

В. П. Козирєва,
кандидат юридичних наук, доцент,
А. П. Гаврилiшин,
кандидат юридичних наук, доцент

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті розглядаються деякі проблеми та підстави розгляду спорів про захист права інтелектуальної власності як один із ефективних способів захисту з метою відшкодування майнової і не майнової шкоди.

Ключові слова: господарські спори, інтелектуальна власність, судова практика, захист права.

Постановка проблеми та її актуальність. Перші десятиріччя ХХІ століття характеризуються кардинальними змінами в розвитку науково-технічного прогресу, глобалізацією господарських зв'язків, комп'ютеризацією всіх сфер життя суспільства, втіленням у життя досягнень нанотехнологій. У зв'язку з чим інтелектуальна власність стала об'єктом права власності, як і інші засоби виробництва. В умовах ринку і розвитку в Україні конкуренції інтелектуальна власність стала важливим фактором успішного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Тому за останні роки виросла кількість позовів до господарських судів України щодо захисту прав інтелектуальної власності. Слід також відмітити і те, що за порушення права інтелектуальної власності до нашої держави стали застосовуватися економічні санкції іншими іноземними державами. Вище оговорене вказує на те, що охорона права інтелектуальної власності носить актуальний характер.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблемам права інтелектуальної власності присвячені наукові праці таких вчених, як Азімов Г. М., Андрощук Г. О., Белов В. В., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язков В. С., Мельник О. М., Підопригора О. Д., Притика Д. М., Шишка Р. Б. та інших.

Разом з тим судова практика господарських судів щодо розгляду спорів вимагає подальше наукове вивчення і узагальнення проблем, пов'язаних з охороною інтелектуальної власності. Предметом зазначених спорів може бути передача прав на використання твору, на опублікування твору, передачу (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права, їх виконання сторонами, визнання майнових авторських і (або) суміжних прав, сплата авторської винагороди (роялті) тощо.

Мета статті. Дослідження проблематики та підстав розгляду спорів про захист права інтелектуальної власності, а також узагальнення судової практики господарських судів щодо охорони інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що інтелектуальна власність це частина цивільного права, що об'єднує дві сфери права – промислову власність та авторське право і суміжні права.

При підготовці позовних заяв до господарського суду щодо захисту прав інтелектуальної власності слід виходити із наступного. Сучасна правова основа захисту інтелектуальної власності в Україні передбачена нормами різних галузей права. Загальні положення про визначення, зміст, види інтелектуальних прав закріплені в Книзі четвертій «Право інтелектуальної власності» главі 75 «Розпорядження правами інтелектуальної власності» та главі 76 «Комерційна концесія» Цивільного кодексу України.

Особливості регулювання майнових відносин у господарській діяльності щодо використання прав інтелектуальної власності передбачені в главі 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності» ГК України. Крім того, при підготовці відповідних позовних заяв слід керуватися наступними Законами України: «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» тощо.

Господарські суди мають право застосовувати міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік таких договорів наведено в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 20.02.2007 року № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» та в Інформаційному листі від 13.10.2008 року № 01-8/620 «Про набрання чинності Протоколу про вступ України до світової організації торгівлі та Угоду ТРІПС (торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності).

Справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обігу об'єктів інтелектуальної власності, підвідомчі господарським судам і відповідно до ст. 16 ГПК України розглядаються ними за місцем вчинення правопорушення. Причому це ті випадки, коли учасниками спору виступають фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (ч. 2 ст. 1 ГПК України).

У своїй постанові № 12 від 17.10.2012 року (п. 13) Пленум Вищого господарського суду України зазначає, що до кола підвідомчих господарському суду спорів слід віднести і спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтво, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими та не належать до числа публічно-правових спорів [1].

Існують певні особливості визначення місця вчинення правопорушення:

По-перше, якщо відповідне порушення здійснено поза межами України, господарські суди не мають право розглядати спір навіть якщо відповідач є резидентом.

По-друге, місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних обставин, зазначених в позовній заяві.

По-третє, у разі вчинення порушення на території двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу України, розгляд справи здійснюється тим господарським судом до якого звернувся позивач.

По-четверте, якщо відповідачем або одним із відповідачів у справі виступає державна служба інтелектуальної власності України, то

справа відповідно до ч. 4 ст. 16 ГПК України підлягає розгляду господарським судам м. Києва, оскільки названа служба є центральним органом виконавчої влади.

