

Шабалін А.В.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Наукову статтю присвячено дослідженню питань пов'язаних із процесуальними особливостями розгляду та вирішення справ пов'язаних правом інтелектуальної власності. На підставі аналізу існуючих теоретичних положень, вказується, що вказується, що: «механізм захисту прав інтелектуальної власності» є складним соціально-правовим феноменом; його слід розглядати у статистиці – як сукупність необхідних та достатніх елементів, що відображають його внутрішню структуру та включають матеріальне та процесуальне законодавство, форми, заходи, способи захисту, суб'єкти права інтелектуальної власності, уповноважений орган; динаміка механізму захисту прав інтелектуальної власності характеризується взаємодією суб'єкта права інтелектуальної власності та уповноваженого органу. Наголошується, що у ході проведення судово-правової реформи 2016-2017 рр, законодавцем визначено, що справи про захист права інтелектуальної власності розглядаються за правилами господарського судочинства. Наразі, означені спори розглядаються як за правилами господарського процесу, так і за правилами цивільного судочинства, в залежності від суб'єктивного складу учасників процесу. Вказується, що невизначеність щодо запуску роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності породжує неоднозначність у формуванні профільної судової практики. Процес формування доказової бази у справах щодо захисту права інтелектуальної власності займає одне із провідних місць, як й у кожній судовій справі. Наразі, у справах про захист права інтелектуальної власності, докази можуть бути електронними, що свідчить про широке запровадження сучасних технологій у господарський процес у відповідності з вимогами часу. Господарський процесуальний кодекс не встановлює особливостей щодо розгляду та вирішення справ пов'язаних із інтелектуальною власністю. Рішення у справах про захист прав інтелектуальної власності повинно відповідати загальним вимогам щодо форми і змісту судового рішення у господарському процесі. Вказується, що Розвиток цифрових технологій призвів до трансформації інтелектуальної продукції в цифрове середовище. А це стає відправною точкою для появи нових видів правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Однією такою перспективною технологією є технологія генеративного інтелекту. Штучний інтелект вже зараз активно застосовується у всіх галузях людського життя, включаючи і сферу інтелектуальної власності. Про що свідчить і досвід ЄС. За результатами дослідження вироблені пропозиції теоретичного та практичного характеру.

Ключові слова: цивільний процес, господарський процес, господарське судочинство, захист права інтелектуальної власності, штучний інтелект, цифрові технології, цивільне право, ЄС, судовий захист

Постановка проблеми. Проблематика судового захисту права інтелектуальної власності набуває особливої актуальності у процесі створення та розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, адаптації законодавства у зазначеній сфері до європейських стандартів, відповідно до яких право на результати інтелектуальної діяльності (творчої) є одним із непорушних прав кожного.

На сьогоднішній день в Україні значним чином була модернізована нормативна база щодо регулювання правовідносин в сфері інтелектуальної власності (зокрема, набула чинності нова редакція

Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 № 2811-IX) [1]. Були внесені зміни і у процесуальне законодавство відносно особливостей доказування у справах пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Запровадження в Україні правового режиму воєнного стану, також стало одним із факторів оперативної модернізації законодавчої бази права інтелектуальної власності.

Отже, питання захисту права інтелектуальної власності є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження захисту права інтелекту-

альної власності, у тому числі судового захисту, права інтелектуальної власності приділяли уваги такі вчені, як: О. Ф. Дорошенко, Ю. М. Капіца, А. О. Кодинець, О. П. Орлюк, О. І. Харитонova, А. В. Шабалін, О. О. Штефан та ін.

Не зважаючи на значний науковий інтерес питанню захисту правовідносин з приводу інтелектуальної власності, на сьогоднішній день існує необхідність як на теоретичному, так і практичному рівнях, дослідженні особливості судового захисту права інтелектуальної власності.

Постановка завдання. Є дослідженням особливостей судової процедури захисту права інтелектуальної власності.

