

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

IMPROVEMENT PROBLEMS OF COURT PROTECTION OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS ON INDUSTRIAL EXAMPLE

Давид Л.Л.,
здобувач

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Автор аналізує проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Розглядаються питання природи такого судового захисту, основні категорії судових справ в цій сфері. Визначено особливості судових органів, які розглядають справи у сфері інтелектуальної власності та проблеми правозастосування у справах, що вони розглядають. Вивчено питання створення в Україні патентних судів та зарубіжний досвід в цій сфері.

Ключові слова: промисловий зразок, патент, суд, патентний захист, патентні спори, патентні суди.

Автор анализирует проблемы судебной защиты прав интеллектуальной собственности на промышленный образец. Рассматриваются вопросы природы такой защиты и основные категории судебных дел в этой сфере. Определены особенности судебных органов, которые рассматривают дела в сфере интеллектуальной собственности и проблемы применения права в рассматриваемых ими делах. Изучены вопросы создания в Украине патентных судов и зарубежный опыт в этой сфере.

Ключевые слова: промышленный образец, патент, суд патентная защита, патентные споры, патентные суды.

The author analyzes the problems of the judicial protection of intellectual property rights in the design. The questions of the nature of such protection and basic categories of cases in this area are studied. The features of the judiciary, which deal with matters related to intellectual property and problems of application of law in the cases before them. Issues of creating patent courts in Ukraine and international experience in this field are explored.

Key words: industrial design, patent, the court patent protection, patent disputes, patent courts.

Актуальність дослідження продиктована тим винятковим значенням, що мають об'єкти промислової власності, в тому числі і промисловий зразок, в економічній системі держави. Дійсно, розвиток економіки держави, створення нових конкурентоспроможних галузей виробництва стає неможливим без розробки якісної продукції, яка не тільки матиме високі споживні якості і задовольнятиме потреби клієнта (споживача) у певній галузі, але й матиме привабливий зовнішній вигляд.

Саме захист нових рішень у галузі художнього конструювання промислового виробу і здійснюється за допомогою такого об'єкта права інтелектуальної власності як промисловий зразок. В той же час слід зауважити, що встановлення за допомогою патентування права особи на промисловий зразок та відповідних майнових і немайнових правомочностей ще не гарантує захисту законних інтересів власника патенту. Тим більше, що вдале художньо-конструкторське рішення, захищене патентом на промисловий зразок, матиме високу конкурентоздатність на ринку та сприятиме більшим обсягам продажу товарів, що посилить конкурентну боротьбу на ринку. Саме тому слід зауважити, що суб'єктивне цивільне право на промисловий зразок без належних правових інструментів його захисту залишається декларативним. А традиційно найбільш ефективним механізмом такого захисту є захист суб'єктивних цивільних прав судом.

Метою даної статті є аналіз системи судового захисту суб'єктивного цивільного права на промисловий зразок та визначення проблем, що існують в даній системі, а також шляхів їх подолання. Для досягнення цієї мети слід проаналізувати поняття та особливості судового захисту суб'єктивних цивільних прав на промисловий зразок, встановити його відмінності від судового захисту інших суб'єктивних цивільних прав та наявність проблем у даній сфері.

Методологічною основою даної статті стали праці українських, російських та зарубіжних вчених – фахівців у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності: І. Боркамма, М.Г. Волинського, О.Ф. Дорошенко, О.В. Добриніна, В.В. Орлової, С.О. Пархомчук, Л. Хармса, тощо.

Загальна Декларація прав людини у ст. 8 проголосила, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом [1]. Прив'язка змісту Декларації до порушення прав є очевидною – адже прийнята вона була після Другої світової війни, під час якої порушення права, зокрема і суб'єктивних цивільних прав, набуло масового характеру.

Ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначає, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [2]. Таким чином, Конвенція, на відміну від Декларації, акцентує увагу не стільки на порушенні прав та обов'язків цивільного характеру, як на наявності спору щодо таких обов'язків. Це є більш притаманним цивільно-му праву, в тому числі і праву інтелектуальної власності.

Серед національних документів важливо зазначити про Конституцію України, ст. 55 якої вказує, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [3]. Коментуючи дану норму, Конституційний суд України вказав, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод [4]. Таким чином, єдиний орган конституційної юрисдикції вирішив, що пріоритетне право вирішувати наявність факту порушення прав і свобод особи (в тому числі і суб'єктивних цивільних прав) належить самій особі, але при цьому факт такого порушення та доцільність застосування відповідних заходів впливу особа має довести у процесуальному порядку.

Ст. 15 Цивільного кодексу вказує наступні підстави для здійснення захисту суб'єктивного цивільного права – його порушення, невизнання або оспорювання. Судовий захист цивільного права та інтересу здійснюється на підставі ст. 16 ЦК України, відповідно до якої кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом [5]. Більшість даних способів можуть бути застосовані і при порушенні прав інтелектуальної власності, в тому числі і суб'єктивних цивільних прав на промисловий зразок.

