

**Кочерга Д.,**

*адвокат, патентний повірений*

*Адвокатське об'єднання «Саєнко Харенко»*

## **МОЖЛИВІСТЬ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

**Д**о прийняття нових процесуальних кодексів спори у сфері інтелектуальної власності розглядалися господарськими і загальними судами в залежності від суб'єктного складу сторін, а також адміністративними судами у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, яким на сьогоднішній день є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Новою редакцією Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) передбачено, що спори у сфері інтелектуальної власності будуть розглядатися Вищим судом з питань інтелектуальної власності, як судом першої та апеляційної інстанції, в порядку господарсько судочинства (ч. 2 ст. 20 ГПК України).

Наразі триває конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та оголошено конкурс до Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Після завершення конкурсу, суд має розпочату роботу у складі 21 судді, які будуть розглядати спори як суд першої інстанції та 9 суддів Апеляційної палати.

Залишається дискусійним чи будуть розглядатися Вищим судом з питань інтелектуальної власності спори, які наразі віднесені до юрисдикції адміністративних судів. Можливо це питання буде потребувати окремого законодавчого вирішення.

До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності спори у сфері інтелектуальної власності продовжують розглядатися господарськими і загальними судами в залежності від суб'єктного складу сторін, а саме, у разі якщо однією із сторін є фізична особа такий спір відноситься до юрисдикції загальних судів.

Господарське процесуальна законодавство визначає, що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 4 ст. 247 ГПК України).

Таким чином, більшість спорів у сфері інтелектуальної власності господарським процесуальним законодавством віднесено до розгляду в порядку загального позовного провадження. Це свідчить про те, що законодавець відносить спори у сфері інтелектуальної власності до спорів підвищеної складності, що також підтверджується створення окремого суду для розгляду таких справ.

Стосовно справ у сфері інтелектуальної власності про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб слід відзначити, що не кожна така справа може бути розглянута в порядку спрощеного провадження.

На нашу думку, при розгляді питання чи може така справа бути віднесена до малозначних справ слід виходити із вимог ч. 3 ст. 247 ГПК України.

Так при вирішенні питання чи можна розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження суд має врахувати обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо.

Більшість спорів у сфері інтелектуальної власності розглядаються із проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Після проведення такої судової експертизи, загальною практикою є те, що сторона, яка не погоджується із висновком судової експертизи просить суд призначити повторну чи додаткову судову експертизу. Також така сторона не позбавлена права надати суду висновок експерта складений на замовлення такої сторони, в якому судовий експерт може прийти до інших висновків ніж висновки судової експертизи.

У таких випадках суд викликає судових експертів для дачі пояснень стосовно проведених судових експертиз та надання можливості сторонам поставити судовим експертам питання, що має визначити, яка судова експертиза буде покладена судом в основу судового рішення.

Таким чином, навіть справа у сфері інтелектуальної власності про стягнення грошових сум, яка може бути формально віднесена процесуальним законодавством до малозначної справи, може бути визначена судом справою підвищеної складності та розглядатися за правилами загального позовного провадження.

Також, необхідно вказати і про можливість відповідача подати зустрічний позов, наприклад про визнання недійсним охоронного документа (патенту чи свідоцтва на знак для товарів і послуг) в справ за первісним позовом про стягнення грошових сум за порушення прав на такий патент чи свідоцтво.

У такому випадку у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження (ч. 7 ст. 180 ГПК України).

Таким чином, на нашу думку лише незначна кількість судових справ буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Інша ситуація склалась на сьогоднішній день в справах, які розглядаються в порядку цивільного процесуального законодавства.

Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) не відносить спори у сфері інтелектуальної власності до спорів, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, частина 4 статті 274 ЦПК України не містить таких обмежень.

Це є зрозумілим, оскільки після початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності такі спори будуть розглядатися цим судом за правилами господарського судочинства.

Проте, станом на сьогоднішній день виникла колізія, коли один і той же спір, за правилами господарського судочинства не може бути віднесений до малозначної справи, а за правилами цивільного судочинства може бути віднесений до малозначної справи та розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Так, наприклад, справа про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг яка по суб'єктному складу підсудна господарському суду не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження, а аналогічна справа, яка по суб'єктному складу підсудна загальному суду, формально може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження.

В даному випадку, ми вважаємо, що суду слід керуватися приписами ч. 3 ст. 274 ЦПК України та визначивши, що такі справи є справами підвищеної складності та в своїй більшості потребують проведення судових експертиз, виклику судових експертів для дачі пояснень, дослідження ряду доказів, не відносити такі справи до малозначних справ та призначати їх розгляд в порядку загального позовного провадження.

Окремо слід звернути увагу на те, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим

судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Повертаючись до вищенаведеного прикладу стосовно визнання недійсним охоронного документу, рішення по справі, яка буде розглядатися в порядку господарського судочинства, буде підлягати касаційному оскарженню, а рішення по справі, яка буде розглядатися в порядку цивільного судочинства та спрощеного провадження не буде підлягати касаційному оскарженню.

Проте слід звернути на п.п. г . п. 2 ч. 3 ст. 389 ЦПК України, який передбачає, що касаційний суд може прийняти касаційну скаргу по малозначній справі, якщо прийде до висновку, що суд першої інстанції помилково відніс справу до категорії малозначних. В цьому випадку залишається ризик, що Верховний Суд може віднести таку справу у сфері інтелектуальної власності до справ, які не відносяться до малозначних, скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанції та направити справу на новий розгляд за правилами загального позовного провадження.

Враховуючи наведене, можна прийти до висновку, що лише незначна частина спорів у сфері інтелектуальної власності може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження. Також, слід звернути увагу на те, що до моменту створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, спори у сфері інтелектуальної власності, які розглядаються загальними судами доцільно розглядати в рамках загального позовного провадження.