Мета роботи дослідити особливості судового захисту спорів про інтелектуальну власність. На цій основі запропонувати вдосконалення існуючих та вироблення нових доктринальних положень, визначити потенційні нормативні шляхи спрямовані на вдосконалення судового порядку вирішення спорів в інтелектуальній сфері.

Обґрунтованість теоретичних положень і рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, а також достовірність результатів забезпечено використанням сукупності філософських, загально- і спеціально-наукових методів, що використовуються у правових дослідженнях. Як основний загальнонауковий метод застосовано діалектичний метод наукового пізнання, історико-правового аналізу.

Виклад основного матеріалу. На пріоритеті судового захисту порушеного права щодо широкого кола правовідносин вказує й Конституційний Суд України, що свідчить про широку реалізацію загальноновизнаних правових стандартів у національному праві.

Так, у своєму рішенні Конституційний Суд України від 09.07.2002 р. № 15-рп / 2002 вказав, що поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, в аспекті конституційного звернення необхідно розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами (п. 1 резолютивної частини Рішення) [2].

У контексті вказаного судового рішення у процесуальній літературі наголошується на пріоритеті судового захисту як ознаки демократичної, правової держави [3].

У вітчизняних науково-правових дослідженнях вказується, що: «механізм захисту прав інтелекту-

альної власності» є складним соціально-правовим феноменом; його слід розглядати у статичній – як сукупність необхідних та достатніх елементів, що відображають його внутрішню структуру та включають матеріальне та процесуальне законодавство, форми, заходи, способи захисту, суб'єкти права інтелектуальної власності, уповноважений орган; динаміка механізму захисту прав інтелектуальної власності характеризується взаємодією суб'єкта права інтелектуальної власності та уповноваженого органу. У процесі такої взаємодії суб'єкт права інтелектуальної власності реалізує своє суб'єктивне право на захист прав та законних інтересів, яке розуміється як правомочність на здійснення певних дій, правомочність вимагати від інших осіб вчинення або утримання від певних дій, правомочність на вибір форми та способу захисту, здійснення яких гарантується та забезпечується державою; така взаємодія здійснюється у процесуальній формі, характеризується реалізацією охоронних та відновлюваних правовідносин, що виникають у зв'язку із захистом суб'єктивних прав інтелектуальної власності [4].

Право на звернення до суду у справах з приводу інтелектуальної власності у законодавстві, що регламентує відповідні правовідносини (наприклад, у ст. 432 ЦК України, ст. 52 Закон України «Про авторське право і суміжні права», ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ін.) є гарантованим.

У ході проведення судово-правової реформи 2016-2017 рр, законодавцем визначено, що справи про захист права інтелектуальної власності розглядаються за правилами господарського судочинства. Наразі, означені спори розглядаються як за правилами господарського процесу, так і за правилами цивільного судочинства, в залежності від суб'єктивного складу учасників процесу.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК України), – Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:

1) справи у справах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 2) справи у справах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі

права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси; 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою; 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; 5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань [5].

Наразі Вищий суд з питань інтелектуальної власності не сформований та не функціонує. Відповідно п. 16 ст. 1 розділу XI ГПК України, – до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу [5].

Варто зазначити, що, наразі, у світі по-різному вирішується питання щодо створення таких судів. Так, Спеціальні патентні суди щодо вирішення спорів, пов'язаних з правом інтелектуальної власності існують в деяких європейських країнах, зокрема, у Великобританії та ФРН. Це дозволяє напрацювати досвід вирішення патентних спорів (спорів з приводу права інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки тощо), створює умови для правильного й однакового застосування нормативно правових актів, оптимізувати діяльність судової системи у сфері вирішення відповідної категорії спорів [6]¹.

Відповідно до положень ст. 12 ГПК України справи про захист права інтелектуальної власності вирішуються судом за правилами позовного провадження. Проте, деякі справи можуть вирішуватися в порядку наказного провадження (ст.ст. 147-148 ГПК України), наприклад, стягнення передбаченої договором, але невиплаченої авторської винагороди (роялті).

