

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Правові горизонти



Legal horizons

ВИПУСК 23 (36)

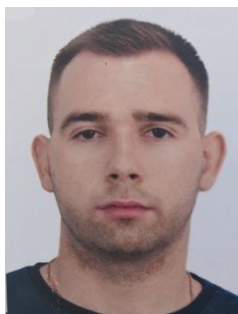
Суми – 2020

DOI: <http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p107>

КОМПАРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДДІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, США



*Логвиненко Микола Іванович,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного,
господарського права та фінансово-економічної безпеки,
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет*



*Шунько Микола Григорович,
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет*

Стаття присвячена компаративній характеристиці спеціалізованих судів із захисту прав інтелектуальної власності в Україні та розвинених іноземних країнах, як Великобританії і США. В статті розглянуто історичне підґрунтя питання, щодо створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності в Україні, а також правових системи в сфері захисту прав інтелектуальної власності Великобританії і США, проведений аналіз та розгляд нині діючих судових систем – з розгляду цивільних і кримінальних справ в сфері інтелектуальної власності, процесуальну діяльність органів патентної юрисдикції Англії та Уельсу, види спеціалізованих судів та їхні унікальні особливості процесуальної діяльності. Наведені нюанси та практика здійснення правочинної діяльності роботи суддів в Сполучених Штатах Америки, види та міри покарань в цивільних і кримінальних справах, а також розбіжності судових процесів та досудових процесуальних урегулювань. Статтею розкривається схожість правових систем Великобританії і США з тими, що нині діють в Україні з розгляду справ в сфері інтелектуальної власності.

У статті встановлені недоліки пов'язані з територіальною недоступністю, інстанційної невідповідності та недосконалої структури судової системи, а також вади чинного національного судочинства в сфері інтелектуальної власності та законодавчої бази порівняно з Великобританією і Сполучених Штатах Америки в сфері інтелектуальної власності.

Після проведення дослідження та аналізу систем захисту прав інтелектуальної власності провідних країн світу, як Англія та Сполучені Штати Америки були чітко сформульовані висновки, щодо доцільності створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності в Україні та ризиків, що при цьому виникають.

Ключові слова: інтелектуальна власність, патент, промислова власність, юрисдикція, спеціалізований суд, правосуддя, процесуальна діяльність, цивільна справа.

Logvynenko M.I., Shun'ko M.G., Comparative characteristics of intellectual property judges: Ukraine, United Kingdom, USA. The article deals with the comparative characterization of specialized courts for the protection of intellectual property rights in Ukraine and developed foreign countries, such as Great Britain and the USA. The article deals with the historical background of the creation of a specialized court on intellectual property in Ukraine, as well as the legal systems in the field of protection

of intellectual property rights of Great Britain and the USA, the analysis and consideration of the current judicial systems - in the consideration of civil and criminal cases in the field of intellectual property, property, litigation of the patent authorities of England and Wales, types of specialized courts and their unique procedural features. The nuances and practice of law enforcement activities of judges in the United States, the types and levels of penalties in civil and criminal cases, as well as the divergence of lawsuits and pre-trial procedural arrangements are outlined. The article reveals the similarity of the UK and US legal systems with those currently in force in Ukraine in dealing with intellectual property cases.

The identified deficiencies relate to territorial inaccessibility, instances of inconsistency, and imperfection of the judicial system, as well as the defects of the national intellectual property and legal frameworks in place in comparison with the United Kingdom and the United States of America in the field of intellectual property.

After researching and analyzing the intellectual property rights protection systems of leading countries in the world, such as England and the United States of America, the conclusions were clearly drawn as to the advisability of setting up a specialized court on intellectual property in Ukraine and the risks involved.

Keywords: intellectual property, patent, industrial property, jurisdiction, specialized court, justice, procedural activity, civil case.

Актуальність теми. Питання створення в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності хвилює вже давно, як законодавців так і практиків. Загалом, норми національного законодавства у сфері інтелектуальної власності не відповідають кращим світовим стандартам та і правозастосування цих норм далеко не відповідає ідеалам. Рівень порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності є достатньо високим, щоб серйозно говорити про шляхи вирішення цієї проблеми. Одним з таких шляхів і є створення спеціалізованого суду. Для того щоб зрозуміти всі переваги і недоліки, потрібно проаналізувати успішний досвід Великобританії та США.

