СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

УДК 346.9

DOI <https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.2-2/28>

Ковалишин О.Р.

Інститут приватного права і підприємництва імені Федора Бурчака
Національної академії правових наук України

Канюка І.М.

Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Стаття присвячена аналізу переваг та недоліків запровадження спеціалізованого судочинства в сфері захисту інтелектуальної власності. Відзначається, що спеціалізовані суди сприяють усуненню ризику маніпулювання з підсудністю чи предметною юрисдикцією, коли обирається той місцевий загальний суд, що найбільш зручний для сторони судового процесу або де склалася зручна для конфліктуючої сторони судова практика. Такі суди дають змогу своєчасно та економічно ефективно вести справи та можуть покращити узгодженість судової практики. Крім того, розгляд справ у сфері інтелектуальної власності потребує наявності у суддів комплексних знань з юриспруденції, інтелектуальної власності та спеціальних технічних знань. А суди загальних судів об'єктивно не можуть бути фахово підготовлені у всіх категоріях спорів.

Акцентовується увага на тому, що спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності покращують якість правосуддя. Це особливо важливо для суперечок щодо інтелектуальної власності, оскільки перед відповідними судами ставиться завдання швидкого прийняття рішення щодо заяв на вжиття тимчасових заходів, щоб запобігти або зупинити порушення прав інтелектуальної власності у разі фіксації фактів піратства, ввезення контрафактної продукції.

Але, попри наведені у статті переваги, спеціалізація судів не позбавлена і певних недоліків. Підкреслюється, що розгляд справ у єдиному суді деякою мірою обмежує доступність правосуддя у зв'язку з віддаленістю спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності від безпосереднього місця проживання сторін судового процесу. Через те, що спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності є єдиним, то є ризик виникнення «закритого кола захисників», звернення до яких гарантує вищу імовірність перемоги у судовому процесі.

Крім того, надмірна централізація може гальмувати обмін правовими ідеями та призвести до увічнення помилок. А також зауважується, що витрати на створення та функціонування спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності завжди вищі порівняно з утриманням загальних судів.

Підсумовується, що закріплення на національному рівні спеціалізації щодо розгляду справ з питань захисту прав інтелектуальної власності пов'язане з низкою переваг та недоліків. З урахуванням їх аналізу та зважаючи на те, що різновидів об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав збільшується, а частка ІТ-індустрії у ВВП України постійно зростає, видається, що створення відповідної спеціалізації є доцільним кроком у процесі удосконалення національної правової системи.

Ключові слова: інтелектуальна власність, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, спеціалізовані суди, предметна юрисдикція, судоустрій.

Постановка проблеми. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності є незалежними державними судовими органами, які функціонують на національному або регіональному рівнях

для вирішення певних видів спорів, що стосуються прав інтелектуальної власності, а також можуть вирішувати інші типи спорів. Хоча наявна помітна глобальна тенденція до спеціалізації,

адже види спеціалізованих судів, що виникають, аж ніяк не є однорідними. Деякі мають лише юрисдикцію щодо певних видів спорів із захисту прав інтелектуальної власності, таких як патентні спори, а інші обмежуються певними видами правових питань, такими як дійсність прав інтелектуальної власності. Частина з них виступають як перша інстанція, решта виступають як апеляційні органи, що мають повноваження переглядати справи під час оскарження та скасовувати рішення нижчих судів.

В юридичній літературі висловлювались різноманітні точки зору щодо вирішення проблеми, пов'язаної з розглядом справ у сфері інтелектуальної власності. Окремі аспекти такої проблематики досліджувались в працях М. Галянтича, В. Петренка, М. Потоцького, В. Таткова, Д. Притики та інших. Але безпосередньо аналіз наслідків закріплення спеціалізованого судочинства у сфері інтелектуальної власності не були предметом окремого дослідження.

Тому **метою статті** є з'ясування переваг та недоліків запровадження спеціалізованих судів щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Як слушно зауважується в юридичній літературі, приймаючи рішення про створення відповідного суду, необхідно вивчити досвід держав, які вже мають подібні суди, проаналізувати доводи на користь його створення та проблеми, пов'язані зі створенням такого суду [1, с. 202]. До прикладу, судова система Великої Британії щодо вирішення патентних спорів передбачає наявність патентних судів графств, які розглядають справи, що пов'язані із правами промислової власності, за першою інстанцією. У 2013 року був створений Суд з інтелектуальної власності та підприємництва. Такому суду підвідомчі спори щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності [2]. Федеральний патентний суд ФРН лише приймає рішення щодо надання прав на об'єкти промислової власності. А справи про порушення прав на об'єкти промислової власності розглядаються цивільними судами загальної юрисдикції [1, с. 30].

Федеральний патентний суд створений і у Швейцарії в 2012 році, за своїм складом схожий на Патентний суд ФРН, але відмінною рисою є те, що в Швейцарії суд компетентний вирішувати питання дійсності правоохоронних документів та розглядати спори про порушення прав інтелектуальної власності щодо об'єктів промислової власності [4].

