

Крыжний А. Н. Актуальные вопросы подведомственности споров относительно объектов права интеллектуальной собственности.

Статья посвящена вопросу подведомственности споров относительно объектов права интеллектуальной собственности, в которых принимают участие органы государственной власти, в частности Государственная служба интеллектуальной собственности Украины. Анализируются точки зрения, существующие в научной литературе, а также правовые позиции Верховного Суда Украины, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины. На основании проведенного анализа сделаны выводы о подведомственности споров хозяйственным судам.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, подведомственность, публично-правовой спор, гражданско-правовой спор, хозяйственно-правовой спор, судопроизводство.

Kryzhnyi O. M. Actual issues of jurisdiction of disputes on objects of intellectual property law.

Article is devoted to a question of jurisdiction of disputes on objects of intellectual property right in which public authorities, in particular State Intellectual Property Service of Ukraine take part. The points of view existing in scientific papers and also legal positions of the Supreme Court of Ukraine, the Supreme economic court of Ukraine and the Supreme administrative court of Ukraine are analyzed. On the basis of the carried-out analysis conclusions are drawn on jurisdiction of disputes to economic courts.

Key words: intellectual property law, jurisdiction, public dispute under public law, dispute under civil law, dispute under economic law, legal proceedings.

*О. М. Крижний,
суддя господарського суду Дніпропетровської області*



УДК 346.91

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ СПОРІВ СТОСОВНО ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена питанню підвідомчості спорів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, у яких беруть участь органи державної влади, зокрема Державна служба інтелектуальної власності України. Аналізуються точки зору, що існують у науковій літературі, а також правові позиції Верховного Суду України, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки щодо підвідомчості спорів господарським судам.

Ключові слова: *право інтелектуальної власності, підвідомчість, публічно-правовий спір, цивільно-правовий спір, господарсько-правовий спір, судочинство.*

З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України 6 липня 2005 р. (далі – КАС України) виникли питання розмежування підвідомчості спорів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, пов'язаних з участю у справі органів державної влади, зокрема Державної служби інтелектуальної власності України (до 8 квітня 2011 р. – Державний департамент інтелектуальної власності). Відсутність чіткого законодавчого вирішення даної проблеми має наслідком ситуацію, коли спори про визнання недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти) та про визнання недійсними (скасування) рішень Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про видачу таких охоронних документів розглядаються як господарськими, так і адміністративними судами.

Видається, що ця проблема є подібною до питання з підвідомчістю корпоративних спорів (до вирішення цього питання Законом

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» № 483-V від 15 грудня 2006 р.), коли аналогічні справи розглядалися одночасно за правилами господарського та цивільного судочинства та приймалися протилежні рішення. І така ситуація потребує негайного вирішення шляхом врегулювання у законодавчому порядку.

Питаннями розмежування господарської та адміністративної юрисдикції при розгляді спорів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності займалися, зокрема, Н. Є. Блажівська, О. Гургула, С. Ф. Демченко, В. Я. Карабань, А. Й. Осетинський, О. М. Пасенюк, В. І. Татьков та ін. [1–5]. Однак ця проблема є недостатньо вивченою, а вказані автори досить часто пропонують протилежні підходи до її вирішення. Метою статті є аналіз законодавства та судової практики і формулювання пропозицій щодо їх вдосконалення. Для цього необхідно про-

аналізувати правові позиції Верховного Суду України, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України, з'ясувати поняття публічно-правового спору та суб'єкта владних повноважень.

Вивчення практики Вищого адміністративного суду України свідчить про зміну правової позиції з даного питання. Спочатку вказана судова інстанція вважала спори про визнання недійсними охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності господарськими. Так, зокрема, ухвалою від 4 жовтня 2006 р. було закрито касаційне провадження про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та про зобов'язання виключити дане свідоцтво з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. При цьому суд зазначив, що між сторонами виник спір про право, а позивач звернувся до суду за захистом свого порушеного права, а не за захистом своїх прав у сфері публічно-правових відносин [9]. У подальшому Вищий адміністративний суд України кардинально змінив свою позицію, допускаючи об'єднання в одному провадженні та розгляд позовних вимог про визнання протиправними дій суб'єкта владних повноважень з визнанням недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг [8; 15].

