



British Embassy
Kyiv



Queen Mary
University of London

Centre for Commercial Law Studies



ukaid
from the British people

ПРОЄКТ ЩОДО СУДУ З ПИТАНЬ ІВ В УКРАЇНІ

Міністерство закордонних справ та розвитку
Великої Британії з надання технічної допомоги у створенні
Вищого Суду з питань інтелектуальної власності в Україні



ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Центр досліджень комерційного права
Університет Квін Мері у місті Лондон

Вересень 2020

ЗМІСТ

ПРО ПРОЄКТ	4
ПЕРЕДМОВА	6
КОМАНДА ПРОЄКТУ	12
ПОДЯКА	13
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	14
РЕЗЮМЕ ПІДСУМКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ	16
1.1. Рекомендації щодо створення та ефективного функціонування ІВ Суду	16
1.2. Рекомендації щодо деяких процесуальних норм	17
ВСТУП	19
I. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ІВ СУДУ В УКРАЇНІ	20
1.1. Правові основи створення ІВ Суду в Україні	21
1.1.1. Події, що призвели до створення ІВ Суду в Україні.....	21
1.2. Судова реформа в Україні та створення ІВ Суду	23
II. ПІДСУМКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ	24
2.1. Рекомендації щодо створення та ефективного функціонування ІВ Суду.....	24
2.1.1. Рекомендації щодо структури ІВ Суду	24
2.1.2. Рекомендації щодо критеріїв відбору суддів ІВ Суду	25
2.1.2.1. Рекомендації щодо критеріїв відбору суддів Апеляційної палати	25
2.1.2.2. Рекомендації щодо спеціальних критеріїв відбору суддів з права ІВ.....	26
2.1.3. Рекомендації щодо місцезнаходження ІВ Суду.....	28
2.1.4. Рекомендації щодо кількості суддів	30
2.2. Рекомендації щодо деяких процесуальних норм	31
2.2.1. Рекомендації щодо колегіального розгляду справ ІВ Судом.....	32
2.2.2. Рекомендації щодо юрисдикції ІВ Суду.....	33
2.2.2.1. Рекомендації щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та адміністративних судів.....	34
2.2.2.2. Рекомендації щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та інших державних органів	37
2.2.2.3. Рекомендації щодо спорів, не включених до частини 2 статті 20 ГПК	39

2.2.3. Рекомендації щодо доказів у справах стосовно прав ІВ	40
2.2.3.1. Рекомендації щодо доказів в електронній формі відповідно до частини 2 статті 96 ГПК.....	40
2.2.3.2. Рекомендації щодо повноваження суду призначати експертів самостійно відповідно до частини 3 статті 99 ГПК.....	41
2.2.4. Рекомендації щодо заходів забезпечення позову у справах стосовно прав ІВ	42
2.2.4.1. Рекомендації щодо підстав для вжиття заходів забезпечення позову відповідно до частини 2 статті 136 ГПК.....	42
2.2.4.2. Рекомендації щодо потенційної невизначеності стосовно процедури вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.....	43
2.2.4.3. Рекомендації щодо зустрічного забезпечення відповідно до статей 139-141 ГПК.....	44
2.2.4.4. Рекомендації щодо скасування заходів забезпечення позову відповідно до частини 1 статті 145 ГПК.....	45
2.2.5. Рекомендації щодо забезпечення судових витрат.....	46
2.2.6. Рекомендації щодо спрощеного провадження за ГПК, яке наразі є недоступним для фізичних осіб.....	47
2.2.7. Рекомендації щодо неможливості касаційного оскарження у малозначних справах	48
ВИСНОВКИ ДО ПІДСУМКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ	50
IV. ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОГО ПРОЦЕСУ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІВ СУДУ В УКРАЇНІ.....	51
ДОДАТОК 1: Програма он-лайн тренінгу для українських суддів щодо правової охорони інтелектуальної власності в ЄС та інших провідних юрисдикціях	57
ДОДАТОК 2: Порівняльне дослідження найкращих практик провідних юрисдикцій у галузі права інтелектуальної власності	66

ПРО ПРОЄКТ

Проєкт реалізований Центром вивчення комерційного права Університету Квін Мері у місті Лондон (ЦВКП) за підтримки Міністерства закордонних справ та розвитку Великої Британії і Посольства Великої Британії у Києві. Проєкт започатковано в березні 2018 року з метою надати допомогу Уряду України у створенні Вищого суду з питань інтелектуальної власності (ІВ Суду) відповідно до найкращих міжнародних практик та стандартів. Основними напрямками роботи Проєкту були: підготовка Рекомендацій та Дорожньої карти щодо змін до норм чинного законодавства про створення та діяльність ІВ Суду, а також норм процесуального законодавства України необхідних для ефективної роботи ІВ Суду і проведення програми навчання з права інтелектуальної власності та його застосування в міжнародних юрисдикціях для суддів та кандидатів на посаду судді ІВ Суду.

Для виконання Проєкту ЦВКП зібрав команду досвідчених науковців та дослідників, включаючи співдиректорів Проєкту, професора Іоанніса Коккоріса та доктора права Ноама Шемтова, менеджера Проєкту Марію Тимофієнко та координатора досліджень доктора права Ольгу Гургулу. До складу дослідницької групи увійшли експерти з Великої Британії та України, серед яких суддя Віктор Москаленко, доктор права Анна Стефан, Мацей Падамчик, Марі Уайт та Аліна Трапова. Підтримку Проєкту також здійснювала координатор в Україні Олена Вардамацька.

Команда Проєкту отримала неоціненні поради від спеціально створеної Міжнародної експертної ради (МЕР), яку очолив лорд Ньюбергер, колишній Голова Верховного суду Великої Британії. Серед інших членів МЕР були відомі міжнародні та українські судді та експерти, а саме Його Високоповажність Лорд Кітчен, суддя Верховного Суду (Велика Британія), Його честь Суддя Хейкон, голова Суду з інтелектуальної власності та підприємництва (Велика Британія); Його честь Майкл Файш, Адвокат, Палата з інтелектуальної власності в Лінкольнз Інн (Велика Британія); Професор Спірос Маніатіс, директор Британського інституту міжнародного та порівняльного права (BIIICL, Велика Британія); Професор, сер Вільям Блер, раніше голова Господарського суду (Велика Британія); пан Богдан Львов, заступник Голови Верховного суду, голова Господарського касаційного суду у складі Верховного суду (Україна); пан Ігор Бенедисюк, суддя Верховного Суду (Україна); Доктор юридичних наук, професор Олена Орлюк, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (Україна); Її Честь Кейтлін М. О'Меллі, Апеляційний суд США Федерального округу (США); пан П'єр Верон, член паризької асоціації адвокатів, Почесний президент Європейської асоціації патентних юристів (EPLAW) (Франція); Суддя Ріан Калден, Апеляційний суд Нідерландів (Нідерланди); Д-р Клаус Бахер, Головуючий суддя, Х. Сенат цивільного права (патентне право), Верховний суд Німеччини (Німеччина); пан Вільям Чандлер, голова технічного підрозділу Апеляційної палати Європейського патентного відомства (ЕС); професор, доктор юридичних наук Александер фон Мюлендал, адвокат «Барделе Пагенберг» (Німеччина).

Рекомендації та Дорожня карта проєкту були підготовлені на основі аналізу українського законодавства, а також численних консультацій із зацікавленими сторонами в Україні шляхом проведення семінарів, круглих столів, особистих та письмових інтерв'ю. Рекомендації базуються також на порівняльному дослідженні провідних юрисдикцій права ІВ, а саме США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Нідерландів, яке було підготовлене в рамках Проєкту. Члени МЕР надали неоціненні коментарі під час підготовки Рекомендацій та Дорожньої карти.

Команда Проєкту неодноразово відвідувала Україну протягом двох з половиною років здійснення Проєкту та налагодила постійний та результативний діалог з ключовими зацікавленими сторонами в Україні, включаючи представників Офісу Президента, Верховної Ради, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Національної школи суддів, а також представників бізнес-асоціацій та об'єднань юристів, таких як Національна асоціація адвокатів, Асоціація правників України, а також Європейська та Американська торгові палати. Команда Проєкту підтримувала тісні зв'язки з неурядовими організаціями та міжнародними партнерами, включаючи посольство Великої Британії у Києві, Представництво Європейського Союзу та посольство США у Києві, які підтримують здійснення судової реформи в Україні.

В рамках Проєкту проведена тритижнева онлайн-програма навчання з міжнародного права інтелектуальної власності та судової практики в міжнародних юрисдикціях для близько 100 суддів і кандидатів на посаду ІВ Суду, а також членів Апеляційної Палати Національного Офісу з інтелектуальної власності. Лекторами, які проводили навчання, є відомі міжнародні судді з питань права ІВ, науковці та практикуючі юристи. Учасники дуже високо оцінили і висловили позитивні відгуки про корисність тренінгу для виконання їх повсякденних обов'язків та висловили бажання впроваджувати знання та навички, отримані в ході навчання, для покращення стандартів судового розгляду спорів з ІВ в Україні.

Рекомендації та Дорожня карта підготовлені Проєктом, можуть використовуватися як план дій, необхідних для створення, успішної та ефективної діяльності ІВ Суду, і у разі їх запровадження, допоможуть Україні у встановленні належного захисту прав ІВ відповідно до найкращих міжнародних практик та зобов'язань України відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та Угоди ТРІПС. Вищий суд з питань інтелектуальної власності стане важливим кроком у створенні професійної, прозорої та передбачуваної системи судового захисту в галузі права інтелектуальної власності в Україні, що сприятиме підвищенню рівня довіри бізнесу до судової системи України, покращенню умов для інвестицій та розвитку підприємницького середовища, що заохочує розвиток інновацій та творчість, одночасно стимулюючи економічне зростання та процвітання.

ПЕРЕДМОВА

Судова система Великої Британії має давню історію, вона відіграє ключову роль у політичній системі та економічному житті. Вона також має великий вплив за кордоном, зокрема, через те, що представники міжнародного бізнесу звертаються до судів Великої Британії для вирішення та врегулювання суперечок, що є свідченням надійності, досвідченості, професіоналізму та незалежності судової системи.

Британія, як країна, що працює над змінами на краще у світі, вважає своєю місією створення можливостей для сприяння обміну знаннями та навичками між суддями та юристами з метою сприяння судовій реформі та посиленню верховенства права, що реалізовується за підтримки Міністерством закордонних справ та розвитку (FCDO).

Я рада, що наше посольство в Києві мало змогу підтримати в цьому Україні за допомогою нашого партнерства з Університетом Квін Мері у місті Лондон в рамках проекту, що має на меті покращення рівня захисту прав інтелектуальної власності та створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні.



**Її Високоповажність
Мелінда Сіммонз**
Посол Великої Британії в Україні

Завершення цього проекту та публікація відповідного звіту є особливо своєчасними, оскільки наші країни щойно підписали історичну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка відкриває нові шляхи для поглиблення співпраці між нашими урядами, діловими колами та людьми, тоді як створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності буде допомагати прискоренню цих взаємозв'язків.

Право інтелектуальної власності тісно пов'язане з творчістю, інноваціями, економічним зростанням та процвітанням, але ці можливості можуть бути реалізовані лише за умови відповідного судового захисту прав інтелектуальної власності незалежними судами. Україна має чудові технологічні та креативні сектори економіки, і має значний потенціал для їх зростання, а також можливості для набагато високого рівня залучення іноземних інвестицій, але ці сектори не будуть розвиватися так швидко, як могли б, і не будуть рухатися в напрямку створення додаткової вартості, без потужної системи судового захисту прав інтелектуальної власності. Коли я розмовляю з британськими інвесторами, я знаю, що судова система та правовий захист їх інвестицій та права інтелектуальної власності є одними з основних питань, які їх хвилюють.

Ми сподіваємось, що робота, проведена за участі шановної Міжнародної експертної ради, що складається з міжнародних суддів та експертів, та яку очолює колишній Президент Верховного суду Великої Британії Лорд Ньюбергер, допоможе Україні створити справді успішний Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Це буде позитивним знаком для міжнародних інвесторів та партнерів про те, що Україна відкрита для бізнесу. Я також сподіваюсь, що інноваційний онлайн-тренінг, який проводили відомі фахівці у галузі ІВ та який охопив широкий спектр важливих тем, забезпечить нинішніх та майбутніх суддів з права інтелектуальної власності в Україні поглибленими навичками для захисту прав інтелектуальної власності та підтримки економічного розвитку країни.

Велика Британія пишається тим, що профінансувала цю ініціативу, і ми надалі продовжуватимемо підтримувати реформування та зміцнення судової влади в Україні. Я хотіла б подякувати команді Університету Квін Мері у місті Лондон за всю їх наполегливу працю та досвід, без яких цей проект був би неможливим.

З повагою, Мелінда Сіммонз



ПЕРЕДМОВА

Важко переоцінити те, наскільки важливими для країни є висококваліфіковані судді з питань захисту прав інтелектуальної власності, які викликають повагу та довіру. Надійна система судового захисту, яка користується довірою, є фаховою, ефективною та дієвою, відіграє велику роль для країни як на національному, так і на міжнародному рівнях, з точки зору її внеску в політичне та економічне процвітання країни.

Мені було дуже приємно очолювати Міжнародну експертну раду, створену Центром вивчення комерційного права Університету Квін Мері у місті Лондон з метою надання допомоги уряду України в його прагненні створити Вищий Суд з питань захисту прав інтелектуальної власності. Я хочу подякувати кожному члену нашої шановної Ради за те, що вони поділилися своїми ґрунтовними знаннями, досвідом та порадами, щоб допомогти Україні у створенні справедливої, професійної та незалежної судової системи вирішення спорів з ІВ.



Лорд Ньюбергер
Голова Міжнародної експертної ради (МЕР), в минулому Президент Верховного суду Великої Британії

Я був радий можливості декілька разів відвідати Україну в рамках Проекту Університету Квін Мері у місті Лондон щодо підтримки створення Вищого Суду з питань захисту прав інтелектуальної власності (ВСІВу), і мені було дуже приємно познайомитися з українськими суддями, які розглядають спори щодо захисту прав інтелектуальної власності та кандидатами на посаду суддів до ВСІВу, експертами та посадовими особами. Всі вони засвідчили свою відданість та рішучість створити ВСІВ, який буде дотримуватись та застосовувати найкращу міжнародну практику розгляду спорів, і в майбутньому, відіграватиме вирішальну роль для розвитку та нарощення творчого та інноваційного секторів української економіки.

Протягом моєї суддівської кар'єри, кульмінацією якої стало моє призначення на посаду Президента Верховного Суду Великої Британії, я мав переконання що незалежні, компетентні судді, які викликають повагу та які здійснюють правосуддя неупереджено для всіх та без зовнішнього тиску у відкритому судовому процесі, є основною запорукою дотримання принципу верховенства права. Принцип верховенства права, своєю чергою, є основоположним для сучасного цивілізованого суспільства. Дотримання принципу верховенства права також відіграє ключову роль для розвитку економіки. Міжнародні компанії будуть дуже неохоче інвестувати в країни, де вони не можуть довіряти уряду, що вони будуть захищені від конфіскації майна, і де вони не можуть довіряти судам, що їхні договірні та інші права будуть захищені відповідно до закону.

Потреба у міжнародній довірі до судової системи країни стає надважливою у світі, який стає дедалі більш глобальним, і це твердження є особливо актуальним щодо галузі інтелектуальної власності. Усі аспекти права інтелектуальної власності, не лише патенти, але й, у наш час електронних глобальних комунікацій, також торговельні марки, промислові зразки та авторські права, використовуються в міжнародній торгівлі. Важливість та цінність прав інтелектуальної власності є як ніколи ключовими для багатьох підприємств, і тому захист інтелектуальної власності є надзвичайно важливим фактором для інвесторів. Відповідно, збалансоване національне законодавство щодо захисту прав інтелектуальної власності, яке застосовується професійними, незалежними, суддями, які спеціалізуються на розгляді справ з права ІВ, які викликають повагу та які працюють у судах, яким довіряють та чії рішення виконуються, є необхідною основою для існування будь-якої країни, яка прагне бути успішною демократією в XXI столітті та мати успішну та динамічну економіку. Це є особливо важливим для України, яка має гордитися своїми інноваційними досягненнями та винаходами протягом своєї історії.

Я та всі члени Міжнародної експертної ради сподіваємося, що наші зусилля та допомога призведуть до помітних результатів, і що процес створення ВСІВу буде завершено і він незабаром запрацює. Ми сподіваємося, що найближчим часом судді нового Вищого суду з питань інтелектуальної власності долучаться до європейської та міжнародної поважної суддівської спільноти, і матимуть змогу обмінюватися досвідом у розв'язанні проблем з метою створення справедливої та міцної системи судового захисту прав інтелектуальної власності на користь динамічного, творчого та інноваційного секторів української економіки.

З повагою, Лорд Ньюбергер



ПЕРЕДМОВА

Цим листом засвідчую свою повагу та висловлюю слова щирої вдячності за ту роботу, яка проводиться задля удосконалення законодавства про захист інтелектуальної власності в Україні в рамках Проєкту університету Квін Мері щодо підтримки створення суду з інтелектуальної власності.

Особливу подяку хочемо виразити за проведені у липні поточного року онлайн-тренінг з практичних питань застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності для понад як 100 суддів та юристів з різних куточків України.

Як свідчить світовий досвід, ефективне правозастосування можливе лише за наявності відповідного спеціалізованого суду.

Так, «29» вересня 2017 року Президент України підписав Указ «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності».

Утворивши Вищий суд із питань інтелектуальної власності, Україна приєдналася до світової практики розгляду справ щодо інтелектуальної власності спеціалізованим судом, адже майже 90 країн у світі мають такі суди. Хоча їх створено в різних юридичних, економічних, культурних та історичних системах і реаліях, проте цілі запровадження судів однакові – посилення спеціалізації суддів саме щодо питань інтелектуальної власності, забезпечення однаковості практики й передбачуваності результатів судових розглядів і зменшення ризиків судової помилки задля належного рівня охорони й захисту прав інтелектуальної власності.

На сьогодні надзвичайно важливим є прискорення завершення конкурсу і невідкладного початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності, у тому числі вирішення необхідних для цього організаційних, фінансових та матеріально-технічних завдань.

У зв'язку із цим парламент України передбачив у Плані законопроектної роботи Верховної Ради України прийняття Закону України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності», яким планується визначити правовий статус та організаційні засади його діяльності як нового органу системи правосуддя.

Саме тому необхідним є впровадження підготовлених в рамках Проєкту Міністерства закордонних справ та розвитку Великої Британії підсумкових рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України, пов'язаного зі створенням та діяльністю Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні.

Позитивно, що зазначені рекомендації розроблено з метою удосконалення діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності у майбутньому, а не зміни тих процесів, які наразі відбуваються в Україні та пов'язані із відбором кандидатів на посади суддів.

Зважаючи на викладене, хочеться ще раз наголосити на необхідності проведення подібних тренінгів, спрямованих на обмін досвідом з міжнародними колегами-суддями та поглиблення знань суддів, які розглядають спори у сфері інтелектуальної власності в Україні, а також подальшої професійної підготовки суддів.

Ми надзвичайно високо цінуємо ініціативу з надання технічної допомоги у створенні Вищого суду з питань інтелектуальної власності і хочемо висловити слова щирої вдячності уряду Великої Британії, надзвичайному та Повноважному Послу Великої Британії Мелінді Сіммонс та членам міжнародної Експертної Ради Проєкту на чолі з Лордом Ньюрбергером.

З повагою, Руслан Стефанчук



Руслан Стефанчук
Перший Заступник Голови
Верховної Ради України

ПЕРЕДМОВА

Вітаю організаторів та учасників Проєкту!

З великою приємністю користуюся можливістю поділитися з Вами своїми думками та подякувати за зроблену роботу.

Співпраця з міжнародною експертною Радою на чолі з Лордом Ньюбергером є цінним непересічним досвідом.

Висловлюю Вам повагу за підтримку розбудови судової системи та законодавства України, пов'язаних зі створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, та докладені у зв'язку з цим зусилля!

Команда Проєкту, зокрема Міжнародна Експертна Рада, виконала великий обсяг творчої роботи, який втілюється в Рекомендаціях з питань створення Суду та врегулювання його роботи відповідними процесуальними нормами.



Богдан Львов
Заступник Голови
Верховного суду та Голова
Касаційного Господарського суду

Я з колегами з уважністю ознайомився з положеннями цього документу включно з Дорожньою картою щодо імплементації Рекомендацій.

При нагоді хочу наголосити на актуальності рекомендації, які стосуються: вжиття заходів до забезпечення позову; усунення потенційного конфлікту юрисдикцій Вищого суду з питань інтелектуальної власності та адміністративних судів, а також інших державних органів; забезпечення прав фізичних осіб в господарському процесі.

Впровадження частини рекомендацій потребуватиме додаткового комплексного дослідження положень Господарського процесуального кодексу, інших процесуальних законів та практики Верховного Суду.

Проте я радий зауважити, що окремі порушені в Рекомендаціях проблемні питання вже вирішені шляхом внесення змін до чинного законодавства.

Серед іншого, розгляд судових справ в режимі відеоконференції вже є необхідністю нашого часу, хоча впровадженню таких змін ми здебільшого завдячуємо не бурхливому розвитку технологій в Україні, як би нам цього хотілось.

Не можна оминати увагою той факт, що надзвичайно корисними були онлайн-тренінг та тестування. Це цікава нагода перевірити свої знання поза межами звичного кола спорів та розширити їх з точки зору міжнародного досвіду.

Для суддів-початківців та кандидатів на посаду судді, які сподіваюсь, ними стануть найближчим часом, такий тренінг із залученням міжнародних експертів став неоціненною можливістю отримати нові знання та підвищити свій рівень у сфері інтелектуальної власності.

Щиро сподіваюся, що від створення комплексу рекомендацій до їх конкретної реалізації мине небагато часу, а докладені зусилля сприятимуть тому, що Суд з питань інтелектуальної власності запрацює найближчим часом.

Бажаю всім успіхів та здоров'я!

З повагою, Богдан Львов



ПЕРЕДМОВА



Професор Яніс Коккоріс
Співголова Проекту,
Професор кафедри права
та економіки, Центр вивчення
комерційного права (ЦВКП),
Університет Квін Мері у м. Лондон



Доктор Ноам Шемтов
Співголова Проекту, Лектор з
права інтелектуальної власності
та технологій, Центр вивчення
комерційного права (ЦВКП),
Університет Квін Мері у м. Лондон

Цього року ми святкуємо 40 років з моменту створення Центру вивчення комерційного права (ЦВКП) Університету Квін Мері в Лондоні. Ми знаходимося у самому центрі Лондонського юридичного кварталу на території Лінкольн Інн Філдз, в оточенні юридичних палат та Королівських судів. У ЦВКП ми спеціалізуємося на наданні післядипломної освіти, постійному професійному навчанні, а також передових наукових дослідженнях. Наш підхід є унікальним, оскільки ми об'єднуємо науковців світового класу та провідних практиків, які проводять навчання з найбільш актуальних та практичних питань, з якими стикаються бізнес, правники, судді та уряди в різних країнах світу. Об'єднавши науку та практику, ЦВКП став світовим лідером у галузі комерційного права та досліджень, навчаючи студентів, професіоналів, суддів та державних службовців різним аспектам комерційного права.

Складовою частиною ЦВКП є Інститут досліджень інтелектуальної власності Квін Мері (ІДІВ), який є однією з провідних світових установ, що займається дослідженнями та новітніми рішеннями в галузі права інтелектуальної власності та суміжних галузей комерційного права. ІДІВ надає поради та консультаційні послуги для багатьох міжнародних організацій, таких як ВОІВ, ЮНКТАД, уряд Великої Британії, Парламент ЄС, Європейське патентне відомство та Європейська комісія, а також для неурядових організацій.

ЦВКП також має активну наукову спільноту докторів наук, яке об'єднує дослідників з усього світу. Ми дуже пишаємося однією з наших кандидаток, яка готує докторське дослідження у ЦВКП, пані Марією Тимофійенко, яка ініціювала цей Проєкт технічної допомоги для надання допомоги уряду України у створенні Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що фінансується Урядом Великої Британії. Марія керувала Проєктом з моменту його запуску у 2018 році та відіграла визначальну роль у розбудові відносин із різними партнерами та зацікавленими сторонами в швидкоплинному політичному середовищі України.

Дослідженнями проєкту координувала випускниця ЦВКП, доктор наук Ольга Гургула, яка керувала групою міжнародних експертів та дослідників, включаючи студентів магістратури права ЦВКП та українських експертів. Перш ніж отримати ступінь доктора правових наук у ЦВКП, Ольга працювала юристом в галузі інтелектуальної власності в Україні, її розуміння та досвід роботи в українській правовій системі були неоціненними для проєкту.

Команда проекту також значною мірою скористалася порадами Міжнародної експертної ради (МЕР) заголовування Лорда Ньюбергера, колишнього Президента Верховного суду Великобританії. Це був унікальний та захопливий досвід роботи з МЕР, до якої входять провідні міжнародні та українські судді та експерти, які радо ділилися своїм часом та знаннями, допомагаючи нам розробляти Рекомендації Проекту для уряду України з урахуванням найсучаснішої міжнародної практики щодо вирішення спорів пов'язаних з захистом прав ІВ з урахуванням юридичної та судової системи України.

Команда проекту адаптувала завдання проекту до величезних викликів, з якими стикнулася через пандемію Covid-19, та забезпечила успішне проведення навчальної програми для понад 100 українських суддів з права інтелектуальної власності, кандидатів до нового Вищого суду з питань інтелектуальної власності та членів Апеляційної палати при Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства за допомогою навчальної онлайн платформи, яка була створена спеціально для проекту.

Ми раді представити вашій увазі наш Фінальний звіт Проекту, що охоплює діяльність та результати нашої роботи за останні два з половиною роки. Звіт включає огляд передумов створення спеціалізованого Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні та його історії; рекомендації Проекту та Дорожню карту, яка містить всебічний аналіз українського законодавства та судового процесу та пропонує шляхи вдосконалення роботи нового Суду. Звіт також включає поглиблене порівняльне дослідження провідних міжнародних юрисдикцій з права ІВ, яке, як ми сподіваємось, стане корисним взірцем для системи, що розбудовується в Україні, щодо судового розгляду справ з права ІВ.

Ми були раді можливості поділитися нашими знаннями та досвідом з Україною, країною з неймовірним інноваційним та творчим потенціалом, та докласти зусиль для підтримки створення Суду з ІВ світового класу. Нам було надзвичайно приємно багаторазово відвідати Україну та познайомитися з високопрофесійною та динамічною судовою та юридичною спільнотою України. Ми сподіваємось, що наша робота заклала міцну основу для створення високопрофесійного та ефективного Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який стане довготривалою історією успіху України та її системи судочинства.

З повагою, Професор Янніс Коккоріс та Доктор Ноам Шемтов



Noam Shemtov

КОМАНДА ПРОЄКТУ

Керівник проєкту



Професор Яніс Коккоріс
Співголова Проєкту, Професор кафедри права та економіки, Центр вивчення комерційного права (ЦВКП), Університет Квін Мері у м. Лондон

Керівник проєкту



Доктор Ноам Шемтов
Співголова Проєкту, Лектор з права інтелектуальної власності та технологій, Центр вивчення комерційного права (ЦВКП), Університет Квін Мері у м. Лондон

Менеджер проєкту



Марія Тимофійенко
Кандидат на отримання наукового ступеня доктора права, Центр вивчення комерційного права (ЦВКП), Університет Квін Мері у м. Лондон

Координатор досліджень проєкту



Доктор права Ольга Гургула
Викладач з права ІВ, Лондонський Університет Брунеля, Запрошений науковий співробітник Оксфордської школи Мартіна, Оксфордський університет

Національний експерт



Віктор Москаленко
Суддя у відставці, обіймав посаду Заступника Голови Вищого господарського суду

Національний експерт



Доктор права Анна Штефан
Завідувач відділу авторського права і суміжних прав, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Асистент дослідження



Мачей Падамчик
Магістр права ІВ, Університет Квін Мері в м. Лондоні. Магістр права, Варшавський університет

Асистент дослідження



Аліна Трапова
Кандидат на отримання наукового ступеня доктора права, університет Бокконі (Мілан)

Асистент дослідження



Марі Уйт
Кандидат на отримання наукового ступеня доктора права, Оксфордський Університет, Магістр та бакалавр права (Лондонська Школа Економіки)

Національний доповідач



Пан Станіслав Лабон
Магістр права ІВ, Університет Квін Мері в м. Лондоні

Національний доповідач



Пан Герхард Хартман
Кандидат на отримання наукового ступеня доктора права, (Стенфордський університет). Європейська програма досліджень ім. Марі Складовської-К'юрі. Адвокат (Нідерланди та Нью-Йорк)

Координатор проєкту в Україні



Олена Вардамацька
Магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Магістр права ІВ (Університет Нанту, Франція)

ПОДЯКА

Ми хочемо подякувати Міністерству закордонних справ та розвитку Великої Британії за підтримку та фінансування цього Проєкту, а також Послу Великої Британії в Україні, її Високоповажності Мелінді Сіммонз та її команді в Посольстві в Києві, які надали дипломатичну та стратегічну підтримку, а також активну підтримку на найвищому урядовому рівні.

Ми також хотіли б подякувати членам Міжнародної експертної ради (МЕР), які дуже щедро приділяли свій час та давали поради протягом роботи Проєкту. Зокрема, ми хотіли б подякувати голові МЕР, лорду Ньюбергеру, за його допомогу у створенні Ради, а також за професійне та досвідчене керівництво Радою.

Ми хочемо висловити глибоку вдячність усім українським суддям, експертам та юристам, які допомагали у підготовці цих рекомендацій та брали активну участь у дискусіях та круглих столах, а також ділились з командою Проєкту своїми думками, пропозиціями та занепокоєннями щодо створення ІВ Суду. Також ми хотіли б подякувати Американській торговельній палаті та Асоціації правників України за надання платформи для цих дискусій та зустрічей. Ми також хочемо особливо подякувати багатьом правникам, які приділили час для відповідей на наш запитальник та поділились досвідом стосовно нового Господарського Процесуального Кодексу, надаючи власні думки та цінні ідеї.

Нарешті, ми вдячні пану Руслану Стефанчуку, Першому Заступнику Голови Верховної Ради України, пану Богдану Львову, заступнику Голови Верховного суду, Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, пану Ігорю Бенедисюку, судді Верховного суду та доктору доктору юридичних наук, професору пані Олені Орлюк, Директорці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за їх підтримку та відданість ідеї створення нового ІВ Суду.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АС	Апеляційний суд ('Cour d'appel')
АСФО	Апеляційний суд федерального округу
БПТМ	Бюро патентів і торговельних марок США
ВОП	Внутрішні операційні процедури суду
ГКЦП	Голландський кодекс цивільної процедури ('Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering')
ГПК	Господарський процесуальний кодекс України
ДПК	Досвід після отримання кваліфікації
ЕUIPO	Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу
ЄСС	Європейський суд справедливості
ЄЕЗ	Європейська економічна зона
ЄКПЛ	Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
ЄС	Європейський Союз
ЄСПЛ	Європейський суд з прав людини
ЗАПДП	Закон про авторське право, дизайн та патенти
ЗСС	Закон про склад судів ('Gerichtsverfassungsgesetz')

ІВ	Інтелектуальна власність
ІПІ	Міжнародний інститут інтелектуальної власності
ІСС	Міжнародна комерційна палата
КІВ	Кодекс інтелектуальної власності ('Code de la propriété intellectuelle')
КСО	Кодекс судової організації ('Code de l'organisation judiciaire')
ПЦП РСГ	Правила цивільної процедури Районний суд Гааги
СІВП	Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва
ТОО	Тимчасовий обмежувальний ордер
ТРИПС	Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
ФВС	Федеральний верховний суд ('Bundesgerichtshof')
ФПАП	Федеральні правила апеляційної процедури
ФПД	Федеральні правила доказування
ФПС	Федеральний патентний суд ('Bundespateamtgericht')
ФПЦП	Федеральні правила цивільної процедури
ЦПК	Цивільний процесуальний кодекс ('Code de procédure civile')

РЕЗЮМЕ ПІДСУМКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

В рамках комплексної судової реформи в Україні задекларовано створення нового спеціалізованого Вищого Суду з питань інтелектуальної власності («ІВ Суд»). Хоча створення ІВ Суду вважається надзвичайно бажаною подією для сфери інтелектуальної власності, за результатами нашого аналізу законодавства України щодо створення ІВ Суду та процесуального законодавства, яке застосовуватиметься цим судом («Звіт щодо законодавства України»), було виявлено певні проблеми, які можуть негативно впливати на ефективність функціонування новоствореного ІВ Суду. Ці проблеми, визначені у Звіті щодо законодавства України, були додатково проаналізовані як частина нашого порівняльного дослідження кращих практик у ряді провідних юрисдикцій з права ІВ, а саме у США, Великій Британії, Німеччині, Франції та Нідерландах («Порівняльне дослідження»). Виходячи з результатів Порівняльного дослідження, у цьому звіті ми надаємо рекомендації («Рекомендації») щодо можливих шляхів вдосконалення законодавчої бази України, пов'язаної зі створенням та функціонуванням нового ІВ Суду.¹ Рекомендації складаються з двох частин: (1) перша частина присвячена питанням створення ІВ Суду, (2) у другій частині розглянуто рекомендації щодо процесуальних норм, які будуть застосовуватись ІВ Судом. До того ж Рекомендації містять дорожню карту з їх впровадження, в тому числі шляхом зміни чинного законодавства, видачі актів адміністративного характеру або судових роз'яснень («Дорожня карта»).

1.1. Рекомендації щодо створення та ефективного функціонування ІВ Суду

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ІВ Суд функціонуватиме як суд першої та другої (апеляційної) інстанцій. З огляду на створення двох судових інстанцій в одній судовій установі ми наголошуємо на важливості вжиття певних заходів, які б гарантували право на справедливий розгляд справ незалежним і безстороннім судом (наприклад, шляхом фізичного розділу двох інстанцій).

Доцільно також переглянути критерії відбору суддів з права ІВ. Так, рекомендуємо частково змінити критерії відбору, встановивши для суддів Апеляційної палати жорсткіші вимоги, ніж для суддів судів першої інстанції. Це надасть змогу узгодити критерії відбору суддів з права інтелектуальної власності з положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким передбачені жорсткіші вимоги до суддів апеляційної інстанції в усіх інших судах. Крім того, пропонуємо встановити для всіх кандидатів загальну вимогу щодо володіння відповідними знаннями в галузі права інтелектуальної власності – це сприяло б формуванню складу ІВ Суду лише з досвідчених суддів у зазначеній сфері права, які забезпечуватимуть високу якість здійснення судочинства. Проте з огляду на поточний стан спеціалізації в сфері права інтелектуальної власності в Україні, а також на можливі труднощі із залученням достатньої кількості експертів у галузі інтелектуальної власності, радимо передбачити можливість призначення суддів та юристів, які, незважаючи на відсутність великого досвіду з інтелектуальної власності, мають високий рівень кваліфікації (наприклад, суддів з більш ніж 15-річним суддівським досвідом та юристів з досвідом участі у судових процесах понад 20 років). Хочемо зауважити, що рекомендації щодо уточнення загальних і спеціальних критеріїв відбору суддів ІВ Суду пропонується реалізувати у подальших конкурсах на посаду суддів ІВ Суду, які відбуватимуться у майбутньому після завершення чинного конкурсу та формування складу ІВ Суду. Ці рекомендації не повинні впливати на чинний конкурс і не можуть застосовуватися до кандидатів, які вже беруть участь у конкурсі на посаду судді ІВ Суду.

Рішення про розміщення ІВ Суду в місті Києві викликало сумніви щодо ефективного доступу до правосуддя. Тому пропонуємо кілька варіантів забезпечення такого доступу. По-перше, рекомендуємо зобов'язати ІВ Суд проводити судові засідання в режимі відеоконференції, якщо

¹ Важливо зауважити, що ці Рекомендації розроблено задля вдосконалення організації ІВ Суду в його майбутній діяльності, а не з метою зміни процесів, які вже запроваджено, наприклад, процесу відбору суддів з права інтелектуальної власності. В іншому разі внесення ретроспективних змін може ускладнити успішне та швидке завершення створення ІВ Суду, порушуючи конституційний принцип правової визначеності, а також справляючи негативний вплив на судову реформу загалом і на систему судового захисту у сфері права інтелектуальної власності зокрема.

сторона надала для цього достатнє обґрунтування. Далі, якщо справа має очевидний регіональний зв'язок та якщо судовий розгляд у режимі відеоконференцій практично неможливий, наприклад, через кількість сторін чи обсяг доказів, доречно передбачити можливість проведення засідань у відповідному регіоні. З цією метою ІВ Суд міг би користуватися приміщеннями місцевих загальних або господарських судів, а в разі значного зростання кількості судових спорів з питань інтелектуальної власності можна було б створити регіональні підрозділи ІВ Суду в найбільших містах України. Нарешті, рекомендуємо збільшити кількість суддів, додавши принаймні дві колегії у першій інстанції та одну колегію – в Апеляційній палаті ІВ Суду.

1.2. Рекомендації щодо деяких процесуальних норм

Що стосується складу ІВ Суду, то доцільно змінити обов'язкову вимогу щодо розгляду всіх спорів з питань інтелектуальної власності у першій інстанції колегією у складі трьох суддів, передбачивши натомість, що спори з питань інтелектуальної власності в суді першої інстанції розглядаються суддею одноособово. У певних випадках справу, наприклад, через її складність, може бути передано до колегії з трьох суддів. Також рекомендуємо надати стороні право за певних обставин заявити клопотання судді, призначеному для розгляду справи, про передачу справи до колегії у складі трьох суддів як до, так і під час підготовчого провадження. Проте у випадках, коли справу призначено для розгляду колегією з трьох суддів, певні процесуальні питання мають вирішуватися суддею одноособово. Вважаємо, що такі заходи сприятимуть ефективному розгляду ІВ Судом спорів з питань інтелектуальної власності та водночас зменшать його завантаженість.

Виключна юрисдикція ІВ Суду також потребує коригування. Зокрема, рекомендуємо закріпити законодавчо, що оскарження рішень щодо відмови в реєстрації права інтелектуальної власності належить до юрисдикції ІВ Суду. Пропонуємо також віднести до компетенції ІВ Суду податкові та митні спори з елементами права інтелектуальної власності. Однак юрисдикція ІВ Суду має охоплювати лише спори, вирішення яких потребує спеціалізації в питаннях інтелектуальної власності. Доречно встановити, щоб визнання торговельної марки добре відомою у разі наявності спору належало до виключної юрисдикції ІВ Суду, тоді як за відсутності спору такі справи залишались у компетенції Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України («Міністерство»). Оскарження рішень Міністерства з цього питання повинно належати до юрисдикції ІВ Суду. Далі, рекомендуємо внести зміни до ГПК, доповнивши перелік справ у спорах, на які поширюється юрисдикція ІВ Суду, спорами, що стосуються всіх власників авторського права, які мають право передавати свої спори до ІВ Суду. Також пропонуємо внести зміни до ГПК, додавши до переліку справ у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності також спори про визнання недійсними договорів у сфері права інтелектуальної власності, а також щодо визнання недійсного договору у сфері права інтелектуальної власності дійсним.

Щодо доказів, то ми рекомендуємо чітко визначити порядок і форму подання електронних доказів. Слід дозволити подавати електронні докази у будь-якій формі за умови, що вона дає змогу надійно підтвердити відповідність доказу тому, що було заявлено. Також радимо роз'яснити, за яких обставин ІВ Суд має право самостійно призначати експерта. При цьому призначення експерта має відбуватися після попередніх консультацій зі сторонами.

² Зазначені три фактори можуть входити до невичерпного переліку чинників, які суд може враховувати, ухвалюючи рішення щодо вжиття заходів забезпечення позову.

Далі, оскільки чинним положенням ГПК щодо заходів забезпечення позову бракує ясності, що спричинює труднощі із застосуванням таких заходів, вважаємо, що до таких положень мають бути внесені зміни. Пропонуємо внести зміни до ГПК, прямо включивши до нього три фактори,² які суди в обраних юрисдикціях зазвичай беруть до уваги, застосовуючи заходи забезпечення позову, а саме: баланс інтересів, нагальність загрози та ймовірність успішного результату для позивача. Крім того, доцільно уточнити положення ГПК, прямо вказавши, що всі заяви про забезпечення позову, подані до початку основного провадження, слід подавати до ІВ Суду.

Стосовно надання зустрічного забезпечення рекомендуємо, щоб ІВ Суд, досліджуючи фактичні обставини справи, мету вжиття заходів зустрічного забезпечення та фінансові обставини позивача, на власний розсуд міг вжити заходи забезпечення позову без вимоги зустрічного забезпечення. Доцільно також розширити перелік способів здійснення зустрічного забезпечення, додавши до нього, наприклад, негрошове зобов'язання, а також можливість зобов'язати позивача вчинити певні дії або утриматися від вчинення таких дій до ухвалення остаточного рішення. Такий варіант можна використовувати як альтернативу грошовому зобов'язанню або ж застосовувати лише у тому випадку, коли позивач надав достатні докази неспроможності виконати грошове зобов'язання. Нарешті, рекомендуємо обмежити право суду на скасування вжитого заходу забезпечення позову за власною ініціативою, передбачивши у ГПК, що суд може скасовувати заходи забезпечення позову за клопотанням однієї зі сторін і на підставах, передбачених законом для такого скасування, таких як, наприклад, зміна обставин або невідкриття основного провадження.

Щодо забезпечення судових витрат, то ми пропонуємо надати ІВ Суду широку свободу розсуду у вирішенні таких питань. Зокрема, необхідно надати ІВ Суду право брати до уваги такі обставини, як скрутне фінансове становище, вирішуючи питання про внесення застави та її суму. Що стосується суми забезпечення судових витрат, то суд повинен мати можливість визначити суму судових витрат, виходячи із середнього розміру судових витрат на ринку, а не з конкретних витрат на оплату послуг адвокатів відповідача.

Звертаємо увагу, що передбачена ГПК нова спрощена процедура провадження – наказне провадження – наразі є недоступною для фізичних осіб – власників прав інтелектуальної власності, які не мають статусу підприємця. Тому ми радимо внести зміни до цього положення, надавши право подавати заяви про видачу судового наказу стосовно прав інтелектуальної власності всім заінтересованим особам, у тому числі фізичним особам без статусу підприємця.

Нарешті, ми рекомендуємо забезпечити можливість оскарження до Верховного Суду рішень Апеляційної палати ІВ Суду, крім випадків, коли справа є малозначною, тобто якщо ціна позову не перевищує 2–5 прожиткових мінімумів. Якщо зазначена вимога щодо порогового рівня виконується, касація має бути дозволена лише в разі виконання умов, передбачених ГПК: тобто якщо справа стосується серед іншого питань, які мають фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики, або справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для особи, яка подає касаційну скаргу.

Успішна реалізація цих Рекомендацій значною мірою сприятиме ефективному функціонуванню ІВ Суду, а також системи судового захисту у сфері права інтелектуальної власності загалом.

ВСТУП

Міжнародний досвід свідчить, що створення спеціалізованих судів, уповноважених розглядати справи у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, є запорукою поглиблення спеціалізації судів і суддів, підвищення кваліфікації суддів у сфері інтелектуальної власності, забезпечення єдності судової практики та прогнозованості судових рішень.³ Переконані, що і в Україні створення ІВ Суду забезпечуватиме належний рівень захисту прав інтелектуальної власності та ефективне функціонування системи вирішення спорів з інтелектуальної власності.

В Україні вже існує законодавча база, пов'язана зі створенням та діяльністю ІВ Суду. Зокрема, 29 вересня 2017 року Президент України підписав Указ "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності". Згодом, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Господарського процесуального кодексу України, де встановлена процедура вирішення спорів у новостворюваному ІВ Суді.

