

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

УДК 347.(77+78)

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

А. В. Шабалін

к.ю.н., старший дослідник,
завідувач відділу питань захисту прав інтелектуальної власності Науково-
дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових
наук України, м. Київ, адвокат
ORCID 0000-0001-8536-5081

ON SOME ASPECTS OF THE REFORM OF JUDICIAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

A. V. Shabalin

PhD in law, assistant professor, senior of the Department of Intellectual
Property Rights Protection of the Intellectual Property Scientific Research Institute of
the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, attorney
ORCID 0000-0001-8536-5081

***Анотація:** У тезах розглядаються питання щодо можливих шляхів удосконалення порядку судового захисту права інтелектуальної власності. Автором визначені основні проблеми процесуального характеру щодо означеної проблематики, а також запропоновані потенційні шляхи вирішення поставлених питань. Приділено увагу й щодо вдосконалення окремих положень матеріального права, зокрема способів захисту порушеного або/чи невизнаного права інтелектуальної власності. Наголошується, що реформування процедури судового захисту права інтелектуальної власності матиме позитивне значення задля підвищення рівня такого захисту у відповідності до європейських стандартів.*

***Ключові слова:** право інтелектуальної власності, захист права інтелектуальної власності, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, європейські стандарти, судовий захист, реформування судового захисту.*

***Abstract:** Theses consider possible ways to improve the procedure for judicial protection of intellectual property rights. The author identified the main problems of a procedural nature in relation to the specified issues, as well as suggested potential ways of solving the issues. Attention was also paid to the improvement of certain*

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

provisions of material law, in particular, methods of protection of violated and/or unrecognized intellectual property rights. It is emphasized that reforming the procedure for judicial protection of intellectual property rights will have a positive effect in order to increase the level of such protection in accordance with European standards.

Keywords: *intellectual property law, protection of copyright and related rights, methods of protection, court, lawsuit, European standards, EU.*

Розвиток сучасних технологій, креативних індустрій свідчить, про все домінуючу роль інтелектуальної продукції в суспільному житті.

Ефективне правове регулювання інституту інтелектуальної власності є запорукою розвитку останньої.

Як відомо, право інтелектуальної власності є багатогранним (авторське право, право промислової власності тощо). Це стосується і відповідного правового захисту, зокрема і судового.

Наразі в Україні відбувається процес реформування системи судового захисту права інтелектуальної власності.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1] було запроваджено спеціальний суд з питань інтелектуальної власності – Вищий суд з питань інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 20 ГПК України).

До цього часу вказаний суд не почав свою роботу. Справи про захист порушеного права інтелектуальної власності розглядається за правилами судочинства виходячи із суб'єктного складу сторін (за правилами ЦПК, ГПК, КАС України).

Наразі в українській правовій доктрині існує дискусія щодо кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності [2, с. 75].

Цілком зрозуміло, що правове реформування інтелектуальної власності не може оминати і питання судового захисту. Саме комплексний підхід

дозволить створити якісну систему юридичного захисту права інтелектуальної власності.

Запровадження спеціального суду з питань інтелектуальної власності сміливо можна назвати позитивним кроком, оскільки, як свідчить правозастосовна практика, так і світовий досвід судова спеціалізація дозволяє більш ефективно вирішувати спори з огляду на специфіку відповідних правовідносин. Це стосується й інтелектуальної власності.

У той час, як на нашу думку, існують певні процесуальні питання щодо функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

У межах цієї роботи ми б хотіли висвітлити деякі аспекти існуючої проблематики та запропонувати можливі шляхи вирішення зазначеного, які дозволить створити дійсно якісну систему судового захисту порушеного права інтелектуальної власності.

До процесуальних питань належить:

- вирішення питання щодо запровадження в процесуальне законодавство обов'язковості призначення та проведення судової експертизи у справах пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Сучасна судова практика свідчить, що саме використання спеціальних знань при вирішенні спорів про право інтелектуальної власності дозволяє правильно встановити необхідні фактичні дані, які мають значення для справи.

Так, у більшості випадків для об'єктивного вирішення справ щодо права інтелектуальної власності, зокрема права промислової власності, існує необхідність у дослідженні технологічних питань (фізики, хімії, інженерії, електроніки тощо).