Слід звернути увагу, що при розгляді справ за позовами до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» про визнання висновку експертизи незаконним та зобов'язання видати патент на корисну модель, Вищий адміністративний суд України виходив із того, що ДП «Український інститут промислової власності» не є суб'єктом владних повноважень, а його висновок має статус науково-технічної експертизи і не створює публічно-правових наслідків. При цьому суд робив висновок, що позовні вимоги не стосуються захисту прав, свобод та інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин і не підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства [16]. Однак у подальшому Вищий адміністративний суд України висловив іншу позицію, залишивши без змін судові

рішення про відмову в задоволенні позову до Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту інтелектуальної власності, ДП «Український інститут промислової власності» про визнання незаконними висновків та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності видати патент на корисну модель [14].

Правова позиція Вищого господарського суду України з цього питання є більш послідовною і ґрунтується на визначенні характеру суспільних відносин та прав, на захист яких подається позов. Виходячи з того, що особа захищає свої права інтелектуальної власності, врегульовані актами цивільного та господарського законодавства, робиться висновок про підвідомчість даних спорів господарським судам. Так, спочатку у п. 6 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» № 04-5/1107 від 10 червня 2004 р., а потім у п. 1.3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вказується, що спори, пов'язані з визнанням недійсними документів, які встановлюють право на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів, а тому мають вирішуватися за правилами господарського судочинства [12; 13]. Згідно з п. 3.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 24 жовтня 2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам»: господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, включаючи спори за позовами суб'єктів господарювання до органів державної влади про визнання недійсними актів

про видачу документів, що посвідчують право інтелектуальної власності, та відмовою в реєстрації об'єктів промислової власності [11].

Для вирішення проблеми розмежування підвідомчості спорів за участю Державної служби необхідно визначити характер спірних правовідносин та статус їх учасників і на цій підставі зробити висновок про належність спору до адміністративної чи господарської юрисдикції.

КАС України (п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 3) визначає справу адміністративної юрисдикції як переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень – орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Питання про те, чи є спір публічно-правовим, що підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства, залежить від правильного визначення владних управлінських функцій, які здійснює суб'єкт владних повноважень у спірних правовідносинах. Однак на сьогодні це питання однозначно не вирішене ні в законодавстві, ні в науковій літературі, ні на практиці. Саме відсутність законодавчого визначення даного терміна і має наслідком неоднозначність судової практики.

Відповідно до абз. 2 п. 1 Інформаційного листа Верховного Суду України № 3.2.-2005 від 26 грудня 2005 р. «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами»: справою адміністративної юрисдикції може бути переданий на вирішення адміністративного суду спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб'єктами суспільства стосовно їхніх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою ін-

шого (інших) суб'єктів, а ці суб'єкти, відповідно, зобов'язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб'єкта [6].

Таким чином, Верховний Суд України розглядає управлінські функції як право суб'єкта владних повноважень керувати поведінкою іншої особи з одночасною наявністю у останньої кореспондуючого обов'язку виконувати такі вказівки.

Державна служба інтелектуальної власності України не наділена повноваженнями керувати поведінкою особи, що звертається за реєстрацією права інтелектуальної власності. Взаємовідносини заявника і Державної служби інтелектуальної власності України будуються на пропозиціях державного органу, як-то: надати пояснення, заперечення, додаткові документи тощо. І це є правом особи, а не обов'язком. Більш того, при реєстрації прав на деякі об'єкти інтелектуальної власності роль органу державної влади зводиться до суто технічної функції. Також особливістю розглядуваних правовідносин є те, що особа може на будь-якій стадії припинити відносини з державним органом. Навряд чи таку ситуацію можна назвати «владним керуванням» поведінкою іншого суб'єкта, а тому розглядувані відносини не є управлінськими.

Також Верховний Суд України у названому Інформаційному листі (абз. 4 п. 2), вказав, що у порядку адміністративного судочинства здійснюється розгляд спорів осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у яких такий суб'єкт своїми владними рішеннями чи діями зобов'язує цих осіб вчиняти певні дії, утримуватись від вчинення певних дій, нести відповідальність. При цьому особи згідно з нормами чинного законодавства України зобов'язані виконувати такі владні рішення чи вимоги суб'єкта владних повноважень.

Аналогічна позиція міститься і в п.п. а) п. 17 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 24 жовтня 2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам». При цьому судом уточнено, що інші справи

за участю господарюючих суб'єктів та суб'єктів владних повноважень не мають ознак справ адміністративної юрисдикції і повинні розглядатися господарськими судами на загальних підставах. До таких справ належать усі справи у спорах про право, що виникають з відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства.