30 вересня 2017 року Державна судова адміністрація України наказом № 929 «Про визначення кількості суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності» визначила кількість суддів на посаду суді ІВ Суду – 21 посаду. 30 вересня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (надалі ВККСУ) прийняла рішення № 98/зп-17, яким оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності (перша інстанція). Пізніше, 5 жовтня 2018 року було оголошено конкурс на зайняття 9 вакантних посад суддів Апеляційної палати (другої інстанції) Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Конкурс на зайняття вакантних посад розпочався у жовтні 2018 року, але у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу ВККСУ, конкурс не був завершений. Надзвичайно важливим є обрання нового складу ВККСУ та завершення конкурсу, що дозволить ІВ Суду розпочати свою діяльність. Водночас для забезпечення роботи Суду потрібно вирішити й низку організаційних, фінансових та матеріально-технічних питань, зокрема, щодо забезпечення ІВ Суду приміщенням, створення судового апарату, забезпечення виплат зарплат суддям та працівникам судового апарату.

Рекомендації та Дорожня Карта Проекту підготовлені з метою створення належних умов роботи ІВ Суду шляхом внесення деяких корективів до норм чинного законодавства, яке регулює створення і діяльність ІВ Суду, і не мають на меті сповільнити процес його створення.⁴ Пропозиції щодо процесу відбору суддів стосуються лише майбутнього конкурсу, в разі необхідності збільшення кількості посад суддів ІВ Суду. Ми свідомі тому, що внесення ретроспективних змін може ускладнити успішне та швидке завершення створення ІВ Суду, порушуючи конституційний принцип правової визначеності, а також справляючи негативний вплив на судову реформу загалом і на систему судового захисту з права інтелектуальної власності зокрема.

³ Висновки, викладені у Порівняльному дослідженні, включені до Підсумкових рекомендацій, про які йдеться нижче. Повний звіт про Порівняльне дослідження див. у Додатку I.

⁴ Висновки, викладені у Звіті щодо законодавства України, включені до Підсумкових рекомендацій, про які йдеться нижче.

I. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ІВ СУДУ В УКРАЇНІ

Створення та ефективне функціонування ІВ суду є політичним рішенням, спрямованим на заохочення інновацій, сприяння інвестиціям та гарантування захисту інтересів власників прав інтелектуальної власності. Ряд досліджень щодо спеціалізованих ІВ судів свідчить про те, що створення таких судів може мати декілька позитивних наслідків для системи захисту інтелектуальної власності.⁵ Зокрема, це сигналізує громадськості, що держава заінтересована в інтелектуальній власності та захистить її, що є однією з основних соціальних переваг створення спеціалізованих ІВ судів.⁶ Це може підвищити рівень довіри до системи захисту інтелектуальної власності в цілому і таким чином стимулювати інвестиції та інновації.⁷ Інший позитивний аспект спеціалізованого суду виявляється в тому, що такий суд здатний бути обізнаним про розвиток у цих сферах права значно більше, ніж не спеціалізовані суди.⁸ Крім того, більш високий рівень спеціальних знань суддів може знизити залежність від технічних експертів при ухваленні рішення, що в свою чергу підвищує якість судочинства та неупередженість судових рішень.⁹ Також, оскільки в розгляді спорів з інтелектуальної власності бере менша кількість суддів з великим досвідом у сфері права інтелектуальної власності, це може призводити до формування більш послідовної та уніфікованої судової практики з цих питань.¹⁰ До того ж, меншою є вірогідність створення спеціалізованими судами суперечливих прецедентів через неправильне розуміння технічних аспектів складних спорів з інтелектуальної власності.¹¹ Таким чином, результати розгляду справи можуть стати більш передбачуваними. Це, в свою чергу, може підвищити довіру до правосуддя, знизити навантаження на ІВ суд і зменшити тривалість судового розгляду.¹² Більш того, це дозволить сторонам врегульовувати свої спори, оскільки результат спору може бути передбачуваним завдяки послідовному застосуванню прецеденту.¹³

В Україні створення спеціалізованого ІВ Суду є важливим елементом поточної судової реформи, спрямованої на вдосконалення функціонування судової системи в цілому, а також системи захисту прав інтелектуальної власності. Крім того, вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності є частиною міжнародних зобов'язань України. Зокрема, Україна є учасницею ряду двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які регулюють захист прав інтелектуальної власності,¹⁴ включаючи Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС).¹⁵ В рамках цих різних міжнародних документів Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити ефективний захист та здійснення прав інтелектуальної власності на своїй території.

⁵ Див., наприклад, Маркус Б. Зіммер «Огляд Спеціалізованих Судів» (2009) 2(1) Міжнародний Журнал для Судової Адміністрації (International Journal for Court Administration) <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896064>; Жак де Верра, «Спеціалізовані Суду з Інтелектуальної Власності – Питання та Виклики, Глобальна Перспектива для Системи Інтелектуальної власності» 2 CEIPI-ICTSD; Міжнародний Інститут Інтелектуальної Власності та Патентне Відомство США, «Дослідження про Спеціалізовані Суду з Інтелектуальної Власності» (IPI та USPTO) Міжнародна Комерційна Палата (ICC), «Вирішення Спорів з Інтелектуальної Власності» (2016) <<https://iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/>>.

⁶ IPI та USPTO (виноска 1) 6.

⁷ Там же.

⁸ Верра (виноска 1) 24.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же 25.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Там же. Окрім переваг створення спеціалізованих ІВ судів, експерти також вказують на деякі можливі недоліки. Це, зокрема, включає звужену спеціалізацію судів, тобто такі суди можуть стати занадто вузькоспрямовані і можуть надавати надмірно велике значення аспекту ІВ в судовому позові, не приділяючи достатньої уваги іншим аспектам, таким як, наприклад, контрактне та конкурентне право в транзакційних спорах. Ще одним недоліком, що обговорюється, є доступність: оскільки спеціалізовані суди можуть бути розташовані в одному фіксованому місці, яке є недоступним для багатьох осіб, які знаходяться в інших частинах країни, це створює бар'єр в доступі до правосуддя для деяких сторін. Більш детально про обговорення цього питання див., наприклад, Зіммер (виноска 1) 3-4; Верра (виноска 1) 26.

¹⁴ Наприклад, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.) набрала чинності для України 25 жовтня 1995 р.; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (25 грудня 1991 р.); Паризька конвенція про охорону промислової власності (25 грудня 1991 р.); Договір про патентну кооперацію (25 грудня 1991 р.) (Детальний перелік всіх законів та міжнародних договорів України, що стосуються ІВ, див.: <<https://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=ua>>).

¹⁵ Україна приєдналася до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (1994) 16 травня 2008 р.

Наприклад, відповідно до ст. 41(1) ТРІПС сторони цієї угоди взяли на себе зобов'язання «... гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, ...передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, ... включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень». Згідно з більш недавньою угодою, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,¹⁶ Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити «... заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності».¹⁷

Хоча жодне з міжнародних зобов'язань щодо забезпечення ефективного захисту та дотримання прав інтелектуальної власності не вимагає від України створення спеціалізованого ІВ Суду для виконання цих зобов'язань,¹⁸ створення такого суду вважається ефективним засобом вдосконалення системи правозастосування у сфері інтелектуальної власності.¹⁹ Це позитивно оцінили українські спеціалісти у сфері права та академічна спільнота і, як очікується, це стане ефективним і важливим інструментом для власників прав інтелектуальної власності.²⁰ Зокрема, вважається, що створення спеціалізованого ІВ Суду дозволить удосконалити систему захисту інтелектуальної власності в Україні шляхом зменшення тривалості судового розгляду та одночасного підвищення якості рішень у справах з інтелектуальної власності.²¹ Такі результати, мається на увазі, можуть бути досягнуті, зокрема, шляхом відбору та підготовки кваліфікованих суддів у конкретних сферах спеціалізації, пов'язаних з інтелектуальною власністю, а також шляхом впровадження єдиної та послідовної судової практики.

1.1. Правові основи створення ІВ Суду в Україні

1.1.1. Події, що призвели до створення ІВ Суду в Україні

Ще в 1990-х роках стало очевидним, що українська судова система, успадкована від Радянського Союзу з незначними поправками, не відповідала змінам у вільній ринковій економіці, і тому виникла потреба в новій судовій системі.²² Це також стосувалося спорів з інтелектуальної власності, які традиційно розглядалися трьома різними видами судів: адміністративними, господарськими і судами загальної юрисдикції. Не дивлячись на існування декількох можливих варіантів розгляду спорів з інтелектуальної власності, ця система мала істотний недолік: вона постійно породжувала сумніви щодо юрисдикції цих судів стосовно спорів з інтелектуальної власності. Це часто мало своїм наслідком тривалий розгляд справ і появу різної судової практики з однакових питань.

¹⁶ «Угода про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами, з однієї сторони, та Україною, з іншої сторони» (L 161/3 ОJEU від 29.5.2014 р.), в якій Глава 9 «Інтелектуальна власність» містить широкий перелік основних положень про різні види ІВ, а також процедурні положення щодо забезпечення ІВ («Угода про асоціацію»).

¹⁷ Ст. 230 Угоди про асоціацію.

¹⁸ Див., наприклад, ст. 41(5) ТРІПС, відповідно до якої «[з]розуміло, що ця Частина не створює жодних зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому і не впливає на можливість Членів контролювати виконання свого законодавства в цілому».

¹⁹ Див., наприклад, Потоцький М. та Захаренко М., «Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність?» (2014) Юридичний вісник 204 (обговорення того, що створення спеціалізованого ІВ Суду зробить систему захисту ІВ в Україні більш ефективною).

²⁰ Тетяна Пашковська, «Вищий «інтелектуальний» суд: на фінішній прямій» (2017) Юридична газета <<http://yur-gazeta.com/publications/actual/vishchiy-intelektualniy-sud-na-finishniy-priyamiy.html>>.

Ряд респондентів нашого опитувальника також висловили своє позитивне ставлення до створення ІВ Суду в Україні.

²¹ Рішення про створення спеціалізованого ІВ Суду в Україні також було предметом інтенсивних дискусій. Деякі експерти підкреслюють, що «вибір політики щодо створення такого суду має ґрунтуватися на поінформованому та прозорому аналізі ситуації в країні». Див. Міжнародний звіт про демократію «Новий Український Вищий Суд з Інтелектуальної Власності: наслідки для судової системи» (29 травня 2018) <https://democracy-reporting.org/ukraines-new-high-intellectual-property-court-implications-for-the-justice-system/#_ftn8> з посиланням на Верра (виноска 1) 31. Вони стверджують, що цей стандарт не був достатньо дотриманий в Україні, тому що вибір політики щодо створення ІВ Суду не був підтверджений переконливими доказами і йому не передували широкі громадські обговорення щодо переваг і недоліків створення такого спеціалізованого суду. Вони також зазначають, що «пояснювальна записка до Закону «Про судоустрій і статус суддів» виправдовує створення суду посиляючись на позитивний досвід інших європейських країн з ІВ судами, не пояснюючи деталей досвіду і чому вони є актуальними для України» (там же).

²² Після виходу з СРСР Україна обрала курс ринкової економіки. У зв'язку з цим був прийнятий ряд законів, які регулювали новий спектр суспільних відносин. Зокрема, вони включають Закон України «Про власність» (7 лютого 1991 р. N 697-XII), яким вперше було встановлене право на приватну власність, та Закон України «Про господарські товариства» (19 вересня 1991 р. N 1576-XII), який вперше передбачив можливість утворення приватних юридичних осіб. Ці та інші закони визначали, окрім іншого, механізми судового захисту передбачених ними прав. Це, в свою чергу, потребувало відповідних змін у тодішній судовій системі, оскільки ці закони по суті створили нові категорії справ, яких раніше не існувало. Таким чином, потреба в реформованій судовій системі не викликала жодних заперечень і дискусій, це було логічним наслідком нових матеріальних законів, які набрали чинності на той час. Див., наприклад, Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (27 червня 2007 р. N 1243-V).

Крім того, різні суди, процедури, а також різний рівень знань суддів часто призводили до непередбачуваних і непослідовних результатів в спорах з інтелектуальної власності.²³ Тому юридична спільнота тривалий час вважала, що для подолання цих проблем необхідно створити спеціалізацію з інтелектуальної власності.²⁴

Ідея створення спеціалізованого ІВ Суду була вперше офіційно висунута в Указі Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні».²⁵ Зокрема, пропонувалось проаналізувати можливість створення спеціалізованого патентного суду в рамках заходів, спрямованих на посилення захисту інтелектуальної власності в Україні.²⁶ В той же час, пропозиції щодо спеціалізації з інтелектуальної власності в українських судах почали реалізовуватися на початку 2000х років у формі тренінгів для суддів, що мало на меті забезпечити єдину основу з інтелектуальної власності для суддів різних судів. Хоча лише невелика частина суддів пройшла такі тренінги, це, однак, позитивно вплинуло на якість судових рішень, зокрема, в господарських судах. Подальші кроки до спеціалізації були вжиті у 2003 році, коли у Вищому Господарському Суді України (касаційна інстанція) були створені спеціалізовані судові палати, включаючи палату для розгляду спорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю.²⁷

Дискусії щодо спеціалізації у сфері інтелектуальної власності також включали пропозиції про те, що для підвищення ефективності та якості судових рішень у спорах з інтелектуальної власності такі справи повинні відноситися до юрисдикції тільки одного типу судів.²⁸ Оскільки статистично більша кількість справ з інтелектуальної власності розглядалася господарськими судами,²⁹ пропозиції ґрунтувалися на ідеї, що спори з інтелектуальної власності повинні належати до юрисдикції цих судів.³⁰ Ця ідея одержала підтримку у 2007 році як частина рекомендацій парламентських слухань з удосконалення захисту прав інтелектуальної власності.³¹ Зокрема, в результаті парламентських слухань було вирішено проаналізувати можливість передачі спорів з інтелектуальної власності під юрисдикцію господарських судів, виходячи з більш високого рівня знань у цій сфері у суддів господарських судів у порівнянні з іншими судами.³² Як вбачатиметься з подальших розділів, це врешті призвело до створення ІВ Суду в межах системи господарських судів, а також до розробки процесуальних норм для ІВ Суду в рамках загальних правил ГПК, які підлягають до застосування господарськими судами.

Таким чином, впродовж останнього десятиліття дискусії про те, як підвищити якість розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, можна згрупувати у два основних підходи: створення окремого ІВ Суду або утворення палат з ІВ у місцевих та апеляційних судах. Зрештою, перша концепція переважила.³³

²³ Ця проблема була визнана, зокрема, у Постанові Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (27 червня 2007 р. N 1243-V): «Необхідне вжиття подальших кроків у напрямі спеціалізації суддів з розгляду справ із зазначених питань. У зв'язку з цим існує потреба у вирішенні питання щодо належного визначення юрисдикції судів стосовно порядку розгляду справ відповідної категорії. Не в усіх судах загальної юрисдикції достатньою мірою запроваджено відповідну спеціалізацію і налагоджено навчання та підвищення кваліфікації суддів, які забезпечують розв'язання спірних питань, пов'язаних з дотриманням прав ІВ».

²⁴ Світлана Пархомчук, «Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції» (2012) <http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/228.pdf>; Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року (2014, неофіційний текст) <<https://uba.ua/documents/ip-strategy28082014.pdf>>.

²⁵ Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» (27 квітня 2001 р. N 285/2001) <<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285/2001>>.

²⁶ Інформація про подальші зміни у цій сфері на підставі Указу 2001 року відсутня. Тим не менш, потреба у створенні спеціалізованого ІВ Суду була також відзначена в «Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки», схваленої рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності. Протокол № 11 від 11 березня 2009 р.

²⁷ Наказ Вищого господарського суду України «Про утворення судових палат у Вищому господарському суді України» (N 18, 27 лютого 2003р.) <<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-03>>.

²⁸ Ю. Неклеса, «Проблеми реалізації патентної юстиції в Україні» (2018) 3 Порівняльно-аналітичне право 115 (http://pap.in.ua/3_2018/32.pdf).

²⁹ Наприклад, у 2016 році 647 з 997 позовних заяв у спорах з ІВ було подано до господарських судів. Див., Ніна Кучерук, «Вищий ІВ-суд: хто, де, коли?» (18 жовтня 2017 р.) Юридична газета <<http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/vishchiy-ipsud-hto-de-koli.html>>.

³⁰ Неклеса (виноска 24) 116.

³¹ Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (27 червня 2007 р. N 1243-V).

³² Там же, рекомендація 3. Віднесення справ з ІВ до юрисдикції господарських судів також активно обговорювалася юридичною спільнотою. Див, наприклад, обговорення під час круглого столу «Патентний суд: за та проти», проведеного 27 жовтня 2015 р. Асоціацією правників України <<http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1851/>>.

³³ Хоча юридична спільнота має різні погляди щодо того, чи є створення окремого ІВ Суду виправданим, і чи є створення більш глибокої спеціалізації в рамках сучасної судової системи кращим варіантом, більшість фахівців в галузі ІВ, науковців і членів Парламенту підтримали створення суду. Див., наприклад, Пашковська (виноска 16).

1.2. Судова реформа в Україні та створення ІВ Суду

Як зазначалося вище, існувало розуміння того, що судова система України потребує подальшого вдосконалення. Перші істотні реформи у цій сфері були проведені у 2010-2013 роках та включали створення додаткової інстанції між апеляційними судами та Верховним Судом України у вигляді трьох вищих спеціалізованих судів (з розгляду адміністративних, господарських, цивільних і кримінальних справ). Таким чином, ця реформа створила чотириступеневу судову систему, а також суттєво обмежила повноваження Верховного Суду України.

У 2014 році Президент України створив раду з питань судової реформи, головним завданням якої була розробка стратегії судової реформи, яка б посилила незалежність судів, а також підвищила довіру населення до судової системи України. Важливим кроком на шляху до такої реформи було прийняття Закону «Про забезпечення права на справедливий суд», який набрав чинності 29 березня 2015 року.³⁴ В подальшому 20 травня 2015 року указом Президента було визначено стратегію судової реформи.³⁵

2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла два закони, які започаткували поточну судову реформу. Перший закон вніс зміни до положень Конституції України щодо правосуддя.³⁶ Другий, Закон «Про судоустрій і статус суддів» («Закон про Судоустрій»), змінив судову систему як таку.³⁷ З цих законів розпочалася масштабна трансформація української судової системи та здійснення правосуддя в цілому.

Новий Закон про Судоустрій є важливою частиною реформи судової системи України. Він замінює чотириступеневу судову систему триступеневою, вносить істотні зміни в структуру та юрисдикцію Верховного Суду та створює два нових спеціалізованих суди, включаючи ІВ Суд. Останній згідно з Законом про Судоустрій мав бути створений протягом 12 місяців з дня набрання чинності Законом, тобто, у вересні 2017 р. Хоча ІВ Суд був офіційно створений, він ще не функціонує.³⁸

³⁴ Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» (№ 192-VIII, 12 лютого 2015 р.) <<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19>>.

³⁵ Указ Президента України «Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р.» (№ 276/2015, 20 травня 2015 р.) <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015>>.

³⁶ Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№ 1401-VIII, 2 червня 2016 р.) <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>>.

³⁷ Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (№ 1402-VIII, 2 червня 2016 р.) <<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>> (Закон про Судоустрій).

³⁸ Ст. 15 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про Судоустрій.

II. ПІДСУМКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

2.1. Рекомендації щодо створення та ефективного функціонування ІВ Суду

Звіт щодо законодавства України виявив певні положення українського законодавства стосовно створення ІВ Суду, які можуть негативно вплинути на ефективність його функціонування. Цей розділ містить рекомендації щодо вдосконалення структури ІВ Суду, розроблені з огляду на досвід провідних юрисдикцій з права інтелектуальної власності, який наведено в Порівняльному дослідженні.

2.1.1. Рекомендації щодо структури ІВ Суду

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ІВ Суд функціонуватиме як суд першої інстанції та розглядатиме певні категорії справ, які належать до його юрисдикції.³⁹ Закон також передбачає, що у складі ІВ Суду буде створено Апеляційну палату.⁴⁰ Це означає, що, на відміну від інших апеляційних судів, які функціонують в Україні, апеляційна інстанція створюватиметься як частина єдиної судової інституції, разом із судом першої інстанції, а не як окремий апеляційний суд. Отже, новий ІВ Суд працюватиме як суд першої та другої (апеляційної) інстанцій.⁴¹ Хоча очікується, що між першою інстанцією та апеляційною палатою буде чіткий розподіл і вони будуть виконувати свої функції як незалежні органи, створення двох судових інстанцій в межах одного суду може викликати занепокоєння щодо неупередженості та незалежного перегляду рішень суддів першої інстанції суддями Апеляційної палати. Зокрема, така структура може вважатися, в поєднанні з певними іншими чинниками, такою, що суперечить праву на справедливий суд, яке гарантоване частиною 1 статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»⁴² та яке відповідає праву на незалежний і безсторонній суд, передбаченому статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод («ЄКПЛ»)⁴³. Це, зі свого боку, може призвести до зростання кількості звернень сторін із заявою про відвід суддів або скасування ухвалених ними рішень з підстав порушення права на справедливий суд, а також принципу неупередженості та незалежності суддів. Це може справляти негативний вплив на ефективність судового провадження.

Наш аналіз структури спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності та судів, які розглядають справи стосовно права інтелектуальної власності,⁴⁴ показав, що у більшості провідних юрисдикцій⁴⁵ апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції розглядаються окремими апеляційними судами.⁴⁶

³⁹ Частина 2 статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁴⁰ Частина 4 статті 31 Закону. Також див. частину 3 статті 25 ГПК.

⁴¹ Слід зауважити, що інший спеціалізований та новостворений Вищий антикорупційний суд України має структуру, подібну до структури ІВ Суду. Див. частину 4 статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁴² Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» «кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом».

⁴³ Право на незалежний і безсторонній суд охороняється за статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Відповідно до судової практики Європейського суду з прав людини («ЄСПЛ») «неупередженість повинна оцінюватися за допомогою як суб'єктивного тесту [...], так і об'єктивного тесту, який полягає у з'ясуванні, чи забезпечив суддя достатні гарантії, що виключають будь-які легітимні сумніви в його неупередженості» (рішення ЄСПЛ від 17.06.2003 у справі Pescador Valero проти Іспанії, № 62435/00). Об'єктивний тест передбачає «видимість», яка оточує процес судочинства відповідно до вислову «правосуддя має не тільки здійснюватися, а повинно також демонструватися» (Рада Європи, «Посібник зі статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Право на справедливий суд (цивільна частина)», 2019 р., стор. 49, режим доступу <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf>, станом на 17 листопада 2019 року). Проводячи об'єктивний тест стосовно судді, який переглядає рішення суду першої інстанції, ЄСПЛ буде враховувати низку факторів, у тому числі характер відносин між суддею, який ухвалив рішення, та суддею, який його переглядає, а також чи обмінялись ці судді суттєвою інформацією про справу (рішення ЄСПЛ від 19.05.2005, № 63151, справа Стек-Ріш (Steck-Risch) та інші проти Ліхтенштейну). Хоча факт наявності спільного робочого приміщення або статусу колег по роботі як такий не є порушенням Конвенції, проте якщо внаслідок цього створюється враження, що в суді існує непрофесійне середовище, яке може зашкодити безсторонності суду (в об'єктивному розумінні), такий факт може стати однією з підстав для звернення до ЄСПЛ.

⁴⁴ Обидва типи судів, а саме спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності та суди, що компетентні розглядати справи з права інтелектуальної власності, називаються у цьому звіті як «спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності».

⁴⁵ Виняток із цього загального правила наявний у Великій Британії, де певні скарги подаються до того самого суду першої інстанції. Як правило, всі апеляційні скарги на рішення спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності (тобто Патентного суду, Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва у справах, що розглядаються за процедурою multi-track, та Канцлерського відділу Високого суду правосуддя) подаються до Апеляційного суду. Однак апеляційні скарги на рішення окружного судді у провадженнях у справах про стягнення грошових сум незначного розміру Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва (small claims track) повинні бути подані судді з питань підприємництва, тобто судді Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва, який веде провадження за процедурою multi-track. Проте ці два рівні розгляду справ в Суді з питань інтелектуальної власності та підприємництва залишаються окремими. Так, юрисдикція окружних суддів і суддів підприємств чітко визначена. До того ж вони засідають у різних будівлях: судді з питань підприємництва розглядають справи у Роллс-Білдинг у Лондоні, тоді як провадження у справах про стягнення грошових сум незначного розміру розглядаються в Томас Мор-Білдинг у Лондоні. Більш детально див. главу II розділу II.1 Порівняльного дослідження.

⁴⁶ Див. глави IV та V, розділи I.1 та II.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції апеляційні скарги на рішення Паризького вищого суду, що має виключну юрисдикцію розглядати певні справи щодо інтелектуальної власності, розглядаються Апеляційним судом Парижа. Аналогічно Апеляційний суд у Гаазі переглядає рішення окружного суду Гааги, який має виключну юрисдикцію щодо певних спорів стосовно інтелектуальної власності. У Німеччині Федеральний верховний суд Німеччини переглядає рішення Федерального патентного суду).

Такий поділ судів першої та апеляційної інстанцій у всіх цих юрисдикціях гарантує та забезпечує право сторін на справедливий розгляд справи незалежним і безстороннім судом. Той факт, що судді апеляційної інстанції перебувають у різних будівлях, а в деяких юрисдикціях – у різних містах, також забезпечує належний рівень неупередженості та незалежності суддів апеляційної інстанції.⁴⁷ Проте приклади дворівневої структури суду можна знайти в європейській судовій системі. Наприклад, Суд Європейського Союзу включає Загальний суд та Суд справедливості.⁴⁸ Апеляції на рішення Загального суду розглядаються Судом справедливості.

Отже, незважаючи на те, що чинна дворівнева структура ІВ Суду як така не суперечить принципу судової незалежності та неупередженості, вважаємо, що слід виявляти особливу обережність і вжити заходи, щоб гарантувати неупередженість суддів та справедливий суд. У зв'язку з цим рекомендуємо розробити додаткові запобіжні заходи, щоб забезпечити відповідність процедури перегляду рішень першої інстанції суддями з права інтелектуальної власності в апеляційній інстанції найвищим стандартам принципів незалежності та неупередженості, а також запобігти ускладненню судового розгляду через скарги сторін щодо припущення про порушення таких принципів. Зокрема, цього можна досягти, розділивши ці дві інстанції ІВ Суду та розмістивши їх у різних будівлях.⁴⁹ Ми вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації сприятиме ефективному функціонуванню ІВ Суду, забезпечуючи неупереджений і незалежний перегляд в ІВ Суді рішень суддів першої інстанції.

2.1.2. Рекомендації щодо критеріїв відбору суддів ІВ Суду

2.1.2.1. Рекомендації щодо критеріїв відбору суддів Апеляційної палати

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає однакові критерії відбору суддів з права інтелектуальної власності для суддів першої та апеляційної інстанцій.⁵⁰ Зокрема, Законом передбачено, що Апеляційна палата ІВ Суду складатиметься із суддів, які обиратимуться до ІВ Суду відповідно до тієї самої процедури відбору та за тими самими кваліфікаційними критеріями, що застосовуватимуться до суддів першої інстанції.⁵¹ Разом із цим стаття 28 Закону встановлює жорсткіші критерії відбору для суддів апеляційних судів, ніж для суддів судів першої інстанції стосовно всіх судів, крім ІВ Суду. Вищі критерії відбору щодо вимог до досвіду роботи суддів апеляційних судів пов'язані з тим, що на цих суддів покладено складніше завдання, а саме, перегляд справи та оцінка висновків, зроблених суддями першої інстанції. Однак, як було зазначено, чинні критерії відбору суддів апеляційної інстанції ІВ Суду є ідентичними критеріям відбору суддів першої інстанції,⁵² тобто вимогам, встановленим для тих кандидатів, які раніше не працювали як судді взагалі і, таким чином, здійснюватимуть цю діяльність вперше. Наявність різних критеріїв відбору суддів апеляційної палати ІВ Суду та суддів інших апеляційних судів викликає сумніви щодо узгодженості положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та передусім імовірності досягнення однієї з цілей створення ІВ Суду – створення узгодженої високоякісної судової практики з права інтелектуальної власності.⁵³

Аналіз провідних юрисдикцій свідчить про те, що вимоги до суддів у судах вищої інстанції зазвичай суворіші, ніж вимоги до суддів судів нижчої інстанції.⁵⁴

Тому ми рекомендуємо змінити критерії відбору суддів з права інтелектуальної власності до апеляційної інстанції шляхом встановлення суворіших вимог відповідно до загальних критеріїв відбору, які встановлені для суддів апеляційних судів, з метою узгодження їх з положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Ми вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації покращить якість судового перегляду в ІВ Суді.

⁴⁷ Див. главу IV, розділ I.3 Порівняльного дослідження.

⁴⁸ Європейський Союз, «Суд Європейського Союзу» <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en> (станом на 30 січня 2020 року).

⁴⁹ Було б доцільно розглянути розвиток дворівневої структури Вищого антикорупційного суду України, щоб виявити інші потенційні зони ризику.

⁵⁰ Стаття 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁵¹ Стаття 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁵² Частина 1 статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁵³ Стаття 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

⁵⁴ Див. глави I та II, розділ I.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у США при оцінці професійної кваліфікації кандидата на посаду судді до кандидатів вищих судів встановлені вимоги, які є суворішими порівняно з вимогами до кандидатів до нижчих судів. Це, зокрема, стосується кандидатів до Верховного суду США. Аналогічно у Великій Британії як офіційні, так і неофіційні критерії відбору кандидатів у судді до судів вищого рівня є суворішими. Подібний підхід застосовується в інших юрисдикціях, проаналізованих у Порівняльному дослідженні).

2.1.2.2. Рекомендації щодо спеціальних критеріїв відбору суддів з права ІВ

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на посаду судді ІВ Суду можуть претендувати такі кандидати: судді, адвокати і патентні повірені. Однак, хоча вимоги до фахівців з права інтелектуальної власності, наприклад патентних повірених та адвокатів, є досить суворими і вимагають принаймні п'ятирічного досвіду роботи з достатніми доказами такого досвіду,⁵⁵ для суддів поріг встановлено на мінімальному рівні, тобто три роки перебування на посаді судді, без вимоги досвіду з розгляду справ щодо права інтелектуальної власності. Причини встановлення таких різних вимог стосовно окремих категорій кандидатів є незрозумілими. Тоді як, згідно з чинними критеріями, такі кандидати, як патентні повірені та адвокати, матимуть досвід у питаннях інтелектуальної власності, водночас можливо, що кандидати-судді взагалі не матимуть жодного досвіду у праві інтелектуальної власності.⁵⁶ До того ж Закон не містить жодних вимог стосовно того, щоб суддя з права інтелектуальної власності мав науковий досвід, а також щоб принаймні один суддя в колегії з трьох суддів мав такий досвід.⁵⁷ При вирішенні деяких видів спорів, які пов'язані з технічними питаннями, наприклад тих, що стосуються винаходів у фармацевтичній сфері або винаходів із застосуванням комп'ютерних програм, для повного розуміння їх складного характеру науковий досвід може бути корисним. Відповідно, недостатня кількість суддів з права інтелектуальної власності, які мають науковий технічний ступінь, може негативно вплинути на склад судових колегій для розгляду технічних спорів стосовно права інтелектуальної власності. Отже, наявні критерії відбору можуть призвести до того, що деякі судді не матимуть достатнього рівня знань у галузі права інтелектуальної власності та/або відповідної технічної освіти для вирішення складних спорів щодо інтелектуальної власності.

Провідні юрисдикції з права інтелектуальної власності, які проаналізовані в Порівняльному дослідженні, мають інший підхід до критеріїв відбору суддів з права інтелектуальної власності. Хоча законодавство цих юрисдикцій не містить конкретних критеріїв щодо знань у зазначеній галузі права, якими повинен володіти кандидат на посаду судді з права інтелектуальної власності, неофіційні критерії відбору враховують їх досвід у сфері права інтелектуальної власності. Так, судді з права інтелектуальної власності в усіх цих юрисдикціях мають істотні знання в цій галузі права.⁵⁸ У деяких юрисдикціях судді з права інтелектуальної власності також мають технічну освіту або науковий ступінь.⁵⁹ Такі глибокі знання щодо права інтелектуальної власності, які мають судді з права інтелектуальної власності в розвинутих юрисдикціях, а в деяких юрисдикціях також доповнені технічною освітою, забезпечують високу якість судових рішень стосовно права інтелектуальної власності у цих юрисдикціях. До того ж у деяких юрисдикціях суддям допомагають спеціальні судові радники, які роз'яснюють технічні аспекти справи.⁶⁰

З огляду на результати аналізу провідних юрисдикцій ми вважаємо важливим установити для всіх кандидатів на посаду суддів з права інтелектуальної власності загальну вимогу щодо володіння належними знаннями в цій галузі права, що сприятиме формуванню ІВ Суду з досвідчених суддів з права інтелектуальної власності, які забезпечуватимуть високу якість здійснення судочинства.

⁵⁵ Проте Закон не визначає вид доказів, які можуть бути використані для підтвердження такого досвіду. Наприклад, кількість справ, у яких мав брати участь юрист, чи результати цих справ (статистика успішних та програних справ) тощо.

⁵⁶ Саме таке занепокоєння було висловлене деякими респондентами. Безпосередньо підкреслювалося, що більшість кандидатів, які беруть участь у процесі відбору до нового ІВ Суду, це судді, які не мають знань і досвіду в галузі права інтелектуальної власності, і що це може призвести до нижчої якості судочинства у сфері права інтелектуальної власності, порівняно з періодом, що передувє створенню ІВ Суду. Крім того, Закон не передбачає такої категорії кандидатів, як науковці з права інтелектуальної власності, хоча вони мають право брати участь у процесі відбору до нового Верховного Суду України, а також можуть претендувати на посаду апеляційного судді в інших судах; знову ж таки, незрозумілою є причина розбіжностей у зазначених вимогах (див. статтю 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Деякі респонденти також зазначили, що було б корисно додати такі категорії кандидатів: юристи з права інтелектуальної власності, які не є адвокатами, а також судові експерти, які мають досвід роботи у сфері права інтелектуальної власності.

⁵⁷ Офіс зі сприяння демократії (Democracy Reporting International) «Новий український Вищий суд з питань інтелектуальної власності: наслідки для системи правосуддя» (29 травня 2018 р.) <https://democracy-reporting.org/ukraines-new-high-intellectual-property-court-implications-for-the-justice-system/#_ftn8> (станом на 22 вересня 2019 року).

⁵⁸ Див. глави I та V, розділ I.2 Порівняльного дослідження (наприклад, більшість суддів Апеляційного суду Федерального округу США («АСФО») мають істотний досвід у сфері права інтелектуальної власності. Аналогічно в Нідерландах більшість суддів з права інтелектуальної власності мають попередній досвід роботи як адвокати з інтелектуальної власності/патентного адвоката або патентного повіреного).

⁵⁹ Див. главу II, розділ I.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Великій Британії більшість суддів спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності першої інстанції, а також судді Апеляційного суду, які розглядають справи з права інтелектуальної власності, мають технічну/наукову освіту. У Німеччині унікальною особливістю Федерального патентного суду є те, що серед його суддів є не лише юристи, які мають спеціальні знання в питаннях інтелектуальної власності, а й вчені в галузі природничих наук, які називаються «технічними» суддями і розглядають усі патентні справи. Як результат, із загальної кількості 102 особи 55 суддів мають знання у галузі біологічних і технічних наук (Bundespatentgericht, <https://www.bundespatentgericht.de/DE/dasGericht/Organisation/organisation_node.html#doc240336bodyText2>).

⁶⁰ Наприклад, у Великобританії судді можуть залучити так званих консультантів, які мають знання та досвід у певній технічній галузі, або в Патентному суді – «наукових радників», які допомагають суддям зрозуміти технічні аспекти справи (більш докладно див. главу II, розділ II.3).

Однак, незважаючи на те, що було б бажано призначати до складу ІВ Суду досвідчених юристів з права інтелектуальної власності, на практиці, ймовірно, буде важко залучити достатню кількість таких фахівців. Одна з причин цього полягає в тому, що після того, як ІВ Суд розпочне свою діяльність і його виключна юрисдикція пошириться на всі спори щодо права інтелектуальної власності, жодний суддя поза ІВ Судом не розглядатиме справи стосовно права інтелектуальної власності, отже, судді інших судів (загальних, господарських та адміністративних) не зможуть відповідати обов'язковим вимогам щодо наявності досвіду в галузі права інтелектуальної власності. Крім того, через те, що більшість справ, які стосуються права інтелектуальної власності, розглядається у місті Києві, багато досвідчених юристів з інших регіонів не мають змоги практикувати право інтелектуальної власності і тому не можуть відповідати чинним вимогам щодо наявності досвіду в сфері права інтелектуальної власності, передбаченим Законом «Про судоустрій і статус суддів».⁶¹ Тому, враховуючи поточний стан спеціалізації у праві інтелектуальної власності в Україні, а також можливі потенційні труднощі із залученням достатньої кількості фахівців з права інтелектуальної власності, до кандидатів, які можуть подавати заяву на участь у конкурсі на посаду судді, можна віднести також суддів та юристів, які, незважаючи на відсутність великого досвіду в галузі права інтелектуальної власності, мають високий рівень кваліфікації. Наприклад, належними кандидатами можуть вважатися судді з більш ніж 15-річним суддівським досвідом та юристи з досвідом участі в судових процесах понад 20 років. Це дасть змогу розширити коло фахівців, які можуть відповідати вимогам кандидата на посаду судді з права інтелектуальної власності. Додатковою перевагою такого підходу є можливість уникнути традиційної критики спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності в тому, що вони схильні до розвитку в собі «тунельного бачення», тобто можуть занадто точково фокусувати увагу та надавати надмірне значення аспектам судового розгляду, які пов'язані з правом інтелектуальної власності, не оцінюючи при цьому інші аспекти справи, такі як, наприклад, питання договірної та конкурентного права у спорах щодо трансакцій.⁶² Уникнути цієї проблеми можна було б завдяки залученню певної кількості суддів, що мають більш широкий підхід.

На основі аналізу підходів, що застосовуються у провідних юрисдикціях з права інтелектуальної власності, а також з огляду на реалії спеціалізації у сфері права інтелектуальної власності в Україні ми рекомендуємо внести зміни до критеріїв відбору суддів з права інтелектуальної власності.

- 1. По-перше, ми рекомендуємо встановити єдині критерії відбору для всіх кандидатів на посаду судді з права інтелектуальної власності, які б передбачали наявність істотних знань та досвіду в галузі права інтелектуальної власності.**
- 2. По-друге, ми рекомендуємо передбачити можливість призначення суддів та юристів, які, незважаючи на відсутність великого досвіду в галузі права інтелектуальної власності, мають високий рівень кваліфікації, наприклад, суддів з більш ніж 15-річним суддівським досвідом та юристів з досвідом участі в судових процесах понад 20 років. Протягом певного строку після свого призначення (наприклад, 18–24 місяці), такі судді не матимуть права одноособового вирішення спорів у справах стосовно права інтелектуальної власності, а розглядатимуть їх лише колегією з трьох суддів, у якій решта суддів матимуть досвіду галузі права інтелектуальної власності; це дозволить їм набути необхідні знання у сфері права інтелектуальної власності та досвід у вирішенні спорів у справах щодо права інтелектуальної власності.**
- 3. По-третє, за зразком Великої Британії рекомендуємо запровадити інститут «наукових радників», яких судді з права інтелектуальної власності можуть призначати для допомоги у технічних питаннях.**
- 4. По-четверте, рекомендуємо розглянути можливість встановити, що певна кількість посад суддів з права інтелектуальної власності буде надана кандидатам з відповідною технічною або науковою освітою.**

⁶¹ Такі занепокоєння висловлювали деякі учасники під час нашої презентації «Попередніх рекомендацій» у містах Києві, Харкові та Львові у жовтні 2019 року.

⁶² Маркус Б. Ціммер «Огляд спеціалізованих судів» (Markus B. Zimmer, 'Overview of Specialised Courts' (2009) 2(1) International Journal for Court Administration 3-4 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896064> (станом на 23 березня 2019 року); Жак де Верра «Спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності: проблеми та виклики; глобальні перспективи системи права інтелектуальної власності» (Jacques de Werra, 'Specialised Intellectual Property Courts - Issues and Challenges, Global Perspectives for the Intellectual Property System') (2016) 2 CEIPI-ICTSD 26.

Вважаємо, що запровадження вимоги щодо наявності ґрунтовних знань у сфері права інтелектуальної власності для всіх суддів з права інтелектуальної власності разом із створенням інституту «наукових радників», а також можливість призначення суддів, які мають технічну/наукову підготовку для розгляду технічно складних спорів стосовно права інтелектуальної власності, сприятиме здійсненню ІВ Судом ефективного та якісного судочинства. Крім того, можливість призначення висококваліфікованих суддів та юристів на посади суддів з права інтелектуальної власності може розширити коло кандидатів на посади суддів ІВ Суду, а також запобігатиме проблемі звуження фокусу уваги в роботі Суду.

Хочемо зауважити, що рекомендації щодо уточнення загальних і спеціальних критеріїв відбору суддів ІВ Суду пропонується реалізувати у подальших конкурсах на посаду суддів ІВ Суду, які відбуватимуться у майбутньому після завершення чинного конкурсу та формування складу ІВ Суду. Ці рекомендації не повинні впливати на чинний конкурс і не можуть застосовуватися до кандидатів, які вже беруть участь у конкурсі на посаду судді ІВ Суду.

2.1.3. Рекомендації щодо місцезнаходження ІВ Суду

Рішення про розміщення ІВ Суду в місті Києві викликає сумніви щодо ефективного доступу до правосуддя.⁶³ Зокрема, таке місцезнаходження може спричинити труднощі в доступі до ІВ Суду для більшості позивачів з інших регіонів України. Хоча вважається, що це може бути вирішено шляхом проведення судового засідання в режимі відеоконференції,⁶⁴ існує також думка, що на практиці суди часто відмовляються від проведення таких відеоконференцій і зазвичай вимагають від сторін особистої присутності у засіданні.⁶⁵ Крім того, інколи якість відеоконференцій є дуже низькою.⁶⁶ Дехто також зауважує, що можливість проведення відеоконференцій не вирішує проблеми доступу до правосуддя, оскільки новий ГПК передбачає «право», а не «обов'язок» суду проводити судові засідання в режимі відеоконференцій. Як наслідок, проведення таких відеоконференцій залишається на розсуд суду, що потенційно знижує можливість доступу до правосуддя. На сторону може бути покладено обов'язок обґрунтування необхідності проведення засідання в такий спосіб, а інша сторона може заперечити проти відеоконференції. Нарешті, режим відеоконференцій можна застосовувати лише у спеціально обладнаному приміщенні суду. Кількість таких приміщень залишається обмеженою. Для вирішення цієї проблеми та поліпшення доступу до судової системи вже впроваджуються певні програмні рішення. Зокрема, згідно з останньою судовою практикою, сторони можуть зазначити кілька судів як потенційних місць для проведення засідань у режимі відеоконференцій. Це збільшує шанси сторін на проведення засідання в режимі відеоконференції, оскільки приміщення в одному з таких судів зазвичай є доступним.⁶⁷ Також ГПК передбачає загальне право сторін брати участь у засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, однак застосування цієї норми стане можливим тільки після прийняття положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.⁶⁸ Хоча це може підвищити ефективність проведення слухань за допомогою відеоконференцій і, в свою чергу, покращити доступ до ІВ Суду, система потребує подальшого вдосконалення, зокрема, шляхом покладання на суд обов'язку проводити засідання в режимі відеоконференції, якщо сторона надала достатнє обґрунтування, а також продовження розвитку інфраструктуру для проведення відеоконференцій.

Підходи, що застосовуються у провідних юрисдикціях, є гарним прикладом того, як можна забезпечити доступ до правосуддя. Зокрема, ті юрисдикції, що мають спеціалізований суд з права інтелектуальної власності (на відміну від юрисдикцій, які надали неспеціалізованим судам виключну компетенцію щодо розгляду справ, пов'язаних із правом інтелектуальної власності),

⁶³ Указ Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» (від 29 вересня 2017 р. № 299/2017) <<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299/2017>> (станом на 22 вересня 2019 р.).

⁶⁴ Офіс зі сприяння демократії (Democracy Reporting International) (№ 15).

⁶⁵ С. Попіначенко «Вищий суд з питань інтелектуальної власності: переваги та проблемні аспекти створення» (2018 р.) Перспективні напрями наукової думки 42; Ніна Кучерук «Вищий суд з питань інтелектуальної власності: Хто? Коли? Де?» (станом на 22 вересня 2019 р.) Юридична газета <<http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/vishchij-ipsud-hto-de-koli.html>> (станом на 22 вересня 2019 р.).