Також у рамках цієї роботи ми не будемо детально досліджувати питання пов'язані зі

загально процесуальними аспектами здійснення судочинства (стадії процесу, правова природа позову та судового рішення, доказування тощо), оскільки такі питання у більшій мірі стосуються царині процесуального права і носять загальний характер [5].

У ч. 1 ст. 27 ГПК України визначено, що позов пред'являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом [6]. Процесуальне законодавство не містить положень, пов'язаних із можливістю застосування альтернативної підсудності у справах про захист прав інтелектуальної власності [5].

Сьогодні питанню захисту права інтелектуальної власності на тимчасово окупованих територіях приділяється недостатньо уваги, незважаючи на те, що зазначена сфера також зазнала значного порушення внаслідок агресії. Цим зумовлюється потреба у виробленні нових теоретичних та практичних підходів щодо порядку (процедури) відповідного правового захисту. У цьому контексті вважаємо за доцільне на нормативному рівні закріпити у ст. 29 ГПК України можливість звернення позивача до суду за захистом порушеного, невизнаних або оспорюваного прав інтелектуальної власності за місцем знаходження (за місцем проживання чи перебування) такого позивача, у разі, якщо факт порушення відповідного права (щодо об'єктів права інтелектуальної власності) мав місце на тимчасово окупованих територіях України.

До часу початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, аналогічні зміни необхідно внести й до ст. 28 ЦПК України з метою захисту прав та інтересів фізичних осіб, які є суб'єктами права інтелектуальної власності.

Реалізація даних пропозицій сприятиме розширенню можливості звернення до суду за захистом порушеного права, що у повній мірі кореспондується із європейськими демократичними стандартами правосуддя. Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ) у рішенні по справі «Bellet v. France» зазначив: «що стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права» [7].

¹ У даному випадку на питаннях, які на авторську думку характеризуються своєю актуальністю на даний час.

Створений на законодавчому рівні, але фактично не функціонуючий Вищий суд з питань інтелектуальної власності створює невизначеність щодо питання юрисдикції в справах пов'язаних зі захистом права інтелектуальної власності, про свідчить й судова практика.

Наразі у судовій практиці по розгляду справ щодо порушення прав інтелектуальної власності господарськими судами застосовується практика ЄСПЛ, що у повній мірі відповідає положенням господарського процесуального законодавства. Поруч із тим, у вимогах щодо оформлення позовної заяви, яка подається до господарського суду не міститься положення щодо обов'язкового посилання позивачем на практику ЄСПЛ або іншого міжнародного судового органу, визнаного Україною, у ст. 162 ГПК України не міститься й заборони щодо такого посилання.

Практику обґрунтування власної правової позиції позивачем шляхом посилатися на відповідні правові позиції, викладені у рішеннях ЄСПЛ (безпосередньо на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї) слід визнати позитивною. Такий висновок у повній мірі кореспондується із низкою принципів господарського судочинства: диспозитивністю, верховенством права, законності та обґрунтованості судового рішення (ст.ст. 2, 11, 236 ГПК України).

Важливе значення у досліджуваній категорії справ належить доказам, які обґрунтовують ту чи іншу правову позицію учасників процесу.

Феномен доказу полягає в тому, що останній є основним елементом теорії доказування [8].

Процес формування доказової бази у справах щодо захисту права інтелектуальної власності займає одне із провідних місць, як й у кожній судовій справі.

Наразі, у справах про захист права інтелектуальної власності, докази можуть бути електронними, що свідчить про широке запровадження сучасних технологій у господарський процес у відповідності з вимогами часу (гл. 5 ГПК України).

У контексті викладеного варто зазначити, що законодавцем у 2023 році були внесені зміни до деяких процесуальних кодексів (81-1 ЦПК України та 81-1 ГПК України) щодо витребування доказів у справах про захист порушеного права інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 81-1 ГПК України: «за вмотивованим клопотанням учасника справи суд може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі

розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності: 1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/ або 2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або 3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у пункті 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Клопотання про витребування доказів, подане на підставі частини першої цієї статті, повинно стосуватися виключно інформації, що є необхідною для встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності»[5].