Знову ж таки, якщо розглянути взаємовідносини особи з Державною службою інтелектуальної власності України, то її рішення не є такими, що зобов'язують суб'єкта господарювання вчинити певні дії, утриматись від вчинення певних дій або нести відповідальність. Причому це стосується як суб'єкта, який звернувся до Державної служби для реєстрації права на об'єкт інтелектуальної власності, так і особи, яка звертається з позовом про визнання недійсним рішення та охоронного документа. Видача одній особі охоронного документа унеможливує використання позначення, результату творчої діяльності, технічного рішення тощо іншою особою, однак така заборона встановлюється не рішенням Державної служби, а відповідним законом. Якщо особа звертається до суду з позовом про скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України про видачу охоронного документа іншій особі, відносини підпорядкування у даному випадку не виникають.

Також вважаємо, що в даній ситуації мають місце два спори: по-перше, це спір між особами приватного права стосовно використання об'єкта права інтелектуальної власності, і по-друге, спір між позивачем і Державною службою інтелектуальної власності стосовно неправомірної реєстрації права на об'єкти інтелектуальної власності. Джерело виникнення спору – в неправомірному, як вважає позивач, використанні відповідачем, наприклад, певного позначення, твору, винаходу тощо. Спір же між позивачем і державним органом є похідним. Цей факт також вказує на необхідність при законодавчому врегулюванні даного питання віднести дану категорію спорів до компетенції господарських судів.

Верховний Суд України, розглядаючи спір про визнання патенту на винахід недійсним, вказав, що, незважаючи на те, що одним з відповідачів у справі є суб'єкт владних повноважень – Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, який видав спірний патент на винахід, проте предметом спору є використання в господарському обороті об'єкта інтелектуальної власності – винаходу. Крім того, позивачем здійснюється захист цивільних прав та інтересів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин [7]. Така ж правова позиція підтримується і Вищим господарським судом України [10].

Аналізуючи дане питання, О. Пасенюк вважає, що відносини реєстрації є публічно-правовими, а реєстраційні дії – владними управлінськими. Треті особи, які вважають, що реєстрацією права на об'єкт інтелектуальної власності порушені їх приватні права, можуть звернутись до адміністративного суду в тому випадку, якщо вони можуть бути учасниками реєстраційних процедур. Інакше їх позов має розглядатись у порядку цивільного (господарського) судочинства [5, с. 5].

Вивчаючи дану проблему, В. Я. Карабань вказує, що за наявності публічно-правового і цивільно-правового спору щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності та права на них при буквальному тлумаченні відповідних положень Кодексу адміністративного судочинства України та Господарського процесуального кодексу України дійсно можна дійти висновку, що спочатку може бути вирішена адміністративна справа про реєстрацію, потім – цивільна чи господарська справа про право інтелектуальної власності, на яке претендують треті особи, і нарешті, за результатами розгляду цивільної чи господарської справи постановова в адміністративній справі може бути скасована за нововиявленими обставинами [3, с. 146].

Звичайно, на практиці можуть бути такі наслідки неврегульованості питання підвідомчості спорів. Крім того, дані обставини можуть використовуватися сторонами для затягування розгляду справ. Наприклад –

подання іншою особою позову в порядку адміністративного судочинства про скасування рішень служби для зупинення розгляду господарської справи про визнання недійсним охоронного документа, виданого на підставі рішення.

На нашу думку, штучне розділення генетично поєднаних спорів є порушенням принципу правової визначеності як невід'ємного елементу верховенства права. При розгляді питання про скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України чи про визнання недійсним охоронного документа суд розглядає практично одні й ті самі питання. Крім того, розглядувана ситуація не відповідає праву на ефективний засіб юридичного захисту, яке передбачене ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вважаємо, що питання підвідомчості спорів необхідно вирішувати, у тому числі виходячи з ролі державного органу у розглядуваних відносинах. У даному ж випадку функція органу державної влади є явно допоміжною у процесі реалізації суб'єктом господарювання своїх цивільних та господарських прав, що вказує на належність спору до господарської юрисдикції.

Питання розмежування підвідомчості спорів знаходиться у постійному вивченні вищих судових інстанцій, які намагаються шляхом надання рекомендацій врегулювати дану проблему. Так, відповідно до абз. 6 спільного Інформаційного листа Вищого адміністративного суду України № 334/8/13-11 від 12 березня 2011 р. та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 259/0/4-11 від 11 березня 2011 р.: при визначенні судової юрисдикції щодо вирішення справи необхідно виходити з характеру спірних правовідносин, прав та інтересів, за захистом яких звернувся позивач, суб'єктного складу сторін, предмета спірних правовідносин. Згідно з абз. 11 вказаного Інформаційного листа: водночас судам слід звернути увагу на те, що органи дізнання, слідства та прокуратури під час перевірки заяви про злочин та її вирішення, виконують не владні управлінські функції, а владні процесуальні функції.