⁶⁶ Попіначенко (№ 20) 42.

⁶⁷ Наприклад, див. ухвалу Одеського апеляційного господарського суду від 06 квітня 2018 року у справі № 916/5227/14. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73247312>.

⁶⁸ Частина 3 статті 197 ГПК. Наразі це положення не застосовується, оскільки залежить від введення в дію Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 13 серпня 2020 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (реєстраційний номер 3985), який на момент підготовки цього звіту ще не розглядався Парламентом <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69679>. Окрім того, у березні 2020 року статтю 197 ГПК було доповнено положенням про можливість проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду під час пандемії COVID-19 без застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Хоча це відповідно розширило можливості дистанційної участі учасників справи у судових засіданнях, однак у разі скасування карантину дія цієї норми буде припинена.

дозволяють проводити судові засідання в географічно різних місцях поза місцем розташування суду, що покращує доступ до правосуддя для учасників судового процесу⁶⁹ Так, наше дослідження виявило кілька підходів щодо проведення засідань за межами звичайного місця розташування суду з права інтелектуальної власності. З одного боку, в деяких юрисдикціях судді судів з права інтелектуальної власності прибувають до місця, обраного ad hoc судом відповідно до вимог законодавства,⁷⁰ або до спеціально призначеного місця (наприклад, регіонального підрозділу суду з права інтелектуальної власності).⁷¹ З іншого боку, справи, що стосуються права інтелектуальної власності, можуть розглядатися в регіональному підрозділі суду з права інтелектуальної власності спеціально призначеними суддями, які працюють у регіональному підрозділі.⁷² Інші юрисдикції, зокрема ті, що не мають спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності, надали певній кількості судів першої інстанції виключну компетенцію щодо розгляду справ, пов'язаних з інтелектуальною власністю. Таким чином вони збільшили кількість судів, які можуть вирішувати спори щодо права інтелектуальної власності, а також кількість місць, де доступні такі слухання.⁷³ Крім того, як буде описано далі, в деяких юрисдикціях заяву про застосування певних заходів, наприклад, заходів забезпечення позову, може бути подано до суду іншого, ніж спеціалізований суд з права інтелектуальної власності, що має юрисдикцію розглядати основну справу. Такий підхід також збільшує кількість судів, які через невідкладні обставини уповноважені розглядати справи стосовно права інтелектуальної власності, а також збільшує кількість місць, де можна подати заяву про застосування таких заходів.⁷⁴

Оскільки наявна практика проведення судових засідань у режимі відеоконференції в Україні показала позитивні результати з покращення доступу до судів, слід продовжувати розвивати цю систему для досягнення максимального результату. При цьому, враховуючи кращі практики в обраних юрисдикціях, ми вважаємо, що механізм відеоконференцій як такий не здатний вирішити проблему забезпечення ефективного доступу до ІВ Суду. Незважаючи на те, що відеоконференції є важливим фактором покращення доступу до суду, за певних обставин практичне застосування цього інструмента може виявитися недостатнім, зокрема, у справах з великою кількістю сторін або представників та/або значним обсягом доказів. Ця проблема може посилитися із зростанням кількості судових справ, що, напевно, відбудеться після створення ІВ Суду. Тому з метою покращення доступу до ІВ Суду слід поєднати сталий розвиток інформаційної системи відеоконференцій із можливістю проводити засідання ІВ Суду за межами міста Києва. Цього можна досягти двома шляхами. По-перше, ІВ Суд може проводити судові засідання ad hoc у приміщеннях загальних або господарських судів за межами міста Києва, при цьому судді з права інтелектуальної власності будуть направлятися у відрядження у певне місто, коли виникає така потреба.

⁶⁹ Див. глави I та II, розділ I.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у США, хоча Апеляційний суд Федерального округу розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він також має право проводити засідання в інших містах по всій території США, щоб задовольнити потреби учасників судового процесу. Ці засідання можуть проводитись у різних місцях, таких як державні будівлі судів та юридичні навчальні заклади. Аналогічно у Великій Британії, хоча всі спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності розташовані в Лондоні, вони діють під загальною назвою «Суди з питань інтелектуальної власності та підприємництва», що включає головний офіс у Лондоні та регіональні офіси в шести містах (Манчестер, Бірмінгем, Лідс, Кардіфф, Ньюкасл та Бристоль). Тому, хоча зазвичай офіс у Лондоні розглядає більшість позовів щодо захисту прав інтелектуальної власності на всіх стадіях провадження, окружні реєстратури можуть також керувати справами та здійснювати судовий розгляд за наявності відповідного судді.

⁷⁰ Див. главу I, розділ I.3 Порівняльного дослідження (у США судді Апеляційного суду Федерального округу («АСФО») можуть їздити у відрядження для розгляду справи поза межами звичайного місця провадження у місті Вашингтон, округ Колумбія. АСФО ухвалює рішення про проведення засідання поза межами міста Вашингтон, округ Колумбія, «з метою забезпечення розумної можливості для громадян з'явитися у судові засідання з найменшими можливими для громадян незручностями та витратами» (28 U.S. Code § 48(d)). Таким чином, саме АСФО визначає місце проведення засідань поза межами міста Вашингтон. Перелік можливих місць проведення судових засідань обмежений тими, які зазначені у § 48 розділу 28 Кодексу США (28 U.S. Code § 48), що включає судові будівлі та юридичні навчальні заклади. Наприклад, у квітні 2019 року одна із сесій суду відбулася в юридичних школах та федеральних судах регіону Міннеаполіс – Сент-Пол).

⁷¹ Див. главу II, розділ I.3 Порівняльного дослідження (у Великій Британії спори з права інтелектуальної власності розглядаються поза межами звичайного місця проведення засідань Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва, Суду з патентів та Канцлерського відділу Високого суду правосуддя суддями цих судів, які направляються до однієї з шести окружних канцелярій Суду бізнесу та власності. Однак існують певні винятки щодо справ про стягнення грошових сум незначного розміру (small claims track), про які йдеться нижче).

⁷² Див. главу II, розділи I.3 та II.1 Порівняльного дослідження (у Великій Британії у Суді з питань інтелектуальної власності та підприємництва спори з права інтелектуальної власності віднесені до провадження у справах про стягнення грошових сум незначного розміру (small claims track), а також певні процесуальні питання (розподіл справ і примусове виконання з фінансових питань) можуть розглядатися окружними суддями, що працюють в одній із шести окружних канцелярій Суду бізнесу та власності, розташованих за межами міста Лондон).

⁷³ Див. глави III–V, розділ 1.3 Порівняльного дослідження (Німеччина, Франція та Нідерланди).

⁷⁴ Див. глави III та V, розділ 2.4.2 Порівняльного дослідження.

По-друге, можуть бути створені постійні регіональні підрозділи ІВ Суду або у приміщеннях місцевих господарських судів, або в окремих будівлях. Незалежно від того, який з варіантів зрештою буде застосований, умовою проведення засідання за межами міста Києва має бути наведення стороною в суді аргументів, що: 1) існує «регіональний зв'язок» з відповідною місцевістю; 2) проведення засідання в режимі відеоконференції неможливо здійснити на практиці з огляду, наприклад, на кількість учасників судової справи чи обсяг доказів.⁷⁵ Склад суду в регіональних підрозділах може бути сформований із суддів ІВ Суду, які відряджатимуться до регіональних підрозділів для розгляду справ, призначених таким суддям відповідно до загальних правил розподілу справ, або зі спеціально призначених суддів, які працюватимуть у таких регіональних підрозділах на постійній основі. Вибір оптимального варіанту слід робити, виходячи з кількості справ стосовно права інтелектуальної власності загалом та у відповідних областях.

Керуючись викладеними висновками, рекомендуємо внести зміни до положень щодо місця проведення судових засідань:

- 1) По-перше, для покращення доступу до правосуддя ми рекомендуємо встановити обов'язок ІВ Суду проводити судові засідання в режимі відеоконференції, якщо сторона надала достатнє для цього обґрунтування.**
- 2) По-друге, у майбутньому для покращення доступу до ІВ Суду рекомендуємо передбачити можливість проведення судових засідань за межами міста Києва, наприклад, в Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові. Цього можна досягти двома шляхами: 1) проведення ІВ Судом засідань ad hoc у приміщеннях загальних або господарських судів у зазначених містах; або 2) створення на постійній основі регіональних підрозділів ІВ Суду у зазначених містах у приміщеннях місцевих господарських судів або в окремих будівлях. Такі засідання за межами міста Києва можуть допускатися лише за умови доведення, що: 1) існує «регіональний зв'язок» з відповідним містом; та 2) проведення засідання в режимі відеоконференції неможна здійснити на практиці через, наприклад, кількість учасників судової справи чи обсяг доказів.**
- 3) У разі створення регіональних підрозділів ІВ Суду рекомендуємо, щоб розгляд справ у таких регіональних підрозділах проводили судді ІВ Суду, які направляються у відрядження до таких регіональних підрозділів для розгляду справи, або судді, яких призначено на постійній основі до таких регіональних підрозділів.**

Вважаємо, що впровадження цих Рекомендацій покращить доступ учасників судового процесу до правосуддя.

2.1.4. Рекомендації щодо кількості суддів

Кількість суддів у ІВ Суді становитиме 21 особу в першій інстанції⁷⁶ та дев'ять осіб – в Апеляційній палаті.⁷⁷ Така кількість суддів з права інтелектуальної власності викликає сумніви щодо того, чи буде вона достатньою для забезпечення ефективного та швидкого судового розгляду.⁷⁸ Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень України, загальна кількість справ стосовно права інтелектуальної власності, що були розглянуті судами господарської, загальної та адміністративної юрисдикції, у період з 2006 по 2015 рік становила 18 104.⁷⁹ Враховуючи, що судді з права інтелектуальної власності розглядатимуть справи колегіально у складі з трьох суддів, що означає сім колегій першої інстанції та три колегії в апеляційній палаті, виникають сумніви щодо здатності ІВ Суду швидко й ефективно виконувати свої судові функції.

⁷⁵ Див. главу II, розділ I.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Великій Британії управління судовою справою або її розгляд може відбуватись у будь-якому регіональному офісі, якщо існує «регіональний зв'язок» з регіоном, наприклад, якщо одна чи більше сторін мають фактичну або юридичну адресу в цій місцевості; якщо в цій місцевості мешкають один чи декілька свідків або розташований об'єкт спору («Суд з бізнесу та власності у місті Лідсі» (Judiciary UK, 6 грудня 2017 року) <<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/12/leeds-bpc-brochure-20171211.pdf>> (станом на 30 вересня 2019 року)).

⁷⁶ Наказ Державної судової адміністрації України «Про визначення кількості суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності» <https://dsa.court.gov.ua/userfiles/file/DSA/DSA_2017_all_docs/17ordersmarch/N_929.pdf> (станом на 23 березня 2019 р.), затверджений Вищою радою правосуддя (30 вересня 2017 року № 3065/0/15-17).

⁷⁷ Відповідно до звернення Голови Державної судової адміністрації України (№ 8-13462/1820, липень 2018 року).

⁷⁸ Т. Штефурко «Хто захистить авторські права? Плюси і мінуси «інтелектуального» суду» (2017 р.) <https://zik.ua/news/2017/11/13/hto_zahystyt_avtorski_prava_plyusy_i_minusy_intelektualnogo_sudu_1204385> (станом на 23 березня 2019 року).

⁷⁹ О. Орлюк «Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції» (2016) 58-74; Попіначенко (№ 20) 41.

Як приклад: у 2016 році загальна кількість позовів щодо права інтелектуальної власності, які були подані до судів першої інстанції, становила 997 (647 з яких були подані до господарських судів, а 350 – до місцевих загальних судів).⁸⁰ Якщо ІВ Суд має розглянути таку кількість справ за рік, це означає, що в першій інстанції кожного місяця йому потрібно буде вирішувати приблизно 83 справи. У разі роботи зазначеної кількості колегій це призведе до того, що кожна колегія матиме вирішувати по три справи на тиждень. Як вбачається, з поточною кількістю колегій буде важко досягти ефективного та своєчасного судового розгляду прогнозованої кількості справ.

Загалом кількість суддів з права інтелектуальної власності в досліджених юрисдикціях є вищою.⁸¹ Особливо це стосується юрисдикцій, що не мають спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності, де значущою кількістю спорів стосовно права інтелектуальної власності розподіляється між низкою визначених судів.⁸² Як буде зазначено далі, у провідних юрисдикціях були впроваджені додаткові заходи, що покращують ефективність судочинства з права інтелектуальної власності: наприклад, деякі справи може розглядати один суддя, а не колегія з трьох суддів.⁸³

Тому, щоб забезпечити ефективне судочинство з права інтелектуальної власності ІВ Судом в Україні, ми рекомендуємо такі кроки.

- 1. По-перше, ми рекомендуємо збільшити кількість суддів. Зокрема, додати принаймні дві колегії в першу інстанцію ІВ Суду⁸⁴ та ще одну колегію – в Апеляційну палату.**
- 2. По-друге, запровадити альтернативні механізми, наприклад, дозволити розгляд деяких справ суддею одноособово, а не колегією з трьох суддів (ця Рекомендація буде детальніше описана нижче).**

Ми вважаємо, що реалізація цих Рекомендацій забезпечить ефективне та своєчасне вирішення ІВ Судом справ стосовно права інтелектуальної власності.

2.2. Рекомендації щодо деяких процесуальних норм

У Звіті щодо законодавства України ми визначили низку положень Господарського процесуального кодексу («ГПК»), які можуть негативно вплинути на ефективність процесу вирішення справ, які стосуються права інтелектуальної власності, і тому потребують роз'яснення та/або змін. У цьому розділі ми надаємо рекомендації щодо вдосконалення процесу судового розгляду в ІВ Суді з огляду на кращі практики провідних юрисдикцій з права інтелектуальної власності, які були проаналізовані в Порівняльному дослідженні.

⁸⁰ Кучерук (№ 20). Відповідно до останніх даних судової статистики стосовно справ щодо права інтелектуальної власності, у 2017 році кількість спорів, що стосуються права інтелектуальної власності, у господарських судах становила 816 справ, з яких 535 справ були розглянуті, у загальних судах – 477 справ, з яких 206 справ були розглянуті. У 2018 році господарськими судами відкрито 722 провадження щодо прав інтелектуальної власності, з яких 454 справи були розглянуті, тоді як у провадженні загальних місцевих судів перебувало 460 справ щодо права інтелектуальної власності, з яких були розглянуті 200 справ (див. дані судової аналітики <https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_2018>. Незважаючи на невелике зменшення кількості справ з права інтелектуальної власності протягом останніх двох років порівняно з 2016 роком, очікується, що після створення ІВ Суду та початку його роботи кількість спорів щодо права інтелектуальної власності істотно зросте.

⁸¹ Див. главу II, розділ 1.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Великій Британії Високий суд включає 14 спеціалізованих суддів з права інтелектуальної власності, чотири судді можуть засідати у Суді з питань інтелектуальної власності та підприємництва і десять суддів – у Патентному суді. Апеляційний суд Великої Британії складається з 38 суддів).

⁸² Див. главу II, розділ 1.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині кількість суддів, які розглядають спори з права інтелектуальної власності в місцевих судах, відрізняється, наприклад, у Дюссельдорфі є дев'ять суддів, які займаються справами щодо патентів та корисних моделей, і три судді – щодо спорів стосовно авторських прав, у Мангеймі шість суддів розглядають спори щодо інтелектуальної власності. Наразі у Федеральному патентному суді працюють 102 судді).

⁸³ Див. розділи 2.1 та 2.4.1 Порівняльного дослідження.

⁸⁴ Ця Рекомендація тісно пов'язана з Рекомендацією щодо складу ІВ Суду під час розгляду ІВ спорів (див. Розділ 2.2.1.). Щодо останнього, ми рекомендуємо, щоб справи у першій інстанції могли розглядатися одним суддею, а не колегією з трьох суддів (як це має місце зараз). Виконання Рекомендації щодо розгляду справ одним суддею може розвантажити першу інстанцію ІВ Суду і, отже, може зробити збільшення кількості суддів у цій інстанції менш актуальним. Однак такі зміни не вплинуть на Рекомендації щодо Апеляційної палати ІВ Суду, де справи розглядатиме колегія з трьох суддів.

2.2.1. Рекомендації щодо колегіального розгляду справ ІВ Судом

Як правило, в Україні справи в господарських судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово.⁸⁵ За виняткових обставин господарський спір може вирішуватися колегією у складі трьох суддів залежно від категорії та складності справи.⁸⁶ При цьому, хоча ІВ Суд розглядатиме справи за правилами господарського судочинства, ГПК передбачає, що всі справи щодо права інтелектуальної власності в першій інстанції розглядатимуться колегією з трьох суддів.⁸⁷ Такі зміни в підході спрямовані на поліпшення якості судового розгляду у спорах з права інтелектуальної власності. Однак це може призвести до суттєвого накопичення нерозглянутих справ, оскільки передбачена нині кількість суддів у першій інстанції (21 суддя) зможе розглянути набагато меншу кількість справ, якщо кожне засідання проводитиметься колегією з трьох суддів. До того ж це може негативно вплинути на швидкість судового розгляду, тим самим призводячи до більш тривалого вирішення справ щодо права інтелектуальної власності.⁸⁸ Зокрема, це може вплинути на ефективність певних заходів, клопотання про застосування яких ІВ Суд повинен розглянути та вирішити за короткий проміжок часу. Наприклад, це може зашкодити застосуванню таких заходів, як забезпечення позову, особливо у випадках, коли заяви про такі заходи подаються до ІВ Суду до подання позову або одночасно з позовом.

Склад суду в провідних юрисдикціях, вивчених у Порівняльному дослідженні, відрізняється. Аналіз свідчить про те, що у більшості юрисдикцій спори стосовно права інтелектуальної власності в першій інстанції розглядаються суддею одноособово.⁸⁹ Однак у деяких із цих юрисдикцій існує можливість розгляду справи колегією з трьох суддів за відповідних обставин, тобто йдеться переважно про більш складні справи.⁹⁰ В інших юрисдикціях справи розглядаються колегією з трьох суддів, як і в Україні.⁹¹ Однак у цих юрисдикціях справу за певних обставин може бути розглянуто суддею одноособово, тобто коли справа не є складною за юридичними та фактичними складовими.⁹² У деяких із цих юрисдикцій, до того ж, сторони можуть спільно вимагати від суду передати спір на одноособовий розгляд судді.⁹³ А в тих юрисдикціях, де спори стосовно права інтелектуальної власності вирішуються колегією з трьох суддів, питання застосування заходів забезпечення позову може, однак, вирішуватися суддею одноособово (наприклад, головою суду або головою колегії з трьох суддів).⁹⁴ Крім того, в деяких юрисдикціях голова суду може призначити «колегію з клопотань» з трьох суддів, яка розглядатиме клопотання, подані до суду до дати подання основного позову.⁹⁵

⁸⁵ Частина 1 статті 33 ГПК.

⁸⁶ Частина 1 статті 33 ГПК не містить значення критерію «складність», це положення передбачає, що «будь-яку справу, що відноситься до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку наказного і спрощеного позовного провадження». Аналогічний підхід застосовується під час проваджень в адміністративних судах відповідно до частин 1 і 2 статті 33 Кодексу адміністративного судочинства. В інших провадженнях законодавство передбачає колегіальний розгляд у складі трьох суддів або колегією у складі одного судді та двох присяжних у визначених випадках. Наприклад, у цивільному судочинстві останній вид колегії розглядає справи стосовно визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення її померлою, справи щодо всиновлення та надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку (частина 4 статті 293 Цивільного процесуального кодексу). У кримінальному процесі (за винятком справ, які розглядає Вищий антикорупційний суд України) колегією з трьох суддів розглядаються лише два типи справ: 1) щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років; 2) щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі (стаття 31 Кримінального процесуального кодексу).

⁸⁷ Частини 2 і 3 статті 33 ГПК. В апеляційній інстанції спори щодо інтелектуальної власності також розглядатимуться колегією з трьох суддів. У касаційній інстанції рішення нижчих судів будуть переглянуті колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Відповідно до частини 11 статті 33 ГПК також можливий розгляд справи більшою колегією. Це може бути потрібним, наприклад, коли спір є особливо складним.

⁸⁸ На цю проблему також звертали увагу деякі респонденти, підкреслюючи, що колегіальний розгляд справ щодо інтелектуальної власності в першій інстанції може ускладнити такі справи логістично, а також значно подовжити час вирішення справи.

⁸⁹ Див. глави I, II та V, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, у США, Великій Британії, Нідерландах та палатах у цивільних справах місцевих судів Німеччини (за певними винятками) справи розглядаються одним суддею).

⁹⁰ Див. глави III та V, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, законодавство Німеччини та Нідерландів передбачає таку можливість).

⁹¹ Див. главу IV, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції).

⁹² Див. глави III та IV, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині, якщо це передбачено планом розподілу справ, деякі місцеві суди розглядають спори щодо права інтелектуальної власності у складі колегії з трьох суддів. Однак навіть якщо спір повинен розглядатися колегією з трьох суддів, справа все ж може бути передана одному судді, якщо вона не має особливих фактичних чи юридичних складнощів або якщо юридичні аспекти справи не мають фундаментального значення. Аналогічно у Франції, де спори щодо інтелектуальної власності зазвичай розглядаються колегією з трьох суддів, голова суду або голова колегії можуть передати будь-яку справу одному судді за умови доречності розгляду справи суддею одноособово).

⁹³ Див. главу III, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, у палатах з комерційних спорів місцевих судів Німеччини, де спори стосовно права інтелектуальної власності зазвичай розглядаються колегією з трьох суддів, сторони можуть спільно уповноважувати голову палати вирішувати справу по суті).

⁹⁴ Див. главу IV, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції голови судів можуть ухвалювати рішення про заходи забезпечення позову в рамках провадження *inter partes*, а також у провадженні *ex parte*, якщо основне провадження ще не розпочалося. Аналогічно в Німеччині в термінових випадках голови палат як у цивільних, так і в комерційних справах місцевих судів можуть ухвалити рішення про застосування заходів забезпечення позову).

⁹⁵ Див. главу I, розділ 2.1 Порівняльного дослідження (цей підхід застосовується в США в АСФО. Зокрема, щомісяця головуєчий суддя АСФО призначає «колегію з клопотань» у складі трьох суддів, призначених на основі ротації для перегляду клопотань, які були подані протягом встановленого місяця. Ці колегії, як правило, розглядають ті клопотання, що були подані до того, як сторони подали свої документи колегії, що розглядатиме справу по суті).

Беручи до уваги наведені міркування, рекомендуємо внести такі зміни до положення ГПК щодо складу суддів:

- 1) По-перше, рекомендуємо, щоб спори стосовно права інтелектуальної власності в першій інстанції розглядалися суддею одноособово. У певних випадках справу, наприклад, через її складність, може бути передано на розгляд колегії у складі трьох суддів. Зокрема, після того як справу призначено судді, він/вона може вирішити, що справа через її складність має бути передана колегії з трьох суддів. Із цього погляду було б корисно розробити положення, яке б допомагало визначити рівень складності спору стосовно права інтелектуальної власності. Початковий розподіл справи на суддю одноособово, як і подальше передання на колегіальний розгляд, здійснюються за допомогою системи автоматизованого розподілу справ.
- 2) Рекомендуємо надати стороні право заявити клопотання судді, призначеному для розгляду справи, про передачу справи колегії у складі трьох суддів до підготовчого провадження або під час підготовчого провадження.
- 3) Рекомендуємо визначити перелік процесуальних питань, які можуть розглядатися суддею одноособово в тому випадку, коли справу призначено на розгляд колегії з трьох суддів. Наприклад, це може стосуватися питань, вирішення яких вимагає терміновості, зокрема, застосування заходів забезпечення позову.

2.2.2. Рекомендації щодо юрисдикції ІВ Суду

В Україні юрисдикція ІВ Суду, згідно з частиною 2 статті 20 ГПК, охоплює широкий обсяг спорів щодо права інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції. Попри те, що формулювання цього положення передбачає, що перелік справ, зазначений у ГПК, не є вичерпним, може виникнути ризик, що справи, про які прямо не йдеться в цьому положенні, вважатимуться такими, що підпадають під юрисдикцію судів, в яких такі справи розглядалися до набрання чинності новим ГПК. Крім того, деякі спори не включені до частини 2 статті 20 ГПК. Отже, це може спричинити плутанину щодо юрисдикції у певних видах спорів.

Варто зазначити, що аналіз провідних юрисдикцій доводить, що розподіл спорів стосовно права інтелектуальної власності між спеціалізованими судами з питань ІВ та іншими видами судів зазвичай базується на декількох факторах. По-перше, при визначенні юрисдикції спеціалізованого суду з права інтелектуальної власності враховується, чи належить питання інтелектуальної власності у спорі до приватного права (тобто цивільного та господарського права) або до публічного права. Зокрема, спори щодо права інтелектуальної власності між приватними особами, як правило, вважаються питаннями приватного права і, таким чином, підпадають під юрисдикцію спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності, тоді як питання, що виникають при здійсненні повноважень державними органами, не відносяться до юрисдикції таких судів. Останні, наприклад, включають податкові або митні спори, навіть коли вони стосуються права інтелектуальної власності. По-друге, досліджені юрисдикції досить часто вживають два різних підходи до визначення обсягу предмета спорів, що належать до юрисдикції спеціалізованих судів з питань ІВ. Деякі юрисдикції застосовують ліберальний підхід до визначення того, що саме кваліфікується як спір з права інтелектуальної власності у сфері приватного права. У таких юрисдикціях більшість справ, які стосуються питань інтелектуальної власності, в тому числі ті, що мають віддалений зв'язок з правами інтелектуальної власності (наприклад, договірне тлумачення ліцензійних угод про користування правами інтелектуальної власності), підпадатимуть під юрисдикцію спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності.⁹⁶ З іншого боку, деякі юрисдикції застосовують більш вузький підхід до визначення того, що являє собою спір з права інтелектуальної власності. У таких юрисдикціях це будуть спори, що містять питання, пов'язані з інтелектуальною власністю, які впливають безпосередньо із законодавства, яке регулює інтелектуальну власність (наприклад, закон про патенти), такі як дійсність чи порушення права інтелектуальної власності, а також тісно пов'язані з ними питання, які не належать до права інтелектуальної власності.⁹⁷ Незважаючи на відмінності у підходах до визначення юрисдикції спеціалізованого ІВ суду щодо питання, пов'язаного з інтелектуальною власністю, вбачається, що більшість досліджених юрисдикцій мають тенденцію до більш широкого підходу, який охоплює питання, не пов'язані безпосередньо з правами інтелектуальної власності.

⁹⁶ Див. главу III, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині).

⁹⁷ Див. глави I та IV, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у США та Франції).

2.2.2.1. Рекомендації щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та адміністративних судів

Дослідження положень ГПК встановило, що може виникнути конфлікт юрисдикцій ІВ Суду та адміністративних судів стосовно певних видів спорів про право інтелектуальної власності, які прямо не зазначені в ГПК, зокрема:

(i) Рекомендації щодо спорів, пов'язаних із відмовою в реєстрації права інтелектуальної власності

Хоча пункт 2 частини 2 статті 20 ГПК передбачає, що спори про реєстрацію прав інтелектуальної власності можуть розглядатися ІВ Судом,⁹⁸ у цьому положенні не згадано про оскарження відмови в реєстрації права інтелектуальної власності. Потенційно оскарження відмови в реєстрації права інтелектуальної власності можуть бути охоплені фразою «спори щодо реєстрації... прав інтелектуальної власності». Однак це положення може також тлумачитись таким чином, що воно не включає такі спори, оскільки у випадку відмови реєстрація фактично не відбулася, а тому щодо реєстрації як такої спору не існує. Отже, відсутність посилання на такий вид спорів може створити плутанину щодо того, який саме суд уповноважений розглядати такі справи. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства такі справи підпадають під юрисдикцію адміністративних судів на підставі того, що вони є оскарженнями рішень, дій або бездіяльності державних органів.⁹⁹ Отже, оскільки ГПК прямо не згадує такі справи, вони можуть вважатися такими, що формально залишаються під юрисдикцією адміністративних судів.¹⁰⁰

Спільною рисою в усіх юрисдикціях, проаналізованих в рамках Порівняльного дослідження, є те, що оскарження рішень державного органу реєстрації прав інтелектуальної власності, в тому числі відмов у реєстрації права інтелектуальної власності, належить до юрисдикції судів, уповноважених розглядати спори щодо права інтелектуальної власності на рині першої інстанції або на апеляційному рівні.¹⁰¹

На підставі аналізу кращої практики провідних юрисдикцій ми рекомендуємо віднести оскарження рішень про відмову в реєстрації права інтелектуальної власності до юрисдикції ІВ Суду. Вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації усуне плутанину щодо того, до якого суду сторона повинна подавати позов у разі оскарження відмови в реєстрації свого права інтелектуальної власності.

(ii) Рекомендації щодо митних і податкових спорів з елементами права інтелектуальної власності

(a) Споры, в яких перетинаються питання, пов'язані з правом інтелектуальної власності, та митні справи

Зазначена категорія спорів щодо прав інтелектуальної власності стосується оскарження рішень митних органів. Один з видів таких справ включає спори, коли митними органами вже завершено митне оформлення товарів, але володілець права інтелектуальної власності згодом виявив, що ці товари можуть порушувати його права інтелектуальної власності. Унаслідок цього володілець прав інтелектуальної власності просить суд скасувати митне оформлення таких товарів декларанта. Наразі такі справи належать до юрисдикції адміністративних судів. Однак при їх вирішенні суди зосереджуються на оцінці товарів, які пройшли митне оформлення митними органами, і на тому, чи порушують вони права володільця прав інтелектуальної власності. Для встановлення цих фактів суд повинен мати глибоке розуміння права інтелектуальної власності з метою надання компетентної оцінки таким питанням.

⁹⁸ Наприклад, спори щодо оскарження третіми особами реєстрації права інтелектуальної власності на підставі порушення їхнього власного права інтелектуальної власності внаслідок такої реєстрації.

⁹⁹ Частина 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства.

¹⁰⁰ Див., наприклад, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (17 липня 2018 року) про скасування рішення про відмову в реєстрації знаку для товарів і послуг за заявкою про реєстрацію m201409130 та зобов'язання здійснити таку реєстрацію знаку для товарів і послуг (справа № 826/4752/16) <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/75362535>> (станом на 23 березня 2019 року); постанову Київського апеляційного адміністративного суду (3 травня 2018 року) про скасування державної реєстрації знаків для товарів і послуг <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/73842538>> (станом на 23 березня 2019 року).

¹⁰¹ Див. глави I та III, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині перегляд рішень німецького Офісу з прав інтелектуальної власності та Федерального відомства з сортів рослин належить до юрисдикції Федерального патентного суду, тобто до першої інстанції спеціалізованого суду з права інтелектуальної власності. З іншого боку, в США Апеляційний суд Федерального округу, тобто спеціалізований ІВ суд апеляційної інстанції, має виключну юрисдикцію розглядати апеляційні скарги від Комітету з розгляду спорів та апеляцій щодо реєстрації знаків для товарів та послуг і Комітету з розгляду спорів та апеляцій щодо реєстрації патентів Бюро реєстрації патентів і знаків для товарів та послуг США).

Ще одна категорія стосується реєстрації в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності.¹⁰² Заяву про таку реєстрацію може бути відхилено митним органом, а власник права інтелектуальної власності має право оскаржити таке рішення до суду. За загальним правилом подібні справи належать до юрисдикції адміністративних судів. Проте, як і з попередньою категорією справ, судовий розгляд вимагає детального аналізу відповідних норм права інтелектуальної власності. Зокрема, суд повинен оцінити об'єкт, щодо якого подано заяву про реєстрацію; встановити, чи існують будь-які патенти на винаходи та свідоцтва на знаки для товарів і послуг, які виступають підставою для митної реєстрації; чи є інший правовласник, який оскаржує такі патенти та свідоцтва на знаки для товарів і послуг;¹⁰³ чи наявні достатні підстави для відмови у внесенні охоронюваного об'єкта інтелектуальної власності до реєстру тощо. Такі справи потребують ретельного аналізу питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю, а також глибокого розуміння права інтелектуальної власності.

Дослідження провідних юрисдикцій показує, що спори, пов'язані з правом інтелектуальної власності, які стосуються оскарження рішень митних органів, загалом не належать до юрисдикції спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності, але натомість розглядаються загальними, адміністративними чи кримінальними судами, навіть якщо оскаржуване рішення стосується питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю.¹⁰⁴ Проте в деяких юрисдикціях можливе залучення спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності. Зокрема, у разі якщо адміністративний суд встановить, що його рішення залежить від питання, пов'язаного з правом інтелектуальної власності, яке може бути вирішене лише спеціалізованим судом, він може направити до ІВ суду відповідні питання для вирішення як преюдиційного питання.¹⁰⁵

(b) **Спори, що стосуються скасування податкових повідомлень-рішень щодо нарахування ПДВ до операцій з виплат роялті**

Цей вид справ передбачає оцінку того, чи може певний платіж вважатися роялті. Згідно з Податковим кодексом України роялті не обкладається ПДВ,¹⁰⁶ тобто компанія, яка отримує роялті, не зобов'язана сплачувати ПДВ на суму такого роялті. Однак за результатами податкової перевірки податкові органи можуть встановити, що кошти, отримані компанією, не є роялті, а отже, можуть вимагати від компанії сплати відповідних сум ПДВ. Компанія має право оскаржити таке рішення до суду. Наразі такі справи належать до юрисдикції адміністративних судів.¹⁰⁷ Однак часто глибоке розуміння права інтелектуальної власності є вирішальним для визначення, крім іншого, чи охороняється об'єкт роялті правом інтелектуальної власності, чи володіє компанія відповідними правами інтелектуальної власності на такий об'єкт і чи кошти сплачено за користування цим об'єктом. По суті, предметом такого типу справ є права інтелектуальної власності, а не оподаткування, і, отже, знання суддями податкового права можуть виявитися другорядними.

¹⁰² Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» (№ 648, 30.04.2012) <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12#n20>> (станом на 23 березня 2019 року).

¹⁰³ Наприклад, у справі № 804/576/16, розглянутої Дніпропетровським окружним адміністративним судом, об'єкт, захищений патентом, щодо якого було подано заяву про внесення до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, був уже захищений зареєстрованим знаком для товарів і послуг, а власника такого знака було допущено до участі в судовому процесі як третю особу. Згодом власник знаку оскаржив патент в окремому провадженні, патент був визнаний недійсним. На підставі цього рішення адміністративний суд, зі свого боку, відмовив у включенні об'єкта інтелектуальної власності до митного реєстру на підставі недійсності патенту. <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/72707259>> (станом на 23 березня 2019 року).

¹⁰⁴ Див. главу I, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (винятком є США, де оскарження рішень митного органу, Прикордонної митної служби США, належить до юрисдикції Суду з міжнародної торгівлі, і рішення останнього потім переглядаються Апеляційним судом Федерального округу. Однак хоча Апеляційний суд Федерального округу має виключну компетенцію з розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності, цей Суд також компетентний розглядати інші питання, що стосуються інтелектуальної власності. Таким чином, Апеляційний суд Федерального округу розглядає такі види спорів, оскільки вони належать до його юрисдикції як одна з категорій питань, які він уповноважений розглядати, а не тому, що вони пов'язані з інтелектуальною власністю. Проте варто зазначити, що одна із цілей такої широкої юрисдикції Апеляційного суду Федерального округу полягала в тому, щоб уникнути «вузького бачення» та звуження фокусу уваги у своїй практиці, які могли би розвинути у класичного спеціалізованого суду з прав інтелектуальної власності, що надавав би занадто велике значення аспекту права інтелектуальної власності в рамках судового розгляду спору, не приділяючи належної уваги іншим галузям права, наприклад договірному та конкурентному праву у спорах щодо правочинів. Як свідчить практика Апеляційного суду Федерального округу, зазначена мета була успішна досягнута за допомогою такого підходу).

¹⁰⁵ Див. главу IV, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції оскарження рішень митної адміністрації розглядаються цивільними або адміністративними судами, залежно від характеру апеляції. Якщо адміністративний суд визнає, що його рішення залежить від питання, яке може бути вирішене лише загальним судом, наприклад питання інтелектуальної власності, він може попросити загальний суд ухвалити рішення з цього питання як преюдиційного питання. За таких обставин суд, який має виключну юрисдикцію щодо певного права інтелектуальної власності, виноситиме рішення з такого питання).

¹⁰⁶ Стаття 196.1.6 Податкового кодексу України (2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями).

¹⁰⁷ Див., наприклад, Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень (справа № 826/19290/16) <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/65132642>> (станом на 23 березня 2019 року).

У досліджених юрисдикціях податкові спори, в тому числі пов'язані з правом інтелектуальної власності, не належать до виключної юрисдикції спеціалізованих судів з права інтелектуальної власності. Натомість до цього виду спорів застосовуються загальні правила визначення юрисдикції між судами різних юрисдикцій. Як результат, незважаючи на те що такі спори стосуються питань, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, вони підлягають розгляду різними видами судів, у тому числі загальними, адміністративними або спеціальними судами.¹⁰⁸

Однією з причин того, що спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності не розглядають податкові та митні спори, є відмінність між цілями податкового і митного законодавства та цілями законодавства з інтелектуальної власності. Так, у деяких справах адміністративні суди можуть відступити від звичайного розуміння певних положень законодавства з інтелектуальної власності для цілей податкового законодавства.¹⁰⁹

Як свідчить вищевикладений аналіз, розмежовуючи юрисдикцію у митних та податкових спрах, важливо брати до уваги такі два аспекти. З одного боку, справи в податковій та митній сферах передбачають ухвалення судом рішень стосовно публічно-правової відповідальності особи. Отже, такі спори зазвичай підпадають під юрисдикцію окремої гілки судової влади, а саме адміністративних судів, яким надано повноваження вирішувати спори стосовно публічного порядку відповідно до адміністративно-процесуальних норм, спеціально розроблених для такого виду спорів. З іншого боку, як це впливає з вищенаведених прикладів, деякі податкові та митні справи потребують глибокого аналізу законодавства з права інтелектуальної власності, а це завдання найкраще виконують спеціалізовані ІВ суди. Таким чином, для забезпечення ефективного та якісного судочинства у податкових та митних спрах з елементами інтелектуальної власності суд, юрисдикція якого поширюється на такі спори, повинен зберігати баланс між аргументами щодо захисту публічного порядку, які притаманні податковому та митному законодавству, і при цьому володінням глибокими знаннями і розумінням законодавства з інтелектуальної власності.

Вважаємо за доцільне поширити юрисдикцію ІВ Суду на податкові та митні спори з елементами права інтелектуальної власності. Це пов'язано з тим, що однією з основних цілей впровадження ІВ Суду в Україні є створення спеціалізованої установи, яка б забезпечувала високі стандарти вирішення спорів щодо права інтелектуальної власності, які не обмежуються будь-яким визначеним видом спорів стосовно права інтелектуальної власності.¹¹⁰ Відповідно, відсутні структурні та/або інституційні перешкоди, які б ргіта фасіе заважали поширити юрисдикцію ІВ Суду на такі спори. Зокрема, стосовно розмежування юрисдикції між ІВ Судом та адміністративними судами вважаємо, що юрисдикція ІВ Суду повинна поширюватися лише на ті митні та податкові спори, що стосуються питань права інтелектуальної власності, які впливають із законодавства з інтелектуальної власності, а отже, передбачають застосування норм законодавства з інтелектуальної власності.¹¹¹ Використовуючи таку модель розмежування, можна обрати вузьке або широке тлумачення податкового або митного спору з елементами права інтелектуальної власності. Вузьке розуміння передбачає лише спори, що стосуються питання інтелектуальної власності, яке впливає безпосередньо із законодавства з інтелектуальної власності і для вирішення яких необхідно застосовувати законодавство з інтелектуальної власності. Це справедливо, наприклад, у випадку вищезгаданого спору щодо ПДВ на роялті за умови, що податковий орган оскаржує, наприклад, дійсність права інтелектуальної власності, якого стосується роялті.

¹⁰⁸ Див. главу I, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, *Апеляційний суд Федерального округу США*).

¹⁰⁹ Див. главу IV, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції створене «податкове законодавство з права інтелектуальної власності», що є частиною адміністративного права і підпадає під виключну юрисдикцію адміністративних і загальних судів (трибуналів), а не під виключну юрисдикцію спеціалізованих судів (трибуналів). Компетентні суди можуть встановлювати окремі визначення термінів права інтелектуальної власності для цілей податкового законодавства, приміром, торговельна марка визначена як «знак, за допомогою якого виробник позначає власні вироби, а продавець позначає предмети своєї торгової діяльності». Натомість торговельна марка у французькому Кодексі інтелектуальної власності визначена як «знак, за допомогою якого товари або послуги фізичної чи юридичної особи відрізняються від товарів або послуг інших фізичних або юридичних осіб». Крім того що існує відмінність у визначеннях поняття, для цілей податкового законодавства реєстрація торговельної марки не є обов'язковою. Інакше кажучи, правочин щодо торговельної марки вважається дійсним для цілей податкового законодавства навіть без реєстрації торговельної марки (яка зазвичай вимагається відповідно до норм права інтелектуальної власності).

¹¹⁰ У цьому полягає відмінність від мети створення деяких ІВ судів, юрисдикція яких поширюється на окремі види справ щодо права інтелектуальної власності (наприклад, Федерального патентного суду в Німеччині).

¹¹¹ Див. частини I, III та IV, розділ 2.2 Порівняльного дослідження. У Німеччині спори щодо торговельних марок включають усі спори, які принаймні частково регулюються Законом про знаки для товарів і послуг, тобто вимоги стосовно передачі, обтяження, виникнення та надання ліцензії стосовно права, захищеного законодавством щодо знаків для товарів і послуг. У Франції спір щодо договору, який стосується права інтелектуальної власності, є спором у сфері інтелектуальної власності, тільки якщо суд повинен застосовувати матеріальні норми права інтелектуальної власності, наприклад, якщо визначення договірних зобов'язань потребує оцінки дійсності права інтелектуальної власності (див. також виноску 128). Так само у США суд, який визначає, чи є спір спором у сфері інтелектуальної власності, повинен оцінити, чи виникає підстава для позову відповідно до законодавства з інтелектуальної власності або ж вона базується, наприклад, на договірному праві.

У цьому разі питання інтелектуальної власності впливає безпосередньо із законодавства з інтелектуальної власності і для вирішення спору необхідно застосувати законодавство з інтелектуальної власності, оскільки податкове зобов'язання сторін залежить від дійсності відповідного права інтелектуальної власності. Широке розуміння передбачає також розгляд тих спорів, в яких елемент права інтелектуальної власності впливає із законодавства з інтелектуальної власності непрямо і для вирішення яких застосування такого законодавства не є необхідним. Відповідно до цього підходу компетенція ІВ Суду також поширюватиметься на спори, в яких справа стосується ПДВ на роялті, при цьому, незважаючи на те, що право інтелектуальної власності не оспорується, сторони, наприклад, оспорюють правомірність дії податкових органів або дату нарахування податкового зобов'язання відповідно до податкового законодавства. У цьому випадку елемент права інтелектуальної власності має побічний характер, а застосування законодавства з інтелектуальної власності не є необхідним. Вважаємо, що з огляду на винятковий характер поширення юрисдикції ІВ Суду на митні та податкові спори та необхідність відобразити публічно-правову природу спорів такого типу більш доречним варіантом є вузьке розуміння поняття «спір щодо інтелектуальної власності».