Серед українських учених висловлювались різні точки зору стосовно спеціалізованого судочинства з питань захисту прав інтелектуальної

власності. Д.М. Притика вважає недоцільним створення судових органів патентної юрисдикції, зважаючи на незначну порівняно з іншими категоріями справ кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності та зумовлену цим необґрунтованість витрат фінансових і матеріально-технічних ресурсів [5, с. 63]. В.І. Татков пропонує запровадження арбітражних судів інтелектуальної власності, при яких функціонуватимуть фахівці, яких залучатимуть до розгляду справи як спеціалістів, що би дозволяло оперативно, без призначення та проведення судових експертиз, безпосередньо в судовому засіданні вирішувати питання, які входять до предмета доказування під час розгляду цієї категорії спорів [6, с. 46].

На думку М.К. Галянтича, доцільним є створення патентного суду як єдиного судового органу без утворення додаткової системи судів різного рівня [3, с. 30]. О.Ф. Дорошенко наголошував на необхідності запровадження спеціалізованого суду з інтелектуальної власності, який вирішуватиме спори виключно щодо об'єктів права промислової власності, який передбачатиме участь у здійсненні судочинства, крім професійних суддів-юристів, фахівців з технічною освітою, що мають статус професійних суддів [7, с. 41].

Концепція єдиного органу, який би розглядав усі досліджувані спори, була реалізована з прийняттям Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [8]. На виконання норм Закону Указом Президента України від 29.09.2017 р. в Україні був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності (*далі – Вищий суд*), який розглядає справи у спорах стосовно прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, комерційні найменування, у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності тощо [9].

Реалізована в Україні та низці зарубіжних країн модель судочинства у сфері захисту прав інтелектуальної власності має низку переваг та недоліків.

До переваг спеціалізації належать:

Здатність до адаптації до динамічних змін у законодавстві. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності ефективніші, бо йдуть у ногу з динамічним розвитком законодавства про захист прав інтелектуальної власності та швидко адаптуються до останніх змін у сфері захисту інтелектуальної власності. Вони дають змогу своєчасно та економічно ефективно вести справи та можуть покращити узгодженість судової практики.

Усунення конкуренції юрисдикції. Проблема розгляду спорів у сфері захисту інтелектуальної власності судами загальної юрисдикції полягала в тому, що відносини у цій сфері складаються як з адміністративних, так і з цивільних правовідносин, а тому регулювалися нормами різних галузей права та розглядалися судами різної спеціалізації. Така ситуація мала наслідком неоднозначність судової практики, що негативно впливало на рівень захисту прав осіб. Більше того, процесуальне законодавство України не мало чітко визначеного кола спорів у сфері інтелектуальної власності, що належать до юрисдикції того чи іншого суду [1, с. 202]. Спеціалізовані суди сприяють усуненню ризику маніпулювання з підсудністю чи предметною юрисдикцією, коли обирається той місцевий загальний суд, що найбільш зручний для сторони судового процесу або де склалася зручна для конфліктуючої сторони судової практика.

Єдність підходів. Крім того, централізація вирішення спорів щодо інтелектуальної власності у спеціалізованих судах з питань інтелектуальної власності сприяє виробленню єдиних процесуальних правил, підходів до захисту інтелектуальної власності.

Кваліфікація суддів. М.Ю. Потоцький також відзначає, що розгляд справ у сфері інтелектуальної власності потребує наявності у суддів комплексних знань з юриспруденції, інтелектуальної власності та спеціальних технічних знань. Очевидно, що за відсутності у суддів таких знань необхідним є призначення судової експертизи, висновок якої вирішує технічні питання. Однак експертний висновок, як і будь-який доказ, для суду не має заздалегідь встановленої сили. Звідси витікає, що для належної оцінки такого доказу суддя має володіти певними спеціальними знаннями [1, с. 203]. Суди загальних судів об'єктивно не можуть бути фахово підготовлені у всіх категоріях спорів.

Загалом, вважається, що спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності покращують якість правосуддя, доступного правовласникам. Це особливо важливо для суперечок щодо інтелектуальної власності, оскільки перед відповідними судами ставиться завдання швидкого прийняття рішення щодо заяв на вжиття тимчасових заходів, щоб запобігти або зупинити порушення прав інтелектуальної власності у разі фіксації фактів піратства, ввезення контрафактної продукції.

Недоліки. Окрім вище наведених переваг, спеціалізація судів не позбавлена і певних недоліків.

Обмеження доступності правосуддя. У відповідності до Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» відповідний суд утворюється з місцезнаходженням у місті Києві. Розгляд справ у єдиному суді деякою мірою обмежує доступність правосуддя. Незважаючи на суттєве спрощення доступу до судочинства, внаслідок останніх реформ у сфері процесуального законодавства (можливість подання позовної заяви в електронній формі, повідомлення учасників засобами електронного зв'язку, можливість участі сторін судового процесу в режимі відеоконференції) недолік пов'язаний з віддаленістю спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності від безпосереднього місця проживання сторін судового процесу.