По-п'яте, відповідно до ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» виключно господарським судом підсудні справи з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди настає при таких умовах:

- наявний факт протиправної поведінки відповідача (недодержання умов авторського, ліцензійного договору, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, тощо);

- завдана шкода суб'єктові права інтелектуальної власності;

- існує причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

- вина особи, яка заподіяла шкоду.

Перші три умови зобов'язаний доказати позивач. До винної особи господарський суд застосовує презумпцію вини особи, яка завдала шкоду. Така особа вважається винною, поки не буде допущено протилежне.

Загальні способи захисту прав інтелектуальної власності визначені ч. 2 ст. 16 ЦК України та ч. 2 ст. 20 ГК України. Причому наведені способи захисту права інтелектуальної власності не є вичерпаними, так як господарський суд може використати й інші способи, передбачені законодавством. Як зазначає Ю. Мельниченко, що захист є елементом охорони, однією з її форм [4, с. 10].

Одним із ефективних способів захисту права інтелектуальної власності є відшкодування майнової і немайнової шкоди.

Загальновизнано, що шкода, завдана праву інтелектуальної власності, в багатьох випадках носить немайновий характер. Тому в умовах ринкової економіки та розвитку конкурентних відносин немайнові права суб'єктів інтелектуальної власності є важливим джерелом їх успішної діяльності.

Слід зазначити, що правова основа захисту немайнових прав інтелектуальної власності регулюється різними галузями права. Разом з тим, у законодавстві не в повній мірі вирішені питання захисту таких прав, особливо розра-

хунок розмірів збитків, підстав компенсації завданої шкоди. Можна підтримати думку науковців, що сучасний захист прав інтелектуальної власності є неефективним і носить лише компенсаційний характер, адже побудований на засадах цивільно-правового захисту [7, с. 9].

Серед науковців відсутній єдиний підхід до розуміння правової природи немайнових прав суб'єктів інтелектуальної власності. Деякі автори вважають, що немайнові права є самостійним предметом регулювання, але їх незначна кількість не дозволяє виділити їх у самостійний інститут права [8, с. 32], інші вважають, що окремі відносини правом не регулюються, а тільки охороняються, так як закон вказує лише на недоторканість особистих благ [3, с. 54], треті вважають, що право одночасно і охороняє, і регулює такі відносини [6, с. 61].

Ми підтримуємо останню думку і виходимо із того, що одним із інститутів права інтелектуальної власності є авторське право, що регулює відносини, які виникають у зв'язку із створенням та використанням творів науки, літератури, мистецтва. Особливості цього інституту полягають у тому, що його обсяги носять немайновий характер, а є результатом інтелектуальної творчої діяльності [9, с. 214].

У ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» наведений перелік особистих немайнових прав автора. Автору належать такі особисті немайнові права: вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він не автор твору, бажає залишитися анонімом; обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; вимагати збереження цілісності твору, і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора [2].

Пунктом 25 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року зазначається, що при вирішенні питання про те, чи є конкретний результат об'єктом авторського права, слід враховувати, що:

- за змістом ст. ст. 421, 433, 435 ЦК України, ст. ст. 7 і 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в їх взаємозв'язку таким є лише той результат, який створено творчою працею;

- правовій охороні, як об'єкт авторського права підлягає твір, виражений в об'єктивній формі, а не його зміст.

Дії, які вважаються порушенням авторського права, окреслені в ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права». До них відносяться: вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права; плагіат; ввезення на митну територію України примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних); вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права.

Особисті немайнові права існують у двох аспектах: як елемент системи особистих немайнових прав фізичної особи і як елемент системи прав у сфері інтелектуальної діяльності [8, с. 481]. Ми підтримуємо тих авторів, які вважають, що особисті немайнові права інтелектуальної власності становлять свою систему, яка складається із права: на визнання людини творцем об'єкта права інтелектуальної власності; творця об'єкта права інтелектуальної власності на ім'я; на недоторканість твору; на назву об'єкта права інтелектуальної власності [5, с. 5].

У ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачені дії, які вважаються порушення авторського права:

- вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів авторського права⁴

- піратство в сфері авторського права;

- плагіат;

- ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право примірників творів (в тому числі комп'ютерних програм і баз даних);

- вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права.

Крім того, відповідно до статей 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правопорушенням немайнового характеру є неправомірне використання знаків для товарів і послуг. Слід відмітити, що основна кількість справ про захист немайнових прав суб'єктів підприємницької діяльності в господарських судах відноситься до неправомірного використання знаків для товарів і

послуг. У таких категоріях позивач при поданні позову вказує відомості про те, що він є власником або ліцензентом, відомості про дату реєстрації знака для товарів і послуг, факт неправомірного використання відповідачем тотожного або схожого до ступеня змішування знака відносно однорідних товарів і послуг.