В Україні податкові та митні спори з елементами права інтелектуальної власності належать до юрисдикції адміністративних судів. Аналіз провідних юрисдикцій свідчить про те, що в цих юрисдикціях дотримуються подібного підходу до розмежування юрисдикції в спорах цього виду. Зокрема, спеціалізовані суди з права інтелектуальної власності, які компетентні розглядати спори у сфері інтелектуальної власності, не мають компетенції щодо розгляду митних або податкових спорів, навіть якщо такі спори пов'язані з питаннями права інтелектуальної власності. Однак оскільки створення ІВ Суду в Україні насамперед спрямоване на віднесення до виключної компетенції цього Суду спорів, пов'язаних із правом інтелектуальної власності, та зважаючи на те, що такі митні та податкові спори, пов'язані з правом інтелектуальної власності, можуть потребувати ретельного аналізу питань права інтелектуальної власності, для чого необхідне глибоке розуміння законодавства з інтелектуальної власності, пропонуємо таке:

- 1) Рекомендуємо віднести до компетенції ІВ Суду податкові та митні спори з елементами права інтелектуальної власності. До юрисдикції ІВ Суду слід віднести лише спори, вирішення яких потребує спеціалізації у сфері права інтелектуальної власності.
- 2) Рекомендуємо чітко визначити юрисдикції ІВ Суду та адміністративних судів. Пропонуємо, зокрема, застосовувати вузьке розуміння поняття «спір щодо інтелектуальної власності», тобто це лише ті митні та податкові спори, які, маючи елемент права інтелектуальної власності, безпосередньо впливають із законодавства з інтелектуальної власності та, відповідно, потребують застосування законодавства з інтелектуальної власності для їх вирішення. Таким чином забезпечуватиметься розгляд податкових і митних спорів ІВ Судом лише в тих випадках, коли елемент права інтелектуальної власності у спорі має істотне значення для результату розгляду справи.¹¹²

Вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації може підвищити якість судового розгляду податкових і митних спорів з елементами права інтелектуальної власності.

2.2.2.2. Рекомендації щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та інших державних органів

В Україні визнання торговельної марки добре відомою може відбуватися шляхом застосування двох видів провадження. По-перше, якщо між сторонами відсутній спір, визнання може здійснюватися на вимогу власника торговельної марки. По-друге, якщо між сторонами існує спір, таке визнання може відбуватися в рамках судового провадження як один із аспектів вирішення такого спору. Стаття 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, який орган державної влади уповноважений визнавати торговельну марку добре відомою.¹¹³ Згідно із цією статтею, таке визнання може здійснюватися або Апеляційною палатою Міністерства, або судом.

¹¹² Вузьке розуміння поняття «спір щодо інтелектуальної власності» також відповідає винятковому характеру юрисдикції ІВ Суду в податкових і митних справах, оскільки зазвичай винятки тлумачать у вузькому розумінні.

¹¹³ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ).

Так, відповідно до постанови від 2005 року,¹¹⁴ Апеляційна палата Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України¹¹⁵ («Міністерство») уповноважена визнавати торговельну марку добре відомою. Таке визнання здійснюється за заявою власника торговельної марки. Що стосується судів, то, згідно з попереднім процесуальним законодавством, у разі відсутності спору визнання торговельної марки добре відомою здійснювалося загальними судами відповідно до спеціального виду цивільного провадження, що регулює встановлення юридичних фактів на вимогу заінтересованої особи.¹¹⁶ Якщо визнання торговельної марки добре відомою було частиною спору, юрисдикція суду визначалася на основі загальних правил визначення юрисдикції щодо такого спору, які були чинними на той час.¹¹⁷

Новий ГПК визначає, що право визнавати торговельну марку добре відомою тепер належить до юрисдикції ІВ Суду.¹¹⁸ Однак ГПК не визначає процедури такого визнання ІВ Судом. Зокрема, у випадках, коли між сторонами існує спір, визнання торговельної марки добре відомою здійснюватиметься ІВ Судом за загальними процесуальними правилами, що регулюють вирішення господарських спорів. Проте незрозуміло, за якою процедурою таке визнання повинно відбуватися у випадках, коли спір відсутній. У багатьох випадках власник торговельної марки в односторонньому порядку просить суд визнати марку добре відомою. Як було зазначено вище, згідно з попереднім процесуальним законодавством, такі заяви розглядалися загальними судами в окремому провадженні із встановлення юридичних фактів.¹¹⁹ Однак у ГПК нині не передбачено такого окремого провадження. Унаслідок цього, якщо правовласник об'єкта права інтелектуальної власності звернувся би із заявою до ІВ Суду про визнання торговельної марки добре відомою у справах, де відсутній спір, то загальний процесуальний порядок розгляду спорів між сторонами не підлягав би застосуванню до таких заяв.¹²⁰ Також варто зазначити, що законодавство України не передбачає можливості одержання декларативних судових рішень (declaratory judgement). Відсутність у ГПК окремої процедури визнання торговельної марки добре відомою може змусити власників торговельних марок штучно вигадувати спори з метою визнання торговельних марок добре відомими ІВ Судом. Крім того, наразі два державних органи, а саме Міністерство та ІВ Суд, мають повноваження визнавати торговельну марку добре відомою без будь-якого розмежування їхньої компетенції в цьому питанні.

Дослідження провідних юрисдикцій показує, що жодна з таких юрисдикцій не має спеціального порядку офіційного визнання торговельних марок добре відомими за відсутності спору між сторонами.¹²¹ На практиці те, наскільки відомою є торговельна марка, оцінюється або відомствами з права інтелектуальної власності як складова процедури заперечення, або судами у провадженнях щодо порушення або недійсності прав.¹²²

¹¹⁴ Постанова Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» (№ 228, 15.04.2005) <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05>> (станом на 23 березня 2019 року). Назву цього департаменту наразі змінено, і він перебуває у складі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

¹¹⁵ Раніше – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

¹¹⁶ На додаток до провадження, в якому суд розглядає спори між сторонами, стаття 293 Цивільного процесуального кодексу встановлює «окреме провадження». Це особливий вид цивільного судочинства, в якому суд розглядає справи, пов'язані з підтвердженням наявності або відсутності певних юридичних фактів. Зокрема, пунктом 5 частини 2 статті 293 ЦПК чітко передбачено право встановлення юридичного факту.

¹¹⁷ А саме: раніше юрисдикція суду визначалася, виходячи зі сторін спору (тобто, за деякими винятками, спори фізичних осіб розглядалися загальними судами, а юридичних осіб – господарськими судами; справи, де стороною спору виступав орган державної влади, розглядали адміністративні суди). Однак нові процесуальні норми і, зокрема, новий ГПК визначають юрисдикцію судів на основі предмета спору без урахування суб'єктного складу спору.

¹¹⁸ Пункт 3 частини 2 статті 20 ГПК.

¹¹⁹ Стаття 293 Цивільного процесуального кодексу.

¹²⁰ Попіначенко (№ 20) 42.

¹²¹ До юрисдикцій, де законодавством встановлено спеціальний порядок визнання торговельних марок добре відомими за відсутності спору, належать Китай, Японія, Чеська Республіка, Білорусь, Болгарія та Україна. Див. Кларк В. Лакерт, Марен С. Перрі, «Захист добре відомих і знаменитих марок: глобальний погляд» (King & Spalding LLP, 2008). <http://www.buildingipvalue.com/08_global/63-66KingSpalding.pdf>.

¹²² Див. глави I та II, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у США визнання проводить Бюро реєстрації патентів та знаків для товарів і послуг США за процедурою заперечення, а також окружні суди в рамках проваджень щодо порушення права чи недійсності. Аналогічно у Великій Британії торговельні марки визнаються добре відомими в кожному конкретному випадку або Відомством з права інтелектуальної власності Великої Британії за процедурою заперечення, або Судом з питань інтелектуальної власності та підприємництва та Канцлерським відділом Високого суду у провадженнях щодо порушення прав чи щодо недійсності).

Беручи до уваги результати дослідження провідних юрисдикцій, а також наявну в Україні практику, рекомендуємо:

1. По-перше, віднести до виключної юрисдикції ІВ Суду визнання торговельної марки добре відомою у випадках наявності спору, як це зараз передбачено ГПК.
2. По-друге, оскільки Міністерство вже впровадило окрему процедуру стосовно випадків визнання торговельної марки добре відомою за відсутності спору і на працювало позитивну практику застосування цієї процедури, рекомендуємо, щоб такі справи залишалися в межах компетенції Міністерства. Оскарження рішень Міністерства має належати до юрисдикції ІВ Суду.

Вважаємо, що реалізація цих Рекомендацій допоможе уникнути конфлікту юрисдикцій двох різних державних органів і внесення значного обсягу поправок до ГПК у вигляді процедури окремого провадження з визнання торговельної марки добре відомою за відсутності спору.

2.2.2.3 Рекомендації щодо спорів, не включених до частини 2 статті 20 ГПК

Частина 2 статті 20 ГПК містить вичерпний перелік спорів щодо прав інтелектуальної власності, проте деякі спори, в яких права інтелектуальної власності відіграють ключову роль, не входять до цього переліку. Це може призвести до плутанини з визначенням юрисдикції стосовно певних видів спорів. До таких спорів, зокрема, належать:

(i) Рекомендації стосовно спорів щодо авторського права відповідно до пункту 4 частини 2 статті 20 ГПК

Незважаючи на те, що зазначене положення стосується спорів щодо прав автора (прав особи, яка створила твір), у ньому не згадуються права інших законних власників авторського права. Згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права»,¹²³ суб'єктами авторського права є автори, їхні спадкоємці та особи, яким автори або їхні спадкоємці передали своє авторське право.¹²⁴ Відповідно, той факт, що пункт 4 частини 2 статті 20 ГПК стосується лише авторів без зазначення інших законних власників авторського права, може призвести до того, що юрисдикція ІВ Суду поширюватиметься лише на спори стосовно прав автора, при цьому суд не розглядатиме спори щодо прав інших законних власників авторського права. Це важливо, оскільки, як було згадано вище, автор – не єдина особа, яка може бути законним власником авторського права; до інших осіб може належати роботодавець, спадкоємець автора або інші треті особи, які правомірно набули авторські права.

Дослідження провідних юрисдикцій показує, що в жодній з таких юрисдикцій компетенція спеціалізованих ІВ судів не залежить від того, чи є позивач автором (тобто особою, яка створила твір) або іншою особою, яка має авторське право.¹²⁵

Виходячи з дослідження провідних юрисдикцій, рекомендуємо внести зміни до пункту 4 частини 2 статті 20 ГПК, включивши до переліку справ у спорах, на які поширюється юрисдикція ІВ Суду, всіх власників авторського права, які мають право передавати свої спори до ІВ Суду. Вважаємо, що виконання цієї Рекомендації дасть змогу розширити коло правовласників, які мають право передавати свої спори щодо авторського права на розгляд до ІВ Суду, а також уникнути конфлікту юрисдикцій стосовно спорів щодо авторського права між ІВ Судом та іншими судами.

¹²³ Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року, № 3792-XII.

¹²⁴ Там само, стаття 7.

¹²⁵ Див. глави I та II, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у США до виключної юрисдикції окружних судів належать «будь-які цивільні позови, що виникають з будь-якого акту Конгресу стосовно [...] авторського права». У Великій Британії розділ 63 Правил цивільного процесу (CPR 63) та Практична настанова 63 (PD 63), якими встановлена виключна юрисдикція Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва і Канцлерського відділу Високого суду, стосуються лише позовів щодо авторського права, без зазначення конкретного виду власників авторського права. Аналогічний підхід застосовується в інших юрисдикціях, тобто в жодній з них авторство не є умовою наявності права участі у спорах щодо авторського права).

(ii) Рекомендації стосовно спорів щодо визнання договорів недійсними

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 20 ГПК ІВ Суд розглядає справи у спорах стосовно «укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». Проте в цьому пункті не згадані спори щодо дійсності таких договорів.¹²⁶ Крім того, ним не передбачена можливість визнання недійсного договору дійсним, незважаючи на той факт, що така можливість передбачена частиною 2 статті 215 Цивільного кодексу України.¹²⁷

Дослідження провідних юрисдикцій виявило, що попри відмінності в підходах до визначення підсудності спорів стосовно договорів щодо прав інтелектуальної власності, спільною ознакою є відсутність розмежування між різними судами підсудності справ у спорах щодо дійсності договорів та справ у спорах щодо «укладання, зміни, розірвання і виконання договору». У більшості таких юрисдикцій підхід до визначення підсудності справ у таких спорах між спеціалізованими та загальними судами базується на зв'язку спору з матеріальними нормами законодавства з інтелектуальної власності. Незважаючи на відмінності у визначенні підсудності залежно від такого зв'язку, загалом застосовуються схожі підходи, тобто справа, пов'язана із застосуванням норм законодавства з інтелектуальної власності, вважатиметься справою щодо прав інтелектуальної власності і, таким чином, підпадатиме під юрисдикцію спеціалізованих судів з інтелектуальної власності. З іншого боку, якщо справа стосується суто питання договірної права, то такі спори компетентні розглядати суди загальної юрисдикції.¹²⁸

На підставі дослідження провідних юрисдикцій ми рекомендуємо включити спори, пов'язані з дійсністю договору щодо прав інтелектуальної власності, до переліку спорів, на які поширюється юрисдикція ІВ Суду. Такий підхід доцільний також з огляду на те, що всі інші види спорів у зв'язку з договорами з права інтелектуальної власності, такі як спори щодо «укладання, зміни, розірвання та виконання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», вже підпадають під юрисдикцію ІВ Суду. Отже, беручи до уваги вищевикладене, рекомендуємо:

1. Внести зміни до пункту 5 частини 2 статті 20 ГПК, включивши до переліку спорів, на які поширюється юрисдикція ІВ Суду, спори щодо визнання недійсними договорів у сфері прав інтелектуальної власності, а також передбачити можливість визнання недійсних договорів щодо прав інтелектуальної власності дійсними.

Вважаємо, що виконання цієї Рекомендації дасть змогу уникнути конфлікту компетенції між ІВ Судом, господарськими та загальними судами.

2.2.3 Рекомендації щодо доказів у справах стосовно інтелектуальної власності

2.2.3.1. Рекомендації щодо доказів в електронній формі відповідно до частини 2 статті 96 ГПК

Це положення стосується доказів в електронній формі. Такий вид доказів має важливе значення для спорів щодо прав інтелектуальної власності, оскільки часто може бути єдиним засобом доказування порушення права інтелектуальної власності. Наприклад, у разі розміщення фільмів та звукозаписів в Інтернеті без дозволу власника авторського права або продажу через онлайн-магазини товарів, що містять знак для товарів і послуг третьої особи, без дозволу такої особи, докази в електронній формі можуть бути основним джерелом для доказування порушення прав інтелектуальної власності.

¹²⁶ На відсутність таких спорів у пункті 5 частини 2 статті 20 ГПК окремо звернув увагу один з наших респондентів.

¹²⁷ Наприклад, якщо договір укладає малолітня особа, яка відповідно до закону не має дієздатності укласти такий договір, то такий договір вважається недійсним. Проте, згідно з частиною 1 статті 221 Цивільного кодексу України, такий договір може бути визнаний дійсним, якщо він згодом був схвалений батьками (або усиновлювачами) малолітньої особи або одним з них. Див. також частину 2 статті 221, яка передбачає можливість визнання судом дійсним договору, укладеного малолітньою особою.

¹²⁸ Див. главу VI, розділ 2.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Франції спір щодо прав інтелектуальної власності визначено як будь-який спір, який вимагає застосування судом спеціальних норм законодавства у сфері інтелектуальної власності. На цій підставі розмежують підсудність справ у спорах щодо прав інтелектуальної власності від підсудності загальних спорів щодо договорів. Зокрема, спір щодо договору, який стосується інтелектуальної власності, лише тоді є спором щодо прав інтелектуальної власності та, відповідно, належить до виключної юрисдикції визначеного суду, якщо суд повинен застосувати норми спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності).

Однак є непевність стосовно дотримання процедури подання доказів в електронній формі, передбаченої статтею 96 ГПК. Відповідно до зазначеного положення докази в електронній формі мають бути подані до суду в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом. Цим положенням також передбачено, що, незважаючи на можливість подання електронних доказів у паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом, суд за клопотанням іншої сторони або з власної ініціативи може витребувати у відповідної сторони оригінал електронного доказу. Якщо оригінал не буде поданий, такий доказ не береться судом до уваги. Таким чином, це положення може ускладнити виконання вимог щодо форми подання таких доказів, особливо стосовно доказів щодо контенту або вигляду веб-сайту. Хоча ГПК передбачає подання електронних доказів в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, кодекс не уточнює, яким чином це необхідно здійснити на практиці.

Аналіз кращої практики провідних юрисдикцій свідчить про те, що у більшості з них відсутні вимоги щодо подання електронних доказів в оригіналі або щодо їх засвідчення електронним цифровим підписом.¹²⁹ Натомість здебільшого виникає основне питання справжності будь-якої форми електронного доказу, яку необхідно довести, якщо таку справжність оспорує інша сторона. Тому в усіх досліджених юрисдикціях зазвичай допустимими є докази майже у будь-якій формі, що точно передає інформацію, на яку посилається сторона (наприклад, у жодній юрисдикції сторона не позбавлена можливості покладатися на скріншот для доказування порушення в мережі Інтернет). У разі оспорування справжності цього доказу законодавство таких країн передбачає різні способи її підтвердження.¹³⁰

На підставі дослідження провідних юрисдикцій ми рекомендуємо встановити чітку процедуру та форму подання електронних доказів. Слід дозволити подавати електронні докази в будь-якій формі за умови, що вона передбачає можливість надійного підтвердження відповідності доказу тому, що було заявлено. Вважаємо, що виконання цієї Рекомендації покращить визначеність процедури з судового розгляду ІВ Судом.

2.2.3.2. Рекомендації щодо повноваження суду призначати експертів самостійно відповідно до частини 3 статті 99 ГПК

Цим положенням суду надане право самостійно вирішувати питання про первинне призначення експерта або експертної установи та про запит з надання експертного висновку. Так, відповідно до цього положення, суд має право обрати експерта з власної ініціативи без обговорення зі сторонами спору.

Хоча у вивчених юрисдикціях застосовують різні підходи, у більшості з них призначення експерта відбувається після консультацій зі сторонами.¹³¹ З іншого боку, навіть у тих юрисдикціях, в яких суд має право призначити експерта за власним вибором, суди нечасто діють таким чином.¹³²

З огляду на результати дослідження в провідних юрисдикціях, ми рекомендуємо чітко визначити обставини, за яких ІВ Суд має право самостійно призначити експерта. Проте в таких випадках призначення експерта має відбуватися після попередніх консультацій зі сторонами. Вбачається, що попередній вибір і призначення експерта судом з власної ініціативи, без обговорення цього питання зі сторонами, може порушити змагальний характер судочинства, передбачений новим ГПК, а тому запровадження цієї Рекомендації забезпечить відповідність такої процедури духу ГПК.

¹²⁹ Див. главу I, розділ 3.1 Порівняльного дослідження (навіть у США, де існує вимога щодо надання доказів в оригіналі, федеральні правила доказування стосовно оригіналів мають гнучкий характер, оскільки передбачають, що точні дублікати вважаються оригіналами для цілей допустимості, а також дозволені стислий виклад об'ємних матеріалів та дублікати жорсткого диску).

¹³⁰ Див. главу I, розділ 3.1 Порівняльного дослідження.

¹³¹ Див. глави III та V, розділ 3.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині та Нідерландах суд на власний розсуд призначає експертів, що зазвичай відбувається після консультацій зі сторонами).

¹³² Див. глави I та II, розділ 3.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у США суди можуть призначити будь-якого експерта на власний вибір самостійно, проте вони нечасто користуються такою прерогативою, оскільки уникають втручання у змагальний процес. Суди, таким чином, зазвичай уникають ризику здійснення впливу на присяжних, у яких може скластися враження, що призначений судом експерт є авторитетним і неупередженим. Аналогічно у Великій Британії, незважаючи на те, що суд має право призначити експертів за власною ініціативою, на практиці таке відбувається вкрай рідко (у цивільних справах експерти зазвичай обмежені усними перекладачами та стенографістами). Однак судді у Великій Британії можуть залучити так званих судових експертів або у Патентному суді – «наукових радників», які допомагають суддям у питаннях, стосовно яких вони мають знання та досвід: наприклад, допомагають суду зрозуміти звіти експертів сторін або відповідають на питання суддів стосовно технічних аспектів. (див. главу II, розділ II.3 Порівняльного дослідження).

2.2.4. Рекомендації щодо заходів забезпечення позову у справах стосовно прав ІВ

2.2.4.1. Рекомендації щодо підстав для вжиття заходів забезпечення позову відповідно до частини 2 статті 136 ГПК

Частина 2 статті 136 ГПК передбачає, що суд може вжити заходи забезпечення позову, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити або унеможливити виконання рішення суду. Проте незрозуміло, як визначити, що таке «ускладнення», істотність ускладнення, а також які інші аргументи повинен надати позивач, які б відповідали цій вимозі щодо вжиття заходу забезпечення позову. Через це можуть виникнути складнощі зі вжиттям судом заходів забезпечення позову.

Дослідження провідних юрисдикцій свідчить про те, що заходи забезпечення позову не вважаються надзвичайним засобом правового захисту, який надається лише у ситуації істотного ускладнення або неможливості в майбутньому виконати рішення стосовно основних позовних вимог.¹³³ Так відбувається навіть у країнах загального права, в яких суддя застосовує захід забезпечення позову на власний розсуд.¹³⁴ Хоча кожна юрисдикція має власні особливості стосовно конкретних підстав для застосування різних заходів забезпечення позову, в усіх юрисдикціях таке застосування ґрунтується на ретельному аналізі того, чи компенсується шкода, яку зазнає відповідач через застосування такого заходу, з урахуванням непередбачуваної витрати часу, нагальними інтересами позивача. Зокрема, незважаючи на відмінність в провідних юрисдикціях у підходах до оцінки підстав для застосування заходів забезпечення, суди, з огляду на необхідність застосування заходу забезпечення позову, загалом схильні брати до уваги такі три фактори: 1) баланс інтересів сторін (тобто врівноваження їхніх інтересів), у тому числі, наприклад, адекватність можливої шкоди;¹³⁵ 2) терміновість загрози інтересам позивача; 3) *prima facie*, вагомість тверджень позивача щодо фактичних і правових обставин справи (тобто ймовірність успішного результату судового провадження для позивача).¹³⁶ Застосування таких підстав відображає головну мету таких заходів, яка полягає в уникненні ризику завдання шкоди інтересам позивача і в одночасному захисті інтересів відповідача завдяки гарантуванню справедливого застосування заходів забезпечення позову.

Метою застосування таких критеріїв є врахування всіх можливих чинників, які можуть мати значення для ухвалення рішення про вжиття заходів забезпечення позову. Водночас важливо зауважити, що таке рішення не є тотожним рішенням по суті позовних вимог до винесення остаточного судового рішення. Зокрема, ймовірність успішного результату має на меті оцінити, чи позиція позивача є достатньо очевидно сильною, щоб виправдати ризик завдання відповідачу необґрунтованої шкоди в тому випадку, коли вжиті заходи забезпечення позову виявляться безпідставними. Заходи забезпечення позову не вважаються *res judicata*, вони можуть бути скасовані в основному рішенні, і відповідач має право вимагати відшкодування будь-яких понесених збитків. До того ж три вищевказані критерії в подальшому можуть бути визначені з метою спрощення або ускладнення вжиття заходів забезпечення позову, залежно від економічних підходів законодавця. Наприклад, ймовірність успішного результату може бути кваліфікована як «істотна», або ж навпаки, сторону можна зобов'язати довести лише, що успішний результат є більш імовірним, ніж програш.¹³⁷ З іншого боку, критерій нагальності може стосуватися прямого чи непрямого ризику для інтересів позивача.¹³⁸

¹³³ Див. розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження.

¹³⁴ Див. розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження (зауважте, що у США заходи забезпечення позову часто описуються як «надзвичайні засоби захисту» (див., наприклад, Мортон Денлоу «Заява про вжиття заходів забезпечення позову: час для єдиного федерального стандарту» (2003 р.) 22 REV. LITIG. 495, а також посилання на судову практику, яке наведено у статті). Однак жодна з чотирьох підстав для вжиття заходів забезпечення позову не посилається на «значні труднощі» або «неможливість», і окружні суди застосовують ці підстави з різною суворістю).

¹³⁵ Див. главу II, розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження. У Великій Британії баланс інтересів сторін та адекватність відшкодування є складовими тесту на справедливість для задоволення клопотання про застосування заходу забезпечення позову. Баланс інтересів полягає в аналізі конкретних фактичних обставин, у зв'язку з якими сторона звертається за вжиттям заходів забезпечення позову, та в подальшій оцінці справедливості, пов'язаної з такими обставинами. Для визначення критерію адекватності відшкодування суд встановлює, які збитки можуть виникнути і чи буде існувати можливість для їх відшкодувати на момент ухвалення основного судового рішення. Оскільки у Великій Британії ці два критерії розглядають окремо, обидва включають фактичний аналіз, спрямований на оцінку справедливості вжиття заходу забезпечення позову з урахуванням інтересів сторін. Отже, може бути доцільним використовувати «адекватність відшкодування» як елемент критерію «баланс інтересів».

¹³⁶ Див. розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження.

¹³⁷ Див. главу I, розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження (у США позивач не зобов'язаний доводити «істотну ймовірність успішного результату судового розгляду справи по суті, але доводить більш м'яку вимогу, що успішний результат є ймовірнішим за програш»).

¹³⁸ Див. главу III, розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження (відмінність між «прямим» і «непрямим» ризиком існує в німецькому праві. Так, у Німеччині захід забезпечення позову заборонного характеру може бути вжитий також у разі непрямої, але конкретної загрози порушення).

Визначення критерію нагальності можна також дати через посилання на «неможливість» або «значні труднощі» виконання рішення щодо позовних вимог або на необхідність запобігти «непереборній силі». ¹³⁹ Вибір можна також залишити суду, який може застосувати різні критерії залежно від виду спору та з урахуванням особливостей певного виду права інтелектуальної власності або галузі. ¹⁴⁰

Тоді як у багатьох випадках заходи забезпечення позову можуть виявитися єдиним дієвим засобом захисту інтересів власників прав інтелектуальної власності, чинна норма ГПК значно ускладнює застосування таких заходів. Отже, на підставі дослідження провідних юрисдикцій ми рекомендуємо внести зміни до ГПК стосовно підстав для вжиття заходів забезпечення позову в спорах щодо прав інтелектуальної власності.

1. Рекомендуємо внести зміни до частини 2 статті 136 ГПК та передбачити невичерпний перелік, який міститиме, зокрема, три зазначені вище критерії, які ІВ Суд братиме до уваги, вирішуючи питання щодо вжиття заходів забезпечення позову, а саме: баланс інтересів, терміновість загрози та ймовірність успішного результату для позивача. У подальшому ці фактори можуть бути визначені з метою спрощення або ускладнення вжиття заходів забезпечення позову залежно від ситуації, шляхом внесення змін до ГПК або за допомогою судової практики.

Вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації підвищить ефективність здійснення ІВ Судом судочинства у сфері права інтелектуальної власності.

2.2.4.2. Рекомендації щодо потенційної невизначеності стосовно процедури вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви

Частина 2 статті 20 ГПК містить перелік справ, які належать до юрисдикції ІВ Суду. Статтями 27–30 ГПК встановлено територіальну підсудність судів (тобто до якого суду необхідно подавати позов), у тому числі загальну територіальну підсудність, яка визначається за місцем розташування або місцем проживання відповідача, або виключну (територіальну) підсудність стосовно певних видів справ. Наприклад, корпоративні спори між акціонерами компанії розглядатимуться судом за правилами виключної (територіальної) юрисдикції за місцем розташування компанії (а не суд за місцем розташування відповідача, тобто за територіальною юрисдикцією). ¹⁴¹ Проте в цій частині ГПК відсутні згадки про ІВ Суд та виключну підсудність йому справ щодо прав інтелектуальної власності. ¹⁴² Це може створити певну невизначеність стосовно вибору суду для вирішення спору щодо прав інтелектуальної власності. Наприклад, ці положення можна розуміти так, що всі позови, включно з позовами щодо прав інтелектуальної власності, слід подавати до суду за територіальною або виключною юрисдикцією, як встановлено цими статтями ГПК, а не до ІВ Суду. Незважаючи на те, що така виключна підсудність впливає з частини 2 статті 20 ГПК, зазначений недолік може негативно вплинути на процесуальні дії сторін спору щодо прав інтелектуальної власності (наприклад, подання заяви про забезпечення позову).

Зокрема, сторона може звернутися до суду із заявою про забезпечення позову до або після подання позовної заяви. У ГПК встановлені певні правила стосовно подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви. ¹⁴³ Кодекс передбачає, що така заява має бути подана за правилами територіальної підсудності, встановленими ГПК, які зазначені вище. Із цього випливає, що заяву про забезпечення позову слід подавати до суду за місцем розташування чи місцем проживання відповідача або до іншого суду за виключною (територіальною) юрисдикцією у певних справах (не пов'язаних із правами інтелектуальної власності). У справах, що не стосуються прав інтелектуальної власності, це означає, що ухвалу про забезпечення позову виносить той самий суд, який розглядатиме справу, оскільки позов має бути пред'явлений протягом десяти днів від дати подання заяви про забезпечення позову до того самого суду. Однак стосовно справ з права інтелектуальної власності це означає, що, незважаючи на необхідність подання позову до ІВ Суду, заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви слід подати до іншого суду за правилами територіальної підсудності.

¹³⁹ Ці умови вживаються німецьким законодавцем стосовно двох видів заходів забезпечення позову (див. главу III, розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження).

¹⁴⁰ Див. главу II, розділ 2.4.1 Порівняльного дослідження (у Великій Британії вжиття заходу забезпечення позову в патентному спорі є більш імовірним, якщо патент був виданий у фармацевтичній або агрохімічній галузі; щодо інших галузей економіки, то суди зазвичай виходять з адекватності відшкодування та відмовляють у застосуванні заходів забезпечення позову. Цей взаємозв'язок характерний для патентів і не стосується інших видів прав інтелектуальної власності.)

¹⁴¹ Виключна підсудність господарським судам відповідно до частини 6 статті 30 ГПК.

¹⁴² Стаття 27 ГПК.

¹⁴³ Стаття 138 ГПК.

У провідних юрисдикціях застосовують різні підходи до того, який суд може розглядати заяву про забезпечення позову, що подається до початку основного провадження. У більшості досліджених юрисдикцій таку заяву слід подавати до суду, до юрисдикції якого належить основне провадження.¹⁴⁴ З іншого боку, в деяких з досліджених юрисдикцій такі заяви про забезпечення позову дозволено подавати до іншого суду, що не є судом, який компетентний розглядати основний позов. Юрисдикція суду щодо розгляду питання про застосування заходів забезпечення позову визначається за загальними правилами визначення юрисдикції¹⁴⁵ або обмежена певними видами таких заходів.¹⁴⁶ Таким чином, у досліджених юрисдикціях не виникає непорозуміння стосовно того, який суд компетентний розглядати таку заяву.

З огляду на цілі судової реформи в Україні, зокрема на той факт, що метою створення нового ІВ Суду є поліпшення якості та уніфікація судочинства в галузі права інтелектуальної власності, чинна процедура, яка потенційно дозволяє виносити ухвалу про забезпечення позову будь-якому окружному суду за територіальною підсудністю, може мати негативний вплив як на результат розгляду певної справи, так і загалом на доцільність створення нового ІВ Суду. На підставі дослідження провідних юрисдикцій рекомендуємо:

- 1. Уточнити зміст статей 27–30 ГПК, вказавши, що всі заяви про забезпечення позову у справах щодо прав інтелектуальної власності, подані до чи після подання позовної заяви, слід подавати до ІВ Суду.**

Вважаємо, що виконання цієї Рекомендації підвищить ефективність здійснення ІВ Судом судочинства з права інтелектуальної власності.

2.2.4.3. Рекомендації щодо зустрічного забезпечення відповідно до статей 139-141 ГПК

Як правило, у господарських спорах суд вимагає від сторони, яка звертається із заявою про вжиття заходів забезпечення позову, надати іншій стороні «зустрічне забезпечення відшкодування шкоди», тобто зобов'язання відшкодувати іншій стороні матеріальну шкоду, яка може бути їй спричинена забезпеченням позову, якщо в подальшому суд вирішить, що захід забезпечення позову не мав бути вжитий або був скасований.¹⁴⁷ Так, пунктом 6 частини 1 статті 139 ГПК передбачено, що в разі подання заяви про забезпечення позову позивач повинен також надати пропозиції щодо зустрічного забезпечення. Ненадання пропозицій щодо зустрічного забезпечення може призвести до відмови у розгляді заяви про забезпечення позову.¹⁴⁸ Аналогічно ненадання зустрічного забезпечення у строк, встановлений судом, може призвести до скасування раніше застосованого заходу забезпечення позову.¹⁴⁹ Незважаючи на те, що таке положення має на меті захист відповідача від збитків, спричинених заходами забезпечення позову, воно, однак, може мати негативний ефект для певних категорій позивачів у спорах щодо прав інтелектуальної власності, таких як автори/винахідники, тобто фізичні особи, які, можливо, не матимуть змоги запропонувати зустрічне забезпечення в тому обсязі, який необхідний для відшкодування можливих збитків відповідача (наприклад, якщо відповідач є мультинаціональною корпорацією). Така ситуація може демотивувати позивачів у їхніх намірах щодо звернення до суду для вжиття заходів забезпечення позову, що, зі свого боку, поставить під загрозу ефективне виконання остаточного рішення.

¹⁴⁴ Див. глави I, II та IV, розділ 2.4.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у США заява, що подається до пред'явлення основного позову, має бути подана до суду, який є компетентним розглядати основний позов. Такий підхід застосовують і у Великій Британії та Франції).

¹⁴⁵ Див. главу V, розділ 2.4.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Нідерландах заяву про застосування заходів забезпечення позову до початку основного провадження можна подавати або до суду за місцем проживання чи місцем розташування відповідача, або до суду за місцем застосування заявленого заходу забезпечення. Крім того, арешт товарів та заходи забезпечення доказів можуть бути застосовані судом, у територіальній юрисдикції якого перебувають такі товари та докази).

¹⁴⁶ Див. главу III, розділ 2.4.2 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині заяву про застосування заходів забезпечення позову до початку основного провадження слід подавати до суду за місцем основного провадження. У виняткових випадках, тобто лише стосовно особливого виду заходу забезпечення позову у формі судової заборони та виключно у нагальних випадках, місцевий суд, на території підсудності якого перебуває предмет судового розгляду, може видавати наказ про заборону).

¹⁴⁷ Ендрю Перкінс «Довідник із забезпечувальних заходів» (3 березня 2018 року)
<<https://www.ashfords.co.uk/news-and-events/general/guide-to-injunctions>> (станом на 23 березня 2019 року).

¹⁴⁸ Частина 7 статті 140 ГПК.

¹⁴⁹ Така практика вже склалася в господарських судах. Зокрема, якщо у заяві про забезпечення позову не наведено пропозицій щодо зустрічного забезпечення позивача, суд зазвичай виносить ухвалу про те, що заява не відповідає вимогам статті 139 ГПК, і, відповідно, повертає заяву про забезпечення позову заявнику. Див., наприклад, ухвалу Господарського суду м. Києва (від 11 червня 2018 року) щодо порушення прав на патент (справа № 910/7714/17) <<http://reyestr.court.gov.ua/Review/74569832>> (станом на 23 березня 2019 року).

Загалом підхід щодо вжиття зустрічного забезпечення є подібним у всіх досліджених юрисдикціях. У більшості цих юрисдикцій суди вирішують це питання з огляду на обставини сторін. До того ж, хоча в провідних юрисдикціях від судів не вимагається зважати на фінансові обставини позивача при вирішенні питання про зустрічне забезпечення,¹⁵⁰ у цьому питанні суди здебільшого мають свободу дій.¹⁵¹ Крім того, в деяких юрисдикціях суди, вирішуючи питання зустрічного забезпечення, все ж таки беруть до уваги фінансові обставини деяких категорій позивачів.¹⁵² Нарешті, в деяких юрисдикціях суди можуть вимагати надання позивачем не лише фінансових, а й негрошових зобов'язань.¹⁵³ Негрошові зобов'язання за своєю суттю виконують ту саму функцію, що і грошові зобов'язання, тому що вони дають змогу відповідачеві компенсувати будь-які свої збитки, які можуть бути йому завдані внаслідок вжиття заходів забезпечення позову. Водночас вони забезпечують більшу гнучкість у разі відсутності у позивача достатніх коштів для надання зустрічного забезпечення.

На підставі дослідження провідних юрисдикцій та з огляду на реалії в Україні рекомендуємо застосовувати більш гнучкий підхід до питання зустрічного забезпечення.

- 1) По-перше, рекомендуємо, щоб ІВ Суд, досліджуючи фактичні обставини справи, мету вжиття зустрічного забезпечення та фінансові обставини позивача, мав можливість вжити заходи забезпечення позову без вимоги зустрічного забезпечення.**
- 2) По-друге, рекомендуємо розширити перелік способів здійснення зустрічного забезпечення, додавши до нього, наприклад, негрошове зобов'язання, а також передбачити можливість зобов'язати позивача вчинити певні дії або утриматися від вчинення таких дій до ухвалення остаточного рішення.¹⁵⁴ Такий підхід може застосовуватися як альтернатива грошовому зобов'язанню або лише у тому випадку, коли позивач надав достатні докази неспроможності виконати грошове зобов'язання.**

Вважаємо, що застосування цих Рекомендацій, з урахуванням інтересів обох сторін при вирішенні питання щодо зустрічного забезпечення, підвищить ефективність заходів забезпечення позову. Це також матиме позитивний вплив на ефективне виконання рішень у спорах щодо прав інтелектуальної власності.

2.2.4.4. Рекомендації щодо скасування заходів забезпечення позову відповідно до частини 1 статті 145 ГПК

Частиною 1 статті 145 ГПК судам надано право скасовувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи. Проте це положення не вказує на підстави для ухвалення такого рішення, залишаючи за судом необмежену свободу дій у цьому питанні.

У більшості досліджених юрисдикцій закон не надає суду права скасовувати заходи забезпечення позову за власною ініціативою.¹⁵⁵ Скасування може відбуватися за клопотанням сторони та

¹⁵⁰ Див. главу II, розділ 2.4.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Великій Британії за загальним правилом фінансові обставини заявника не можуть слугувати підставою для того, щоб суд не вимагав надання зустрічного забезпечення).

¹⁵¹ Див. главу I, розділ 2.4.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у США зустрічне забезпечення не є обов'язковим, і суди користуються широкою свободою щодо того, чи слід зобов'язувати сторону внести заставу, а також щодо суми такої застави).

¹⁵² Див. главу I, розділ 2.4.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у США є кілька груп заявників, щодо яких суди зазвичай не схильні призначати зустрічне забезпечення: учасники провадження – представники корінних народів, а також позови громадських організацій щодо виконання Закону про національну політику у сфері охорони навколишнього середовища. Суди постановляли, що якщо позивач з представників корінних народів не здатний надати забезпечення через фінансові обставини, внесення зустрічного забезпечення не вимагається).

¹⁵³ Див. глави II, III та IV, розділ 2.4.3 Порівняльного дослідження (наприклад, у Німеччині заявник може надати ювелірні вироби або предмети антикваріату чи будь-яку іншу форму забезпечення за домовленістю сторін, зокрема, право застави на автомобіль. У Франції забезпечення також може мати будь-яку форму, наприклад, передача рухомого майна. У Великій Британії зустрічне забезпечення може також мати форму договору між сторонами, відповідно до якого відповідач матиме право подати позов стосовно відшкодування договірних збитків у тому разі, коли суд у подальшому скасує попередній захід забезпечення позову).

¹⁵⁴ Негрошові зобов'язання, такі як зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій до ухвалення остаточного рішення, можна знайти у статті 137 ГПК, в якій передбачені заходи, яких може вжити суд для забезпечення позову. Виходячи з цього, ми вважаємо, що суду необхідно надати також повноваження застосовувати такі заходи, ухвалюючи рішення щодо зустрічного забезпечення. Дослідження провідних юрисдикцій демонструє, що негрошові заходи також можливі для таких процедур.

¹⁵⁵ Див. глави I, III, IV та V, розділ 2.4.4 Порівняльного дослідження (так відбувається у США, Німеччині, Франції та Нідерландах. Зауважте проте, що у США можливість скасування заходів забезпечення позову судом *sua sponte* залежить від норм права, на підставі яких заходи були запроваджені, а також від конкретного окружного суду, оскільки в різних судах судова практика відрізняється).

на підставах, передбачених законом.¹⁵⁶ Навіть у тих юрисдикціях, де судам надається таке повноваження, закон встановлює конкретні підстави, на яких суд може самостійно скасувати застосований захід забезпечення позову, і, таким чином, регулюється право суду скасовувати заходи забезпечення позову.¹⁵⁷

Відповідно, ми рекомендуємо внести зміни до частини 1 статті 145 ГПК, вказавши, що суд може скасувати заходи забезпечення позову за клопотанням сторони та на підставах, передбачених законом для такого скасування.¹⁵⁸ Ці підстави можуть включати такі: а) зміну обставин, зокрема, припинення існування підстав, за яких було застосовано захід забезпечення позову; б) невідкриття основного провадження, особливо у випадку, коли ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову винесено *ex parte*; в) захід забезпечення позову більше не виконує свою функцію або мету його застосування вже досягнуто; г) вжиття заходу забезпечення позову порушує законні інтереси третіх осіб; д) умови, зазначені в ухвалі про застосування заходу забезпечення позову (наприклад, внесення застави), не виконані.

2.2.5. Рекомендації щодо забезпечення судових витрат

Однією з новел ГПК є відшкодування судових витрат сторін. Якщо в попередній редакції ГПК верхня межа таких витрат установлювалася на рівні, прямо передбаченому законодавством (і цей рівень був доволі низьким), то нові положення ГПК дозволяють відшкодування судових витрат, які можна розрахувати на підставі договору між стороною та її адвокатом. Загалом це можна вважати позитивною зміною в господарському судочинстві, оскільки судові витрати можуть сягати значних розмірів, і сторона, яка виграла справу, тепер має можливість відшкодувати свої судові витрати. Проте це може мати негативні наслідки для власників прав інтелектуальної власності – фізичних осіб. Зокрема, ГПК дозволяє відповідачу за певних обставин звернутися до суду з клопотанням, щоб зобов'язати позивача надати забезпечення витрат, у тому числі судових витрат відповідача.¹⁵⁹ Невиконання такої ухвали суду може призвести до залишення позову без розгляду.¹⁶⁰ Це може створити можливість для зловживання процесуальними правами відповідачем у випадку пред'явлення до компанії позову фізичною особою, якій належать права інтелектуальної власності, стосовно порушення прав інтелектуальної власності такої фізичної особи. У таких випадках надання забезпечення витрат, понесених компанією та розрахованих відповідно до нових норм, може виявитися нездоланим тягарем для деяких фізичних осіб – власників прав інтелектуальної власності або навіть для малих і середніх підприємств. Таким чином, це може перешкодити намірам фізичних осіб, а також малих і середніх підприємств, звернутись до ІВ Суду за захистом своїх прав.¹⁶¹

¹⁵⁶ Див. глави I, III та IV, розділ 2.4.4 Порівняльного дослідження (наприклад, у США законом передбачені конкретні підстави, на яких суд може скасувати або змінити захід забезпечення позову за клопотанням сторони. Так відбувається у випадках припинення існування підстав, за яких був застосований захід, якщо до законодавства внесено зміни, якщо можливе застосування заходу не є справедливим, а також якщо суд має забезпечити, щоб вжитий захід забезпечення позову повною мірою захищав права, надані відповідним рішенням суду. Так само у Німеччині – захід забезпечення позову може бути скасований у разі зміни обставин. Зокрема, якщо обставини, за яких було видано судовий наказ, були остаточно врегульовані або якщо заявник не пред'явив основний позов у встановлений судом строк. У Франції захід, призначений судом за участі обох сторін, може бути скасований судом, який його призначив, тільки якщо змінилися обставини).

¹⁵⁷ Див. главу II, розділ 2.4.4 Порівняльного дослідження (наприклад, такий підхід застосовується у Великій Британії, де захід забезпечення позову може бути скасований до ухвалення судом остаточного рішення. Проте законом встановлені конкретні підстави для такого скасування, зокрема: той факт, що захід призначено без повідомлення, притім що надання повідомлення вимагалось; позивач не виконав зобов'язань, визначених у наказі суду; мала місце істотна зміна обставин; мало місце необґрунтоване втручання у права невинуватої третьої особи; а також якщо заявник припустився значної затримки у пред'явленні позову. Крім того, суд може зупинити застосування заходу забезпечення позову в будь-який час, щоб забезпечити справедливе та належне (або співмірне) застосування).

