підписав Указ «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності», а тому автори статті звертають увагу на розгляд судових спорів з питань інтелектуальної власності саме цим судом, який покликаний забезпечити швидкий та оперативний розгляд спорів висококваліфікованими суддями відповідної спеціалізації.

Формулювання цілей статті

Метою статті є визначення стану ефективності системи судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні, а також виявлення проблемних питань у сфері судового захисту справ цієї категорії та пропонування можливих шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу

Можливість судового захисту права інтелектуальної власності як право кожної особи закріплена статтею 432 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), якою передбачено порядок звернення – у відповідності до ст. 16 ЦК України, та низка спеціальних заходів, рішення про які може прийняти суд для захисту права інтелектуальної власності.

Частиною 1 статті 432 (Захист права інтелектуальної власності судом) ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього кодексу. Згідно з положеннями стат-

ті 16 ЦК України для учасників судового розгляду способами судового захисту порушеного, оспорюваного або невизнаного права інтелектуальної власності є: визнання права інтелектуальної власності; визнання правочину недійсним; припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності; відновлення становища, яке існувало до порушення права інтелектуальної власності; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідносин; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб [2, ст. 16, ч. 1 ст. 432].

Поряд з названими вище вимогами у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності у ч. 2 ст. 432 ЦК України наводиться низка додаткових, спеціальних заходів, які застосовуються у випадку наявності факту порушення авторських або суміжних прав, прав на інші об'єкти інтелектуальної власності. А саме, дане положення закріплює наступні судові рішення:

1) про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

4) про вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збит-

ків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

б) про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення [2, ч. 2 ст. 432].

Проте, звертаючись до суду із будь-якою із зазначених вимог, заявники можуть зустріти певні труднощі, які заважають ефективному та справедливому захисту прав інтелектуальної власності.

Загальновідомим є той факт, що законодавство про інтелектуальну власність за своїм характером є комплексним. Його основу становлять положення Конституції України (статті: 41 – право кожного володіти, користуватись та розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності, 54 – свобода літературної, художньої та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності [1, ст. 41, ст. 54]).

Норми про захист права інтелектуальної власності містяться також у Господарському, Кримінальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, спеціальних законах («Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» та ін.), у понад 100 підзаконних актах.

У цьому зв'язку Морозова Л.П. зазначає, що ці кодекси містять норми, спрямовані на посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності [8, с. 803].

Бааджи Н.П. вважає, що в судовому порядку права інтелектуальної власності захищаються насамперед за допомогою

цивільно-правових методів (у цивільному та господарському процесах), які посідають основне місце серед охорони зазначеної категорії прав. Крім того, за наявності складу адміністративного чи митного правопорушення, злочину охорона прав інтелектуальної власності здійснюється за допомогою адміністративно-правових чи кримінально-правових методів [6, с. 51].

Особливої гостроти в Україні набуває тема комп'ютерного піратства. За невідтвердженими даними на теперішній час у тіньовому сегменті ринку програмного забезпечення та комп'ютерних ігор працюють від 20 до 35 тис. спеціалістів. Рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні у 2015 році становив 89%, що є одним із найвищих в Європі, а втрати національної економіки від комп'ютерного піратства становлять 355 млн. доларів США.

Морозова Л.П. зазначає, що актуальною для всього світу, а особливо для України є проблема плагіату. Але якщо в зарубіжних країнах авторські права активно й успішно захищаються в судових органах, то в Україні професійна підготовка суддів, які розглядають справи щодо захисту інтелектуальної власності, є недостатньою [8, с. 803].

Далі науковець звертає увагу на те, що норми, які забезпечують судовий захист права інтелектуальної власності, які закріплені у ЦК України, істотно відрізняються від аналогічних положень, передбачених спеціальними законами України про інтелектуальну власність. Кожен з цих законів автономно визначав засоби захисту порушених прав. Вони не збігалися між собою, не були узгоджені, навіть суперечили один одному. У ЦК України цей недолік був врахований: всі норми про захист права інтелектуальної власності зосереджені у Загальній частині книги четвертої (які саме – згадано вище). Вони компактно згруповані та стосуються усіх об'єктів права інтелектуальної власності [8, с. 804].

Аналіз судової практики щодо строків розгляду спорів, які виникають у сфері захисту прав інтелектуальної власності в

Україні, свідчить, що така категорія справ слухається від 2-х років, і це без урахування строків, на які розгляд зупиняється у зв'язку із проведенням судової експертизи. Так, у середньому судовий розгляд відповідних справ займає 3–4 роки.

Проте патентні суди в країнах Європи подібні спори вирішують приблизно за 1,5–2 роки. Для прикладу, Федеральний патентний суд Швейцарії слухає їх протягом 12 місяців, Федеральний патентний суд Німеччини – максимально протягом 18-ти. Такі відомості оприлюднено компанією ЮК PLP Law Group.