Залежність від політико-економічних впливів. Спеціалізовані суди часто вважаються більш залежними порівняно із загальними судами і більш вразливими до політичних чи економічних впливів під час призначення суддів або, як наслідок, неформальних взаємодій між сторонами, їх адвокатами та суддями. У зв'язку з тим, що спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності є єдиним, то наявний ризик виникнення «закритого кола захисників», звернення до яких гарантує вищу імовірність перемоги у судовому процесі.

Вузькість тлумачення. Інший недолік пов'язаний із занадто вузьким та надміру спеціалізованим тлумаченням норм права, за якого нехтуються загальні правові засади, можливість відходу від єдиної усталеної точки зору суду вищої ланки. Надмірна централізація може гальмувати обмін правовими ідеями та призвести до увічнення помилок.

Затратність утримання. Витрати на створення та функціонування спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності є суттєвим недоліком, особливо для країн з обмеженими ресурсами та низьким навантаженням на суди з питань захисту прав інтелектуальної власності. Витрати на формування та утримання спеціалізованого суду, як правило, суттєво вищі порівняно з матеріально-фінансовим забезпеченням судів загальної юрисдикції. До прикладу, з 1 січня 2020 року діє частина четверта пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у відповідності до якої посадовий оклад судді вищого спеціалізованого суду становить 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, тоді як

для суддів місцевої ланки – 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Крім того, слід ураховувати витрати на утримання апарату окремого суду. У результаті утримання спеціалізованого суду створює додаткове навантаження на бюджет держави.

Висновки. Таким чином, закріплення на національному рівні спеціалізації щодо розгляду справ з питань захисту прав інтелекту-

альної власності пов'язане з низкою переваг та недоліків. З урахуванням їх аналізу та зважаючи на те, що різновидів об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав збільшується, а частка ІТ-галузі у ВВП України постійно зростає, видається, що створення відповідної спеціалізації все ж є доцільним кроком у процесі удосконалення національної правової системи.

Список літератури:

1. Потоцький М. Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність? *Юридичний вісник*. 2014. № 3. С. 201–204.
2. Introducing the UK's Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) – Lower cost IP litigation in the UK. URL: <http://www.bristows.com/news-and-publications/articles/introducing-the-uks-intellectual-property-enterprise-court-ipecc-lower-cost-ip-litigation-in-the-uk/>.
3. Галянтич М. Проблеми створення патентного суду України. *Юридична Україна*. № 5/2003. Юрінком Інтер, 2003. С. 30.
4. Patentgerichtsgesetz, PatGG vom 20. März 2009 (Stand am 1. Dezember 2012). URL: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071763/index.html>.
5. Притика Д.М. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності. *Право України*. 2002. № 6. С. 62–64.
6. Татков В.І. До питання про суд з інтелектуальних прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 1. С. 42–47.
7. Дорошенко О.Ф. Ще раз про патентний суд. *Право України: юридичний журнал*. 2011. № 3. С. 40–44 (с. 41).
8. Про судоустрій та статус суддів : Закон України № 1402-VIII від 2 червня 2016 року. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 31. Ст. 545.
9. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності : Указ Президента України № 299/2017 від 29.09.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299/2017>.

Kovalyshyn O.R., Kaniuka I.M. SPECIALIZED COURTS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

The article is devoted to the analysis of the advantages and disadvantages of implementing specialized courts in the field of intellectual property protection. It is noted that specialized courts help eliminate the risk of manipulation of jurisdiction when choosing the local general court that is more convenient for the litigant. It is emphasized that such courts provide timely and cost effective litigation and may improve case law consistency. In addition, the consideration of cases in the field of intellectual property requires the availability of complex knowledge in jurisprudence, intellectual property and specialized technical knowledge from judges. And the judges of the general courts cannot be objectively trained in all categories of disputes.

Special attention is paid to the fact that specialized courts on intellectual property improve the quality of justice. This is especially important for intellectual property disputes.

At the same time despite the advantages mentioned in the article, the specialization of the courts has its disadvantages. It is emphasized that the consideration of cases in a single court limits the availability of justice to some extent due to the distance of the specialized court on intellectual property from the direct residence of the parties. Because there is just one specialized court on intellectual property, there is a risk of having a “closed circle of attorneys”, whose actions guarantees a higher probability of winning the lawsuit.

In addition, excessive centralization can hinder the exchange of legal ideas and perpetuate mistakes. It is also noted that the cost of setting up and operating specialized intellectual property courts is always higher than that of general courts.

In summary, the authors stress specialization in the field of intellectual property protection is related to several advantages and disadvantages. Taking into account all advantages and disadvantages the authors make a conclusion that the specialization is an appropriate step in the process of improving the national legal system. The additional proves for such a thesis are as follows: 1) an increase of the types of intellectual property among civil law objects; 2) growth of an IT-industry share in the Ukrainian GDP.

Key words: intellectual property, High Court of Intellectual Property, specialized courts, subject-matter jurisdiction, judiciary.