¹⁵⁸ Див. глави I, III та IV, розділ 2.4.4 Порівняльного дослідження (наприклад, у США законом передбачені конкретні підстави, на яких суд може скасувати або змінити захід забезпечення позову за клопотанням сторони. Так відбувається у випадках припинення існування підстав, за яких був застосований захід, якщо до законодавства внесено зміни, якщо можливе застосування заходу не є справедливим, а також якщо суд має забезпечити, щоб вжитий захід забезпечення позову повною мірою захищав права, надані відповідним рішенням суду. Так само у Німеччині – захід забезпечення позову може бути скасований у разі зміни обставин, зокрема якщо обставини, на яких було видано судовий наказ, були остаточно врегульовані або якщо заявник не пред'явив основний позов у встановлений судом строк. У Франції захід, призначений судом за участі обох сторін, може бути скасований судом, який його призначив, тільки якщо змінилися обставини).

¹⁵⁹ Частина 4 статті 125 ГПК.

¹⁶⁰ Частина 6 статті 125 ГПК.

¹⁶¹ В Україні відсутня статистика судових витрат стосовно спорів у сфері ІВ. Наприклад, дослідження Комісією ЄС європейських судових процесів у патентних справах свідчить про те, що судові витрати можуть бути значними. Так, витрати, понесені компаніями на судовий процес у патентних справах, становили в середньому 230 тис. євро на одну справу в державі-члені ЄС. Витрати на судовий процес у патентних справах, які розглядали суди Великої Британії, сягали ще вище і становили в середньому 993 тис. євро за один процес. Друге місце за розміром витрат, понесених на судовий розгляд патентних справ, посіли Нідерланди та Франція (у середньому 476 тис. євро та 449 тис. євро за один процес). В Італії, Бельгії та Іспанії судові витрати в патентних справах коливаються в середньому між 111 тис. євро та 124 тис. євро. Нарешті, найнижчими були судові витрати у Німеччині та Австрії (76 тис. євро та 46 тис. євро). (Звіт Комісії ЄС про дослідження фармацевтичного сектора (8 липня 2009 року), сторінки 235–236, режим доступу <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf>) (станом на 23 березня 2019 року).

У більшості досліджених юрисдикцій, незважаючи на те, що фінансові обставини позивача загалом не беруться до уваги, суди застосовують забезпечення витрат на власний розсуд.¹⁶² До того ж у деяких з досліджених юрисдикцій прямо передбачено врахування фінансових обставин позивачів і дозволено не зобов'язувати надавати забезпечення витрат, якщо позивач може довести свою неспроможність надати достатнє забезпечення.¹⁶³

На підставі дослідження провідних юрисдикцій та з огляду на реалії в Україні ми рекомендуємо таке.

- 1. Рекомендуємо надати через ГПК широку свободу дій ІВ Суду стосовно вирішення питання щодо забезпечення судових витрат. Зокрема, необхідно надати ІВ Суду право брати до уваги такі обставини, як скрутне фінансове становище, вирішуючи питання про внесення застави та її суму. Стосовно останньої суд повинен мати можливість визначати суму судових витрат, виходячи із середнього розміру судових витрат на ринку, а не на основі конкретних витрат на оплату послуг адвокатів відповідача.**

Вважаємо, що застосування цієї Рекомендації підвищить ефективність здійснення ІВ Судом судочинства з права інтелектуальної власності.

2.2.6. Рекомендації щодо спрощеного провадження за ГПК, яке наразі є недоступним для фізичних осіб

Деякі процедури, передбачені ГПК, є недоступними для власників ІВ – фізичних осіб. Наприклад, ГПК вводить нову спрощену процедуру у формі наказного провадження, яка забезпечує прискорене примусове виконання договору шляхом стягнення заборгованості, якщо заборгованість є незначною.¹⁶⁴ Така процедура може також застосовуватися до ліцензій на об'єкти права інтелектуальної власності або договорів про передачу прав інтелектуальної власності. Наприклад, якщо контрагент за договором щодо прав інтелектуальної власності не виконує свої договірні фінансові зобов'язання (наприклад, щодо сплати роялті), то інша сторона могла б застосувати таку процедуру для швидкого стягнення передбаченої договором плати. Однак ГПК прямо передбачає, що такі засоби доступні лише для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.¹⁶⁵ З цього випливає, що фізична особа, яка не має статусу підприємця, позбавлена можливості скористатися такою прискореною процедурою.

Загалом законодавство в провідних юрисдикціях не містить таких винятків та передбачає рівні можливості для всіх позивачів, незалежно від правового статусу, звернутися за вирішенням спорів та застосуванням засобів судового захисту до суду, який компетентний розглядати спори щодо прав інтелектуальної власності.

Отже, на підставі дослідження провідних юрисдикцій рекомендуємо внести зміни до зазначеного положення, надавши право подавати заяви про видачу судового наказу стосовно прав інтелектуальної власності всім заінтересованим особам, у тому числі фізичним особам. Вважаємо, що застосування цієї Рекомендації покращить доступ до правосуддя для всіх осіб, яким належать права інтелектуальної власності.

¹⁶² Див. глави II і III, розділ 5 Порівняльного дослідження (наприклад, у Великій Британії суд може видати наказ про забезпечення витрат, якщо, врахувавши всі обставини справи, суд переконався в тому, що такий наказ є справедливим або якщо є підстава вважати, що позивач не зможе відшкодувати витрати відповідача згідно з наказом. Проте у разі видання судом наказу про забезпечення витрат суд має свободу дій щодо визначення суми такого забезпечення, а також порядку та строку його надання. У Німеччині наказ про забезпечення витрат може видаватися лише стосовно іноземних позивачів; закон також встановлює перелік виняткових випадків, коли такий наказ не може бути виданий. Проте суди зазвичай не беруть до уваги фінансові обставини позивача).

¹⁶³ Див. глави I та V, розділ 5 Порівняльного дослідження (наприклад, у США підстави для застосування забезпечення витрат відрізняються у різних федеральних округах, і суди загалом користуються широкою свободою дій, вирішуючи ці питання. Загалом, якщо суд встановить наявність скрутного фінансового становища у заявника апеляції, яке перешкоджає йому/їй подати апеляцію, застава не буде призначено. Однак необхідно надати докази фактичної наявності скрутного фінансового становища. У Нідерландах законом передбачено, що забезпечення витрат не вимагатиметься, якщо така вимога перешкодила б ефективному доступу до правосуддя. Це повинен довести позивач, надавши докладний опис свого скрутного фінансового становища).

¹⁶⁴ Частина 1 статті 147 та частина 1 статті 148 ГПК.

¹⁶⁵ Частина 3 статті 148 ГПК. Статус підприємця – це офіційний правовий статус, якого набувають шляхом державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (15 травня 2003 року, № 755-IV) <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15>> (станом на 23 березня 2019 року). Такий спеціальний статус дає змогу фізичній особі провадити підприємницьку (господарську) діяльність без створення юридичної особи.

2.2.7. Рекомендації стосовно неможливості касаційного оскарження у малозначних справах

Згідно з ГПК загальними підставами для подання касації до Верховного Суду є неправильне застосування судом норм матеріального права або порушення норм процесуального права.¹⁶⁶ Проте ГПК містить перелік винятків, коли рішення судів нижчої інстанції не підлягають касаційному оскарженню. Серед таких винятків, відповідно до пункту 2 частини 3 статті 287 ГПК, – судові рішення у «малозначних справах», до яких належать справи, грошові вимоги в яких не перевищують 500 розмірів прожиткового мінімуму.¹⁶⁷ Касація на судові рішення у малозначних справах можлива, тільки якщо скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики, становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для сторони, яка подає касаційну скаргу. Отже, це може потенційно перешкоджати поданню багатьох скарг на рішення Апеляційної палати ІВ Суду до Верховного Суду, оскільки відповідно до нового ГПК багато справ щодо прав інтелектуальної власності можуть бути віднесені до категорії «малозначних» та можуть не відповідати вимогам для їх касаційного розгляду, навіть якщо у справі мало місце неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права або порушення норм процесуального права, що вплинуло на результат вирішення справи.¹⁶⁸ Зрештою, в багатьох справах складність та важливість спору щодо права інтелектуальної власності не обов'язково відображені в його грошовому розмірі.

Загалом такий підхід щодо можливості подання касаційної скарги відповідає підходам у більшості досліджених юрисдикцій і навіть може вважатися більш м'яким.¹⁶⁹ Тому більшість юрисдикцій, які запровадили спеціальні процедури для розгляду малозначних позовів,¹⁷⁰ дозволяють касаційне оскарження рішень, ухвалених апеляційною інстанцією, якщо дотримуються загальні підстави для касаційного розгляду (наприклад, якщо справа має істотне значення).¹⁷¹ Проте в деяких юрисдикціях передбачені підстави для касації, подібні до загальних підстав для касації в Україні, без будь-яких подальших обмежень.¹⁷² В одній з юрисдикцій, де не дозволено оскарження рішень щодо малозначних позовів, закон обмежує такі оскарження певною сумою, яка дійсно є «малозначною» порівняно з мінімальною заробітною платою в цій країні.¹⁷³

¹⁶⁶ Частина 2 статті 287 ГПК.

¹⁶⁷ Відповідно до Державного бюджету на 2020 рік, станом на 1 січня 2020 року ця сума дорівнювала 1 051 000 гривень (приблизно 35 000 фунтів стерлінгів).

¹⁶⁸ Один з респондентів навіть як приклад справу про стягнення відшкодування за порушення майнових прав автора у сумі 72 тис. гривень (приблизно 2100 фунтів стерлінгів), яка належала до категорії «малозначних» справ і, таким чином, не підлягала касаційному оскарженню.

¹⁶⁹ Див. глави І, ІІ та ІІІ, розділ 6 Порівняльного дослідження (наприклад, Верховний Суд США розглядає лише справи, що мають національне значення, можуть призвести до узгодження суперечливих рішень федеральних окружних судів та/або можуть мати значення прецеденту, незалежно від грошової вимоги судового позову. У Великій Британії Практична настанова 3.3.3 (PD 3.3.3) вимагає, щоб оскаржені рішення апеляційного суду вирішували суперечливі питання права, що мають загальне суспільне значення, незалежно від грошової ціни позову. Аналогічно у Німеччині, відповідно до статті 543 Цивільного процесуального кодексу, апеляційну скаргу з питань права може бути прийнято до розгляду, якщо правове питання має фундаментальне значення або якщо подальший розвиток законодавства або забезпечення узгодженої судової практики вимагають винесення рішенням судом, який розглядає апеляційну скаргу з питань права. Процесуальним законом Німеччини не встановлено вимог щодо ціни позову стосовно апеляції з питань права, але зазвичай до апеляційних скарг застосовується поріг у розмірі 600 євро, крім випадків, коли суд першої інстанції ухвалить рішення про інше, що на практиці впливає на ціну позову в касаційному провадженні. Для подання апеляції безпосередньо до Верховного суду законом встановлено поріг на рівні 600 євро.

¹⁷⁰ Див. глави ІІ, ІІІ та V, розділ 6 Порівняльного дослідження (до таких належать Велика Британія, Німеччина та Нідерланди).

¹⁷¹ У Великій Британії такі позови розглядають за процедурою провадження у справах про стягнення грошових сум незначного розміру (small claims track) Судом з питань інтелектуальної власності та підприємництва, якщо ціна позову не перевищує 10 тис. фунтів стерлінгів. Апеляційні скарги на такі рішення подають до відділення, що розглядає справи за процедурою multi-track (multi-track section), Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва, які зараз розглядає суддя Хейкон (Judge Haddon), що діє як суддя з питань підприємництва (enterprise judge). Однак рішення судді з питань підприємництва можуть бути переглянуті апеляційним судом, який у цьому випадку діє як суд касаційної інстанції. У Німеччині місцевим судам підсудні справи у справах стосовно авторського права та суміжних прав, якщо ціна позову не перевищує 5000 євро. Регіональні суди діють як суди першої інстанції та як суди апеляційної інстанції, що переглядають певні рішення місцевих судів. Апеляції на всі рішення регіональних судів та певні рішення місцевих судів можуть подаватися до вищих регіональних судів, а рішення останніх можуть бути оскаржені до Федерального верховного суду, який діє як суд касаційної інстанції.

¹⁷² Див. глави IV та V, розділ 6 Порівняльного дослідження (наприклад, Франція та Нідерланди).

¹⁷³ Див. главу V, розділ 6 Порівняльного дослідження (наприклад, у Нідерландах, якщо заявлена ціна позову стосовно порушення прав інтелектуальної власності не перевищує 25 тис. євро, таку справу може розглядати палата малих позовів окружних судів. Апеляційну скаргу на рішення окружного суду можна подати лише у тому випадку, якщо позов перевищує 1750 євро). Станом на серпень 2019 року у Нідерландах місячна мінімальна заробітна плата працівника віком старше 18 років становила 767,50 євро. Отже, «малозначними» є справи, ціна позову в яких лише вдвічі перевищує місячну мінімальну заробітну плату, на відміну від України, де «малозначна» справа не перевищує 500 прожиткових мінімумів.

Оскільки однією з головних цілей нового ІВ Суду є розвиток узгодженої судової практики з права інтелектуальної власності та враховуючи, що ІВ Суд складатиметься з новопризначених суддів з права інтелектуальної власності, доречно розглянути можливість зниження порогу для касаційного розгляду справ, пов'язаних із правом інтелектуальної власності. Зокрема, було б доцільно посилити роль Верховного Суду у нагляді за практикою нового ІВ Суду шляхом перегляду застосування ним норм матеріального та процесуального права доти, доки не буде напрацьована узгоджена судова практика з права інтелектуальної власності. Важливо підкреслити, що виняток стосовно можливості касаційного оскарження для малозначних справ має застосуватися лише до спорів щодо права інтелектуальної власності. Оскільки однією з головних цілей створення нового ІВ Суду є формування однотайної судової практики з права інтелектуальної власності, вкрай важливо, щоб помилкові рішення апеляційної інстанції, які б інакше залишалися без змін та спрямовували б розвиток судової практики у небажаному напрямку, переглядалися Верховним Судом і виправлялись у разі потреби. Це, безперечно, сприяло б появі узгодженої та ефективної судової практики з права інтелектуальної власності. Вважаємо, що політичні пріоритети, встановлені українським урядом, забезпечать підтримку та сприятимуть зниженню порогу касаційного оскарження спорів щодо права інтелектуальної власності. Державна влада в Україні постійно демонструє свою заінтересованість у посиленні механізмів судового захисту в сфері права інтелектуальної власності, про що свідчить насамперед рішення про створення ІВ Суду. Це рішення є відображенням пріоритетів політики, які спрямовані на задоволення потреб судової системи та національної економіки. Той факт, що ця галузь права потребує окремої судової установи, пояснює також, чому спори стосовно права інтелектуальної власності потребують особливої уваги з боку Верховного Суду, особливо на початкових етапах функціонування ІВ Суду.

Відповідно, рекомендуємо внести зміни до статті 287 ГПК, враховуючи таке:

- 1) Рекомендуємо забезпечити можливість оскарження до Верховного Суду рішень Апеляційної палати ІВ Суду, крім випадків, коли справа є малозначною, а саме коли ціна позову не перевищує 2–5 мінімальних прожиткових мінімумів. У таких випадках касація повинна бути дозволена лише за умови дотримання вимог, встановлених пунктом 2 частини 3 статті 287 ГПК, тобто якщо справа стосується серед іншого питань, які мають фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики, становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для сторони, яка подає касаційну скаргу.

Вважаємо, що реалізація цієї Рекомендації підвищить ефективність здійснення судочинства з права інтелектуальної власності та покращить доступ до правосуддя.

ВИСНОВКИ ДО ПІДСУМКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

На нашу думку, створення в Україні спеціалізованого ІВ Суду підвищить якість судочинства до більш якісного рівня, що означатиме для фізичних осіб та компаній ефективний захист інвестицій у сферу інтелектуальної власності. Такий результат можна отримати, виходячи з аналізу провідних юрисдикцій, які постійно посилюють спеціалізацію судових установ з права інтелектуальної власності; а це, зі свого боку, позитивно впливає на якість судочинства з права інтелектуальної власності в таких юрисдикціях. Аналіз провідних юрисдикцій з права інтелектуальної власності показав, що наявність у суддів з права ІВ спеціалізованого досвіду та знань дає їм можливість здійснювати ефективний та оперативний розгляд справ і виносити більш виважені рішення.¹⁷⁴ Крім того, створення спеціалізованої судової установи з права інтелектуальної власності позитивно вплине на розвиток предметної спеціалізації, що створить умови для формування інноваційно-сприятливого середовища.¹⁷⁵

Звіт щодо законодавства України виявив потенційні проблеми, що можуть виникнути в процесі створення та функціонування ІВ Суду. Надані у цьому Звіті Рекомендації спрямовані на вирішення цих проблем. Рекомендації розроблено на основні ретельного аналізу кращої практики провідних юрисдикцій, представлених у Порівняльному дослідженні, що стало важливим чинником для підготовки Рекомендацій з вирішення проблем, описаних у Звіті щодо законодавства України. Рекомендації складаються з двох частин. У першій частині містяться Рекомендації стосовно створення та функціонування ІВ Суду. З цього питання рекомендуємо розглянути можливість застосування додаткових заходів, які б забезпечили відповідність процедури перегляду рішень першої інстанції суддями апеляційної інстанції найвищим стандартам принципів суддівської незалежності та неупередженості. Рекомендуємо також збільшити кількість суддів з права інтелектуальної власності, надалі розвивати систему відеоконференції, а також створити додаткові регіональні підрозділи для підтримки діяльності ІВ Суду, розташованого в Києві. Запровадження таких заходів створить умови для ефективного функціонування ІВ Суду та покращить доступ до нього для населення.

Друга частина Рекомендацій охоплює процесуальні правила судочинства в ІВ Суді. З цього питання рекомендуємо, щоб спори стосовно права інтелектуальної власності за загальним правилом вирішувалися суддею одноособово, а колегія у складі трьох суддів розглядала б лише більш складні справи. Це сприятиме підвищенню ефективності розгляду спорів щодо права інтелектуальної власності ІВ Судом, а також дасть змогу ІВ Суду більш ефективно вирішувати питання завантаженості. Ми також рекомендуємо чітко визначити виключну юрисдикцію ІВ Суду шляхом, наприклад, розширення юрисдикції суду на податкові та митні спори з елементами права інтелектуальної власності, та уточнення інших положень ч. 2 ст. 20 ГПК, зокрема, віднесення до юрисдикції ІВ Суду спорів щодо оскарження рішень про відмову у реєстрації права інтелектуальної власності, визнання договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності недійсними. Щодо доказів, то радимо дозволити прийняття електронних доказів незалежно від їх форми. Також пропонуємо чітко визначити, за яких обставин ІВ Суд має право самостійно призначати експерта. Рекомендації стосовно заходів забезпечення позову, зустрічного забезпечення та забезпечення судових витрат містять деякі нові підходи до вжиття таких заходів, які зроблять більш чіткими процедури судового розгляду ІВ Судом і наблизять їх до кращої практики провідних юрисдикцій. Насамкінець, з метою усунення проблеми якості рішень у справах щодо права інтелектуальної власності рекомендуємо зменшити поріг касаційного оскарження для малозначних справ стосовно права інтелектуальної власності. На нашу думку, успішне запровадження цих Рекомендацій сприятиме ефективному функціонуванню ІВ Суду, а також загалом системи судового захисту в сфері права інтелектуальної власності.

¹⁷⁴ Інститут з питань права інтелектуальної власності (IPI)/Бюро реєстрації патентів та знаків для товарів та послуг США «Дослідження діяльності спеціалізованих судів з питань права інтелектуальної власності» (Study on Specialised Intellectual Property Courts) (2012 р.); Джей П. Кесан і Гвендолін Дж. Болл (Jay P. Kesau and Gwendolyn G. Ball), «Судовий досвід та ефективність і точність судочинства у патентних справах: емпіричний аналіз справи у спеціалізованому патентному суді» (Judicial experience and the efficiency and accuracy of patent adjudication: an empirical analysis of the case for a specialised patents trial court), Harvard Journal of Law & Technology, том 24, випуск 2, весна 2011 р.

¹⁷⁵ Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), Юрисдикція спеціалізованих судів з питань права інтелектуальної власності у державах-членах. Збірник матеріалів досліджень. (Specialised IP Rights Jurisdictions in the Member States. A compilation of available studies) (3-й квартал 2017 р.) Липень 2018 р.

IV. ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОГО ПРОЦЕСУ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІВ СУДУ В УКРАЇНІ

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
1	Щодо структури ІВ Суду	Розділення двох інстанцій ІВ Суду та розміщення їх у різних будівлях		Прийняття відповідного рішення Державною судовою адміністрацією України.
2	Щодо критеріїв відбору суддів Апеляційної палати	Зміна критеріїв відбору для суддів апеляційної інстанції ІВ Суду шляхом встановлення більш жорстких вимог відповідно до загальних критеріїв відбору, встановлених для суддів апеляційної інстанції.	Зміни до статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»	
3	Щодо спеціальних критеріїв відбору суддів з права ІВ	1. Єдині критерії відбору для всіх кандидатів на посаду судді з права інтелектуальної власності, що потребують значних знань та досвіду в праві інтелектуальної власності.	Зміни до статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»	
		2. Встановлення можливості призначення на посаду судді ІВ Суду суддів та юристів, які хоч і не мають великого досвіду у галузі ІВ, проте мають високу кваліфікацію (наприклад, судді з більш ніж 15-річним досвідом роботи суддею та юристи з більш ніж 20-річним досвідом представництва інтересів у судах).	Зміни до статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»	
		3. Створення інституту «наукових радників», які можуть призначатися суддями ІВ Суду для надання допомоги у розумінні технічних питань.	Зміни до статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 32 ГПК.	

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
3		4. Забезпечення певної кількості посад для ІВ суддів з відповідним технічним чи науковим досвідом.	Зміни до статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 32 ГПК	
4	Щодо місцезнаходження ІВ Суду	1. Встановлення обов'язку для ІВ Суду проводити судові засідання за допомогою відеоконференцій, якщо сторона надала достатні обґрунтування для цього.	Зміни до статті 197 ГПК	
		2. Якщо проведення судового засідання в режимі відеоконференції недоцільне практично (наприклад, через кількість учасників справи або кількість доказів) і справа має чіткий регіональний зв'язок, ми рекомендуємо проводити розгляд справи у відповідному регіоні. З цією метою ІВ Суд може використовувати приміщення місцевих або господарських судів.	Зміни до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 197 ГПК	
		3. У разі значного збільшення кількості спорів щодо ІВ у великих містах України можуть бути створені постійно діючі регіональні підрозділи ІВ Суду	Зміни до статті 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»	
5	Щодо кількості суддів	1. Збільшення кількості суддів шляхом включення щонайменше ще двох колегій до першої інстанції ІВ Суду та однієї колегії до Апеляційної палати.		Прийняття відповідного рішення Державною судовою адміністрацією України
		2. Надання права судді розглядати певні справи одноособово, а не колегію з трьох суддів.	Зміни до статті 33 ГПК	

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
6	Щодо колегіального розгляду справ ІВ Судом	1. За загальним правилом, у першій інстанції спори з права інтелектуальної власності повинні розглядатися суддею одноособово. У певних випадках, наприклад, через складність справи, справа може бути передана на розгляд до колегії з трьох суддів.	Зміни до статті 33 ГПК	
		1.1. Розробка роз'яснень, які б допомогли визначити рівень складності спору з права інтелектуальної власності.		
		2. Сторона повинна мати право подавати клопотання про передачу справи до колегії з трьох суддів до або під час підготовчого провадження.	Зміни до статті 33 ГПК	
		3. Визначення переліку процедурних питань, які можуть бути вирішені суддею одноособово, якщо справа була призначена для розгляду колегією з трьох суддів.	Зміни до статті 33 ГПК	

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
7	Щодо юрисдикції ІВ Суду			
	<i>Щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та адміністративних судів</i>	1. Оскарження рішень щодо відмови у реєстрації права інтелектуальної власності має належати до юрисдикції ІВ Суду.	Зміни до статті 20 ГПК	
		2. Податкові та митні спори, які включають право інтелектуальної власності, повинні підлягати виключній компетенції ІВ Суду. Однак юрисдикція ІВ Суду повинна охоплювати лише спори, для вирішення яких необхідна спеціалізація у сфері ІВ.	Зміни до статті 20 ГПК	
	<i>Щодо потенційного конфлікту між юрисдикціями ІВ Суду та інших державних органів</i>	1. Визнання торговельної марки добре відомою у випадках, коли виникає спір, повинно належати до виключної юрисдикції ІВ Суду.	Зміни до статті 20 ГПК	
		2. Випадки, коли спір щодо визнання марки добре відомою відсутній, повинні залишатися під юрисдикцією Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.	Зміни до статті 20 ГПК	
		3. Оскарження рішень Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повинні підпадати під юрисдикцію ІВ Суду.	Зміни до статті 20 ГПК	
<i>Щодо спорів стосовно авторського права відповідно до пункту 4 частини 2 статті 20 ГПК</i>	Спори, пов'язані з усіма власниками авторського права, повинні належати до юрисдикції ІВ Суду.	Зміни до статті 20 ГПК		
<i>Щодо спорів про визнання договорів недійсними</i>	Спори щодо визнання недійсними договорів, пов'язаних з ІВ, а також визнання дійсними недійсних договорів, пов'язаних з ІВ, повинні бути включені до юрисдикції ІВ Суду.	Зміни до статті 20 ГПК		

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
8	Щодо доказів у справах стосовно ІВ			
	<i>Щодо доказів в електронній формі відповідно до частини 2 статті 96 ГПК</i>	Має бути забезпечена можливість подавати електронні докази в будь-якій формі, за умови, що це дозволяє надійно встановити, що доказ містить інформацію, про яку заявляється.	Зміни до статті 96 ГПК	Також можлива правова позиція Верховного Суду з цього питання (у рішенні щодо релевантної справи)
	<i>Щодо повноваження суду призначати експертів самостійно відповідно до частини 3 статті 99 ГПК</i>	Уточнити обставини, за яких ІВ Суд має повноваження самостійно призначати експерта.	Зміни до статті 96 ГПК	
9	Щодо заходів забезпечення позову у справах стосовно прав ІВ			
	<i>Щодо підстав для вжиття заходів забезпечення позову відповідно до частини 2 статті 136 ГПК</i>	Передбачити невичерпний перелік факторів, які братимуться до уваги ІВ Судом при вжитті заходів забезпечення позову, включивши до нього такі три фактори, як баланс інтересів сторін, терміновість загрози та ймовірність успішного результату справи.	Зміни до частини 2 статті 136 ГПК	
	<i>Щодо потенційної невизначеності стосовно процедури вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви</i>	Визначити, що всі заяви про забезпечення позову, подані до або після подання основного позову, повинні подаватися до ІВ Суду.	Зміни до статей 27-30 ГПК	

	Назва рекомендації	Зміст рекомендації	Спосіб впровадження рекомендацій	
			Законодавчі зміни	Дії / інше
9	Щодо зустрічного забезпечення відповідно до статей 139-141 ГПК	1. ІВ Суд, беручи до уваги факти справи, мету зустрічного забезпечення та фінансовий стан позивача, повинен мати змогу вжити заходи забезпечення позову без встановлення зустрічного забезпечення.	Зміни до статті 141 ГПК	
		Перелік заходів зустрічного забезпечення повинен бути доповнений можливістю встановлення негрошового зобов'язання, а також можливістю зобов'язати позивача вчинити певні дії або утриматися від вчинення таких дій до ухвалення остаточного рішення.	Зміни до статті 141 ГПК	
	Щодо скасування заходів забезпечення позову відповідно до частини 1 статті 145 ГПК	ІВ Суд повинен мати повноваження скасувати забезпечення позову на вимогу сторони та обґрунтовуючи таке скасування підставами, визначеними у законі.	Зміни до статті 145 ГПК	
10	Щодо забезпечення судових витрат	1. Приймаючи рішення про забезпечення судових витрат, а також їх розмір, ІВ Суд повинен мати можливість враховувати такі аспекти, як фінансові труднощі.	Зміни до статті 125 ГПК	
11	Щодо процедур, які наразі не є доступними для фізичних осіб	Надати право подавати заяву про видачу судового наказу за правилами наказного провадження всім заінтересованим особам, у тому числі фізичним особам.	Зміни до статті 147 ГПК	
12	Щодо неможливості касаційного оскарження у малозначних справах	Забезпечити можливість оскарження до Верховного Суду рішень Апеляційної палати ІВ Суду, окрім випадків, коли справа є малозначною, а саме коли ціна позову не перевищує 2-5 прожиткових мінімумів. У таких випадках, касація повинна бути дозволена лише за умови дотримання вимог, встановлених пунктом 2 частини 2 статті 287 ГПК, тобто якщо справа стосується, серед іншого, питань, які мають фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики, становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для сторони, яка подає касаційну скаргу.	Зміни до статті 287 ГПК	



British Embassy
Kyiv



ПРОЄКТ ЩОДО СУДУ З ПИТАНЬ ІВ В УКРАЇНІ

Міністерство закордонних справ та розвитку
Великої Британії з надання технічної допомоги у створенні
Вищого Суду з питань інтелектуальної власності в Україні

**Додаток 1: Програма он-лайн тренінгу для
українських суддів щодо правової
охорони інтелектуальної власності
в ЄС та інших провідних
юрисдикціях**

Центр досліджень комерційного права
Університет Квін Мері у місті Лондон

Травень 2020

Опис програми

- Програма буде доступна для суддів, які спеціалізуються на розгляді справ, пов'язаних з захистом права інтелектуальної власності, кандидатів у Вищий суд з питань інтелектуальної власності та членів Апеляційної палати при Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства;
- Партнерами програми є Верховний суд та Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства;
- До проведення тренінгу будуть залучені провідні міжнародні експерти з питань судового розгляду спорів з права ІВ, зокрема судді, практикуючі юристи та науковці;
- Програма охоплює питання як матеріально, так і процесуального права, а також практику застосування;
- Програма буде проводитись в режимі он-лайн протягом трьох тижнів, використовуючи закритий канал YouTube та програму Zoom з синхронним перекладом на / з української мови;
- Сертифікати щодо проходження Програми будуть надаватися учасникам, які успішно пройшли тестування (тести з множинним вибором);
- Зареєстровані учасники отримають на електронну пошту запрошення та безпечні дані для доступу до веб-сайту Програми.

Щоденний графік (Київський час , Україна, UTC + 3)

10:00 - 11:00	Сесія 1	(1 год)
11:00 - 11:15	Питання та відповіді	(15 хв.)
11:15 - 11:40	Перерва	(25 хв)
11:40 - 12:40	Сесія 2	(1 год)
12:40 - 12:55	Питання та відповіді	(15 хв.)
12:55 - 14:30	Обід	(1 год. 35 хв.)
14:30 - 15:30	Сесія 3	(1 год)
15:30 - 15:45	Питання та відповіді	(15 хв.)
15:45 - 16:10	Перерва	(25 хв)
16:10 - 17:10	Сесія 4	(1 год)
17:10 - 17:30	Питання та відповіді	(15 хв.)

ТИЖДЕНЬ 1		
День 1: Вступне слово		
Понеділок, 6 липня		
10:00-10:10	Мелінда Сіммонс. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні	
10:10-10:20	Д-р Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України	
10:20-10:30	Лорд Ньюбергер, колишній Голова Верховного суду, Велика Британія	
День 1: Частина I – Матеріальне право ЄС з права інтелектуальної власності		
Вступ до права інтелектуальної власності		
10:30-11:00	Засади міжнародного та європейського права ІВ. Роль ІВ у допомозі зростання та розвитку галузей, що мають технологічну складову.	Д-р Ноам Шемтов, Центр вивчення комерційного права Університету Квін Мері у місті Лондон, Велика Британія
11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності України; Призначення та структура	Пан Роналд Мерчент, колишній Голова Офісу з інтелектуальної власності Великої Британії
12:40-12:55	Питання та відповіді	
12:55-14:30	Обід	
14:30-15:30	Творчі галузі та економічний, соціальний та культурний розвиток - перспектива ВОІВ	Пан Дімітер Гантчев, ВОІВ, Заступник Голови Відділу креативних індустрій, Швейцарія
15:30-15:45	Питання та відповіді	
15:45-16:10	Перерва	
16:10-17:10	Роль інтелектуальної власності в зростанні економічних показників в цифровій творчій економіці	Пан Дімітер Гантчев, ВОІВ, Заступник Голови Відділу креативних індустрій, Швейцарія
17:10-17:30	Питання та відповіді	
Авторське право (1-й день)		
Вівторок, 7 липня		
10:00-11:00	Міжнародний та регіональний контекст: правові засади авторського права в ЄС та міжнародне регулювання	Д-р Макін Ф Макін Старший лектор у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету, адвокат в апеляційному суді Єгипту

11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	Предмет авторського права: порівняння підходів у Франції, Нідерландах, Великій Британії та ЄС	Д-р Макін Ф Макін Старший лектор у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету, адвокат в апеляційному суді Єгипту
12:40-12:55	Питання та відповіді	
12:55-14:30	Обід	
14:30-15:30	Концепція оригінальності: право на копіювання (copyright) v авторське право (droit d'auteur) та законодавство ЄС	Д-р Макін Ф Макін Старший лектор у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету, адвокат в апеляційному суді Єгипту
15:30-15:45	Питання та відповіді	
15:45-16:10	Перерва	
16:10-17:10	Авторство / Власність: право на копіювання (copyright) v авторське право (droit d'auteur)	Д-р Макін Ф Макін Старший лектор у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету, адвокат в апеляційному суді Єгипту
17:10-17:30	Питання та відповіді	
Авторське право (2-й день)		
Середа, 8 липня		
10:00-11:00	Обсяг захисту та використання прав	Суддя Емануела Германо Кортезе, Голова Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності, Апеляційний суд міста Турін, Італія
11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	Вийнятки, обмеження та сирітські твори	Суддя Емануела Германо Кортезе, Голова Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності, Апеляційний суд міста Турін, Італія
12:40-12:55	Питання та відповіді	
12:55-14:30	Обід	
14:30-15:30	Зв'язок між авторським правом та іншими правами ІВ	Суддя Емануела Германо Кортезе, Голова Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності, Апеляційний суд міста Турін, Італія

15:30-15:45	Питання та відповіді	
15:45-16:10	Перерва	
16:10-17:10	Зв'язок між авторським правом та іншими правами ІВ	Суддя Емануела Германо Кортесе, Голова Спеціалізованої палати з інтелектуальної власності, Апеляційний суд міста Турін, Італія
17:10-17:30	Питання та відповіді	
Торговельні марки (1-й день)		
Четвер, 9 липня		
10:00-11:00	<ul style="list-style-type: none"> Вступ до права торговельної марки ЄС Предмет: різні види позначень, які можуть становити торговельну марку 	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	Розрізняльна здатність	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	Розрізняльна здатність	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
12:40-12:55	Питання та відповіді	
12:55-14:30	Обід	
14:30-15:30	Описові та загальноновживані торговельні марки, питання набутої розрізняльної здатності	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
15:30-15:45	Питання та відповіді	
15:45-16:10	Перерва	
16:10-17:10	<ul style="list-style-type: none"> Відмова від функціональних Торговельних марок Торговельні марки, публічний порядок і мораль Відмова у реєстрації торговельних марок, що порушують статтю 6 ter Паризької конвенції: прапори, емблеми тощо 	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
17:10-17:30	Питання та відповіді	

Торговельні марки (1-й день)		
П'ятниця, 9 липня		
10:00-11:00	Конфлікт між торговельними марками, географічними зазначеннями, назвами місця походження товару та захищеними географічними зазначеннями (ЗГЗ)	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
11:00-11:15	Питання та відповіді	
11:15-11:40	Перерва	
11:40-12:40	<ul style="list-style-type: none"> • Процедура скасування та визнання недійсності • Торговельна марка є недійсною • Торговельна марка не використовувалася «правдиво» • Заява на реєстрацію торговельної марки була подана недобросовісно • Торговельна марка має конфлікт з раніше існуючими торговельними марками • Торговельна марка суперечить правам особистості (ім'я та образу) • Конфлікт із авторським правом • Конфлікт з іншими правами ІВ 	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
12:40-12:55	Питання та відповіді	
12:55-14:30	Обід	
14:30-15:30	<ul style="list-style-type: none"> • Обсяг захисту: сфера дії монополії • Винятки та обмеження: свобода віросповідання, свобода слова та право на пародію 	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
15:30-15:45	Питання та відповіді	
15:45-16:10	Перерва	
16:10-17:10	<ul style="list-style-type: none"> • Судовий захист прав на торговельну марку в контексті онлайн порушень: відповідальність посередників та накази про блокування • Збереження та отримання доказів 	Пан Штефан Мартін, член Апеляційної палати, Офісу з інтелектуальної власності ЄС, Іспанія
17:10-17:30	Питання та відповіді	
ТИЖДЕНЬ 2		
1 день	Захист прав від недобросовісної конкуренції (модель Німеччини)	Доктор Александер фон Мюлендал, професор, доктор юридичних наук, адвокат «Барделе Пагенберг», Німеччина

<p>Понеділок, 14 вересня</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вступ, історичний огляд • Походження права недобросовісної конкуренції в Німеччині • Положення законодавства ЄС • Положення законодавства Німеччини • Структура Закону Німеччини щодо захисту від недобросовісної конкуренції • Правозастосування 	
<p>2 день</p>	<p>Комерційна таємниця (ЄС)</p>	<p>Пан Джон Халл, Викладач курсу «Інтелектуальна власність для бізнесу», Центр вивчення комерційного права Університету Квін Мері у місті Лондон, практикуючий адвокат «солісітер», Велика Британія</p>
<p>Вівторок, 15 вересня</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Основи права комерційної таємниці та нові положення щодо захисту права комерційної таємниці в ЄС • Як суд Великої Британії розглядає спори пов'язані із захистом прав на комерційну таємницю • Головна загроза для комерційної таємниці для будь-якого бізнесу – це працівники • Розгляд справ с суді щодо захисту прав комерційної таємниці, як отримати докази, судовий процес, способи судового захисту (на осанві Англійського права та судового процесу) 	
<p>3 день</p>	<p>Зареєстровані та незареєстровані промислові зразки (ЄС)</p>	<p>Д-р Девід Маскер, Професор з міжнародного права промислових зразків, Центр вивчення комерційного права Університету Квін Мері у місті Лондон, сертифікований патентний повірений, європейський патентний повірений, адвокат-патентний повірений, європейський повірений з товарних знаків та промислових зразків, Велика Британія</p>
<p>Середа 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Предмет • Охороноздатність • Обсяг прав, порушення прав, права на незареєстровані промислові зразки • Авторські права, права власності, визнання промислового зразку недійсним 	

Дні 4-5	Патенти	Професор Гуілім Робертс, Голова Патентного агентства «Кілберн та Строуд», адвокат з права інтелектуальної власності, Велика Британія
Четвер- п'ятниця 17-18 вересня	<ul style="list-style-type: none"> • Предмет, дійсність та охороноздатність • Захист прав на патенти та використання патентів 	
ТИЖДЕНЬ 3		
Частина II - Процесуальне право (досвід різних країн) та права на сорти рослин		
День 2-3	Судовий розгляд, досвід Німеччини	Д-р Клаус Бахер, Головуючий суддя, Х. Сенат цивільного права (патентне право), Верховний суд Німеччини, Німеччина
Вівторок 22 вересня – Середа, 23 вересня	<ul style="list-style-type: none"> • Розгляд справ • Заходи забезпечення позову • Зустрічне забезпечення для відшкодування шкоди • Забезпечення судових витрат • Докази • Експерти: типи експертів та їх роль у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності • Збирання доказів до початку розгляду справи по суті 	
1 день	Сорти рослин (ЄС)	Д-р Грехем Датфілд, Професор з міжнародного управління у Школі права, Університет міста Лідз, Велика Британія
Понеділок, 21 вересня	<ul style="list-style-type: none"> • Вступ до інновацій в сфері розведення рослин: класичне розведення та біотехнології • Захист прав інтелектуальної власності і галузі удосконаленні рослин: система охорони в рамках Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин «UPOV», взаємодія захисту сортів рослин через а) патентне право б) законодавство щодо захисту сортів рослин • Правові питання навколо дійсності та можливості захистити в судовому порядку об'єкти права інтелектуальної власності на рослини 	

4 день	Судовий розгляд, досвід США	Її Честь Кейтлін М. О'Мейлі, Апеляційний суд США Федерального округу, США
Четвер, 24 вересня	<ul style="list-style-type: none"> • Захист прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки: Історія та Структура • Способи захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки: Заходи забезпечення позову • Способи захисту прав інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки: Зустрічне забезпечення відшкодування шкоди • Використання експертів в процесі розгляду спорів в судовому порядку 	
5 день	Судовий розгляд, досвід Великої Британії	Його Честь суддя Річард Арнольд, Апеляційний Суд Англії та Уельзу, Велика Британія
П'ятниця, 25 вересня	<ul style="list-style-type: none"> • Заходи забезпечення позову • Зустрічне забезпечення відшкодування шкоди • Забезпечення судових витрат • Експертні висновки • Способи захисту 	



British Embassy
Kyiv



ПРОЄКТ ЩОДО СУДУ З ПИТАНЬ ІВ В УКРАЇНІ

Міністерство закордонних справ та розвитку
Великої Британії з надання технічної допомоги у створенні
Вищого Суду з питань інтелектуальної власності в Україні

**Додаток 2: Порівняльне дослідження
найкращих практик провідних
юрисдикцій у галузі права
інтелектуальної власності**

Центр досліджень комерційного права
Університет Квін Мері у місті Лондон

Вересень 2020

ЗМІСТ

МЕТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	6
ЧАСТИНА I: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – США	7
I. Судова система та судді	7
1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ	7
1.2. Критерії для відбору суддів	8
1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів	9
II. Правила процедури	10
2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ	10
2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ	12
2.3. Докази у справах щодо ІВ	16
2.3.1. Докази в електронній формі	16
2.3.2. Експерти	18
2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку	19
2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ	19
2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони	20
2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову	21
2.4.3. Зустрічне забезпечення	21
2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду	22
2.5. Забезпечення щодо понесених витрат	23
2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості	24
ЧАСТИНА II: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – ВЕЛИКА БРИТАНІЯ	25
I. Судова система та судді	25
1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ	25
1.2. Критерії для відбору суддів	26
1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів	28

II. Правила процедури	29
2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ	29
2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ	30
2.3. Докази у справах щодо ІВ	33
2.3.1. Докази в електронній формі	34
2.3.2. Експерти	35
2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку	36
2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ	37
2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони.....	37
2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову.....	40
2.4.3. Зустрічне забезпечення	40
2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду.....	41
2.5. Забезпечення щодо понесених витрат.....	42
2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості	42
 ЧАСТИНА III:	
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – НІМЕЧЧИНА	43
I. Судова система та судді	43
1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ	43
1.2. Критерії для відбору суддів	45
1.3. Місцезнаходження суду з питань ІВ та кількість суддів	47
II. Правила процедури	48
2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ	48
2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ	49
2.3. Докази у справах щодо ІВ	52
2.3.1. Докази в електронній формі	52
2.3.2. Експерти	53
2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку.....	54

2.4.	Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ	54
2.4.1.	Підстави для застосування попередньої судової заборони.....	55
2.4.2.	Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову.....	57
2.4.3.	Зустрічне забезпечення.....	58
2.4.4.	Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду.....	59
2.5.	Забезпечення щодо понесених витрат.....	59
2.6.	Касація щодо позовів невеликої вартості	59

ЧАСТИНА IV: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – ФРАНЦІЯ

60

I. Судова система та судді.....

60

1.1.	Структура судової системи та Суду з питань ІВ.....	60
1.2.	Критерії для відбору суддів	62
1.3.	Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів	63

II. Правила процедури

64

2.1.	Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ.....	64
2.2.	Юрисдикція у справах щодо ІВ	65
2.3.	Докази у справах щодо ІВ	69
2.3.1.	Докази в електронній формі	69
2.3.2.	Експерти.....	71
2.3.3.	Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку	72
2.4.	Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ	72
2.4.1.	Підстави для застосування попередньої судової заборони	74
2.4.2.	Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову.....	77
2.4.3.	Зустрічне забезпечення.....	77
2.4.4.	Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду.....	78
2.5.	Забезпечення щодо понесених витрат.....	78
2.6.	Касація щодо позовів невеликої вартості	78

ЧАСТИНА V:	
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – НІДЕРЛАНДИ	79
I. Судова система та судді	79
1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ	79
1.2. Критерії для відбору суддів	80
1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів	80
II. Правила процедури	81
2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ	81
2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ	82
2.3. Докази у справах щодо ІВ	83
2.3.1. Докази в електронній формі	84
2.3.2. Експерти	84
2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку	85
2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ6	85
2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони	87
2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову	88
2.4.3. Зустрічне забезпечення	89
2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду	89
2.5. Забезпечення щодо понесених витрат	89
2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості	90

МЕТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Унаслідок комплексної судової реформи в Україні нещодавно було створено новий спеціалізований Суд з питань прав інтелектуальної власності (**ІВ Суд**). У нашому аналізі українського законодавства щодо створення ІВ Суду та процесуального законодавства, яке застосовуватиметься цим Судом (**Звіт щодо законодавства України**), ми визначили певні проблемні питання, що можуть впливати на ефективне функціонування новоствореного ІВ Суду.