Стан дослідження: питання необхідності створення спеціалізованих судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні досліджувалась багатьма вченими, зокрема: Довгерт А. С., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Кузнєцова Н. С., акад. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Майданик Р. А., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н., проф.; Малишева Н. Р., д.ю.н., проф.; Патон Б. Є., през. НАНУ, д.т.н.; Притика Д. М., акад. НАПрНУ, д.ю.н.; Редько В. В., д. с.-г. н.; Стуфанчук Р. О., чл.-кор. НАПрНУ, д.ю.н.; Тацій В. Я., през. НАПрНУ, д.ю.н.; Шемчушенко Ю. С., акад. НАНУ, акад. НАПрНУ, д.ю.н.; та іншими. У працях вищевказаних науковців чітко прослідковується думка про важливість створення спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності.

Метою статті є порівняльний аналіз судів інтелектуальної власності США, Великобританії та України, з метою виявлення схожості і розбіжностей, та знаходження переваг і недоліків

створення суду з питань інтелектуальної власності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає велика кількість експертів, створення спеціалізованих судів із захисту прав інтелектуальної власності властиве перш за все країнам з досить потужним високотехнологічним та інтелектуальним потенціалом. Адже в таких країнах намагаються максимально захистити продукти інтелектуальної власності, з метою ще більшого розвитку, який сприятиме науково-технічному прогресу. А це в свою чергу значно посилить економічне становище країни. Такими країнами на сьогодні є Великобританія та США.

Отже, потрібно детальніше розглянути яким саме чином відбувається захист прав інтелектуальної власності у вищевказаних країнах, проаналізувати дієвість цих механізмів і те, чи може Україна перейняти досвід у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Але, завдання може ускладнюватись тому, що Великобританія і США відносяться до англосаксонської системи права, що вже йде всупереч романо-германській правовій системі.

У Великобританії цивільні справи з питань інтелектуальної власності розглядаються в одному з двох судів: у Високому суді та Суді з питань інтелектуальної власності (Intellectual Property Enterprise Court), останній є альтернативою Високого суду для Англії і Уельсу.

Щодо кримінальних справ, які стосуються порушень у сфері інтелектуальної власності, то спеціалізований кримінальний суд з питань інтелектуальної власності відсутній. Кримінальні справи в цій сфері розглядаються кримінальними

судами загальної юрисдикції. Також, на практиці справи у сфері захисту прав інтелектуальної власності можуть розглядатися відповідно до процедури приватного обвинувачення.

Якщо розглядати, для прикладу, діяльність органів патентної юрисдикції Англії та Уельсу, то в них існує два рівні судового розгляду або першої інстанції: Високий суд, частиною якого є Патентний суд, і Патентний суд графства.

Різниця між ними полягає в тому, що : розгляд позовів у яких претензії невеликі за своїм обсягом, відбувається в суді графства. У Високому суді ж розглядаються позови більшого значення. Спеціальні процедури існують для розгляду малозначних справ, це так звані процедури «швидкісної дороги». Також створена процедура передачі справ із суду одного рівня до суду іншого рівня.

Щодо Патентного суду графства, то це суд, у якому суддя засідає одноосібно. Юрисдикція поширюється на всю територію Англії та Уельсу. Цікавим фактом є те, що відсутні обмеження на призначення суми з відшкодування збитків у цих судах.

Унікальною спеціальною юрисдикцією володіє Патентний суд графства, оскільки лише цей суд має повноваження для розгляду справ про патенти і дизайну, а також такі категорії справ, у яких прямо або опосередковано є відношення цих питань. Згодом таку унікальну юрисдикцію на рівні графства, законодавці можуть поширити і на розгляд справ щодо товарних знаків. Під час розгляду такої справи, пов'язаної з інтелектуальною власністю, незалежно від її складності немає ніяких обмежень на юрисдикцію патентних судів графства. В основу створення подібних судів була закладена ідея про те, що суддя розробить більш просту і дешевшу судову процедуру в інтересах сторін [5]. Тобто, питання щодо коштовності судових спорів у Великобританії також є досить хвилюючим. Та все ж судовий порядок вирішення спорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності є досить ефективним, що сприяє довірі до правосуддя та ефективності вирішення спорів.