Спеціальним законом – Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» – у ч. 2 ст. 27 вказано, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

- авторство на промисловий зразок;
- встановлення факту використання промислового зразка;
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- право попереднього користування;
- компенсації [6].

Вужчий, у порівнянні з ЦК України перелік способів судового захисту у профільному законі може бути пояснений двома причинами. По-перше, Закон має вужчу сферу правового регулювання в порівнянні з Кодексом, тому багато питань, пов'язаних і з судовим захистом прав інтелектуальної власності на промисловий зразок (зокрема, питання, пов'язані з договірними відносинами в цій сфері або оскарженням видачі патенту на промисловий зразок), вирішуються на підставі загальних положень цивільного законодавства. По-друге, не слід забувати, що Закон був прийнятий раніше за ЦК України, тому певною мірою «відстає» в аспекті захисту цивільних прав та інтересів.

Українські дослідники зазначають, що ефективний захист цивільних прав судами не тільки сприяє відновленню порушеного права та ліквідації шкідливих наслідків порушення, а й має велике загальне превентивне, значення: якщо учасники цивільних відносин впевнені у тому, що порушені, невизнані або оспорювані цивільні права, свободи чи інтереси будуть ефективно захищені, вони будуть звикати до того, що розумніше добровільно виконати свої цивільні обов'язки [7, с. 196].

Експерти у сфері інтелектуальної власності виділяють в системі судового захисту патентних прав на промислові зразки такі найпоширеніші категорії справ:

1. спори про заборону використання запатентованого промислового зразка;
2. спори про визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Спори за першою названою категорією виникають, коли власник патенту на промисловий зразок вбачає у діях конкурентів використання його промислового зразка. Друга категорія спорів нерідко впливає саме з першої категорії, коли відповідач висуває зустрічний позов на підставі відсутності підстав для правової охорони промислового зразка позивача, найчастіше за умов підстав вважати промисловий зразок таким, що не відповідає умові новизни.

Проте спори за другою категорією можуть виникати й за умов видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб [8].

Спори щодо судового захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав інтелектуальної власності розглядаються в залежності від їх суб'єктного складу загальним судами або господарськими судами. Так чи інакше, розгляд справ у сфері судового захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки зазвичай є дуже складним – адже в різноманітні норм, що регулюють відповідні відносини, та техніко-економічних ознак промислового зразка дуже важко розібратись суддям, які не мають відповідного рівня фахової підготовки. Тому з цієї підстави вищі спеціалізовані суди час від часу надають роз'яснення у цій сфері. Такі роз'яснення надаються, зокрема, Вищим господарським судом у Оглядовому листі «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 17.04.2006 р. № 01-8/844. Серед положень даного документу слід підкреслити такі:

1. Патент на промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи технологічного процесу його виготовлення.

2. У вирішенні спору про припинення дій, що порушують виключні права власника патенту на промисловий зразок, господарський суд має повністю з'ясувати як обставини, що свідчать про наявність такого права, так і фактичні дані, що підтверджують наявність чи відсутності протиправного використання відповідачем усіх суттєвих ознак запатентованого позивачем промислового зразка.

3. Питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих ознак окремо [9].

Подібні документи рекомендаційного характеру в сфері судового захисту прав інтелектуальної власності надаються ВГСУ досить часто. З іншого боку, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 2011–2013 років меншою мірою надавав свої висновки та рекомендації апеляційним і місцевим загальним судам.

Однією з найбільш важливих практичних проблем в сфері судового захисту прав інтелектуальної власності взагалі та прав на промисловий зразок зокрема є спеціалізація судів (чи принаймні спеціалізація суддів) в цій сфері. В цьому аспекті цікавим є зарубіжний досвід.

Суддя Вищого апеляційного суду ЮАР пан Луїс Хармс зазначає, що хоча угода ТРІПС і не вимагає створення спеціалізованих судів в сфері інтелектуальної власності, все ж зрозуміло, що справи, які стосуються інтелектуальної власності, в загальній судовій системі мають бути переадресовані суддям, які володіють знаннями (практичними чи принаймні отриманими в ході навчальних сесій) у цій сфері. При цьому справи, що розглядаються досвідченими в сфері інтелектуальної власності суддями, вирішуються швидше і коштують дешевше, ніж справи, які ведуть новачки [10].

Чи не найбільш розвинутою спеціалізація судів в сфері інтелектуальної власності є в ФРН. Так, за словами судді Федерального Верховного суду Німеччини, професора Юахима Боркамма, в Мюнхені діє Федеральний патентний суд, основна функція якого – заслуховувати апеляції на рішення Німецького відомства з патентів і товарних знаків, прийняті відносно заявок на видачу патентів або реєстрацію товарних знаків (в разі відмови у видачі патенту або у реєстрації торговельної марки). Інша функція Патентного суду – розглядати позови щодо дійсності патентів. У Німеччині після видачі патенту його можна оскаржити тіль-

ки в Федеральному патентному суді і, за поданням апеляції, у Федеральному Верховному суді. У ході процедур, пов'язаних з порушенням патентних прав, суддя повинен визнати видачу патенту. Він може почати процедуру у зв'язку з порушенням патентних прав тільки в тому випадку, якщо, за його оцінкою, патент, найімовірніше, буде визнаний недійсним. В порядку цивільного судочинства в Німеччині позови також розглядаються виключно спеціалізованими судами. Так, із 16 окружних судів федеральної землі Баден-Вюртемберг лише два можуть розглядати спори про авторське право та торговельні марки і лише один – спори щодо патентних прав [11].