Метою **Порівняльного дослідження** є робота над питаннями, визначеними у Звіті щодо законодавства України, шляхом надання детального аналізу найкращих практик провідних юрисдикцій у галузі ІВ: Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Нідерландів. Дослідження обраних юрисдикцій ділиться на дві групи відповідно до методології, прийнятої в Звіті щодо законодавства України. Перша група стосується організації судів з питань ІВ у цих юрисдикціях, охоплюючи такі питання, як структура суду, кваліфікація та кількість суддів. Друга група охоплює процедурні питання, такі як склад суду, юрисдикція, допустимість доказів та заходи забезпечення позову.

Висновки аналізу найкращої практики провідних юрисдикцій у галузі ІВ будуть застосовані як настанови до підготовки **Рекомендацій**, що матимуть на меті поліпшення української правової бази стосовно створення та діяльності нового ІВ Суду. Таким чином, кінцевою метою Порівняльного дослідження є надання необхідних знань і досвіду, щоб збільшити переваги від створення ІВ Суду в Україні.

ЧАСТИНА І: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – США

І. Судова система та судді

І.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ

Судова система США має подвійну судову модель із судами як на федеральному рівні, так і на рівні штатів, а також Верховний суд Сполучених Штатів (**Верховний суд**) на верхівці цієї системи. Ці дві системи застосовують два різні типи правил, тобто система судів на рівні штатів керується правилами цивільного провадження, прийнятими в конкретному штаті, тоді як федеральна судова система – федеральними законами. Залежно від конкретного питання ІВ, що розглядається, і, зокрема, від того, яке законодавство застосовується – правила штатів або федеральні правила, – справа може розглядатися як у судовій системі штатів, так і у федеральній судовій системі. Також можливо, що як федеральні суди, так і суди штатів матимуть юрисдикцію стосовно певного питання ІВ, що призводить до конкуренції між юрисдикціями.

Суди штатів мають загальну юрисдикцію щодо спорів, які не підпадають під юрисдикцію федеральних судів.¹ Федеральна судова система має спеціальну обмежену юрисдикцію, яка охоплює питання, що стосуються «федеральних питань» (зазвичай якщо вирішення справи вимагає застосування положень федеральних законів) та «неоднакової приналежності» (спір між двома сторонами з різних штатів).

Федеральна судова система діє на трьох рівнях: районні суди, апеляційні суди (також мають назву «окружні суди») та Верховний суд. Районні суди є судами першої інстанції, або судами, де відбувається розгляд справи.² Судді районного суду мають загальну спеціалізацію, але деякі з них можуть набути певний рівень знань щодо ІВ, оскільки розглядають такі справи доволі регулярно.³ Округні суди є судами другої інстанції. Наразі існує 12 регіональних округних судів та Апеляційний суд федерального округу (**АСФО**). Останній має виключну юрисдикцію щодо деяких типів справ стосовно ІВ, яка охоплює всю територію США. 12 округних судів організовані географічно, тобто кожен округний суд розглядає всі типи справ за апеляціями на рішення районних судів у межах цього округу.⁴ Рішення округних судів є обов'язковими лише для конкретного округу, що часом може призводити до суперечностей у рішеннях, прийнятих різними округними судами з того самого питання (так зване округне розділення).⁵ АСФО, який було створено в 1982 році Законом про поліпшення федеральних судів від 1982 року,⁶ являє собою виняток із цього географічного поділу. Цей суд наділений повноваженнями щодо розгляду конкретних видів справ, включно з деякими питаннями, що стосуються ІВ.⁷ Головною причиною наділення АСФО виключною юрисдикцією стосовно конкретних питань було очікування, що це створить однаковість і надійність у тлумаченні закону.⁸ Внутрішня структура АСФО так сама, як і в усіх інших округних судів. Він не має апеляційної та касаційної палат, оскільки сам є судом другої інстанції. Верховний суд є судом останньої інстанції в Сполучених Штатах. Він розглядає скарги на рішення всіх округних судів, включно з АСФО.⁹

¹ Річард Д. Фрір (Richard D Freer). Цивільна процедура. Третє видання (3-тє видання, вид. Уолтерс Клувер (Wolters Kluwer) 2012).

² «Роль та структура суду» (Суди Сполучених Штатів) <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>, доступ 19 липня 2019 року.

³ Меган Вудхауз (Megan Woodhouse). «Вибирайте, поки не впадете: впровадження федеральних правил процедури патентного судового розгляду, щоб втомити патентних позивачів, які шукають місце для судового розгляду». 99 GEO L J 227, 246 (2010) [2010] 99 GEO L J 227, 246.

⁴ «Мапа схеми федеральних судів» (Uscourts.gov) <https://www.uscourts.gov/sites/default/files/u.s._federal_courts_circuit_map_1.pdf>, доступ 19 липня 2019 року.

⁵ Джон С. Басбі (John C Busby). «Округне розділення» (LII / Інститут правової інформації, Корнелльській університет) <https://www.law.cornell.edu/wex/circuit_split>, доступ 19 липня 2019 року.

⁶ Створено відповідно до статті III Конституції шляхом об'єднання Суду США стосовно митних і патентних оскаржень та Апеляційного відділу Претензійного суду США.

⁷ Типи справ щодо ІВ, які підпадають під юрисдикцію Апеляційного суду федерального округу, будуть обговорюватися більш детально в розділі II.2 «Юрисдикція у справах стосовно ІВ».

⁸ Говард Т. Маркі (Howard T Markey). «Суд-Фенікс». [1982] 10. Щоквартальний журнал Американської асоціації прав інтелектуальної власності, 227, 230-31.

⁹ P. 28 Кодексу США, §1254.

1.2. Критерії для відбору суддів

Критерії відбору для суддів у судах штатів суттєво відрізняються у різних штатах. Відсутні критерії відбору, специфічні для ІВ, щодо федеральних суддів, включно із суддями, відібраними до АСФО. Усі федеральні судді призначаються Президентом Сполучених Штатів за поданням та згодою Сенату.¹⁰ Судовий комітет Сенату (постійний комітет із 22 сенаторів) зазвичай проводить слухання з підтвердження для кожного кандидата. Асоціація адвокатів США через свій Постійний комітет з питань федеральної судової системи також бере участь у цьому процесі – вона оцінює професійну кваліфікацію всіх кандидатів на всіх рівнях.¹¹ Комітет складається з 15 членів, більшість з яких є суддями на окружному рівні. Метою діяльності комітету є оцінка професійної кваліфікації кандидатів, тоді як їхня політична ідеологія та філософія не враховуються. Таким чином, Постійний комітет Асоціації адвокатів насправді оцінює добросовісність,¹² професійну компетентність¹³ та суддівський темперамент кандидатів.¹⁴ Є певні процедурні відмінності під час процесу оцінки стосовно вивчення кандидатів до Верховного суду та судів нижчого рівня.¹⁵ Висновок Асоціації адвокатів США про те, що кандидат є достатньо кваліфікованим, не обов'язковий для затвердження кандидата, але позитивний результат цього вивчення відіграє свою роль у загальному політичному процесі призначення кандидата і його затвердження в Сенаті. Остаточним кроком у відбірковому процесі суддів є голосування в Сенаті.

Тоді як конкретні подробиці критеріїв відбору, що застосовуються Президентом під час призначення судді, не відкриті для громадськості, широко відомо, що цей процес є значною мірою політичним, який враховує багато чинників.¹⁶ Досвід, політична ідеологія та особиста відданість відіграють свою роль під час процесу призначення.¹⁷ Різноманітність у сенсі етнічної та гендерної приналежності також є актуальним чинником.¹⁸ Тоді як відсутні специфічні критерії відбору, пов'язані з ІВ або технічними питаннями для суддів АСФО,¹⁹ деякі судді АСФО мають істотні знання в галузі ІВ і технічних галузях, що включає, серед іншого, досвід під час приватної практики, науковий ступінь та досвід як патентознавців і агентів Бюро патентів і торговельних марок США (БПТМ).²⁰

¹⁰ Р. 28 Кодексу США, §133 (щодо районних судів); р. 28 Кодексу США, §44 (щодо окружних судів); Конституція Сполучених Штатів 1787 року, стаття II, розділ 2, пункт 2 (щодо Верховного суду). Щодо загального огляду зверніться до розділу частих запитань: федеральні суди (Суди США) <<https://www.uscourts.gov/faqs-federal-judges>>, доступ 20 липня 2019 року.

¹¹ Постійний комітет Асоціації адвокатів США з питань Федеральної судової системи (Асоціація адвокатів США) <https://www.americanbar.org/groups/committees/federal_judiciary/about_us/>, доступ 20 липня 2019 року.

¹² Постійний комітет Асоціації адвокатів США з питань Федеральної судової системи – що це і як це працює (Асоціація адвокатів США) <<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/GAO/Backgrounder.pdf>>, доступ 29 липня 2019 року (тут «добросовісність» означає «характер кандидата і загальну репутацію в юридичній спільноті, а також працелюбність і старанність кандидата»).

¹³ Там само («професійна компетентність» означає «інтелектуальну спроможність, розсудливість, писемні та аналітичні здібності, знання права та широту професійного досвіду»).

¹⁴ Там само («суддівський темперамент» означає «співчутливість кандидата, рішучість, відкритість, люб'язність, терпіння, свободу від упередження та прагнення до рівної справедливості перед законом»).

¹⁵ «Постійний комітет АА США з питань Федеральної судової системи – оцінка кандидатів до Верховного суду Сполучених Штатів» (Асоціація адвокатів США) <<https://www.americanbar.org/content/dam/aba/uncategorized/GAO/fjcsotusprocess.pdf>> доступ 20 липня 2019 року.

¹⁶ «Як обирають суддів звичайних та вищих судів» (історія США) <<http://www.ushistory.org/gov/9d.asp>>, доступ 20 липня 2019 року. Дослідницька служба Конгресу. «Процедура призначення до Верховного суду: вибір кандидата Президентом» (2018) <<https://fas.org/sgr/crs/misc/R44235.pdf>>, доступ 20 червня 2019 року (далі – «Процес призначення до Верховного суду: вибір кандидата Президентом»), де підкреслено, що Президент керується двома особливими міркуваннями при виборі кандидатів до Верховного суду – політичні інтереси та бажання продемонструвати, що відбір було успішно зроблено на користь кандидата, який має найвищу професійну кваліфікацію».

¹⁷ «Процес призначення до Верховного Суду: відбір кандидата Президентом» (№ 16).

¹⁸ «Як обирають суддів звичайних і вищих судів» (№ 16), де зазначається, що в 1967 році Президент Ліндон Джонсон (Lyndon Johnson) призначив першого афроамериканця до Верховного суду, а саме суддю Тургуда Маршалла (Thurgood Marshall). 1981 року Рональд Рейган призначив першу жінку до Верховного суду, а саме суддю Сандру Дей О'Коннор (Sandra Day O'Connor). З того часу наступні Президенти призначали членів різноманітних груп етнічних меншин і жінок до районних судів та окружних судів.

¹⁹ Після потрапляння на службу відсутні регулярні тести для суддів для підтвердження їхньої кваліфікації. Це стосується всіх типів питань. Щодо районних судів слід зазначити, що відомою програмою навчання є Патентні пілотні програми (ППП), які було розпочато у 2011 році як десятирічний проект, щоб здійснювати розподіл патентних справ серед деяких районних судів США. Загальною метою було зосередження патентних справ у вибраного числа суддів, щоб було більше послідовності у прийнятті рішень і щоб судді ставали більш кваліфікованими в патентному праві. Програма все ще проходить випробувальний період та не є загальнонаціональною. Див. більше в матеріалі Федерального юридичного центру «Патентна пілотна програма: п'ятирічний звіт» (Федеральний юридичний центр) (2016) <[https://www.fjc.gov/sites/default/files/2016/Patent%20Pilot%20Program%20Five-Year%20Report%20\(2016\).pdf](https://www.fjc.gov/sites/default/files/2016/Patent%20Pilot%20Program%20Five-Year%20Report%20(2016).pdf)> доступ 20 липня 2019 року.

²⁰ Дослідження спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності (2012) Міжнародного інституту інтелектуальної власності та Бюро патентів та торговельних марок США (БПТМ) <<https://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>>, доступ 20 липня 2019; «Шерон Прост, головний суддя» (Sharon Prost) (Апеляційний суд федерального округу США) <<http://www.cafc.uscourts.gov/judges/sharon-prost-chief-judge>> доступ 29 липня 2019 року.

1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів

Станом на 2018 рік діє 94 районні суди, організовані географічно,²¹ із загальною кількістю 673 районні судді.²² Як було згадано вище, 12 окружних судів також організовані географічно. Деякі окружні суди мають приміщення більше ніж в одному місці.²³ Кількість суддів в окружних судах змінюється – наприклад, Четвертий окружний має 15 активних суддів,²⁴ а Дев'ятий окружний – 29 активних суддів.²⁵ Станом на 2018 рік загальна кількість суддів на апеляційному рівні становить 179, тоді як 167 засідають у регіональних окружних судах, 12 активних суддів розглядають справи в АСФО.²⁶ Верховний суд США розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, і має дев'ять суддів.²⁷

АСФО знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія, саме там один раз на місяць відбуваються регулярні засідання для слухання усних аргументів.²⁸ Хоча визначено, що АСФО має бути розташований в окрузі Колумбія, він також може здійснювати свої функції в інших місцях, визначених законом²⁹, а також «може проводити «особливі засідання» в будь-якому місці в межах свого округу, як того потребуватимуть інтереси справи, і після відповідного повідомлення, як буде вирішено судом».³⁰ Причини такої гнучкості стосовно місцезнаходження АСФО полягають у тому, що він має задовольняти потреби всіх сторін судового розгляду.³¹ Зокрема, важливо забезпечити громадянам належну можливість постати перед судом з якнайменшими незручностями та витратами для них, наскільки це практично можливо.³² Засідання, які відбуваються за межами Вашингтона, можуть проводитися в різноманітних приміщеннях, таких як державні будинки суду та школи права.³³ Це, зокрема, допомогло суду справді реалізувати його загальнонаціональну юрисдикцію та сприяло виконанню зобов'язання щодо забезпечення потреб усіх сторін судового розгляду.³⁴ Разом з тим із плином часу все менше засідань відбувається за межами Вашингтона (зазвичай один раз на рік), і в багатьох випадках засідання проводяться у містах, які вважаються центрами технологій – такі як Пало Альто, Х'юстон і Атланта.³⁵ Унаслідок цього висловлено доводи, що суд має знизити витрати на судовий розгляд з метою виконання своїх передбачених законом обов'язків, оскільки вимога до всіх учасників судового розгляду прибувати до Вашингтона, округ Колумбія, є економічно неефективною.³⁶ Крім можливості для АСФО засідати в різних місцях, також можливо тимчасово призначити районних та окружних суддів з інших судів, щоб вони діяли як судді АСФО; такі судді можуть бути призначені головним суддею Сполучених Штатів³⁷ або головним суддею АСФО.³⁸

²¹ Суди США. «Довідник федеральних судів» (Суди США) <<https://www.uscourts.gov/federal-court-finder/search>>, доступ 2 вересня 2019 року.

²² Суди США. «Уповноважене суддівство» (Суди США) <<https://www.uscourts.gov/sites/default/files/allauth.pdf>>, доступ 23 липня 2019 року.

²³ Наприклад, Дев'ятий окружний має основне місцезнаходження в суддівському будинку ім. Джеймса Р. Браунінга (James R. Browning) в місті Сан-Франциско, а також додаткові приміщення в Лос-Анджелесі, Портленді та Сієтлі (Апеляційний суд США для Дев'ятого округу <<https://www.ca9.uscourts.gov/information/locations.php>>, доступ 2 січня 2020 року).

²⁴ Апеляційний суд США для Четвертого округу <<http://www.ca4.uscourts.gov/judges/judges-of-the-court>>, доступ 25 липня 2019 року.

²⁵ Апеляційний суд США для Дев'ятого округу <https://www.ca9.uscourts.gov/content/view_db.php?pk_id=0000000898>, доступ 25 липня 2019 року.

²⁶ Там само.

²⁷ Верховний суд США <<https://www.supremecourt.gov/about/biographies.aspx>>, доступ 25 липня 2019 року.

²⁸ Коуен Вільсон (Cowen Wilson) та інші. «Претензійний суд США: історія – частина II – походження, розвиток, юрисдикція, 1855-1978» (1978) 124-131.

²⁹ Розділ 28 Кодексу США, § 48(a); Правила федерального округу, правило 47.1(b), де зазначається, що «суд може проводити засідання в будь-якому місці, вказаному в розділі 28 Кодексу США, § 48». Перелік засідань, які проводилися поза межами Вашингтону, можна знайти тут: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/Judges_by_designation_2018.pdf>, доступ 31 липня 2019 року.

³⁰ Відповідно до розділу 28 Кодексу США, § 48(b), кожен окружний суд, включно з АСФО, може проводити «спеціальні засідання» в будь-якому місці свого округу, як того вимагатимуть інтереси справи, і після відповідного повідомлення, як буде визначено судом. До того ж, відповідно до розділу 28 Кодексу США, § 48(e), у випадку «надзвичайних обставин», коли не існує в доступній наявності місця для проведення такого засідання в межах відповідного округу, кожен окружний суд може проводити засідання в будь-якому місці в межах США за межами свого округу, якщо будуть задоволені певні умови, вказані в розділі 28 Кодексу США, § 48(f).

³¹ Пол Р. Гугліуцца (Paul R Gugliuzza). «Переосмислення юрисдикції федерального округу» (2012) 100 Правничий журнал Джорджтауна 1437, 1458.

³² Р. 28 Кодексу США, § 48(d).

³³ Федеральні правила щодо процедури апеляції, Практичні примітки до Правила 34; «Федеральний окружний суд планує засідання на квітень [2019 року] для регіону Міннеаполіс – Сан-Поль» (Апеляційний суд США для федерального округу) <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/announcements/2019/PublicNotice-April2019Session-02012019.pdf>, доступ 1 серпня 2019; «Федеральний окружний суд планує засідання жовтня [2018 року] для Чикаго» (Апеляційний суд США для федерального округу) <<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/announcements/2018/PublicNotice-October2018Session-08202018.pdf>>, доступ 20 липня 2019 року.

³⁴ Маркі (№ 8), 235.

³⁵ Гугліуцца (№ 31).

³⁶ Елізабет І. Уінстон (Elizabeth I Winston). «Диференціація симпозиуму федерального округу: поява Апеляційного суду для федерального округу та його прецеденти в галузі патентного права» [2011] Правовий огляд в Міссурі, 813, 829-830.

³⁷ Тобто головний суддя Верховного суду.

³⁸ Р. 28 Кодексу США, § 291 та 292.

Іншою можливістю покращення доступу до АСФО є віддалений зв'язок. Зокрема, обговорення будь-якого питання, що може допомогти завершити судовий розгляд, включно зі спрощенням питань та обговоренням примирення, може проводитися телефоном.³⁹ Крім того, деякі окружні суди, такі як Другий, Третій, Восьмий, Дев'ятий та Десятий, застосовують відеоконференції для проведення судових розглядів.⁴⁰ Тоді як деякі джерела вказують на те, що АСФО також застосовує технології для усних слухань,⁴¹ видається, що це відбувається нечасто, принаймні в сучасній практиці.⁴²

Як було згадано вище, АСФО складається з 12 активних суддів.⁴³ 12 суддям АСФО допомагають 6 старших суддів.⁴⁴ Стосовно останніх, коли це можливо, судді можуть набути статус старших, що дозволяє їм продовжувати служити в суді, при цьому розглядати менше справ, ніж судді на активній службі. Усі активні судді мають виконувати суворі вимоги щодо місця проживання, які зобов'язують їх проживати в межах 50 миль від округу Колумбія, для того щоб служити в АСФО.⁴⁵ Таке близьке розташування зазвичай допомагає новим суддям опановувати нову юридичну тематику, що також має наслідком тіснішу, колегіальну та постійну співпрацю активних суддів, чого б не було, якби судді були розпорознені по різних місцях.⁴⁶

II. Правила процедури

Спори в галузі ІВ у федеральних судах на кожному рівні вирішуються відповідно до Федеральних правил цивільної процедури (ФПЦП)⁴⁷ та Федеральних правил доказування (ФПД).⁴⁸ Усі апеляційні процедури, включно з процедурами АСФО, також регулюються Федеральними правилами апеляційної процедури (ФПАП). Крім того, існує ще два зводи правил, які регулюють конкретні процедури в АСФО: (i) Внутрішні операційні процедури суду (ВОП) та (ii) консолідовані Правила практики федерального округу і Правила апеляційної процедури. Щодо останнього консолідованого зводу правил, то деякі положення ФПАП не застосовуються до АСФО або були замінені відповідними Правилами федерального округу. Це чітко вказано в консолідованому документі Правил практики федерального округу та Федеральних правил апеляційної процедури.⁴⁹

2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ

Справи на районному рівні розглядаються одним суддею.⁵⁰ На цьому рівні існує можливість розгляду справи журі присяжних.⁵¹ Зокрема, справи стосовно патентів,⁵² торговельних марок⁵³ та авторського права⁵⁴ можуть розглядатися журі присяжних, якщо тільки питання, що розглядатиметься, стосуватиметься фактів, а не закону.

³⁹ Уінстон (Winston) (№ 36), 830.

⁴⁰ Там само.

⁴¹ Відповідно до консолідованих Правил практики федерального округу та Федеральних правил апеляційної процедури 2016 року, а саме Правила 52 (а)(3)(К), суд має право стягувати і збирати оплату в сумі 200 доларів США за одну віддалену локацію, якщо адвокат просить про використання обладнання для відеоконференцій кожного разу у зв'язку з заслуховуванням усних аргументів; у річному звіті АСФО за 2010 рік також зазначається: «Ми додали можливості для відеоконференцій в обох залах для судових засідань, що дасть змогу в майбутньому заслуховувати аргументи, представлені з віддалених об'єктів» (див. більше в матеріалі «Судові конференції для Апеляційного суду США для федерального округу – головний суддя Пол Р. Мічел (Paul R. Michel) – стан справ у суді» (Апеляційний суд США для федерального округу, 20 травня 2010 року) <<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/announcements/2010/stateofthecourt10.pdf>>, доступ 2 серпня 2019 року).

⁴² Уінстон (Winston) (№ 36).

⁴³ «Апеляційний суд США для федерального округу» (Апеляційний суд США для федерального округу) <<http://www.cafc.uscourts.gov/judges/sharon-prost-chief-judge>>, доступ 22 липня 2019 року.

⁴⁴ Починаючи з 65-річного віку, чинний суддя може взяти собі «статус старшого». У такому статусі суддя надаватиме суду волонтерські послуги, розглядаючи менше справ, ніж активний суддя. (Див. Суди Сполучених Штатів (Часті питання: федеральні судді) <https://www.uscourts.gov/faqs-federal-judges#faq-What-is-a-senior-judge?>). У розрахунках, представлених у цьому документі, старші судді не включені, якщо іншого не передбачено контекстом.

⁴⁵ Р. 28 Кодексу США, § 44(с).

⁴⁶ Пол Р. Мічел (Paul R. Michel). «Минуле, сучасне та майбутнє в житті Апеляційного суду США для федерального округу» (2010), 59. Правовий огляд Американського університету, 1199, 1203.

⁴⁷ Правило 1 ФПЦП.

⁴⁸ Правило 101(а) ФПД.

⁴⁹ ФПАП і Правила федерального округу (консолідований документ із практичними примітками) (1 грудня 2018 року), передмова.

⁵⁰ Фріер (Freer) (№ 1), 15.

⁵¹ Правило 38 ФПЦП.

⁵² Дженіфер Міллер (Jennifer Miller). «Чи повинні журі присяжних слухати складні патентні справи?» [2004] 3 Огляд права журналу «Закон та технології Дюка», 1–20.

⁵³ Фінансова корпорация Хана (Hana) проти Хана Банк (Hana Bank), 574, США (2015).

⁵⁴ Фелтнер (Feltner) проти Телебачення Коламбія Пікчерз (Columbia Pictures Television), 523, США, 340 (1998), де Верховний суд постановив, що, згідно із Сьомою поправкою, існує право на розгляд присяжними всіх питань, де йдеться про законне відшкодування збитків відповідно до Закону про авторське право. У цій справі суд відслідкував практику за тривалий історичний період і зробив висновок, що журі присяжних постійно приймали рішення в питаннях про шкоду, пов'язану з порушенням авторського права.

На апеляційному рівні справи зазвичай розглядаються колегією з трьох суддів.⁵⁵ У рідкісних випадках також можливо, щоб справа на апеляційному рівні розглядалася всіма активними суддями. Такий процес називається «пленарним слуханням».⁵⁶ Існує виняток для Дев'ятого округу, який має найбільшу кількість суддів – усього 29,⁵⁷ і тому пленарні слухання в цьому окрузі проводяться головним суддею та 10 активними суддями.⁵⁸ Висновки, зроблені пленарно, мають більше ваги і зазвичай приймаються лише після того, як панель суддів заслухає справу та ухвалить рішення.⁵⁹ Крім того, тоді як на апеляційному рівні вимоги зазвичай розглядаються колегією суддів, окружний суддя може також діяти самостійно під час розгляду будь-якого клопотання.⁶⁰ Водночас існують певні обмеження стосовно того, як може діяти суддя у таких випадках. Наприклад, окружний суддя не може відхилити або іншим чином вирішити долю апеляції.⁶¹ Зазвичай такі розгляди з одним суддею обмежуються питаннями, що не передбачають припинення справи, тоді як сторона, що подає конкретне клопотання, не має наміру відмовитися від усіх або частини заявлених нею вимог.⁶² Подібним чином клопотання про призупинення справи у виключних випадках, коли через необхідність діяти терміново проведення процедури колегією суддів є неможливим, можуть також розглядатися одним суддею.⁶³ Типи вимог, що підпадають під цю категорію, включають: призупинення рішення або наказу районного суду до розгляду апеляції; затвердження застави або іншого забезпечення, що надається з метою призупинення рішення; або призупинення наказу, внесення змін, відновлення або надання заборони до розгляду апеляції.⁶⁴

Як і в окружному суді, справи в АСФО зазвичай також розглядаються колегією з трьох суддів.⁶⁵ Головний суддя АСФО щомісяця призначає «колегію з розгляду вимог» та головуючого суддю.⁶⁶ Такі колегії з розгляду вимог складаються з трьох суддів та призначаються на ротаційній основі для перегляду вимог, отриманих протягом відповідного місяця.⁶⁷ Іншим типом колегії, що розглядає справи, є «колегія з розгляду справ по суті», яка складається з трьох або більше суддів для вивчення апеляційних повідомлень, слухання усних аргументів і, якщо є можливість, прийняття рішення щодо справ та надання відповідних висновків.⁶⁸ Чи буде вимога розглядатися колегією з розгляду вимог або колегією з розгляду по суті, залежить від того, коли було подано вимогу.⁶⁹ Загалом вимоги, подані до надання апеляційних повідомлень⁷⁰ до колегії з розгляду по суті, розглядаються колегією з розгляду вимог.⁷¹ З іншого боку, якщо вимогу подано після надання апеляційного повідомлення до колегії з розгляду справ по суті, то така колегія і прийматиме рішення щодо вимоги.⁷² АСФО може також засідати у форматі розширеної колегії.⁷³ З часів утворення Суд часто засідав у форматі колегії з п'яти суддів. Тоді як причина обрання такого формату є незрозумілою, ймовірним поясненням є те, що суди, які замінив собою АСФО в 1982 році, мали повноваження засідати у форматі розширеної колегії з п'ятьма суддями у президії.⁷⁴ Проте з плином часу засідання в такому форматі стали менш звичними для АСФО.⁷⁵ Нарешті, справа також може розглядатися усім складом окружного суду («пленарно»). Серед причин пленарної діяльності АСФО зазначається, зокрема, необхідність забезпечити або підтримати однотайність рішень, залучення питання надзвичайної важливості, початок, продовження або розв'язання конфлікту з іншим окружним судом.⁷⁶

⁵⁵ Р. 28 Кодексу США, § 46 (b).

⁵⁶ Р. 28 Кодексу США, § 46 (c); разом з тим, такому типу слухань не віддають перевагу і зазвичай не замовлятимуть, якщо тільки не існуватиме таких обставин: 1) необхідний пленарний розгляд справи для забезпечення однотайності судових рішень або 2) процедура включає питання надзвичайної важливості (ФПАП, Правило 36).

⁵⁷ Р. 28 Кодексу США, § 44 (a).

⁵⁸ Правило 35-3 ФПАП.

⁵⁹ Лі Епштейн (Lee Epstein) та Стефані А. Ліндквіст (Stefanie A Lindquist). *Оксфордський підручник судової поведінки в США* (Видавництво Оксфордського університету 2017), 200, ft 15.

⁶⁰ Правило 27(c) ФПАП; див також Правило 25(a)(3) ФПАП, що дозволяє подання будь-якої вимоги з одним суддею, за умови, що відновлення прав за такою вимогою може надаватися одним суддею.

⁶¹ ФПАП, Правило 27 27(c).

⁶² «Цивільні апеляції Сьомого округу: вимоги» (*Практичне право*). Примітка номер 7-603-1068; «Цивільні апеляції Одиннадцятого округу: вимоги» (*Практичне право*). Примітка номер W-001-1389.

⁶³ Правило 8(a)(2)(D) та Правило 18 (a)(2)(D) ФПАП.

⁶⁴ Правило 8(a)(2)(D) в поєднанні з Правилем 8(a)(2) та Правилем 8(a)(1) ФПАП. Відповідно до Правила 8(a)(1) ФПАП зазвичай сторона має подати вимогу спершу на районному рівні стосовно таких підстав. Разом з тим сторона може добиватися відновлення прав в окружному суді, за умови, що існує одна із підстав, вказаних у Правилі 8(2)(A) ФПАП, тобто подання вимоги спочатку до районного суду є непрактичним; або районний суд відмовився приймати вимогу, або не надав відновлення прав, яке вимагалось, і сторона тепер вказує на причини, наведені районним судом щодо його дій.

⁶⁵ Правило 42(2)(a) Правил практики федерального округу та Федеральних правил апеляційної процедури.

⁶⁶ Правило 2(1) ВОП.

⁶⁷ Правило 1(2) ВОП.

⁶⁸ Правило 1(2) ВОП.

⁶⁹ Правило 2(4) ВОП.

⁷⁰ Апеляційне повідомлення – це повідомлення, яким розпочинається апеляційне провадження та відповідь апелянта.

⁷¹ Правило 2(4) та Правило 2(6) ВОП.

⁷² Правило 2(6) та Правило 2(7) ВОП.

⁷³ Р. 28 Кодексу США, § 46 (b).

⁷⁴ Уінстон (№ 36), 822.

⁷⁵ Кеннет Р. Адамо (Kenneth R Adamo) та інші. «Дослідження рішень з питань патентного права у федеральному окрузі в 2000 році: проблема 2000 року в огляді» (2001), 50. Правовий огляд Американського університету, 1435, 1631.

⁷⁶ Правило 13(1) та Правило 13(2) ВОП.

Коли справа вирішується АСФО, колегія суддів може визначити, що її рішення буде суттєво доповнювати нормативно-правову базу, і тому вона видає прецедентний висновок. Рішення, які не доповнюють суттєво нормативно-правову базу, ухвалюються як непрецедентні.⁷⁷ АСФО розробив критерії, відповідно до яких він вирішуватиме, чи видавати йому прецедентний висновок. Це включає, наприклад, тестові справи; справи, які створюють нову правову норму; справи, які роз'яснюють, змінюють або модифікують чинну правову норму, яка піддається критиці; якщо чинна правова норма застосовується до фактів, що суттєво відрізняються від тих, до яких правова норма застосовувалася раніше, тощо.⁷⁸ Такий поділ на прецедентні та непрецедентні рішення було здійснено, щоб зменшити навантаження суду, оскільки лише прецедентні висновки потребують повного обґрунтування суду.⁷⁹ Насправді непрецедентні висновки не містять фактів чи висновку щодо аргументів сторін або повторного опису фактів, уже відомих сторонам. Такі висновки просто вказують стороні, що програла, чому її аргументи були непереконливими.⁸⁰ Важливо зазначити, що непрецедентний висновок не означає, що справа, про яку йдеться, неважлива, а просто вказує на те, що ця справа не додаватиме нічого суттєвого до нормативно-правової бази і не підпадає під критерії прецедентного висновку.⁸¹

У Верховному суді всі дев'ять суддів зазвичай розглядають усі справи. Кожного разу, коли суддя не брав участі в розгляді або обговоренні справи, це безпосередньо зазначається у висновку суду разом із будь-яким згодним чи незгодним суддею. Один суддя може, зокрема, провести процедурне засідання, наприклад, розгляд невідкладної вимоги про призупинення провадження суду нижчої інстанції.⁸²

2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ

Як зазначено вище, федеральні суди мають обмежену особливу юрисдикцію, що також має назву «виключна предметна юрисдикція».⁸³ Це пояснюється тим, що федеральні суди є відповідним форумом для розв'язання виключних спорів, що виникають у рамках будь-якого закону, прийнятого Конгресом.⁸⁴

Юрисдикція районних судів стосовно спорів у галузі ІВ визначається вичерпно.⁸⁵ Вона включає патенти,⁸⁶ промислові зразки,⁸⁷ авторське право,⁸⁸ торговельні марки,⁸⁹ недобросовісну конкуренцію,⁹⁰ захист сортів рослин⁹¹ і топологію мікросхем.⁹² Зокрема, щодо патентів та авторського права Конституція США вимагає, щоб Конгрес США мав повноваження «сприяти прогресу науки та корисних мистецтв шляхом забезпечення на обмежений час для авторів і винахідників виключного права на їхні відповідні твори та відкриття».⁹³

⁷⁷ Термінологія тут (прецедентний та не-прецедентний) не має такого самого значення, як «прецедент» під час вивчення відмінностей між правовою системою загального права та континентальною правовою системою.

⁷⁸ Правило 10(4) ВОП.

⁷⁹ Правило 10(1) ВОП.

⁸⁰ Там само.

⁸¹ Правило 10(3) ВОП.

⁸² Правило 23 Правил Верховного суду Сполучених Штатів.

⁸³ Фріер (Freer) (№ 1) 166.

⁸⁴ Суди штатів мають «загальну предметну юрисдикцію», що означає, що вони можуть розглядати будь-який позов, за винятком тих, які підпадають під виключну предметну юрисдикцію федеральних судів. Відповідно до Конституції Сполучених Штатів 1787 року, стаття IV, глава 2, Конституція та федеральні закони є «вищим законом країни», що означає, що в разі коли закони штату та федеральні закони конфліктуватимуть, останні превалюють.

⁸⁵ Р. 28 Кодексу США, § 1338. Потрібно зазначити, що справи стосовно кіберзлочинності та інформаційної безпеки не вважаються справами стосовно ІВ, і не існує спеціалізованих судів щодо розгляду таких питань. Кіберзлочинність є в основному питанням кримінального права, за яку можна переслідувати відповідно до різноманітних федеральних законів, таких як Акт про комп'ютерне шахрайство і зловживання (Р. 18 Кодексу США, § 1030) та Закон про прослуховування (Р. 18 Кодексу США, § 2511). Що стосується інформаційної безпеки, тоді як немає єдиного акту Конгресу в цій галузі, різноманітні закони, специфічні для галузі, регулюють це питання на федеральному рівні, наприклад, Закон Гремма – Ліча – Блайлі (Gramm–Leach–Bliley) (Р. 15 Кодексу США, § 6801), Закон про передачу інформації про стан здоров'я та підзвітність (Р. 42 Кодексу США, § 1320d–6), та Закон про федеральну торгівлю комісією; р. 15 Кодексу США, § 45. Отже, кіберзлочинність та інформаційна безпека перебувають в юрисдикції федеральних судів.

⁸⁶ Закон США про патенти 1952 року (Р. 35 Кодексу США).

⁸⁷ Розділ 171 Закону США про патенти 1952 року. «Інтелектуальна власність: огляд практичного права в галузі інтелектуальної власності та технологій» (Практичне право). Примітка номер 8-383-4565 (патент на промисловий зразок застосовується до нових, оригінальних та графічних зразків промислових виробів).

⁸⁸ Закон США про авторське право 1976 року (Р. 17 Кодексу США).

⁸⁹ Закон США про торговельні марки 1946 року (Р. 15 Кодексу США) (також має назву Закону Ланхама (Lanham)).

⁹⁰ Р. 28 Кодексу США, § 1338(а), який визначає, що районні суди повинні мати початкову юрисдикцію щодо будь-якого цивільного подання, що містить скаргу про недобросовісну конкуренцію, яка подається разом з основною та пов'язаною з нею скаргою відповідно до законів про авторське право, патенти, захист сортів рослин чи торговельні марки; відповідним актом Конгресу щодо недобросовісної конкуренції є Закон США про торговельні марки 1946 року (р. 15 Кодексу США), та, зокрема, розділ 43(а).

⁹¹ Закон про захист сортів рослин 1970 року (р. 7 Кодексу США, §§ 2321-2582).

⁹² Закон про захист напівпровідникових чіпів 1984 року (р. 17 Кодексу США, §§ 901-914); «Інтелектуальна власність: огляд» (Практичне право). Примітка: номер 8-383-4565 (топологію мікросхеми є «зібрання шаблонів (фотографічних шаблонів), що застосовуються для створення складних електронних схем на напівпровідникових кристалах»).

⁹³ Конституція Сполучених Штатів 1787 року, стаття I, розділ 8, глава 8.

Це конституційне положення, яке часто називають «Патентним положенням», «Положенням про авторське право» або більш загально «Положенням про інтелектуальну власність», призвело до прийняття Закону про патенти⁹⁴ та Закону про авторське право.⁹⁵ Ці акти Конгресу заводять питання патентного та авторського права під парасольку федеральної системи.⁹⁶ Захист сортів рослин і топології мікросхем також регулюється федеральним законодавством, яке відповідно підводить такі справи під юрисдикцію федеральних районних судів.⁹⁷

Стосовно торговельних марок можливо одержати федеральну торговельну марку, подавши заявку до Бюро патентів і торговельних марок США (БПТМ), яке охоплює всю територію США. Одночасно з цим можливо отримати торговельну марку на рівні штату в будь-якому штаті на вибір.⁹⁸ Будь-який спір, що виникає стосовно торговельної марки БПТМ, має розглядатися у федеральних судах. Будь-які спори щодо торговельних марок на рівні штатів розглядаються в судах штату, який зареєстрував торговельну марку. Розділ 43(а) Закону про торговельні марки є правовою основою для подання позову проти недобросовісної конкуренції, а саме, порушення незареєстрованої торговельної марки, фальшивої реклами, оманливої заяви про походження та фальшивого схвалення.⁹⁹ Таким чином, оскільки спори стосовно федерального законодавства виникають у рамках розділу 43(а) Закону про торговельні марки, їх може розглядати федеральна судова система.¹⁰⁰ Якщо спір стосується торговельної марки БПТМ, а також торговельних марок звичаєвого права та/або торговельних марок штатів і є зв'язок між усіма торговельними марками, тоді всю справу може розглядати федеральний суд, який розглядатиме питання загального права та торговельних марок штатів.¹⁰¹ Питання щодо статусу патенту або федеральної торговельної марки можуть вирішуватися в системі вирішення спорів, інтегрованої до БПТМ.¹⁰² Крім того, не існує окремої процедури визнання торговельних марок добре відомими. Замість того визнання здійснюється БПТМ в рамках провадження за запереченнями¹⁰³ та районними судами в провадженнях щодо порушення та недійсності.¹⁰⁴ Нарешті, відповідно до Закону про захист комерційної таємниці 2016 року, сторони претензій, що виникають у межах цього Закону, мають вибір між поданням позову відповідно до законів штату або федеральних законів. У цьому сенсі Закон доповнює, але не замінює закони штату.¹⁰⁵

Юрисдикція стосовно угод, пов'язаних з ІВ, розподіляється між федеральними судами та судами штатів в залежності від того, чи стосується спір ІВ або контрактного права. Розподіл справ залежатиме від «справи, яка розглядається, та правового захисту, якого вимагає позивач».¹⁰⁶ Таким чином, юрисдикція федеральних судів виникає, якщо справа потребує тлумачення законів про ІВ.¹⁰⁷

⁹⁴ Р. 35 Кодексу США.

⁹⁵ Р. 17 Кодексу США.

⁹⁶ Потрібно зазначити, що деякі питання, які виникли до 1978 року (рік, коли вступив у силу Закон про авторське право), можуть все ще бути предметом регулювання законів штатів. Таким чином, якщо питання не охоплене Законом та існує закон штату, який охоплює таке питання, справа буде розглядатися в суді штату.

⁹⁷ Р. 28 Кодексу США, § 1338; Закон про захист сортів рослин 1970 року; Закон про захист напівпровідникових чіпів 1984 року.

⁹⁸ Заявки на торговельні марки на рівні штату необхідно подавати до відповідного бюро торговельних марок конкретного штату. Питання щодо торговельних марок на рівні штату вирішуються в рамках судової системи штату. Ця подвійна система чинна лише для торговельних марок і не чинна стосовно патентів, які повністю регулюються федеральними правилами; «Посилання на торговельні марки на рівні штатів (БПТМ)» <<https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/process-overview/state-trademark-information-links>>, доступ 23 липня 2019 року.

⁹⁹ Р. 15 Кодексу США, § 1125.

¹⁰⁰ Потрібно зазначити, що деякі питання стосовно закону про недобросовісну конкуренцію також можуть виникнути в межах юрисдикції судової системи штатів, що призводить до того, що федеральні суди та суди штатів мають конкурентну юрисдикцію. Разом з тим на практиці більшість позовів подають до федеральних судів, оскільки вважається, що федеральні судді краще ознайомлені з Законом про торговельні марки («Торговельні марки: огляд практичного права в галузі інтелектуальної власності та технологій» (Практичне право). Практична примітка 9-512-8249).

¹⁰¹ Олівія Баратта (Olivia Baratta) і Теодор Г. Девіс (Theodore H. Davis). «Забезпечення захисту торговельних марок у США» (Законознавство, 12 листопада 2018 року) <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?f5642fe8-f8a8-47e7-8c38-dd8c8ab3d0a9>>, доступ 23 липня 2019 року.

¹⁰² Необхідно звернутися до першої інстанції БПТМ, і у випадку незадоволення рішенням чиновника можливе оскарження до Ради патентних спорів та апеляцій або Ради спорів та апеляцій щодо торговельних марок, залежно від питання, яке розглядається.

¹⁰³ БПТМ. «Добре відомі торговельні марки» (USPTOGOV)

<<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/office-policy-and-international-affairs-well-known-marks>>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹⁰⁴ *Емпреса Кубана дель Табако проти Кулбро Корп.*, 399 F.3d 462 (2d Cir. 2005).

¹⁰⁵ На практиці заявляється, що федеральні суди можуть бути більш бажаним форумом для сторін, які підвищили стандарт представлення своєї позиції перед судом, що може потребувати більш точних фактичних тверджень на підтримку цієї справи. Зокрема, у федеральних судах позивач має продемонструвати підстави щодо правового захисту, що відрізняється від ситуації в деяких судах штатів, де загального твердження зазвичай достатньо в рамках Правила 8(а)(2) ФПЦП. (*Белл Атлантик Корп. проти Твомблі* (Twombly), 550 США, 544, 555 (2007); Джессе Сален (Jesse Salen) та Ребекка Едельсон (Rebecca Edelson). «Федеральні закони про охорону комерційної таємниці проти єдиного каліфорнійського Закону про комерційні таємниці» (Шеппард Муллін (Sheppard Mullin), 21 липня 2016 року) <<https://www.intellectualpropertylawblog.com/archives/the-federal-defend-trade-secrets-act-vs-the-california-uniform-trade-secrets-act>>, доступ 22 липня 2019 року.