Отже, закріплення на процесуальному рівні імперативності призначення та проведення судової експертизи при розгляді спорів про інтелектуальну власність сприятиме оперативності та об'єктивності вирішення судової справи. Також, запропонований підхід дозволить уникнути випадків, коли суд

фактично вирішував питання спеціального характеру без залучення експерта або/чи спеціаліста [3, с. 123];

- уточнення питань підсудності, зокрема у справах щодо захисту авторського права. Зазначений пункт ми ставимо на обговорення. На нашу думку певні категорії справ пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності доцільно розглядати та вирішувати у суді за місцем знаходження позивача, наприклад спори про захист авторського права. Подібний підхід дозволить більш повно реалізувати заінтересованою особою права на суд, як це передбачено європейськими конвенціальними нормами (ст. 6 Конвенції Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини));

- удосконалення існуючого підходу щодо застосування судом ефективного способу захисту, у випадку, якщо закон або договір не визначають такого способу захисту порушеного права чи інтересу особи. Наразі питання застосування судом ефективного способу захисту порушеного або/чи невизнаного права в українських правовій доктрині носить дискусійний характер. Це стосується й справ в сфері права інтелектуальної власності. Обрання судом ефективного способу захисту, у разі, коли закон або договір не визначають такого, на сьогоднішній день є не досить поширеним. Це пов'язується з низкою проблем.

Так, у ч. 2 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК України) вказується, що випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону [4] (аналогічні положення міститься і в ст. 5 ЦПК України). Аналіз наведеного нормативного положення дозволяє говорити про певні юридичні прогалини. Мова йде про необхідність вироблення та закріплення законодавчих

критеріїв застосування судом ефективного способу захисту, коли такий не визначено у законі, чи договорі. Запропонований підхід сприяє реалізації принципу правової визначеності в межах процесуальної форми захисту. Поруч із тим, більш чітка регламентація ст. 5 ГПК України (ст. 5 ЦПК України) дозволить розширити застосування судом вказаної процесуальної норми, зокрема і у справах щодо захисту права інтелектуальної власності;

- вирішення питань відносно надання суду можливості збирати докази у справах пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності (наприклад, якщо позивачем є фізична особа тощо);

- удосконалення процесуальної регламентації збору та подання електронних доказів у спорах про інтелектуальну власність. Наразі електронні докази (ст. 96 ГПК України) займають значне місце у судових процесах про інтелектуальну власність. Це пояснюється значною кількістю порушень права інтелектуальної власності в електронній сфері (мережі Інтернет, програмне забезпечення, інші електронні продукти). Існує необхідність в уточненні процедур пов'язаних і зі збиранням/фіксацією електронних доказів, які підтверджують/або спростовують факти порушення права інтелектуальної власності. На наш погляд, запропоноване дозволить удосконалити процесуальне доказування в світлі розвитку сучасних технологій.

Іншим важливим напрямком в процесі вдосконалення процесуального законодавства щодо судового захисту сфери інтелектуальної власності, є питання визначення спеціальних способів правового захисту.

Наразі у матеріальному праві, яке регулює інтелектуальну власність, міститься різні способи правового захисту- від універсальних (ст. 16 ЦК України), так і спеціальні способи, наприклад щодо захисту права на ТМ.

У процесі кодифікації законодавства про інтелектуальну власність доцільно згрупувати існуючі спеціальні способи захисту в єдиній нормі нормативного документа (наприклад, профільному кодексі).

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

Одночасно, при визначенні спеціальних способів захисту доцільно оновити такі способи (модернізувати існуючі, можливо додати нові), наприклад, виходячи із сучасної практики застосування цифрових технологій, зарубіжної профільної практики тощо.

Безумовно, що існують й інші проблеми, вирішення, яких дозволить підвищити рівень судового захисту сфері інтелектуальної власності.

Література:

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2> (дата звернення: 02.0.2024).

2. Шабалін А. В. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2021 № 1. С. 74–81

3. Шабалін А. В. Актуальні питання захисту права інтелектуальної власності: навчально-практичний посібник. К.: НДІ ІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2020. 160 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6.11.1991 № 1798-XII (дата звернення: 02.0.2024).