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що діяльність патентних судів Великобританії поширюється виключно на правовідносини щодо об'єктів промислової власності.

Дещо інша ситуація у Сполучених Штатах Америки.

У США передбачається можливість подання цивільних позовів у справах про порушення прав інтелектуальної власності, включаючи права на винаходи, об'єкти авторського права, торговельні

марки та комерційну таємницю. Такі позови в рамках цивільного судочинства здійснюються в порядку судового провадження. Судове провадження у цивільній справі зніціюється шляхом подання позову або письмової «скарги», в яких стверджується факт допущеного правопорушення та вказується сторона, що вчинила правопорушення. У більшості цивільних справ до суду звертаються із проханням про відшкодування збитків, видачу наказу про припинення правопорушення та/або про арешт і знищення незаконно вироблених товарів. У ході провадження в цивільних справах на власника прав інтелектуальної власності лягає тягар проведення переговорів про врегулювання спору, або він має вимагати застосування юридичних засобів захисту своїх прав. На цей час найефективнішим серед засобів захисту в рамках цивільного судочинства щодо несанкціонованого використання прав інтелектуальної власності є судова заборона на здійснення неправомірних дій разом з арештом і знищенням незаконно вироблених товарів. Щодо кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності, то справа порушується федеральним урядом або штатом. Основною відмінністю із провадженням у цивільній справі полягає в тягарі доказування. У кримінальній справі вимагається наявність умислу, тоді як у цивільному процесі він не є обов'язковим. Тягар доказування у кримінальній справі лягає на прокурора.

Відповідно до практики, яку сформував Верховний Суд США у Маркмана, у першій інстанції, патентний спір розглядається федеральним суддею за участі присяжних. Цікавим фактом є те, що лише суддя має право інтерпретувати сенс формули винаходу, а потім роз'яснює її присяжним і дозволяє їм вирішувати, порушує продукт патент, чи ні. Слова, застосовані у патенті, суддя має розуміти у загально вживаному сенсі (тобто слово «автівка» має означати автівку тощо).

Але є ситуації коли, суддя не може розібратись самотужки в певній інформації в тому випадку сторони залучають експертів. При цьому право залучити експерта має кожна зі сторін. У США відсутні акредитовані експерти, як, наприклад, в Україні. У ролі експертів виступають фахівці з цього чи іншого питання, експертна робота яких оплачується сторонами. Досить часто експерти доходять протилежних висновків (адже це залежить від інтересів сторони, яка оплатила послуги експерта). Суддя має заслухати обох експертів, які не лише доводять до його відома свою думку, а й змушені відповідати на запитання юристів процесуального опонента. Тобто, у суді

експерти підлягають перехресному допиту і виграє та сторона, юрист якої майстерніше веде процесуальний захист.

Звісно, якщо вдається довести, що експерт несе неправдиву інформацію, на нього може очікувати кримінальна відповідальність, пов'язана з позбавленням волі. Однак, довести таке практично неможливо через те, що у американському процесі експерт є єдиною особою, що говорить не про факти, а про власну думку, яка цілком може виявитись невірною [2].

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене.

У США обов'язковою інстанцією розгляду спорів, які стосуються рішень агентства США з патентів і товарних знаків є апеляційна палата агентства. Проте її рішення можуть бути оскаржені в апеляційному суді США загально-федерального округу (United States Court of Appeals for the Federal Circuit). Останній не є спеціалізованим органом для розв'язання патентних суперечок. Розгляд скарг на рішення апеляційної палати агентства – основна складова його компетенції. Але він також є, наприклад, апеляційною інстанцією для федеральних окружних судів загальної юрисдикції різних віддалених округів. Цікаво, що заявник взагалі може просто вимагати видачі патенту в суді, не оскаржуючи рішення апеляційної палати агентства [4].