Говорячи про підсудність справ цієї категорії, необхідно зазначити, що переважна більшість спорів щодо порушення права інтелектуальної власності розглядається господарськими судами, які формують основний масив практики, зокрема у сфері захисту патентних прав. Крім них, залежно від виду спору, пов'язаного з правом інтелектуальної власності, такий спір може бути розглянутий також іншими юрисдикційними органами – адміністративними судами (якщо спір виник між заявником та відомством), загальними судами (спори між фізичними особами).

У теперішніх умовах потребує уточнення питання розмежування компетенції судів загальної юрисдикції та господарських судів, що здійснюється за суб'єктивним складом учасників спору.

Так, згідно з п. 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 р. № 12, господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обігу об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 4 ГПК України. До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідчення, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-

правовими чи господарсько-правовими і не належать до числа публічно-правових спорів [4].

Проте із введенням 15 грудня 2017 року в дію нової редакції Господарського процесуального кодексу України зазначені положення Постанови мають бути або спростовані, або приведені у відповідність до чинного законодавства.

У той же час не можна залишати поза увагою неврегульованість питання щодо підсудності справ, пов'язаних із розглядом спорів про права інтелектуальної власності. Розгляд справ цієї категорії судами різних юрисдикцій призводить до різного застосування одних і тих самих норм законодавства, тобто породжує різну судову практику. Автори переконані, що із повноцінним функціонуванням Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – ВСПІВ) дана проблема буде вирішена.

Як свідчить аналіз законодавства, суд може досить ефективно впливати на порушника інтелектуальних прав, приймаючи зокрема рішення про: вжиття негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, що використовувались переважно для виготовлення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та

зміст судового рішення щодо такого порушення.

Проблема судового захисту права інтелектуальної власності досить гостро стоїть з огляду на значну кількість правопорушень у цій сфері. Наприклад, активно розгортається боротьба з піратством на територіях України. З метою запобігання цьому негативному явищу в державі вже тривалий час запроваджений інститут державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства усіма учасниками відносин у сфері виробництва та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування [8, с. 805].

Варто також погодитися з Бааджи Н.П. у тому, що іншою проблемою на шляху захисту права інтелектуальної власності в судах стають справи, в яких доцільне поєднання кількох позовних вимог [6, с. 52]. Наприклад, визнання патенту недійсним та скасування рішення Міністерства охорони здоров'я про реєстрацію лікарського засобу [7]. За правилами підвідомчості та судовою практикою ці вимоги відносять до судів різної юрисдикції. Визнання недійсним патенту – до компетенції господарських судів (чи загальних судів, якщо власник чи скаржник фізична особа), а скасування рішення МОЗ – до адміністративних судів.

Ще однією нагальною проблемою судочинства у справах про захист права інтелектуальної власності є неоднакове застосування, зокрема господарськими судами, норм матеріального та процесуального законодавства. Внаслідок цього ухвалюються різні за змістом судові рішення в подібних правовідносинах. Для усунення

цих суперечностей Вищий господарський суд України в оглядовому листі «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГСУ)» від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013 роз'яснює, яким чином потрібно застосовувати норми [5].

Вирішенням цих та інших актуальних проблем, які виникають під час здійснення судового захисту прав інтелектуальної власності стало створення ВСПІВ. Як вказує В. Татков, формування спеціалізованого суду з розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності може позитивно вплинути на підвищення ефективності системи захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності та загалом відповідатиме загальєвропейським і міжнародним тенденціям щодо забезпечення належного й оперативного захисту прав інтелектуальної власності [9, с. 45].

Висновки

Таким чином, існує не одна проблема, з якою зіштовхуються фізичні та юридичні особи на шляху звернення до судів з вимогами про захист свого права інтелектуальної власності на окремі об'єкти. Такі проблеми пов'язані, зокрема, з питаннями підсудності, однакового застосування норм матеріального та процесуального законодавства, відсутністю єдиної судової практики в питаннях врегулювання відносин інтелектуальної власності тощо.

Переконані, що наведені вище проблеми якісно і швидко вирішуватимуться новоствореним Вищим судом з питань інтелектуальної власності.

Література

1. Конституція України : Закон від 26.08.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України : Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 16, 356.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 6. – Ст. 56.
4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
5. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про за-

хист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Вищий господарський суд; Лист від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013 // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 6. – С. 20.

6. Бааджи Н.П. Проблемні аспекти судового захисту права інтелектуальної власності / Н.П. Бааджи // Часопис цивілістики : науково-практичний журнал. Вип. 17. – Одеса : «Фенікс», 2014. – С. 50-55.

7. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=120570>

8. Морозова Л.П. Захист прав інтелектуальної власності в Україні та шляхи їх подолання / Л.П. Морозова, В.Ю. Слободянюк, Б.І. Олійник – Х: Молодий вчений, 2017. – № 3 (43). – С. 802-806.

9. Татьков В. До питання про суд з інтелектуальних прав / В. Татьков / Теорія і практика інтелектуальної власності, 2013. – № 1. – С. 42-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_1_7.