Патентні суди існують і в інших державах світу – Австрії [12, с. 229], Великій Британії [13, с. 57], США [14, с. 9], тощо. З початку 2013 року спеціалізований суд – Суд з інтелектуальних прав функціонує в Російській Федерації в системі арбітражних судів [15].

В Україні також є багато прихильників створення системи патентних судів. Так, варто погодитись із словами О.Ф. Дорошенка про те, що найбільшим здобутком судової системи України у вирішенні справ, пов'язаних з правами інтелектуальної власності, безумовно, є досягнутий на сьогодні фаховий рівень суддів та діяльність протягом кількох років спеціалізованих палат і колегій у судах різних рівнів, яка дала змогу ВГСУ систематично аналізувати судову практику, розроблювати рекомендації, що використовувалися як у системі господарських судів, так і в цивільному процесі. Також автор слушно зазначає про те, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів», обмежує можливість створення спеціалізованих колегій, зокрема в місце-

вих судах, що, у свою чергу, може призвести до втрати спеціалізації суддів та зниження ефективності розгляду справ. Саме це і є додатковим фактором, що визначає доцільність створення спеціалізованого суду [16, с. 43-44].

Враховуючи все вищенаведене, слід зробити наступні висновки.

1. Судовий захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок слід розцінити як основну форму цивільно-правового захисту відповідних прав. У правовому розумінні судовим захистом є врегульована процесуальним правом діяльність загальних та господарських судів із встановлення факту та обставин порушення, невизнання або оспорювання прав інтелектуальної власності на промисловий зразок та прийняття на підставі чинного законодавства та за результатами такого розгляду неупередженого та обгрунтованого рішення.

2. На сьогодні систем відносин у сфері судового захисту промислової власності взагалі та прав на промислові зразки зокрема більшою мірою врегульована в рамках функціонування системи господарських судів. Це пояснюється тим, що саме ці суди розглядають переважно більшість спорів з питань запровадження промислових зразків у виробництво, тобто спорів з комерційною складовою.

3. Нагальною є і проблема створення в Україні патентного суду. Необхідність у врегулювання цієї проблематики полягає, перш за все, в тому, що справи про розгляд спорів в сфері інтелектуальної власності є досить складними, як правило, вимагають від судді спеціальних знань та відповідної підготовки. Також необхідність створення системи патентних судів продиктована зарубіжним досвідом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948 // Офіційний вісник України – 2008. – № 93. – Стор. 89.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 // Офіційний вісник України – 2006 – № 32. – Ст. 270.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 року № 9-зп // Конституційний суд України. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=9052>.
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
7. Ярема А.Г. Право особи на ефективні засоби судового захисту цивільних прав та інтересів / А.Г. Ярема // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 20 (59). – 2007. – № 1. – С. 195-202.
8. Мещерякова Н. Щодо судової експертизи, пов'язаної з промисловими зразками / Н. Мещерякова // Експертне бюро з питань інтелектуальної власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipexperts.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2010-04-23-03-16-28&catid=36:2010-04-14-02-43-19&Itemid=55
9. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/844. // Сторінка «Законодавство України» офіційного Веб-сайту Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_844600-06/print1363442738597320
10. Хармс Л. Роль судебных властей в защите прав интеллектуальной собственности; процессуальные действия по вопросам интеллектуальной собственности в рамках системы общего права, с особым акцентом на опыт ЮАР / Луис Хармс // Всемирная организация интеллектуальной собственности. Официальный веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_2/wipo_ace_2_4_rev.pdf
11. Боркамм И. Процессуальные действия по вопросам интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского права: опыт Германии / Иоахим Боркамм // Всемирная организация интеллектуальной собственности. Официальный веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_2/wipo_ace_2_3.pdf
12. Пархомчук С.О. Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції / С.О.Пархомчук // Часопис Київського університету права НАН України. – 2012. – № 2. – С. 228-231
13. Орлова В.В. Как работают патентные суды Германии и Великобритании. Ч. 1 / В.В. Орлова, О.В. Добрынин // Патенты и лицензии. – 2007. – № 5. – С. 57-66.
14. Волынский М.Г. Почему нам нужны патентные суды? / М.Г. Волынский // Патенты и лицензии. – 2002. – № 2. – С. 8-13.
15. ВАС РФ арендовал в Москве здание для Суда по интеллектуальным правам // Российское агентство правовой и судебной информации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20130121/266134539.html
16. Дорошенко О. Ще раз про патентний суд / О.Ф. Дорошенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 40-44.