Аналогічні положення містяться і у ст. 81-1 ЦПК України [9].

Вищезначені законодавчі зміни свідчать про значну роль цифрових технологій у сучасному світі, і, про те, що у подальшому кількість спорів пов'язаних із сферою ІТ тільки буде зростати.

Доказова база у справах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності складається із: документів (ст. 91 ГПК України), електронних доказів (ст. 96 ГПК України) експертних висновків (ст. 98 ГПК України), відображають специфіку набуття та реалізації прав на об'єкти права інтелектуальної власності[5].

Практично у всіх справах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, призначаються і проводяться судові експертизи. У такий категорії справ як визнання прав на торгівельну марку (ТМ) недійсними та про порушення права на торгівельну марку (ТМ) у 90% випадків для з'ясування обставин, які мають значення для вирішення справи, призначається експертиза.

Господарський процесуальний кодекс не встановлює особливостей щодо розгляду та вирішення справ пов'язаних із інтелектуальною власністю.

Рішення у справах про захист прав інтелектуальної власності повинно відповідати загальним вимогам щодо форми і змісту судового рішення у господарському процесі – 238 ГПК України.

Судове рішення у справах про захист права інтелектуальної власності, як й кожне рішення, підлягає оприлюдненню шляхом його оголошення.

Так, згідно ст. 244 ГПК України рішення суду проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, публічно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд може проголосити лише вступну та резолютивну частини рішення [5].

Розвиток цифрових технологій призвів до трансформації інтелектуальної продукції в цифрове середовище. А це стає відправною точкою для появи нових видів правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Однією такою перспективною технологією є технологія генеративного інтелекту. Штучний інтелект вже зараз активно застосовується у всіх галузях людського життя, включаючи і сферу інтелектуальної власності. Про що свідчить і європейський досвід.

У Європейському Союзі прийняли Закон про ШІ (AI Act), який вступив в силу 01 серпня 2024 року. Стаття 107 цього Закону передбачає, що постачальники генеративних моделей штучного інтелекту повинні будуть надати детальний короткий виклад вмісту, який використовується для навчання, у вичерпний спосіб, що дозволить авторам або сторонам із законними інтересами здійснювати та відстоювати свої права відповідно до законодавства ЄС. Це також може сприяти надалі визнанню творів, створених штучним інтелектом, та одночасно забезпечувати дотримання авторських прав тих, чиї роботи були використані для його навчання [10].

Це означає, що існує потреба у розроблені нових як законодавчих, так і методичних (тактичних) підходів щодо судового захисту порушеного

права інтелектуальної власності в умовах активного розвитку цифрових технологій. А також необхідності вироблення відповідних законодавчих підходів, спрямованих на вдосконалення правової охорони та захисту права інтелектуальної власності в цифровому середовищі.

Висновки. Вищезазначене дає змогу дійти наступного:

– справи про захист права інтелектуальної власності розглядаються за правилами позовного (загального позовного та спрощеного) та наказного провадження (наприклад, стягнення нарахованої та несплаченої авторської винагороди), яке є альтернативним. Процесуальний закон не встановлює особливості процедури розгляду та вирішення справ про захист права інтелектуальної власності;

– розвиток цифрових технологій призвів до трансформації інтелектуальної продукції в цифрове середовище. А це стає відправною точкою для появи нових видів правопорушень у сфері інтелектуальної власності;

– існує необхідність у розроблені нових як законодавчих, так і методичних (тактичних) підходів щодо судового захисту порушеного права інтелектуальної власності в умовах активного розвитку цифрових технологій, появі нових цифрових продуктів, які є результатами творчої діяльності. Особливої уваги необхідно приділити генеративному інтелекту, як технології, що активно застосовується у всіх галузях людського життя, включаючи і юриспруденцію, і сферу інтелектуальної власності;

– пропонується у ст. 29 ГПК України закріпити можливість звернення позивача до суду за захистом порушеного, невизнаних або оспорюваного прав інтелектуальної власності за місцем знаходження (за місцем проживання чи перебування) такого позивача, у разі, якщо факт порушення відповідного права (щодо об'єктів права інтелектуальної власності) мав місце на тимчасово окупованих територіях України.