Вимога про відшкодування завданих збитків та компенсація немайнової шкоди розглядається господарським судом в загальному порядку. Причому, позивач має доказати наявність збитків та причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника і завданою шкодою.

Відповідно до п. 4. ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів а послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, укладеною 15.06.1957 року. Згідно із Законом України від 01.06.2000 р. № 1762-III Україна приєдналася до цієї угоди, яка набрала чинності 29.12.2000 р. Зазначена класифікація включає в себе: перелік класів, який супроводжується пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг; абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга та базового номеру. Власник права на знак для товарів і послуг має заборонити іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

У справах зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг слід з'ясувати перелік таких товарів і послуг, для яких спірні зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються. Порушенням прав на знак визнається введення в цивільний обіг позначень, які є

тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи, та таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними, добре відомими, відповідно до ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими за значеннями походження товарів.

Господарський суд позбавлений права з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Таке питання вирішується судовою експертизою. Разом з тим відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спірного розгляду з первісним позовом за правилами ст. 60 ГПК України.

Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого виникає набуття відповідних прав, в інших випадках таке право не виникає. Тому відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним має залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

Висновки. Отже, правова основа захисту інтелектуальної власності передбачена різними галузями права. Справи щодо захисту прав інтелектуальної власності розглядаються господарськими судами за місцем вчинення правопорушення. Отже, для того, щоб вирішити у господарському суді спір по суті, позивач повинен правильно визначати підсудність вказаних спорів, при цьому він повинен встановити, чи саме у цього суб'єкта господарювання перебуває визначений об'єкт, а також підтвердити таку інформацію відповідними доказами. Визначаючи факт порушення таким суб'єктом відповідних прав, позивач зобов'язаний доказати право чи порушення права об'єкта інтелектуальної власності. Юридичним фактом виступають договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

та характеристика порушення умов договірних зобов'язань, кожної зі сторін договору. Проте порушення особистих немайнових та майнових прав в позадоговірних зобов'язаннях викликає цілий ряд проблем, які полягають у неспроможності одних осіб відстоювати свої права, небажанні інших виплачувати їм винагороду за використання прав, пов'язаних з об'єктами права інтелектуальної власності та прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки.

Тому, фактична та правова підстави звернення до господарського суду вплине на ефективність способів захисту права інтелектуальної власності та відшкодування майнової і не майнової шкоди. Причому учасниками розгляду цих спорів можуть виступати фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Література

1. *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. – [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3010323-11/card6#Public>].

2. *Про авторське право і суміжні права*: Закон України від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст.64.

3. *Иоффе О. С.* Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права / О.С. Иоффе // Советское государство и право. – 1966. – № 7. – С. 51 – 59.

В. П. Козырева, А. П. Гаврилишин

Особенности рассмотрения хозяйственных споров в сфере интеллектуальной собственности

В статье рассматриваются некоторые проблемы и основания рассмотрения споров о защите права интеллектуальной собственности как один из эффективных способов защиты в целях возмещения имущественного и не имущественного вреда.

Ключевые слова: хозяйственные споры, интеллектуальная собственность, судебная практика, защита прав.

V. Kozyreva, A. Gavriliushin

Features of commercial litigation in the field of intellectual property

The article discusses some problems and grounds of trial in intellectual property as one of the effective ways to protect in order to recover the damage.

Key words: commercial litigation, intellectual property, litigation, protection of rights.

4. *Мельниченко Ю.* Особенности законодательного обеспечения защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 9-13.

5. *Особисті не майнові права інтелектуальної власності творців*: Монографія / За заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль, Підручники і посібники, 2007. – 256 с

6. *Рафиева Л. К.* Честь и достоинство как правовые категории / Л. К. Рафиева // Правоведение. – 1966. – № 2. – С. 57-64.

7. *Рудник Т., Закорецька Г.* Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 8-10.

8. *Стефанчук Р. О.* Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / під ред. Я. М. Шевченко. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – 626 с.

9. *Тархов В. А.* Гражданское право: общая часть: курс лекций / В. А. Тархов. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1997. – 331 с.

10. *Шишка Р. Б.* Охрана прав субъектов интеллектуальной собственности: гражданско-правовой аспект: Монографія. – Х. : ХНУВС. – 2002. – 362 с.