¹⁰⁶ *Хілі (Healy) проти Сі Галл Спешіеліті Ко.* 35 S.Ct. 658, 659.

¹⁰⁷ Компанія «Нові двигуни Маршалла» проти компанії «Двигуни Маршалла», 223 США 473, 478 (1912); Амелія Рінхарт (Amelia Rinehart). «Федеральне питання в патентно-ліцензійних справах» [2014], 90(1). Правовий журнал Індіани 8.

Отже, суд, що здійснює провадження, повинен «переглянути та проаналізувати твердження позивача» та приділити особливу увагу правовому захисту, якого вимагає позивач, щоб «визначити, чи стосується причина позову сфери законів про ІВ або така причина базується на ліцензійній угоді».¹⁰⁸ Типовими прикладами причин подання позовів, що виникають на основі законів про ІВ, є питання винахідництва/авторства, порушення, чинності та можливості впровадження прав у галузі ІВ.¹⁰⁹ Проте, крім таких чітких прикладів спорів у галузі ІВ, федеральні суди також будуть компетентними в питаннях, що не стосуються ІВ, наприклад, «питання контрактного права [які] потрібно вирішити до того, як розглядати питання ІВ».¹¹⁰ Зокрема, спір про порушення патентної ліцензії буде патентним спором, де суд повинен буде оцінити, які продукти підпадають під цю ліцензію або чи втрутився відповідач у сферу патентного захисту. З іншого боку, якщо питання дії патенту вже було визначено під час попередніх проваджень про порушення та/або якщо суд лише повинен вивчити термін дії ліцензії, щоб визначити обсяг договірних обов'язків відповідача, це питання не належатиме до юрисдикції федерального суду, оскільки воно в основному полягатиме в контрактному праві, а не патентному законодавстві.¹¹¹ Таким чином, вирішальним чинником тут є необхідність застосування патентного законодавства для вирішення справи.¹¹²

Стосовно правового статусу під час судового провадження в галузі ІВ законодавство США не розрізняє, чи є позивачі фізичними особами або мають статус юридичної особи або підприємця. Відповідно до розділу 22 Кодексу США, §1338, початкова юрисдикція районних судів включає «будь-яку цивільну вимогу, що виникає на підставі будь-якого акту Конгресу стосовно патентів, захисту сортів рослин, авторського права та торговельних марок». Таке загальне формулювання положень дозволяє всім типам позивачів, що мають право на захист ІВ, захищати свої права в районних судах, незважаючи на те, чи є вони фізичними особами, підприємцями або юридичними особами. Крім того, щодо авторського права таке формулювання також не дозволяє провести межу між позивачами, які є авторами творів, та іншими видами власників авторських прав, такими як правонаступники. Це підтверджується р. 17 Кодексу США, §501(b), відповідно до якого «юридичний або бенефіціарний власник виключного права в рамках авторського права» має право подати скаргу на порушення до компетентного суду.

На апеляційному рівні скарги загалом подають до відповідного окружного суду згідно з географічною системою, якщо тільки справа не підпадає під виключну юрисдикцію АСФО.¹¹³ Крім Верховного суду, АСФО є єдиним судом апеляційного рівня, що має повноваження встановлювати прецеденти на всій території Сполучених Штатів.¹¹⁴ Як обговорювалося вище, АСФО є апеляційним судом із юрисдикцією щодо різних питань, включно з деякими питаннями ІВ.¹¹⁵ Варто зазначити, що АСФО не було створено як спеціалізований суд з питань ІВ, і тому його юрисдикція не обмежується лише справами стосовно ІВ. Він скоріше передбачався як суд з «переліком різноманітних справ, що включає широкий спектр правових питань і типів справ».¹¹⁶ Такий підхід виник через сильне занепокоєння, що судді спеціалізованого суду можуть набути певний вид «тунельного бачення» та втратити бачення універсального судді загальної практики, що є надзвичайно важливим для забезпечення розвитку права відповідно до інших сфер юриспруденції.¹¹⁷ Отже, АСФО вирішує не лише справи щодо спорів у галузі ІВ. Натомість він має справу з іншими різноманітними питаннями, що виходять далеко за межі законодавства про ІВ, і розглядає питання щодо міжнародної торгівлі, державних контрактів, виплат ветеранам та федеральному персоналу, але не обмежуючись ними.¹¹⁸ Водночас АСФО не компетентний розглядати жодні апеляції у кримінальних справах, включно тих, що пов'язані з ІВ.¹¹⁹

¹⁰⁸ *Ейр Прод. та Кемікалс Інк. проти Рейчхолд Кемікалс Інк.*, 755 F.2d 1559, 1562 (федеральний округ 1985).

¹⁰⁹ *Рада піклувальників, за дорученням Університету Техасу проти Ніппон Тел. і Тел. Корп.*, 414 F.3d 1358, 1363 (федеральний округ 2005).

¹¹⁰ *Ейр Прод та Кемікалс Інк.* (№ 108).

¹¹¹ Рінхарт (Rinehart) (No. 107) 9.

¹¹² *Гжерлов (Gjerlov) проти Лабораторій Шулер* 131 F.3d 1016, 1024, 1025 (федеральний округ 1997).

¹¹³ Р. 28 Кодексу США, § 1291.

¹¹⁴ Уінстон (№ 36), 814. Загальнонаціональна юрисдикція порушила питання стосовно перевантаження цього суду, а саме, чи зможе суд своєчасно розглядати всі справи, щодо яких він матиме юрисдикцію. Там само 815, примітка 9.

¹¹⁵ Р. 28 Кодексу США, § 1292(c) та § 1295 (a)(1); «Юрисдикція суду. Апеляційний суд США для федерального округу» (*Апеляційний суд США для федерального округу*) <<http://www.ca9.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction>>, доступ 23 липня 2019 року.

¹¹⁶ Звіт Сенату щодо Закону про удосконалення федеральних судів 1982 року, яким було утворено Федеральний округ (Звіт № 97-275) 6.

¹¹⁷ Тімоті Б. Дук (Timothy B. Dук). «Юрисдикція федерального округу: озираючись назад та думаючи наперед» [2018], 67. Правовий огляд Американського університету, 974; Комісія з перегляду апеляційної системи, структури та внутрішніх процедур федеральних судів: рекомендації щодо змін (1975), передруковано в 67 F.R.D. 195, 369–71, 234; Пол Р. Мічел (Paul R. Michel). «Минуле, сучасне та майбутнє в житті Апеляційного суду США для федерального округу» (2010), 59. Правовий огляд американського університету, 1199, 1200.

¹¹⁸ Р. 28 Кодексу США, § 1295.

¹¹⁹ На вебсторінці Федерального окружного суду в «питаннях, що часто задають», йдеться: «Навіть хоча цей суд не має кримінальної юрисдикції, ми часто отримуємо це запитання». (див. тут: <<http://www.ca9.uscourts.gov/the-court/faqs>>, доступ 25 липня 2019 року).

У зв'язку з вищезазначеним видається, що юрисдикція АСФО у сфері патентного права була основною рушійною силою для формування суду.¹²⁰ Тому не дивно, що майже всі справи ІВ включають патенти,¹²¹ що привело до зростання однастайності та передбачуваності судових розглядів у сфері патентного права.¹²² Важливо, що після прийняття американського Закону про винаходи 2011 року було запроваджено деякі поправки до юрисдикції АСФО.¹²³ Таки чином, АСФО має розглядати всі апеляції, де початкова вимога або зустрічний позов виникли відповідно до патентного права.¹²⁴ З часом розгляд питань патентного права на рівні районних судів було припинено, тоді як АСФО все ще може мати юрисдикцію щодо них.¹²⁵ АСФО також розглядає апеляції на рішення Ради спорів та апеляцій щодо торговельних марок БПТМ,¹²⁶ Ради патентних спорів та апеляцій¹²⁷ БПТМ, а також Комісії з питань міжнародної торгівлі США.¹²⁸ Він також має юрисдикцію для розгляду апеляцій на рішення Претензійного федерального суду,¹²⁹ який разом із АСФО також було створено Законом про вдосконалення федеральних судів 1982 року.¹³⁰ Крім того, апеляції, пов'язані зі спорами щодо сортів рослин, також перебувають в юрисдикції АСФО.¹³¹

Митні питання, включно з правами ІВ, які забезпечуються Митною та прикордонною службою США, підпадають під юрисдикцію Суду з питань міжнародної торгівлі.¹³² Подальші апеляції на рішення Суду з питань міжнародної торгівлі розглядаються АСФО.¹³³ Як було згадано вище, АСФО має виключну компетенцію розглядати певні спори щодо ІВ, такі як патенти, цей суд також компетентний слухати інші питання, що не пов'язані з ІВ. Таким чином, АСФО розглядає ці митні спори не через те, що вони пов'язані з ІВ, а тому що вони підпадають під його виключну юрисдикцію як одне з питань, які він компетентний розглядати.¹³⁴

- ¹²⁰ Паулін Ньюман (Pauline Newman). «Федеральний округ: судова стабільність чи судовий активізм?» (1993), 42, AM. U. L. REV. 683, 684-85.
- ¹²¹ Там само; Тімоті Б. Дук (Timothy B. Dyk) «Думки про відносини між Верховним судом та федеральним окружним судом» [2016], 16(1). Журнал інтелектуальної власності Чикаго-Кент, 78 (загальний час, присвячений розгляду патентних справ, ймовірно, перевищує 80%); Аніта Б. Полотт (Anita B. Polott) та Рейчел Е. Фертіг (Rachel E. Fertig). «Рішення 2017 року в рамках Закону про торговельні марки у федеральному окружному суді» [2018], 67. Правовий огляд Американського університету (2017 року лише 11 справ про торговельні марки було вирішено АСФО, тоді як деякі справи стосувалися патентних питань). Статистикою АСФО в 2018 році було зазначено, що 29% апеляцій стосувалося справ патентного права, які надійшли із районних судів, тоді як 38% справ, що стосувалися патентного права, надійшли за апеляцією від БПТМ, і лише 2% стосувалися торговельних марок (Апеляційний суд США для федерального округу – «Апеляції, подані за категоріями в 2018 році» – <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/statistics/CaseloadbyCategory2018_-_Final.pdf>, доступ 23 липня 2019 року).
- ¹²² Бейлі Дж. Джордж С. (Beighley Jr. George C.). «Апеляційний суд для федерального округу: чи виконує він очікування Конгресу?» [2011], 21(3). Журнал Фордхам (Fordham) з інтелектуальної власності, засобів масової інформації та розваг, 671, 704.
- ¹²³ Також має назву «Закон про винаходи в Америці Ліхі-Сміта» (Leahy-Smith).
- ¹²⁴ Розділ 19(b) Закону Ліхі – Сміта (Leahy-Smith) про винаходи в Америці 2011 року, яким внесено поправки до р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(1).
- ¹²⁵ Цей аспект був дуже розкритикований під час недавньої справи Оракал Америка Інк. проти Гугл Інк., № 17-1118 (Федеральний округ 2018), що зрештою закінчилася в АСФО, оскільки позов «Оракал» на початку включав патентну скаргу. Проте на стадії апеляції справа стосувалася лише авторського права та, зокрема, програмного забезпечення і справедливого використання.
- ¹²⁶ Р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(4)(B); розділ 21 Закону США про торговельні марки 1946 року.
- ¹²⁷ Р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(4)(A); розділи 145 та 146 Закону США про патенти 1952 року.
- ¹²⁸ Комісія США з питань міжнародної торгівлі є незалежною квазісудовою федеральною агенцією у виконавчій гілці влади, яка отримала широкі повноваження з розслідування в галузі торгових питань. Щодо ІВ, то комісія розглядає справи стосовно імпорту зі звинуваченнями у порушеннях прав інтелектуальної власності (ПІВ). Правовою підставою таких дій є розділ 337 Закону про тарифи 1930 року, зі змінами та доповненнями (р. 19 Кодексу США, §1337), який робить незаконними методи недобросовісної конкуренції та несправедливі дії, що включають імпорт та продаж певних предметів до США. Такі несправедливі дії, що підлягають розслідуванню відповідно до розділу 337, включають порушення патентів, торговельних марок та авторського права, а також інші види недобросовісної конкуренції, такі як порушення антимонопольного законодавства та зловживання комерційною таємницею. Загалом переважна більшість розслідувань стосується звинувачень у порушенні патентів. Головним правовим захистом, відповідно до розділу 337, є ордер про виключення, яким забороняється незаконний імпорт на територію США. Розслідування відповідно до розділу 337 включають процедури слухання перед суддями адміністративного права та розгляд Комісією із подальшою апеляцією до АСФО. Комісія прийняла власні правила процедури. Щодо більших подробиць дивіться: Комісія з питань міжнародної торгівлі США. Розділ 337, правила <https://www.usitc.gov/intellectual_property/section_337_rules.htm>, доступ 23 липня 2019 року.
- ¹²⁹ Р. 28 Кодексу США, § 1498. Претензійний федеральний суд США має також юрисдикцію щодо фінансових претензій проти Сполучених Штатів, які ґрунтуються на Конституції або будь-якому акті Конгресу, що може включати позови проти уряду стосовно порушення авторського права, прав, пов'язаних із охоронюваними сортами рослин, топологіями мікросхем та іншими охоронюваними промисловими зразками (р. 28 Кодексу США, § 1491).
- ¹³⁰ Закон про вдосконалення федеральних судів 1982 року, публікація L. № 97-164, 96. Положення 25 (1982) (кодіфіковано зі змінами та доповненнями в розділі 28 Кодексу США).
- ¹³¹ Це включає апеляції на остаточні рішення районного суду, що стосуються сортів рослин у будь-якому цивільному оскарженні, що виникає відповідно до Закону про захист сортів рослин 1970 року, згідно з р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(1), що також включає будь-яке цивільне оскарження, де сторона подала обов'язковий зустрічний позов відповідно до Закону про захист сортів рослин, апеляції проти декларації про відкритість до загального використання сортів рослин відповідно до р. 7 Кодексу США, § 2404, в поєднанні з р. 7 Кодексу США, § 2461, апеляції проти відмови заявця захист сортів рослин до Бюро захисту сортів рослин відповідно до р. 7 Кодексу США, § 2443, в поєднанні з р. 7 Кодексу США § 2461, апеляції стосовно повторного вивчення після використання відповідно до р. 7 Кодексу США, § 2501, в поєднанні з р. 7 Кодексу США, § 2461, апеляції проти наказу міністра сільського господарства стосовно фальшивого маркування відповідно до р. 7 Кодексу США, § 2568, в поєднанні з р. 7 Кодексу США, § 2461, та апеляції стосовно рішення Районного суду для Округу Колумбія у цивільному позові проти міністра сільського господарства відповідно до р. 7 Кодексу США, § 2462, в поєднанні з р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(1)).
- ¹³² Р. 28 Кодексу США, § 1581, у поєднанні з розділом 515 Закону про тарифи 1930 року (р. 19 Кодексу США, § 1515); Суд з питань міжнародної торгівлі було створено відповідно до р. 29 Кодексу США, глава 11.
- ¹³³ Р. 28 Кодексу США, § 1295(a)(5).
- ¹³⁴ Там само.

З іншого боку, податкові питання, включно з апеляціями на рішення податкових органів, тобто Служби внутрішніх доходів, розглядаються Податковим судом США, районними судами, Претензійним федеральним судом та судами з питань банкрутства.¹³⁵ Жодний із цих судів не може вважатися частиною спеціалізованої судової гілки в галузі ІВ, хоча районні суди можуть розглядати справи стосовно ІВ.

Нарешті, рішення у справах стосовно ІВ, прийняті АСФО або будь-яким іншим окружним судом, можуть бути оскаржені до Верховного суду.¹³⁶ Верховний суд розглядає апеляції лише з питань конституційного або федерального права, і прийняття таких апеляцій до розгляду здійснюється на власний розсуд суддів.¹³⁷ Унаслідок цього клопотання щодо *припису про витребування справи* зазвичай відхиляються; конкретні умови для заяви на отримання *припису* описано далі.

2.3. Докази у справах щодо ІВ

ФПД визначають правила щодо доказів. Вони застосовуються у всіх федеральних районних та окружних судах.¹³⁸ В американській судовій процедурі ключовим етапом є стадія виявлення на судовому рівні. Це досудовий етап судового розгляду, протягом якої сторони розкривають одна для одної докази, інформацію та документи, які можуть мати відношення до вимог і заперечень у цій справі. Стадія виявлення в основному контролюється самими сторонами і має дуже загальну участь зі сторони суду.¹³⁹ Обмеження виявлення за замовчуванням зазвичай встановлюються судом.¹⁴⁰ Проте сторони можуть просити (і часто просять), щоб суд змінив чи доповнив ці обмеження.¹⁴¹ Тоді як ця стадія може мати дуже високу вартість та забирати багато часу, вигоди від стадії виявлення для сторін у тому, що вона дає змогу сторонам краще підготуватися до судового розгляду.¹⁴²

Районні суди можуть приймати широкий спектр доказів, включно з письмовими доказами, усними свідченнями, доказами в електронній формі, аудіо/відеоматеріалами та свідченнями експертів. Докази мають бути належними в тому сенсі, що вони повинні робити аргументи більш або менш вірогідними, ніж це було б без доказів.¹⁴³

2.3.1. Докази в електронній формі

ФПД застосовуються до електронних доказів так само, як вони застосовуються до більш традиційних видів доказів. Важливо, що ФПД вимагає, щоб докази подавалися в оригінальній формі для підтвердження змісту документів, записів чи фото.¹⁴⁴ Видається, що питання про те, що можна вважати оригінальною формою електронного доказу, справедливо визначено у США. Хоча були деякі справи, де сторони заперечували проти прийняття судом роздруківок з комп'ютера, заявляючи, що вони є копіями оригінального комп'ютерного запису, суди загалом відхиляли цей аргумент та приймали роздруківки як оригінальні записи, а не копії.¹⁴⁵ Насправді ФПД прямо підтверджують цей підхід, оскільки в них вказано: якщо йдеться про інформацію, яка зберігається в електронній формі, «оригінал» означає будь-яку роздруківку або інший продукт, доступний для візуального сприйняття, якщо він точно відображає інформацію.¹⁴⁶ Таким чином, правила ФПД щодо надання оригіналів є доволі ліберальними, оскільки, у них визначено, що точні копії є оригіналами в цілях допустимості,¹⁴⁷ стислі резюме об'ємних матеріалів також дозволяються,¹⁴⁸ так само, як і дублікати жорсткого диску.¹⁴⁹

¹³⁵ Р. 26 Кодексу США, §6213(a); р. 28 Кодексу США, § 1491. Щодо подальшої інформації див. Джеральд А. Кафка (Gerald A. Kafka) «Вибір форуму для федерального податкового судового процесу» (частина 1)» (*Практикуючий юрист з питань податків*, Уінтер, 2011), <<https://www.lw.com/thoughtLeadership/3980-ChoiceOfForumInFederalCivilTaxLitigation-Part1->>, доступ 23 вересня 2019 року.

¹³⁶ Р. 28 Кодекс США, § 1254.

¹³⁷ Правила Верховного суду Сполучених Штатів, Правило 10; «Роль та структура суду – Верховний суд» (*Суди США*) <<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/SupremeCourt.aspx>>, доступ 19 липня 2019 року; «Розуміння федеральних судів – адміністративний офіс судів США» (*Суди США*) <<https://www.uscourts.gov/sites/default/files/understanding-federal-courts.pdf>>, доступ 19 липня 2019 року, 1.

¹³⁸ Правило 101(a) та Правило 1101 ФПД.

¹³⁹ Правило 26 ФПЦП.

¹⁴⁰ Частина V ФПЦП.

¹⁴¹ Лоуренс К. Колодней (Lawrence K. Kolodney). «Настанови щодо патентного процесу у федеральному суді» (Фіш та Річардсон, 2018) <https://www.slideshare.net/LarryKolodney/a-guidetopatentlitigationinfedcourt2016>, доступ 22 липня 2019 року.

¹⁴² Фріер (Freer) (№ 1), 385.

¹⁴³ Правило 401 ФПД.

¹⁴⁴ Там само, Правило 1002.

¹⁴⁵ Королева проти Белла та Брюса (Bell) (Bruce) (1982), 35 O.R. (2d) 164 (комп'ютерні роздруківки приймаються в рамках положення про банківські записи s.29 із Канадського закону про докази).

¹⁴⁶ Правило 1001(d) ФПД.

¹⁴⁷ Там само, Правило 1003.

¹⁴⁸ Там само, Правило 1006.

¹⁴⁹ Штат проти Морріса (Morris), № 04CA0036, 04CA0036, 2005 WL 356801, 356801, at *2 (Огайо, Апеляційний суд, 16 лютого 2005 року); Бродерік проти Штату Бродерік v. State (Broderick), 35 S.W.3d 67, (Техас, Апеляційний суд, 2000).

Крім вимоги, що докази мають бути в оригінальній формі, іншою важливою вимогою є те, що докази мають бути засвідчені.¹⁵⁰ Це важливо у випадках, коли одна сторона надає докази (включно з доказами в оригінальній формі), а інша сторона заперечує автентичність таких доказів.¹⁵¹ У цьому разі документ має бути засвідчений відповідно до правил ФПД. Загалом сторона, що пропонує доказ, має продемонструвати, що доказ є тим, чим він заявлений.¹⁵² Відбулася значна боротьба від імені судової гілки влади стосовно того, коли і як електронні докази повинні вважатися такими, що подолали цей бар'єр.¹⁵³ Автентифікація традиційно вважалася «доказом авторства або персонального зв'язку з написаним».¹⁵⁴ У цьому контексті ФПД надає невичерпний перелік способів автентифікації доказів, що також можна застосувати до цифрових доказів, таких як електронна пошта, твіти, текстові повідомлення, пости в соціальних мережах, блоги та вебсайти.¹⁵⁵ Одним із способів автентифікації є свідок з особистим знанням про те, що предмет є тим, чим його заявляє сторона.¹⁵⁶ Це може бути автор електронної пошти, твіту або текстового повідомлення або власник вебсторінки в соціальній мережі.¹⁵⁷ Як кажуть, це було б найлегшим способом автентифікації цифрового доказу, який навряд чи хтось заперечить.¹⁵⁸ Альтернативно ФПД посилається на відмінні характеристики самого предмета.¹⁵⁹ У цьому сенсі зміст, суть, внутрішні структури та інші відмінні характеристики предмета будуть прийматися як одне ціле за особливих умов, і рішення щодо автентичності предмета буде прийнято. Наприклад, тоді як цифрове текстове повідомлення може бути автентифіковане показаннями свідка з особистими знаннями, автентифікація також може відбутися завдяки відмінним характеристикам предмета, включно з непрямыми доказами, такими як псевдонім автора, індивідуальне використання емоджі або емотиконів, відомий номер телефону автора, посилання на факти, які є особливими для автора, тощо.¹⁶⁰ Таким чином, якщо текстове повідомлення подається як доказ, потрібно ясно показати екран із текстовим повідомленням, ім'я та/або телефонний номер особи, що відправляє текстове повідомлення, дату і час відправлення повідомлення.¹⁶¹ Іншим способом автентифікації є свідчення експерта.¹⁶² Наприклад, якщо персональний комп'ютер використовувався для доступу до файлів, що зберігалися на конкретному USB-флеш-накопичувачі, зазвичай технік судової експертизи надає роздруківку з реєстру Windows із операційної системи персонального комп'ютера, де буде вказано, що певний USB-флеш-накопичувач був приєднаний до комп'ютера в певну дату і час.¹⁶³ У цьому випадку сторона, що подає докази, зазвичай представила б живі свідчення від техніки судової експертизи для забезпечення автентичності роздруківки. Сторона, що подає докази, має надати достатнє письмове повідомлення свого наміру запропонувати роздруківку під час слухань та або судового процесу та надати письмове засвідчення та роздруківку для перевірки. Опонент має вирішити, чи заперечувати проти такого визначення автентичності.¹⁶⁴

Крім того, деякі докази можуть автентифікувати самі себе, якщо будуть виконані умови, визначені в ФПД, наприклад, докази, доступні для інспекції та досудового заперечення.¹⁶⁵ Серед таких доказів – «сертифіковані записи, створені електронним процесом або системою»¹⁶⁶ (це можна отримати з роздруківок вебсторінок або документа, отриманого з файлів, що зберігаються на персональному комп'ютері) та «сертифіковані дані, скопійовані з електронного пристрою, засобу зберігання чи файлу».¹⁶⁷ Пристрої для зберігання широкого вжитку, такі як жорсткі диски, флеш-накопичувачі та інші електронні файли, найкраще підходять до цієї категорії доказів. Сертифіковані експерти можуть визначити, чи є «хеш-значення» файлу ідентичним оригінальному, що усуває потребу у використанні живих показань свідка. Хеш-значення є числом, яке часто представляють як послідовність символів, і воно створюється алгоритмом, що базується на цифровому змісті носія, засобу чи файлу.

¹⁵⁰ Правило 901(a) ФПД.

¹⁵¹ Даніель Капра (Daniel Capra). «Засвідчення цифрових доказів», 69. Правовий огляд Байлора, 56.

¹⁵² Правило 901(a) ФПД.

¹⁵³ Лоран (Lorraine) v. Маркель Американ Іншуранс Ко., 241 F.R.D. 534 (D.Md. 2007); Асоціація адвокатів США. «Засвідчення цифрових доказів» (AA США, 29 червня 2017 року) <https://www.americanbar.org/groups/gpsolo/publications/gp_solo/2014/september-october/authenticating_digital_evidence/>, доступ 12 березня 2019 року.

¹⁵⁴ Ніколас Ф. Ла Рокка – молодший (Nicholas F LaRocca Jr). «Засвідчення, ідентифікація та правило найкращого доказу» (1975), 36. Правовий огляд Луїзіани, 30.

¹⁵⁵ Правило 901(b) ФПД.

¹⁵⁶ Правило 901 (b)(1) ФПД.

¹⁵⁷ «Засвідчення цифрових доказів» (№ 153).

¹⁵⁸ Там само.

¹⁵⁹ Правило 901(b)(4) ФПД.

¹⁶⁰ Асоціація адвокатів США. «Засвідчення цифрових доказів у судовому процесі» (AA США, 27 квітня 2017 року) <https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2017/04/03_soizio/>, доступ 22 липня 2019 року.

¹⁶¹ Там само.

¹⁶² Правило 901(b)(3) ФПД.

¹⁶³ Асоціація адвокатів США. «Нові правила електронних доказів, що самі засвідчують себе» (AA США, 22 червня 2018 року) <<https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/trial-evidence/practice/2018/new-rules-electronic-evidence/>>, доступ 30 липня 2019 року.

¹⁶⁴ Там само.

¹⁶⁵ Правило 902 ФПД.

¹⁶⁶ Там само, Правило 902(13).

¹⁶⁷ Там само, Правило 902(14).

Якщо хеш-значення оригіналу та копії відрізняються, це означає, що копія не ідентична оригіналу. Якщо хеш-значення оригіналу та копії однакові, існує дуже незначна ймовірність, що оригінал та копія не є ідентичними. Таким чином, хеш-значення оригіналу і копії надійно засвідчують факт, що вони є точними дублікатами.¹⁶⁸ Серед вигод самостійної автентифікації деяких типів електронних даних є той факт, що сторони можуть зменшити свої витрати, уникнувши відшкодування вартості прибуття судових експертів в суд для їх особистих свідчень. До того ж провадження безсумнівно прискорюється, оскільки менше судового часу витрачається на автентифікацію доказів.

2.3.2. Експерти

На стадії виявлення під час підготовки до судового розгляду на районному рівні докази можуть бути одержані від третіх осіб, таких як експерти.¹⁶⁹ На цій стадії також є можливість «експертного виявлення», завдяки якому кожна сторона може дізнатися про очікувані свідчення та висновки експертів опонента. Експерти мають бути «кваліфіковані завдяки знанням, вмінням, досвіду, освіті» у визнаній галузі знань.¹⁷⁰ Свідки-експерти поділяються на дві категорії: (а) експерти спеціальних знань / технічні експерти, які надають аналіз стосовно технічних питань, у яких звичайні люди не спеціалізуються, та (б) фахівці з оцінки збитків, які допомагають оцінювати та розраховувати збитки в конкретній галузі. Висновки експерта зазвичай вважаються рівноцінними іншим типам доказів.¹⁷¹ Проте багато залежить від самої справи. Якщо справа технічна і складна, наприклад тому, що вона включає порушення патенту або торговельної марки, що пов'язано із професійною сферою, свідчення експерта можуть бути особливо важливими для того, щоб зрозуміти сам патент або, відповідно, актуальну спільноту/ринок. Таким чином, під час прийняття рішення щодо справи суддя або журі присяжних можуть приймати, відхиляти або надавати свідченням та висновкам експертів будь-яке значення, яке вони вважають за потрібне.¹⁷²

Свідка-експерта можна запросити для надання свідчень та висновку стосовно технічних питань щодо порушення, чинності або фінансових аспектів, які стосуються збитків.¹⁷³ Зокрема, свідчення експертів дозволяються, оскільки вони стосуються питання фактів, а не права.¹⁷⁴ Наприклад, у справах стосовно торговельних марок свідчення щодо опитування часто представляють з таких питань, як набута відмінність, видові торговельні марки та ймовірність плутанини. Таким чином, свідчення експертів з дослідження ринку, які проводили опитування споживачів стосовно торговельних марок, що є предметом розгляду, часто бувають вирішальними.¹⁷⁵ З іншого боку, питання права стосуються юридичного значення, яке надається певним сукупностям фактів, таким як тлумачення термінів закону¹⁷⁶ або інших письмових матеріалів, таких як правочини, контракти чи тарифи.¹⁷⁷ Наприклад, Верховний суд зазначив, що тоді як під час розгляду патентної справи експерт може надати пояснення останніх досягнень, водночас пояснивши значення технічних термінів, які застосовуються у формулі винаходу, експертів не можна використовувати для доведення «належної або законної структури будь-якого письмового матеріалу».¹⁷⁸ Останнє вважатиметься питанням права і тому належатиме до компетенції суду. Змішані питання стосовно фактів та права загалом допустимі.¹⁷⁹ Це стосується питань, де висновки є юридичними, але вони потребують підтвердження за допомогою фактичних питань.¹⁸⁰ Наприклад, питання оцінки очевидності винаходу вважається загалом питанням права, але воно включає фактичні висновки, такі як обсяг і зміст відомого рівня техніки, відмінності між відомим рівнем техніки та формулою винаходу, що розглядається, рівень фахівців у цій техніці на момент здійснення винаходу та вторинні показники, такі як комерційний успіх і копіювання.¹⁸¹

¹⁶⁸ Крістофер Б. Мюллер (Christopher B. Mueller), Лейрд С. Кіркпатрік (Laird C. Kirkpatrick) та Ліза Ріхтер (Liesa Richter). Федеральні правила доказування: з примітками дорадчого комітету та законодавчою історією: нормативний додаток 2019 року (Закон і бізнес Уолтерса Клувера (Wolters Kluwer) за 2019 рік), 273.

¹⁶⁹ На рівні апеляції, включно з АСФО, свідків немає, і також немає подання доказів. На цій стадії юристи сторін усно наводять аргументи щодо справи в суді. Апеляційний суд не визначає, що сталося, оскільки це роль суду першої інстанції/районного суду, він лише розглядає питання права, які конкретно винесені на його розгляд.

¹⁷⁰ Правило 702 ФПД.

¹⁷¹ Правило Rule 26(a)(2) ФПАП.

¹⁷² «Огляд патентних судових розглядів на території США: огляд» (Практичне право). Примітка номер 6-623-0657.

¹⁷³ Правило 702 ФПД.

¹⁷⁴ «Юридичне свідчення експерта» [1984], 97(3). Гарвардський огляд права, 797, 798.

¹⁷⁵ Джером Гілсон (Jerome Gilson). «Експерти в справах щодо торговельних марок» [1982], 8 LITIG 40.

¹⁷⁶ «Юридичні свідчення експертів» (п 174), 799.

¹⁷⁷ Тева Фарм. Сполучені Штати проти Сандоз 135 Верховний суд 831 (2015); щодо контрактів, див. також Машбурн проти Уілсона (Mashburn, Wilson), 701 P.2d 67 (Апеляційний суд Колорадо, 1984).

¹⁷⁸ Тева (п 177) 837; Вінанс проти Нью-Йорк та Ері Р. Ко., 21 How. 88, 100–101, 16 L.Ed. 68 (1859).

¹⁷⁹ «Юридичне свідчення експерта» (п 174).

¹⁸⁰ Говард Г. Поллак (Howard G. Pollack). «Допустимість та корисність юридичного свідчення експерта у патентному процесі» [1992], IDEA: Журнал права і технологій, 361, 364.

¹⁸¹ Грехем (Graham) проти Джон Дір Ко., 383 США 1 (1966).

Експерт-свідок може надати свідчення стосовно цих різноманітних фактичних висновків, але він врешті не може визначити, чи це призводить до очевидності винаходу, чи ні. З цього випливає, що між питаннями фактичними та питаннями правовими важко провести межу. Деякі вчені доводять, що змішані питання права та фактів, такі як очевидність у патентному праві, мають розглядатися як суто фактичні питання.¹⁸² Однак ця відмінність є досить важливою, оскільки висновки щодо фактів виступають об'єктом аналізу на предмет очевидних помилок, але помилкова оцінка права є підставою для перегляду *de novo*.¹⁸³ До того ж у цьому процесі федеральний суддя виконує функцію охоронця брами у світлі Правила 702 ФПД під час визначення актуальності та надійності запропонованих свідчень експерта – це також має назву клопотання *Дауберта* (*Daubert*) за назвою провідної справи щодо цього питання.¹⁸⁴

2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку

Суд може призначити будь-якого експерта, якого узгодять сторони, або будь-якого на власний вибір односторонньо.¹⁸⁵ Однак суди рідко користуються прерогативою призначити експертів односторонньо, оскільки не бажають втручатися у змагальний характер цієї системи. Суди, таким чином, зазвичай уникають ризику здійснення впливу на присяжних, у яких може скластися враження, що призначений судом експерт є авторитетним та неупередженим.¹⁸⁶

Незважаючи на це, думка серед різних судів стосовно призначення експертів змінюється. Наприклад, АСФО у справі стосовно патентів заявив, що призначення експертів судом односторонньо має здійснюватися лише в дуже рідкісних та обґрунтованих випадках.¹⁸⁷ Водночас, також у патентній справі, Окружний суд Каліфорнії призначив експертів, оскільки експерти сторін «за зрозумілими причинами» стали технічними захисниками тверджень відповідних сторін.¹⁸⁸

2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ

ФПЦП передбачає два типи попередніх заходів забезпечення – попередню заборону (ПЗ) та тимчасовий обмежувальний ордер (ТОО).¹⁸⁹ Надання попередніх заходів забезпечення в більшості справ потребує слухання. ПЗ наказує відповідачу здійснити певні дії або утриматися від їх здійснення до ухвалення остаточного рішення суду. У цьому сенсі заходи забезпечення не мають жодної визначеної тривалості, але замість того надають захист аж до ухвалення остаточного рішення суду після розгляду по суті основної вимоги.¹⁹⁰ Рішення стосовно надання ПЗ або відмови в такому наданні може бути оскаржене ще до прийняття остаточного рішення.¹⁹¹ Відповідач може також подати клопотання стосовно перегляду наданих ПЗ.¹⁹² Щоб клопотання було успішним, сторона, що подає клопотання, має представити нові докази, які підтверджують, що суд, який надав ПЗ, припустився явної помилки, стверджувати, що рішення було явно несправедливим або сталися зміни в законодавстві, згідно з яким вирішується справа, що безпосередньо впливає на розгляд справи.¹⁹³

І навпаки, ТОО зберігає статус-кво, аж поки суд не вирішить, чи надавати ПЗ.¹⁹⁴ Цей захід може надаватися тільки у поєднанні з ПЗ. Надання ТОО зазвичай потребує слухань. Водночас, на відміну від ПЗ, ТОО може бути наданий *за участю однієї сторони*.¹⁹⁵ ТОО може бути наданий без повідомлення, лише якщо конкретні факти в письмовій заяві під присягою або у перевіреній скарзі ясно вказують, що негайна та непоправна шкода або збитки будуть спричинені скаржнику до того, як можна буде заслухати протилежну сторону. До того ж адвокат скаржника має засвідчити письмово будь-які зусилля, здійснені для повідомлення, і причини, чому воно не потрібне.¹⁹⁶

¹⁸² Тед Л. Фільд (Ted L. Field). «Очевидність як факт: питання очевидності в патентному праві має бути питанням факту, який вивчають з належною повагою» [2017], 27. Фордхам Интел Проп ЗМІ та розваги LJ 555, 574.

¹⁸³ Правило 52(а) ФПЦП.

¹⁸⁴ Дауберт (Daubert) проти Мерел Доу Фарм.б Інк., 509 США 579 (1993).

¹⁸⁵ Правило 706 ФПД.

¹⁸⁶ «Запитання та відповіді щодо експертів: тенденції проблеми Дауберта (Daubert)» (Практичне право). Примітка номер 0-588-1186.

¹⁸⁷ Монолітік Пауер Сис., Інк., проти 02 Мікро Інтернешнл Лтд., 558 F.3d 1341, 1348 (федеральний округ 2009).

¹⁸⁸ НЕК Корп. проти Хюндай Елекс. Индас. Ко., 30 F. Supp. 2d 546, 554 (E.D. Va. 1998).

¹⁸⁹ Правило 65 ФПЦП.

¹⁹⁰ Філіпс Корп. США проти Банку КВС, 590 F.3d 1091, 1093-94 (9th Cir. 2010).

¹⁹¹ Р. 28 Кодексу США, § 1292(а)(1).

¹⁹² Правило 59 (е) ФПЦП.

¹⁹³ Шкільний район № 1J проти АкандС, Інк., 5 F.3d 1255, 1263 (9th Cir.1993); Сміт (Smith) проти Кларк Сіті. Шкільний район, 727 F.3d 950, 955 (9-й округ 2013 рік).

¹⁹⁴ Гаретт (Garrett) проти міста Ескондідо, 465 F. Supp. 2d 1043, 1048-49 (S.D. Cal. 2006).

¹⁹⁵ Правило 65(b)(1) ФПЦП.

¹⁹⁶ Там само.

На практиці суди надзвичайно неохоче надають ТОО за участю однієї сторони і робитимуть це, лише коли повідомлення протилежної сторони є неможливим, тому що її неможливо ідентифікувати, її неможливо знайти своєчасно для слухання або коли таке повідомлення зробить подальше судочинство у справі безрезультатним.¹⁹⁷ Зазвичай ТОО припиняється протягом 14 днів після видачі ордеру. Його можна продовжити наказом суду ще на 14 днів або на довший період, якщо цього проситимуть сторони.¹⁹⁸ Рішення про надання ТОО або про відмову в такому наданні зазвичай не підлягає оскарженню.¹⁹⁹

2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони

Загалом підстави для застосування обох типів попередніх судових заборон є однаковими. Необхідне дотримання таких чотирьох вимог: (i) позивач продемонстрував обґрунтовану ймовірність успіху по суті справи; (ii) позивач отримає незворотну шкоду, якщо судову заборону не буде надано; (iii) можлива шкода позивачу переважає шкоду, яку судова заборона може спричинити для відповідача; та (iv) судова заборона служитиме суспільним інтересам.²⁰⁰ Усі окружні суди прийняли однакові умови або такі умови, що в основному є ідентичними.²⁰¹

Щодо суті цих умов, суди тлумачать їх так. Доводячи вимогу ймовірності успіху, скаржник повинен продемонструвати «не суттєву ймовірність успіху по суті справи, а менший стандарт, продемонструвавши, що успіх скоріше ймовірний, ніж навпаки».²⁰² Наприклад, у контексті судового розгляду про порушення патенту з метою демонстрації ймовірності успіху по суті справи позивач має показати, що йому, вірогідно, вдасться довести, що відповідач порушує патент і що патент, імовірно, витримає випробування на чинність і юридичну силу.²⁰³ З іншого боку, якщо відповідач порушує суттєве питання стосовно будь-якого з цих положень, тобто заявить, що позиція власника патенту «не має суттєвих переваг», ПЗ не повинна видаватися.²⁰⁴

Понад це, часто кажуть, що непоправна шкода є найважливішою передумовою отримання попередньої судової заборони.²⁰⁵ Шкода, про яку йдеться, має бути не віддаленою чи гіпотетичною, а дійсною та неминучою, що означає, що це має бути більше, ніж необґрунтоване побоювання заподіяння шкоди зі сторони заявника.²⁰⁶ Важливим аспектом є те, що попередня судова заборона зазвичай не надаватиметься, якщо шкоду можна компенсувати за допомогою фінансового відшкодування.²⁰⁷ У таких випадках шкода не визначатиметься як непоправна.²⁰⁸ Приклади з прецедентів у галузі торговельних марок стосовно того, що може вважатися непоправною шкодою, включають імовірність плутанини²⁰⁹ або раптової втрати репутації.²¹⁰ Тоді як підстави надання ТОО є такими самими, як і надання ПЗ,²¹¹ під час надання ТОО особливий наголос робиться на чиннику непоправної шкоди. Це має місце тому, що на стадії ТОО вирішальним є те, чи є зазначена у скарзі вимога обґрунтованою та чітко вказані підстави вимоги, що виправдовує її задоволення, а не те, чи здається ймовірною кінцева перемога позивача. По суті, суд тут опікується тим, чи існує справжня небезпека і наскільки серйозно постраждає інша сторона через обмеження навіть на короткий період часу.²¹²

¹⁹⁷ Попередня заборона: процедура для отримання попередньої заборони (федеральна) (Практичне право). Номер примітки 3-520-9724.

¹⁹⁸ Правило 65(b)(2) ФПЦП.

¹⁹⁹ Вуттон (Vuitton) проти Уайта (White), 945 F.2d 569, 573 (3-й округ, 1991).

²⁰⁰ Сьомий і Тринадцятий окружні суди явно заявили про це, тоді як інші мовчазно прийняли. Див. Скоттс Ко. проти Юнайтед Індас. Корп., 315 F.3d 264, 271 (4-й округ 2002 рік).

²⁰¹ «Попередня судова заборона: процедура отримання попередньої судової заборони (федеральної)» (Практичне право). Примітка номер 3-520-9724.

²⁰² Ревіжн Мілітарі Інк. проти Бальбоа Мфг. Ко., 700 F.3d 524, 526 (федеральний округ 2012).

²⁰³ Amazon.com проти Barnesandnoble.com, Інк., 239 F.3d 1343, 1350; Генентех Інк. проти Ново Нордіск, А/С 108 F.3d 1361, 1364.

²⁰⁴ Там само.

²⁰⁵ Ерсвеб, Інк. проти Шлака (Schlak), № 99-cv-9302, 2000 WL 1093320, at *2 (2-й округ, 18 травня 2000 року).

²⁰⁶ Джанві проти Алгурі (Janvey, Alguire), 647 F.3d 585, 600 (5-й округ 2011 рік); Форт (Fort) проти Американської федерації працівників штату, графства та муніципалітетів. AFL-CIO, 375 F. App'x 109, 111 (2-й округ, 2010 рік).

²⁰⁷ Томас Дж. Спейсс (Thomas J Speiss) та Стівен М. Левін (Stephen M Levine). «Аналіз чинників, що визначають, коли і як вирішувати спір щодо торговельних марок» (2004), 11. Журнал права та технології Річмонда, 45.

²⁰⁸ Бойвін (Boivin) проти Айрвейз США, Інк., 297 F. Supp. 2d 110, 118-19 (D.D.C. 2003).

²⁰⁹ Томас МакКарті (Thomas McCarty), МакКарті по торговельні марки та недобросовісну конкуренцію (4 видання, 2005) 30:30.

²¹⁰ Родоє Коллекшн Лтд. проти В. Севенс, 812 F.2d 1215, 1220 (9-й округ, 1987).