Список літератури:

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022. № 2811-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> (дата звернення: 10.05.2025).
2. Рішення Конституційний Суд України від 09.07.2002 р. № 15-рп / 2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02/print> (дата звернення: 10.05.2025).
3. Шабалін А. В. Актуальні питання захисту права інтелектуальної власності: навчально-практичний посібник. К.: НДІ ІВ НАПрН України. К.: Інтерсервіс, 2020. С.115.
4. Бенедисюк І. М. Механізм захисту права інтелектуальної власності: цивільно-правові аспекти. Авто. дис. канд. юридичн. наук., спец. 12.00.03. Національна академія правових наук України науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. Київ., 2021 С. 4-5.

5. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України 06.11.1991 № 1798-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (дата звернення: 10.05.2025).
6. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. К.: Ін-т інтелект власн. і право. 2005. С. 97-98.
7. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини. Міністерство юстиції України. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7474 (дата звернення: 10.05.2025).
8. Погребський М. А. Актуальні питання теорії доказів / Докази і доказування за новим КПК України (до 75-річчя з дня народження д-ра юрид. наук, проф. М. М. Михеєнка): матер. Міжнарод. наук. конф. (6-7 грудня 2012 р. М. Київ). Харків. Видавець Стрюков Д. В., 2013. С. 16-17.
9. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 10.05.2025).
10. Сергій Барбашин Правове регулювання інтелектуальної власності на об'єкти, створені із залученням ШІ. URL: <https://surl.li/mhiizi> (дата звернення: 10.05.2025).

Shabalina A.V. PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN COMMERCIAL JUDICIAL PROCEEDINGS

The scientific article is devoted to the study of issues related to the procedural features of the consideration and resolution of cases related to intellectual property rights. Based on the analysis of existing theoretical provisions, it is indicated that it is indicated that: "the mechanism for the protection of intellectual property rights" is a complex socio-legal phenomenon; it should be considered in statics – as a set of necessary and sufficient elements that reflect its internal structure and include substantive and procedural legislation, forms, measures, methods of protection, subjects of intellectual property rights, the authorized body; the dynamics of the mechanism for the protection of intellectual property rights is characterized by the interaction of the subject of intellectual property rights and the authorized body. It is noted that during the judicial and legal reform of 2016-2017, the legislator determined that cases on the protection of intellectual property rights are considered according to the rules of commercial litigation. Currently, the specified disputes are considered both according to the rules of economic process and according to the rules of civil litigation, depending on the subjective composition of the participants in the process. It is indicated that the uncertainty regarding the launch of the work of the Supreme Court on intellectual property issues creates ambiguity in the formation of specialized judicial practice. The process of forming an evidentiary base in cases on the protection of intellectual property rights occupies one of the leading places, as in every court case. Currently, in cases on the protection of intellectual property rights, evidence can be electronic, which indicates the widespread introduction of modern technologies into the economic process in accordance with the requirements of the time. The Economic Procedure Code does not establish any features regarding the consideration and resolution of cases related to intellectual property. The decision in cases on the protection of intellectual property rights must comply with the general requirements regarding the form and content of a court decision in economic proceedings. It is indicated that the development of digital technologies has led to the transformation of intellectual products into a digital environment. And this becomes the starting point for the emergence of new types of offenses in the field of intellectual property. One such promising technology is the technology of generative intelligence. Artificial intelligence is already actively used in all areas of human life, including the field of intellectual property. As evidenced by the experience of the EU. Based on the results of the study, theoretical and practical proposals have been developed.

Key words: civil process, commercial process, commercial litigation, protection of intellectual property rights, artificial intelligence, digital technologies, civil law, EU, judicial protection.