Вважаємо, що дане роз'яснення є позитивним у частині вказівки на необхідність при визначенні судової юрисдикції виходити з характеру спірних правовідносин, прав та інтересів, за захистом яких звернувся позивач, суб'єктного складу сторін, предмета спірних правовідносин. Однак, на нашу думку, розглядуване питання врегульоване у п. 2 ч. 3 ст. 17 КАС України, відповідно до якого юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства. У той самий час висловлена позиція щодо виокремлення владної процесуальної функції може стати підставою для ще більшої невизначеності в питанні підвідомчості спорів, адже за аналогією можна виокремлювати й інші владні неуправлінські функції.

Як бачимо, наука та судова практика не дійшли однозначного і погодженого висновку щодо питання підвідомчості спорів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності. На наш погляд, основною причиною такої ситуації є відсутність законодавчого визначення поняття суб'єкта владних повноважень та владних управлінських функцій, що дозволяє різне їх тлумачення. Аналіз норм чинного законодавства дає можливість зробити висновок, що державна реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності за своєю правовою природою є визнанням прав на них з боку держави. Відповідно відмова Державної служби інтелектуальної власності України у видачі охоронного документа є, по-суті, відмовою у визнанні права на об'єкт інтелектуальної власності. І оскарження таких рішень служби є вимогою про визнання права на об'єкт інтелектуальної власності. Тому вважаємо, що дана проблема повинна вирішуватися аналогічно питанню зі спорами про визнання права власності, що обгрунтовано відносяться до господарської юрисдикції.

На нашу думку, питання підвідомчості даної категорії спорів необхідно врегулювати в законодавчому порядку, встановивши підвідомчість господарським судам усіх спорів, що впливають з використання об'єктів

права інтелектуальної власності у господарській діяльності, незалежно від суб'єктного складу осіб, що беруть участь у справі.

У цій статті розглянуто лише деякі аспекти підвідомчості спорів за участю Державної служби інтелектуальної власності України. Дане питання є особливо актуальним і потребує подальшого дослідження у наш час,

коли всебічна і повна охорона суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності визнається одним з пріоритетних напрямів регулювання не тільки на рівні окремих країн, а й на рівні всього світового співтовариства. У зв'язку з цим проведенне дослідження може слугувати підґрунтям для подальших доробок у цій сфері.

Список використаних джерел

1. Блажівська Н. Є. Проблематика оскарження рішень Державного департаменту інтелектуальної власності України та Антимонопольного комітету України / Н. Є. Блажівська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 3. – С. 57–63.
2. Гургула О. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності / О. Гургула // Правовий тиждень. – 2008. – № 20 (93). – С. 12.
3. Карабань В. Я. Господарська та адміністративна юрисдикції: правозастосовний і правотворчий аспекти / В. Я. Карабань // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С. 141–150.
4. Осетинський А. Й. Конкуренція судових юрисдикцій в аспекті забезпечення усталеної судової практики у земельних спорах / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 5. – С. 21–24.
5. Пасенюк О. Розмежування видів судової юрисдикції / О. Пасенюк // Юридичний вісник України. – 2009. – № 21(725). – С. 4–5.
6. Інформаційний лист Верховного Суду України від 26.12.2005 р. № 3.2.-2005 «Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05>.
7. Постанова Верховного Суду України від 03.03.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8530697>.
8. Постанова Вишого адміністративного суду України від 10.11.2010 р. у справі № К-23861/08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12850661>.
9. Постанова Вишого адміністративного суду України від 04.10.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/260178>.
10. Постанова Вишого господарського суду України від 11.02.2011 р. у справі № 02-03/587 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8073866>.
11. Постанова Пленуму Вишого господарського суду України № 10 від 24.10.2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11/ed20111024>.
12. Постанова Пленуму Вишого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.
13. Рекомендації Президії Вишого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://arbitr.gov.ua/news/236>.
14. Ухвала Вишого адміністративного суду України від 13.10.2011 р. у справі № К/9991/29948/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18727164>.
15. Ухвала Вишого адміністративного суду України від 15.05.2012 р. у справі № К-38251/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24127694>.
16. Ухвала Вишого адміністративного суду України від 29.09.2009 р. у справі № К-12149/07 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7045077>.