Прослідковується деяка схожість, з системою що діє в Україні, в розгляді спорів, пов'язаних із набуттям прав промислової власності. Адже рішення Державної служби інтелектуальної власності України можна оскаржити в Апеляційній палаті Державної служби. Рішення ж Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України оскаржуються або в суді або головою Державної служби. Останній випадок стосується судів першої інстанції, а не апеляційних. У всіх інших аспектах система захисту збігається.

Отже, зважаючи на вищесказане, важливо зазначити, що більшість спеціалізованих судів вирішують питання, що стосуються об'єктів промислової власності, і лише деякі з них розглядають питання, пов'язані з авторським та суміжними правами.

Тому важливо розуміти, що досвід впровадження такого суду у кожній країні свій. Кожна система має свої відмінності. А тому, наявність позитивного досвіду у деяких європейських країнах зовсім не свідчить про те, що впровадження цього механізму якимось покращить захист прав інтелектуальної власності в Україні.

Також потрібно зазначити, що в Великобританії і США досить сильна законодавча база, яка

підкріплює діяльність спеціалізованих судів. В Україні поки що ця база не є досконалою.

Якщо порівнювати Вищий суд з питань інтелектуальної власності та судові системи країн, що порівнюються, то можна визначити такі недоліки національного судочинства у сфері інтелектуальної власності:

Інстанційна невідповідність. Законодавець передбачив створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності без судів нижчих інстанцій, передбачаючи фактично, що він і буде судом нижчої інстанції (незважаючи на те, що в складі діятиме апеляційна палата). В США і Великобританії ж існує чітка інстанційність судів.

Недосконалість структури. В Господарському процесуальному кодексі зазначено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності поєднуватиме першу й апеляційну інстанцію [1]. Одразу ж виникає питання, щодо якості правосуддя і цьому випадку. Як бачимо, в країнах, що порівнюються такої практики не було. До того ж, це вплине на велику завантаженість суду і суддів, зокрема.

Територіальна недоступність. Оскільки Вищий суд з питань інтелектуальної власності діятиме лише в столиці, то це фактично створить перешкоди для доступного правосуддя. Конституційний Суд у мотивувальній частині рішення від 12.07.2011 №9-рп/2011 наголошував, що принцип територіальності забезпечує територіальне розмежування компетенції судів загальної юрисдикції й зумовлений потребою доступності правосуддя на всій території України [3].

Таким чином, проаналізувавши систему захисту прав інтелектуальної власності в таких провідних країнах як Великобританія та США, можна зазначити.

По-перше, незважаючи на відмінність англосаксонської системи права та романо-германської, спільні риси щодо процесу захисту прав інтелектуальної власності все ж таки існують, зокрема в розгляді спорів, пов'язаних із набуттям прав промислової власності.

По-друге, виникає питання, чи доречним є в Україні створення одночасно двох інстанцій, фактично в одному суді. Як реалізуватиметься це на практиці поки що незрозуміло. Як бачимо, такої практики в досліджуваних країнах не прослідковується.

По-третє, в Україні в переліку справ інтелектуальної власності, які розглядатимуться Вищим судом з питань інтелектуальної власності наведено у ч. 2 ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, викладені всі можливі спори сфери права інтелектуальної власності в тому числі: авторське, патентне право,

які передбачені відповідним для них справ в сфері інтелектуальної власності через це законодавством. Аналогічна ситуація в данні спори вирішуються в порядку Великобританії та США. У цивільно господарського судочинства. процесуальному кодексі немає згадок про розгляд

Література:

1. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-ХІІ від 06.11.1991. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>
2. Беляєва К. Захист прав інтелектуальної власності в США. Юридична газета. URL: <http://yur-gazeta.com/golovna/zahist-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ssha.html>
3. Рішення Конституційного від 12.07.2011 №9-рп/2011. Конституційний суд України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11>
4. Баженов М.І., Роздуми про доцільність створення в Україні спеціалізованих судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Юридичні науки. URL: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo06/part_1/30.pdf
5. Беззуб І. Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності: зарубіжний досвід та українські перспективи. URL: <http://www.nbuviar.gov.ua/index.php>