²¹¹ Тоді як АСФО не прийняв рішення безпосередньо про те, чи підстави для ТОО є такими самими, як і для ПЗ, Претензійний федеральний суд це зробив (див. Сейфгард бейз оперейшнз, ЛЛС проти Сполучених Штатів, 140-й федеральний округ, СІ. 670, 686 (2018); Валлас Ассет Менеджмент, ЛЛС проти Сполучених Штатів, 125-й федеральний округ СІ. 718, 732 (2016)).

²¹² Бернارد Дж. Нюссбаум (Bernard J. Nussbaum). «Тимчасово обмежуючий ордер, попередня заборона – федеральна практика» [1972], 26 Sw LJ 265, 271.

Щодо балансу між шкодою, спричиненою позивачу, та шкодою, завданою відповідачу внаслідок вжиття судової заборони, то суди зазвичай оцінюють такі аспекти, як величина та міцність сторін,²¹³ ризик, що судова заборона змусить відповідача полишити бізнес,²¹⁴ і чи зробив відповідач суттєві інвестиції у діяльність, яку позивач намагається заборонити (таку як продаж начебто контрафактної продукції),²¹⁵ і чи судова заборона втручатиметься у те, як корпорація відповідача прийматиме необхідні або поточні рішення стосовно управління своїм бізнесом.²¹⁶

Нарешті, вимога суспільного інтересу часто зважується однаково для обох сторін²¹⁷ або має малу вагу під час оцінки.²¹⁸ Однак на цьому чиннику було наголошено Верховним судом.²¹⁹ Три структурні елементи, що формують чинник суспільного інтересу, включають: характер залучених сторін, початкову причину подання вимоги та обсяги пропонованої судової заборони.²²⁰

До балансування чотирьох вимог застосовуються пізні підходи. АСФО застосовує послідовний тест, згідно з яким усі чотири фактори мають бути наявними.²²¹ Інші суди застосували пороговий тест: заявник повинен довести лише перші два чинники, і суд тоді зважує їх проти інших двох,²²² або тест зі шкалою, що зсувається, де всі чотири чинники збалансовуються стосовно один до одного.²²³

2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову

Загалом заява про попередню судову заборону має збігатися в часі з поданням вимоги, якою починається судовий розгляд, або передувати їй.²²⁴ Заяву може бути прийнято судом заздалегідь, коли таке раннє подання зумовлено «вимогами часу»²²⁵ і якщо зміст поданих документів був достатнім для початку провадження.²²⁶ Чи є подання основної вимоги абсолютною передумовою, залежить від місцевих правил, що є обов'язковими для відповідного суду.²²⁷ З огляду на це заяву про попередню судову заборону у справах, де така заява подається раніше від подання основної вимоги, потрібно подавати до суду, який компетентний розглядати основну вимогу.²²⁸

2.4.3. Зустрічне забезпечення

У разі надання попередньої судової заборони позивач зазвичай повинен внести заставу для забезпечення будь-яких витрат або збитків, які може понести відповідач у разі, якщо судову заборону пізніше буде визнано безпідставною, тобто наданою неналежним чином.²²⁹ Таке зустрічне забезпечення в США називається «заставою судової заборони». Існує багато тлумачень стосовно його характеру (обов'язкове чи факультативне). Як у Законі про авторське право, так і в Законі про торговельні марки передбачено, що попередня судова заборона може бути надана «на таких умовах, які суд вважатиме обґрунтованими».²³⁰

²¹³ Фалькон Стейнлесс, Інк. проти Ріно Кос., 2008 WL 5179037, 9 (C.D. Cal., 9 грудня 2008 року).

²¹⁴ Ва. Кароліна Тулс, Інк. проти Інтернешнл Тул Сеплай, Інк., 984 F.2d 113, 120 (4-й округ, 1993 рік); СДІ Енерджи Сервіс проти В. Рівер Пампс, Інк., 567 F.3d 398, 403 (8-й округ, 2009 рік).

²¹⁵ Катерпіллар Інк. проти Уоллс Дісней Ко., 287 F. Supp. 2d 913, 922-23 (C.D. Ill. 2003)).

²¹⁶ Кітазато (Kitazato) проти Блек Даймонд Хоспіталіті Інвс., ЛЛС, 655 F. Supp. 2d 1139, 1148-49 (D. Haw. 2009).

²¹⁷ Бернхардт проти графства Лос-Анджелес, 339 F.3d 920, 932 (9-й округ, 2003 рік).

²¹⁸ Мейсон (Mason) проти Мінн. Ліга середніх шкіл Штату, 003 WL 23109685, 3 (D. Minn. 30 грудня 2003 року).

²¹⁹ Уінтер (Winter) проти Ради Оборони Природних Ресурсів, Інк. 555 U.S. 7, 20 (2008).

²²⁰ МДМур (MDMoore). «Стандарт попереднього захисту: розуміння чинника суспільного інтересу» [2019] (117), MichLRev 939, відповідно до якої, якщо одна зі сторін є державним органом, виникає більше ймовірності врахування суспільного інтересу; коли обидві сторони є державними органами, суди з меншою ймовірністю залучатимуться до поглибленого аналізу суспільних інтересів; водночас якщо є треті особи, які можуть постраждати, суспільні інтереси знову стають важливими. Більш поглиблена оцінка суспільних інтересів є більш імовірною, якщо початкова причина скарги має суспільну важливість – наприклад, тут включаються конституційні міркування, або коли вимоги базуються на законодавстві, що охоплює питання суспільного інтересу (наприклад, довколишнього середовища). Щодо обсягів було зазначено, що чим ширшою є судова заборона, тим масштабнішим є включення суспільного інтересу.

²²¹ Джек Гаттман, Інк. проти Копікаке Ентер., Інк., 302 F.3d 1352, 1356 (федеральний округ 2002).

²²² Рейллі (Reilly) проти міста Харрісбург 858 F.3d 173, 177-79 (3-й округ, 2017 рік).

²²³ Рейчел А. Вейсшаар (Rachel A. Weisshaar). «Розмиті тіні зими: як розв'язати окружне розділення стосовно попередньої судової заборони» [2012], 65. Vand. L. Rev. 1011, 1018; С. Глейзер Дистриб. Огайо ЛЛС проти Грейт Лейкс Брюїнг Ко., 860 F.3d 844, 849 (6-й округ, 2017 рік).

²²⁴ Лі Г. Розенталь (Lee H. Rosenthal), Девід Ф. Леві (David F. Levi), Джон К. Рабей (John K. Rabiej). Підручник з федеральної цивільної процедури. Юридичні публікації, 2015, 419; ФПЦП, Правило 65(a)(2); Стюарт (Stewart) проти Служби імміграції та натуралізації США, 762 F.2d 193, 198 (2-й округ, 1985 рік).

²²⁵ «Попередня судова заборона: процедура отримання попередньої судової заборони (федеральна)» (№ 201).

²²⁶ Студебеккер Корп. проти Гіттлін (Gittlin) 360 F.2d 692 [1966] (тут першим документом, поданим до суду, було «обґрунтування, підтримане письмовою заявою під присягою», а сама скарга була подана через 3 дні).

²²⁷ «Попередня судова заборона: процедура отримання попередньої судової заборони (федеральна)» (№ 201).

²²⁸ У відповідності до 28 Кодексу США § 1391(b).

²²⁹ Правило 65(с) ФПЦП.

²³⁰ Розділ 502 Закону про авторське право 1976 року та розділ 1116(a) Закону про торговельні марки; Орантес-Хернандез (Orantes-Hernandez) проти Сміта (Smith), 541 F. Supp. 351 (C.D. Cal. 1982), де було визначено, що надання застави не є обов'язковим.

Така сама ситуація існує стосовно патентів.²³¹ Потрібно зазначити, що у справах про порушення патентів застава часом вимагається від відповідача як альтернатива судової заборони.²³²

Видається, що всі суди мають широкі повноваження примати на свій розсуд рішення, чи зобов'язувати сторони вносити заставу,²³³ а також щодо суми застави.²³⁴ Загалом федеральні суди визначили дві конкретні обставини, коли вимога внести заставу може зашкодити доступу до судочинства для учасників судового розгляду, що переслідують суспільні інтереси, – це позови, подані корінними народами, та позови, подані групами громадян, які добиваються виконання Закону про національну екологічну політику.²³⁵ У таких випадках суди вирішили не вимагати внесення застави. Фінансові ресурси учасника судового розгляду вважаються актуальним чинником у справах, що стосуються бідних клієнтів, коли суди підкреслили, що заявник є бідною особою, нездатною надати забезпечення, і тому заставу не вимагали.²³⁶ Такі міркування впливають із справедливого розсуду суду, а не з яких-небудь законодавчих підстав.²³⁷ Загалом з цього питання не існує жодного рішення Верховного суду, тому практика в різних судах істотно відрізняється.²³⁸ Одним із чинників, що враховуються під час визначення, чи вимагати заставу, є ймовірність нанесення шкоди стороні, щодо якої виноситься заборона.²³⁹ Ще в одній справі, де відповідач не вимагав застави, застава не була призначена.²⁴⁰ У випадку, коли ПЗ примушує відповідача змінити свою назву, маркетингову та іншу діяльність бізнесу, суди загалом призначають розміщення істотної застави.²⁴¹

2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду

Суд, який надав попередню судову заборону, може припинити або змінити заборону, коли підстави, на яких її було надано, припиняють існування (судова заборона більше не задовольнятиме чотирьом критеріям, зазначеним вище)²⁴² або відбудуться інші зміни в законодавстві.²⁴³ До того ж заборона може бути скасована, якщо її подальше застосування вже не буде справедливим,²⁴⁴ та змінена, якщо суду потрібно переконатися, що надані заходи повністю відповідають правам, наданим відповідним рішенням суду.²⁴⁵

Чи є заява сторони абсолютною передумовою для зміни або скасування судової заборони, залежить від типу заборони, часу прийняття рішення, типу положення, що дає підстави для зміни або скасування, та у певних випадках – від прецедентів окружного суду, який вирішує питання щодо заборони. Наприклад, відповідно до Правила 59(d) ФПЦП, протягом 28 днів після видачі ордеру про попередню судову заборону суд за власною ініціативою може розпочати новий розгляд з будь-якої підстави, вказаної в ФПЦП, на яку може посилатися сторона, яка подала клопотання про новий розгляд.²⁴⁶

²³¹ Пол Маротта (Paul Marotta). «Застава судової заборони у судовому процесі стосовно високих технологій: необхідність реформ» [1988], 4(1). Журнал права високих технологій Санта Клара, 24.

²³² Вестінггауз Ейр-Брейк Ко. проти Буртон Сток Кар Ко., 77 F. 301 (1-й округ, 1896 рік).

²³³ Американ Коуд Ко. проти Бензінгер (Bensinger), 282 F.2d 829 (2-й округ 1922 рік); Нортвестерн Белл Тел. Ко. проти Бедко Міннесота Инк., 501 F. Supp. 299, 304 (Район Міннесоти 1980)

²³⁴ Хохст Діафойл Ко. проти Нан Йа Пластикс Корп., 174 F.3d 411, 421 (4-й округ, 1999 рік); Молтан Ко. проти Ігл-Пічер Індастріз, Инк., 55 F.3d 1171, 1176 (6-й округ, 1995 рік).

²³⁵ Рейна Кальдерон (Reina Calderon). «Вимоги щодо застави відповідно до Федерального правила цивільної процедури 65(с): новий рівноправний виняток для учасників судового розгляду, що представляють суспільні інтереси» (1985), 13, Огляд права в галузі довкілля Бостонського коледжу, 125, 136, де вона посилається, серед інших справ, на справи Денні (Denny) проти соціальної служби та Служби охорони здоров'я. Bd., 285 F. Supp. 526, 527 (E.D. Wis. 1968); Басс (Bass) проти Річардсона (Richardson), 338 F. Supp. 478 (S.D.N.Y. 1971); Бартелс (Bartels) проти Бьєрнат (Biernat), 405 F. Supp. 1012 (E.D. Wis. 1975); Організація охорони високогір'я Західної Вірджинії проти Айленд Крік Коал Ко., 441 F.2d 232 (4-й округ, 1971); Рада оборони природних ресурсів Инк. проти Мортон (Morton), 337 F. Supp. 167 (D.D.C. 1971), aff'd, 458 F.2d 827 (D.C. Cir. 1972).

²³⁶ Денні (Denny) проти Соціальної служби та Служби охорони здоров'я. Bd (№ 232).

²³⁷ «Вимоги щодо застави відповідно до Федерального правила цивільної процедури 65(с): новий рівноправний виняток для учасників судового розгляду, що представляють суспільні інтереси» (№ 235).

²³⁸ Також існують великі відмінності між практикою судів штатів та федеральних судів, наприклад, в Іллінойсі «обмеженість фінансових ресурсів стороною може бути поважною причиною, щоб не вимагати застави» (Збережіть спільноту прерій, 338, Іллінойс, заява 3д настор. 804); див. також Голд (Gold) проти Зіфф Комм'юнікейшнз Ко., 196 Іллінойс, заява 3д 425, 436 (1-й район, 1989), де вказано, що «застава була б несправедливим тягарем для позивача під час попереднього судового захисту, і тому це не зловживання можливістю прийняття рішення на власний розсуд, якщо суд не вкаже на необхідність внесення застави».

²³⁹ Інтернешнл Контрол Корпорейшн проти Веско і Ко., Inc. 490 F.2d 1334, 1356 (2-й округ, 1974 рік), у витребуванні справи відмовлено, 417 U.S. 932 (1974), у витребуванні справи відмовлено, 434 U.S. 1014 (1978).

²⁴⁰ США проти Опан (Opan), 190 F.2d 1, 7 (8-й округ, 1951 рік), у витребуванні справи відмовлено, 342 U.S. 869 (1951).

²⁴¹ Мортон Денлоу (Morton Denlow). «Попередня судова заборона: дивись, куди стрибаєш» (2002), 28 LITIG 8.

²⁴² Кнапп Шуз Инк. проти Сільванія Шу Мфг. Корп., 15 F.3d 1222, 1225 (1-й округ, 1994 рік).

²⁴³ Салазар (Salazar) проти Буоно (Buono), 559 U.S. 700 (2010).

²⁴⁴ Правило 60(b) ФПЦП; Транспортейшн, Инк. проти Мейфлауер Сервіс, Инк. 769 F.2d 952, 954 (4-й округ, 1985 рік).

²⁴⁵ Транспорт, 954; Сполучені Штати проти Юнайтед Шу Корп., 391 U.S. 244, 248-49.

²⁴⁶ Правило 59(d) ФПЦП. Відповідно до Правила 59(a) ФПЦП скарга сторони може бути подана: а) після судового розгляду з журі присяжних, з будь-якої причини, з якої було надано новий судовий розгляд раніше в судовому розгляді у федеральному суді; або б) після судового розгляду без журі присяжних, з будь-якої причини, з якої було надано повторне судове слухання раніше під час розгляду позову за нормами права справедливості у федеральному суді.

Крім того, після повідомлення сторін та надання їм можливості бути почутими суд може своєчасно задовольнити клопотання щодо нового розгляду з причини, не вказаної у клопотанні. У будь-якому разі суд повинен зазначити причини у своєму ордері.²⁴⁷ Крім того, відповідно до Правила 65(b)(3), суд зобов'язаний припинити ТОО навіть за відсутності клопотання, коли заявник не подав клопотання під час слухання, яке проводилося після надання судової заборони. Що стосується відкличання та зміни попередньої судової заборони відповідно до Правила 60(b) ФПЦП, то, незважаючи на той факт, що буквальне формулювання положення вимагає клопотання сторони, деякі округи дозволили судам скасовувати або змінювати попередні судові заборони з власної ініціативи,²⁴⁸ у такому разі суди зобов'язані повідомляти сторони заздалегідь.²⁴⁹ Нарешті, стосовно відкличання попередньої судової заборони, відповідно до Правила 65(b)(4), клопотання сторони завжди необхідне.

2.5. Забезпечення щодо понесених витрат

Метою забезпечення відшкодування витрат є захист прав «осіб, яких приводять до апеляційного суду ті, хто подає апеляцію».²⁵⁰ На районному рівні закон не передбачає можливості вимагати застави для витрат.²⁵¹ Таким чином, застава для судових витрат доступна лише на апеляційному рівні.²⁵² Водночас, оскільки повідомлення про апеляцію потрібно подавати до районного суду, саме районний суд вирішує питання застави для витрат в цілях апеляційного провадження, яке відбуватиметься. Зокрема, «у цивільній справі районний суд може вимагати у апелянта надати заставу або інше забезпечення в будь-якій формі та необхідній сумі для забезпечення оплати вартості апеляції».²⁵³ Таким чином, отримавши повідомлення від районного клерка, відповідачі мають змогу подати запит до районного суду про заставу для витрат щодо майбутньої апеляції. Рішення районного суду з цього питання можна в подальшому оскаржити до окружних судів.²⁵⁴

Щодо чинників, які враховуються під час прийняття рішення з цього питання, то практика дуже різноманітна, оскільки суди мають широкі повноваження вирішувати питання на власний розсуд.²⁵⁵ Не дивлячись на те, що практика не була повністю гармонізована серед судів, фінансові міркування, як здається, відіграють важливу роль під час вирішення питання, чи слід призначити заставу.²⁵⁶ По суті, якщо суд встановить наявність скрутного фінансового становища у апелянта, яке перешкоджає йому подати апеляцію, заставу не буде призначено.²⁵⁷ Незважаючи на це, апелянт має надати суду певну документацію, яка засвідчує, що фінансові труднощі насправді існують.²⁵⁸ Крім фінансових труднощів, під час прийняття рішення, чи вимагати заставу, суд також оцінює ризик нездійснення платежу, якщо апелянт програє апеляцію, будь-яку попередню нечесність або недобросовісну поведінку зі сторони апелянта та ймовірні переваги апеляції.²⁵⁹

²⁴⁷ Там само.

²⁴⁸ Доктор Хосе С. Белавал, Інк. проти Перез-Пердомо (Perez-Perdomo), 465 F.3d 33, 37 (2006), та прецеденти, які там цитовані.

²⁴⁹ Мур (Moore) проти приходської школи Тангіпахоа 864 F. 3d 401 (2017).

²⁵⁰ Адсані (Adsani) проти Міллера (Miller) 139 F.3d 67 (1998).

²⁵¹ Це відбувається тому, що в США питання про відшкодування витрат не вирішується у першій інстанції. Це відрізняється від апеляційного провадження, де апелянт може вимагати відшкодування своїх витрат після перемоги відповідно до р. 28 Кодексу США, §1912. Застава для витрат є важливим аспектом на окружному рівні, оскільки «в Сполучених Штатах, де правова допомога часто недоступна, апеляції створюють можливість для багатих сторін завадити бідним сторонам коли-небудь скористатися правами, які було їм визначено в першій інстанції» (див. більше в матеріалі Роберта М. Белдена (Robert M Belden) «Захистити переможців: чому застава ФПАП 7 має включати положення про витрати на адвокатів» (2015), 10. Правовий огляд Корнелл).

²⁵² Правило 3 ФПАП.

²⁵³ Правило 7 ФПАП.

²⁵⁴ Тенілле (Tennille) проти Вестерн Юніон Ко., № 13-1378 (10-й округ, 2014 рік).

²⁵⁵ Джон А. Глідман (John A. Gliedman). «Доступ до федеральних судів та забезпечення витрат та платежів» [2000], 74(4). Огляд права Сент-Джон, 961.

²⁵⁶ Щодо рішень на рівні окружного суду дивіться Азізан (Azizian) проти Федерейтед департамент сторз, Інк. 499 F.3d 950, 961 (9-й округ, 2007 рік), стосовно гонорару адвоката, який потрібно було включити в заставу, тоді як фінансові труднощі можуть вказати на те, що право сторони на апеляцію неналежно обтяжується; Інтернешнл Флор Крафтс, Інк. проти Дземіт (Dziemit) 420 Fed. Appx. 6, 19 (1-й округ, 2011 рік). Щодо рішень на рівні районного суду дивіться Фоурс Дістрікт Скай Кейбл, ЛЛС проти Колей (Coley) (Цивільний позов № 5:11cv00048 (W.D. Va. 30 січня 2017 року), а також Вольфчайльд (Wolfchild) проти графства Редвуд. 112 F. Supp. 3d 866, 879 (D. Minn. 2015), де фінансова спроможність апелянта розмістити заставу, разом з ризиком, що апелянт не відшкодує витрат іншої сторони, якщо програє апеляцію, були серед чинників, врахованих судом під час прийняття ним рішення на власний розсуд.

²⁵⁷ Адсані (№ 250).

²⁵⁸ Там само.

²⁵⁹ Алекс Козінські (Alex Kozinski) та Джон К. Рабей (John K Rabiej). Підручник з федеральної апеляційної процедури (Джуріс Паблішінг, Інк 2014), 65; Ноатекс Корп. проти Кінгз Конст. ов Хьюстон, 732 F.3d 479 (2013); Деннінгз (Dennings) проти Кліарваер Корп. 928 F. Supp. 2d 1270 (W.D. Wash. 2013).

Щодо фактичної суми застави, то районні суди можуть визначити суму для покриття всіх витрат, зазначених у Правилі 39 ФПАП, включно з підготовкою та передачею запису, стенограми секретаря суду, виплатою внесків за застави та збором за діловодство.²⁶⁰ Крім того, деякі округи (перший, другий, шостий, дев'ятий та одинадцятий) також додають до цієї суми гонорар адвокатів. АСФО і третій округ так не роблять.²⁶¹ Нарешті, деякі районні суди тлумачать Правило 7 ФПАП так, що вважають, що мають право вирішувати на власний розсуд щодо надання так званої апеляційної застави, яка накладається на того, хто подає апеляцію проти остаточного врегулювання у колективних позовах, через те, що апеляція призупиняє винесення остаточного судового рішення та виплату всім учасникам позову; цей тип застави також охоплює витрати, не вказані в Правилі 36 ФПАП, такі як витрати на адміністрування коштів.²⁶²

2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості

У федеральних судах США немає особливої процедури для позовів невеликої вартості, пов'язаних з ІВ. Верховний суд загалом приймає касації, побудовані у вигляді так званого *припису або витребування* справи, незалежно від суми позову, лише у випадку, коли справа, що розглядається, має загальнонаціональну важливість, може призвести до гармонізованих або суперечливих рішень у федеральних окружних судах та/або може мати цінність як прецедент.²⁶³

²⁶⁰ Козінські (Kozinski) та Рабей (Rabiej) (№ 259), 65.

²⁶¹ Там само.

²⁶² Там само, 66.

²⁶³ Суди Сполучених Штатів, «Процедури Верховного суду», доступно на <<https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>>, доступ 11 листопада 2019 року.

ЧАСТИНА II: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

I. Судова система та судді

1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ

Спеціалізована система судочинства з питань ІВ у Великій Британії складається з Патентного суду, Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва (СІВП) та загального відділу Канцелярії Високого суду (загальний відділ Канцелярії).²⁶⁴ Усі вищезгадані суди входять до складу Високого суду і можуть розглядати всі типи спорів стосовно ІВ. Розподіл і передача справ стосовно ІВ між ними залежить від типу ІВ, що розглядається, вартості позову та складності справи. Патентний суд та загальний відділ Канцелярії розглядають складні позови великої вартості за допомогою так званої паралельної процедури.²⁶⁵ Позов, розподілений до СІВП, може розглядатися суддею з питань підприємництва – основним суддею в суді, за паралельною процедурою, або районним суддею за процедурою дрібних позовів, що дає змогу більш ефективно завершувати провадження.²⁶⁶ Крім того, менш складні спори щодо певних типів прав ІВ можуть розглядатися десятима виділеними центрами слухань судів графств за паралельною процедурою.²⁶⁷ Апеляції на рішення Патентного суду, СІВП²⁶⁸ і загального відділу Канцелярії загалом подаються до Апеляційного суду.²⁶⁹ Як виняток, апеляції на рішення районного судді за процедурою дрібних позовів СІВП необхідно подавати до судді у справах підприємництва, тобто судді СІВП, який розглядає скарги за паралельною процедурою. Хоча такі апеляції подаються до того самого суду першої інстанції, було запроваджено деякі заходи для розділення цих інстанцій. Зокрема, було чітко визначено юрисдикції районних суддів та судді у справах підприємництва.²⁷⁰ До того ж судді розташовані в різних будівлях: суддя у справах підприємництва розглядає справи в будівлі Роллс у Лондоні, тоді як справи за процедурою дрібних позовів розглядаються в будівлі Томаса Мора у Лондоні.²⁷¹ Немає спеціалізованих апеляційних судів у справах ІВ або палати у справах ІВ в Апеляційному чи Верховному суді. Незважаючи на це, судді, які розглядають апеляції стосовно ІВ, зазвичай мають великий досвід у таких питаннях.²⁷² Апеляції на рішення центрів слухань Суду графства подаються до Високого суду.²⁷³

²⁶⁴ Суді і трибунали ІВ Величності (ІВ). «Путівник по Канцелярії» (Gov.uk, квітень 2019 року) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797206/chancery-guide-eng.pdf>, доступ 9 серпня 2019 року.

²⁶⁵ Правило 63.1(3) правил Цивільної процедури (ПЦП).

²⁶⁶ Там само, Правила 63.1(3) та 63.27.

²⁶⁷ Суд графства є основним судом першої інстанції для розгляду дрібних цивільних позовів у рамках договірної або деліктної права (розділ 15 Закону про суд графства 1984 року). Для отримання додаткової інформації про суд графства див. «Судова влада, суди та трибунали», «Суд графства <<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/county-court/>>, доступ 12 січня 2020 року.

²⁶⁸ Це стосується справ, що розглядаються за паралельною процедурою в Суді з питань інтелектуальної власності та підприємництва (СІВП). Щодо апеляцій стосовно рішень СІВП за процедурою дрібних позовів див. далі та розділ II.6 «Касація щодо позовів невеликої вартості».

²⁶⁹ У виняткових, особливо важливих справах апеляції можуть подаватися безпосередньо до Верховного суду (також називається «стрибковою апеляцією»). Щодо більших подробиць див. розділ II.6 «Касація щодо позовів невеликої вартості».

²⁷⁰ Правило 63.19(2) ПЦП, відповідно до якого, якщо тільки суд не вирішить інакше, районні судді розглядають а) розподіл позовів на процедуру дрібних позовів або паралельну процедуру; б) позови, розподілені на процедуру дрібних позовів; та с) всі провадження для забезпечення виконання будь-якого фінансового елементу рішення Суду інтелектуальної власності та підприємництва (СІВП). З іншого боку, судді з питань підприємництва розглядають усі інші справи.

²⁷¹ Служба судів і трибуналів ІВ. «Путівник по суду з питань інтелектуальної власності для підприємництва» <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/823201/intellectual-property-enterprise-guide.pdf>, доступ 2 січня 2020 року.

²⁷² Подальші подробиці з цього питання містяться в розділах I.2 «Критерії для відбору суддів» та II.1 «Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ».

²⁷³ Параграф 3.5 PD52A.

Деякі типи спорів, пов'язаних з ІВ, можуть розглядатися у Трибуналі з питань авторського права.²⁷⁴ Апеляції на рішення Трибуналу щодо будь-якого питання права можна подавати до Високого суду.²⁷⁵ Проте на практиці успішне оскарження рішення є рідкісним явищем.²⁷⁶ Подальші апеляції можна подавати до Апеляційного суду та потім – до Верховного суду.²⁷⁷

Крім того, деякі спори щодо патентів та незареєстрованих промислових зразків можуть також розглядатися генеральним контролером патентів, промислових зразків та торговельних марок²⁷⁸ на основі спеціальних положень закону.²⁷⁹ Загалом рішення контролера можуть бути оскаржені до Високого суду стосовно патентів,²⁸⁰ до Високого суду, або так званих «призначених осіб»,²⁸¹ – стосовно торговельних марок та зареєстрованих і незареєстрованих промислових зразків,²⁸² до Трибуналу – стосовно сортів рослин.²⁸³ Щодо кримінальних справ стосовно ІВ немає спеціалізованих судів у жодній формі.

1.2. Критерії для відбору суддів

У Великій Британії немає критеріїв відбору, специфічних для ІВ, для кандидатів на посаду судді з питань ІВ.²⁸⁴ Незважаючи на це, хоча досвід у сфері ІВ офіційно не вимагається, він враховується під час розгляду кандидата на посаду судді з питань ІВ.²⁸⁵ Відбір суддів є обов'язком Комісії з питань призначення суддів і базується на відкритому конкурсі.²⁸⁶ Після конкурсу Комісія рекомендує кандидатів для призначення.²⁸⁷ Призначення здійснюється Королевою за порадою Лорда-канцлера.

Як вже згадувалося, тоді як закон не вимагає офіційно, щоб кандидат на посаду судді з питань ІВ мав спеціалізовані знання або досвід, пов'язані з ІВ, під час процесу набору Комісія з питань призначення суддів може встановити неофіційні вимоги, за якими призначення суддів з питань ІВ залежатиме від таких знань і досвіду. Деякі судді з питань ІВ також мають наукову/технічну підготовку. Тоді як відсутні формальні вимоги, щоб судді мали таку освіту і досвід, на практиці це може виявитися дуже важливим. Це пояснюється тим, що справи в Патентному суді категоризуються відповідно до того, наскільки технічним є предмет розгляду за шкалою від 1 до 5; зазвичай судді, які розглядають справи категорій 4 та 5, повинні мати науковий ступінь або просто бути «відповідно кваліфікованими заступниками суддів Високого суду».²⁸⁸ Таким чином, лише спеціально навчені судді Патентного суду чи заступники суддів Високого суду можуть розглядати справи, що вимагають технічних знань.

²⁷⁴ Трибунал є адміністративним органом, який вирішує спори комерційного ліцензування між власниками авторських прав чи товариствами власників та користувачами авторських матеріалів. Голова Трибуналу з питань авторського права та заступник голови призначаються Лордом-канцлером. З іншого боку, звичайні члени Трибуналу призначаються держсекретарем з питань бізнесу, інновацій та навичок (розділи 145 та 146 Закону про авторське право, дизайн і патенти 1988 року (ЗАПДП)). Тоді як Трибунал з питань авторського права має інституційний зв'язок із жодним судом з питань ІВ (ЗАПДП, глава VIII), його голова, суддя Хакон, також є головою суддею в СІВП, а секретар Трибуналу також є працівником Служби з питань інтелектуальної власності Великої Британії. Проте це не впливає на неупередженість Трибуналу, оскільки його рішення оскаржуються до загального відділу Канцелярії, а не до СІВП. (Закони Англії Халсбурі (Halsbury's) / Авторське право (Том 23 (2016)) / 5. Трибунал з авторського права / (12) Апеляції / 1099. Апеляція до суду з питань права).

²⁷⁵ Розділ 152(1) ЗАПДП 1988 року.

²⁷⁶ ЦСЦ Медіа Груп проти Відео Перформанс [2011] EWCA Civ 650, [2011] All ER (D) 273 (May).

²⁷⁷ Див. розділ 2.6 «Касація щодо позовів невеликої вартості».

²⁷⁸ У Великій Британії генеральний контролер патентів, промислових зразків і торговельних марок є єдиною державним органом, що відповідає за діяльність Служби у справах інтелектуальної власності Великої Британії та нагляд за якістю бухгалтерії та фінансової звітності. Генеральний контролер відповідає за рішення, прийняті відповідно до Закону про патенти 1977 року (розділ 130 Закону про патенти 1977 року) та Закону про сорти рослин 1997 року (розділ 45 Закону про сорти рослин 1977 року), в його ролі як реєстратора торговельних марок (розділ 62 Закону про торговельні марки 1994 року) та реєстратора промислових зразків (розділ 44(1) Закону про промислові зразки 1949 року) – за рішення стосовно торговельних марок та зареєстрованих промислових зразків відповідно. У цьому звіті, що містить витяги з різноманітних законів, один і той самий орган влади, тобто генеральний контролер, називається «генеральний контролер» та «реєстратор».

²⁷⁹ Див. наприклад, розділ 61 Закону про патенти 1997 року (договірні повноваження контролера розглядати справи щодо порушень між власником патенту та іншою особою) та розділи 72 і 73 Закону про патенти 1977 року (законні повноваження відкликати патенти за заявою або за власною ініціативою контролера).

²⁸⁰ Стаття 97 Закону про патенти 1977 року.

²⁸¹ Зокрема особа, призначена з конкретною метою для прийняття рішень про апеляції на рішення контролера відповідно до розділу 27A(1) Закону про зареєстровані промислові зразки 1949 року та розділу 76(2) Закону про торговельні марки 1994 року.

²⁸² Розділ 76(2) Закону про торговельні марки 1994; розділ 27A(1) Закону про зареєстровані промислові зразки; розділ 251(4) ЗАПДП.

²⁸³ Розділ 26 Закону про сорти рослин 1997 року; потрібно зазначити, що Трибунал з питань сортів рослин та насіння не проводив слухань з 1984 року, що є наслідком запровадження альтернативних шляхів вирішення спорів відповідно до нормативу Національного переліку та прав стосовно сортів рослин (див. Уряд Великої Британії «Трибунал стосовно сортів та насіння рослин: про нас», <https://www.gov.uk/government/organisations/plant-varieties-and-seeds-tribunal/about>, доступ 30 січня 2020 року).

²⁸⁴ Розділ 88/пункт 2 SCA.

²⁸⁵ Див., наприклад, Комітет з призначення суддів «Повноваження засідати як заступник судді Високого суду, Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва» (Судові призначення, 30 вересня 2014 року) <<https://www.judicialappointments.gov.uk/news/authorisation-sit-deputy-high-court-judge-intellectual-property-enterprise-court>>, доступ 10 серпня 2019 року.

²⁸⁶ Судова влада, суди і трибунали. «Судові призначення» <<https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-appts>>, доступ 12 січня 2020 року.

²⁸⁷ Комісія з питань судових призначень. «Рішення про відбір» <<https://www.judicialappointments.gov.uk/selection-decisions>>, доступ 12 січня 2020 року.

²⁸⁸ Канцлер Високого суду. «Канцлер високого суду» (Судова влада Великої Британії, квітень 2019 року) <<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/04/Patents-Court-Guide-April-2019.pdf>>, доступ 11 серпня 2019 року, 2; в посилання Брісс Дж. (Birss J) в Електромагнетик Геосервісес АСА проти Петролеум Геосервісес енд Орс [2016] EWHC 27.

Критерії відбору визначені по-різному, залежно від рівня судової влади та конкретного суду на тому рівні. Оскільки Патентний суд та СІВП є частинами загального відділу Канцелярії і через те також – Високого суду, закон визначає ті самі загальні вимоги до відбору кандидатів на посаду суддів у цих судах.²⁸⁹ Подібні вимоги, з відповідними змінами, застосовуються до районних та окружних суддів, які не є членами Високого суду, але можуть розглядати справи стосовно ІВ в рамках СІВП або в центрах слухань Суду графства.²⁹⁰ Вимоги, що спільно мають назву «умови відповідності призначення суддів», складаються, що найбільш примітно, з кількості років досвіду після отримання кваліфікації (ДПК), тобто років заняття «діяльністю в сфері права» принаймні 20% щороку після отримання кваліфікації.²⁹¹ «Діяльність у сфері права» визначається відносно широко, і це включає, зокрема, таке: виконання судових функцій, діяльність як арбітра, роботу юриста, навчання праву та дослідження у сфері права, що може тривати як повний робочий день, так і частково, з винагородою чи без, і також може здійснюватися у Великій Британії або деінде.²⁹² Кількість необхідних років ДПК змінюється залежно від суддівської посади, про яку йдеться.²⁹³ Що стосується районних суддів²⁹⁴ і посад голови та заступника голови Трибуналу з питань авторського права²⁹⁵, необхідний ДПК становить 5 років, тоді як для окружних суддів і суддів Високого суду поріг становить 7 років.²⁹⁶ Як альтернатива вимоги щодо ДПК, кандидати можуть обґрунтувати свої заяви фактом обіймання конкретної посади. Наприклад, окружний суддя, який обіймав цю посаду щонайменше 2 роки, може претендувати на посаду судді Високого суду. Судді ж Високого суду можуть претендувати на посаду судді Апеляційного суду.²⁹⁷ Крім того, особа, яка займала будь-яку суддівську посаду, може претендувати на посаду голови чи заступника голови Трибуналу з питань авторського права або особи, призначеної розглядати та приймати рішення за апеляціями відповідно до Закону про торговельні марки 1994 року та Закону про зареєстровані промислові зразки 1949 року.²⁹⁸ Вимоги щодо призначення до Апеляційного суду, відповідно, вищі; претендент має бути суддею Високого суду або мати принаймні 7 років ДПК.²⁹⁹

Тому кандидати на посаду суддів, що мають справу зі спорами у галузі ІВ в одному з трьох судів, повинні мати ДПК не менше 7 років або принаймні 2 роки досвіду на посаді окружного судді. А кандидати на посади районних суддів, кваліфіковані вирішувати спір з приводу ІВ у СІВП або центрі слухання Суду графства, повинні мати лише ДПК не менше 5 років.

Як вже було зазначено, Комітет з питань призначення суддів може встановити додаткові вимоги щодо спеціалізованих знань та досвіду у сфері ІВ під час набору. Наприклад, у посадових обов'язках для посади заступника судді СІВП Комітет з питань призначення судів вказує знання ІВ як необхідні. В описі вказано, що «претендент на цю посаду, як очікується, продемонструє якості та спроможності, необхідні для судді Високого суду, матиме знання права інтелектуальної власності та практичний досвід його застосування».³⁰⁰ Таким чином, призначені судді на посади в СІВП зазвичай мають попередній досвід з ІВ. Наприклад, теперішній головуючий суддя СІВП, суддя Хакон, був баррістером (адвокатом) з питань ІВ до того, як стати суддею, і тому мав великий досвід в галузі ІВ на момент призначення до суду.³⁰¹ Подібним чином, хоча закон не вимагає від кандидатів на посади призначених осіб, які розглядають апеляції на рішення генерального контролера, мати спеціалізовані знання чи досвід у галузі ІВ, в оголошенні вакансії, опублікованому на вебсторінці Уряду, Комітет з питань призначення суддів ясно дає зрозуміти, що «кандидати повинні мати знання права інтелектуальної власності та досвід застосування такого права».³⁰²

²⁸⁹ Розділ 10(3)(с) Закону про вищі суди 1981 року.

²⁹⁰ Щодо окружних суддів див. розділ 68(1)(а) Закону про вищі суди 1981 року; щодо районних суддів див. для прикладів Правило 63.19 ПЦП.

²⁹¹ Комітет з питань призначення суддів. «Відповідність для юридично кваліфікованих кандидатів» (Судові призначення) <<https://www.judicialappointments.gov.uk/eligibility-legally-qualified-candidates>>, доступ 10 серпня 2019 року.

²⁹² Розділ 52 Закону про трибунали, суди та забезпечення виконання 2002 року.

²⁹³ Комітет з питань призначення суддів. «Відповідність» <<https://www.judicialappointments.gov.uk/007-eligibility>>, доступ 2 січня 2020 року.

²⁹⁴ Розділ 9 Закону про суди графств 1984 року. Комітет з питань призначення суддів. «Відповідність для юридично кваліфікованих кандидатів» (Судові призначення) <<https://www.judicialappointments.gov.uk/eligibility-legally-qualified-candidates>>, доступ 10 серпня 2019.

²⁹⁵ Розділ 145(3) ЗАПДП 1988 року.

²⁹⁶ Розділ 10(3)(с) Закону про вищі суди 1981 року.

²⁹⁷ Там само, розділ 10(3)(b-c).

²⁹⁸ Розділ 77(2) Закону про торговельні марки 1994 року; розділ 27В Закону про зареєстровані промислові зразки 1949 року.

²⁹⁹ Комітет з питань призначення суддів. «Апеляційний суд» <<https://www.judicialappointments.gov.uk/court-appeal>>, доступ 10 серпня 2019 року.

³⁰⁰ Комітет з питань призначення суддів (№ 285).

³⁰¹ Судова влада, суди та трибунали. «Його честь суддя Хакон» (Судова влада Великої Британії, 31 липня 2015 року) <<https://www.judiciary.uk/publications/his-honour-judge-hacon/>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³⁰² Комісія з питань призначення суддів. «00956 Призначені особи з виплатою гонорару, Апеляційний трибунал, Торговельні марки та 00957 Призначені особи з виплатою гонорару, Апеляційний трибунал, зареєстровані та незареєстровані промислові зразки» (Судові призначення, 16 грудня 2014 року) <<https://www.judicialappointments.gov.uk/00956-feepaid-appointed-persons-appeal-tribunal-trade-marks-and-00957-feepaid-appointed-person>>, доступ 10 серпня 2019 року.

На рівні Апеляційного суду та Верховного суду деякі судді мають істотні знання в галузі ІВ; деякі з них також мають наукову/технічну підготовку. Наприклад, в Апеляційному суді Лорд-суддя Флойд має великий досвід в галузі ІВ. До того, як стати Лордом-суддею апеляційної інстанції, його було призначено до Патентного суду і Трибуналу з питань авторського права.³⁰³ Лорд-суддя Флойд також має науковий ступінь в області природничих наук. Також Лорд-суддя Арнольд, нещодавно призначений до Апеляційного суду,³⁰⁴ має великий досвід у галузі ІВ і як суддя у загальному відділі Канцелярії Високого суду та Патентному суді, і як баррістер (адвокат).³⁰⁵ У Верховному суді Лорд Кітчін має істотний досвід в галузі ІВ, він розглянув багато справ у галузі ІВ в Апеляційному суді та раніше в загальному відділі Канцелярії Високого суду. Лорд Кітчін також має науковий ступінь в галузі природничих наук. Інший суддя Верховного суду, Лорд Ходж, також має досвід в галузі ІВ.³⁰⁶

Лорд головний суддя та старший голова трибуналів відповідають за організацію навчання суддів відповідно до Закону про конституційну реформу 2005 року і Закону про трибунали, суди і забезпечення виконання рішень 2007 року.³⁰⁷ Ці обов'язки виконуються через Судовий коледж, який визначив рамкові умови навичок та здібностей суддів. Ці рамкові умови описують, які навички та здібності необхідні для тих, хто займає суддівські посади, наприклад, знання та навички спілкування.³⁰⁸ Усі судді проходять початкове навчання та програму продовження освіти, і, «де це можливо, вони матимуть вибір елементів, які відповідають їх потребам у навчанні».³⁰⁹ Навчання проходить як особисто, так і в електронному вигляді, та охоплює три основних напрями: матеріальне право, докази та процедури; (ii) набуття та вдосконалення суддівських навичок (включно з лідерством і менеджментом) та (iii) соціальний контекст (включно з тренінгом щодо етнічної, особистісної, культурної багатоманітності).³¹⁰

1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів

Загальний відділ Канцелярії, Патентний суд та СІВП розташовані в Лондоні, де вирішується більша частина спорів у галузі ІВ. Ці три суди, разом з деякими іншими спеціалізованими судами, тепер працюють під загальною назвою «Суди з питань бізнесу та власності».³¹¹ Сюди входить головний лондонський офіс та регіональні офіси в шести містах, де є регіональні відділення Високого суду, а саме в Манчестері, Бірмінгемі, Лідсі, Кардіффі, Ньюкаслі та Бристолі. Тоді як лондонський офіс розглядає всі позови в галузі ІВ на всіх стадіях провадження, регіональні відділення можуть проводити управління справами і судовий розгляд, тільки лише якщо доступний відповідний суддя.³¹² Для того щоб справа слухалася в будь-якому з регіональних офісів, має бути «регіональний зв'язок» із відповідною місцевістю.³¹³ Проте з жовтня 2019 року спори в галузі ІВ, що надійшли на розгляд за процедурою дрібних позовів до СІВП, можуть розглядатися районними суддями, що постійно проживають в межах регіональних відділень.³¹⁴ Важливо, що усні показання свідка можуть надаватися за допомогою відеотехніки в усіх спеціалізованих судах з питань ІВ.³¹⁵ Що стосується інших форумів вирішення спорів в галузі ІВ, то Трибунал з питань авторського права, Апеляційний суд та Верховний суд також розташовані в Лондоні. Центри слухань судів графства, компетентні розглядати спори в галузі ІВ, за винятком справ щодо патентів, зареєстрованих промислових зразків, топографії напівпровідників та сортів рослин, розташовані в Бірмінгемі, Бристолі, Карнарвоні, Кардіффі, Лідсі, Ліверпулі, Манчестері, Молді, Ньюкаслі-апон-Тайні та Престоні.³¹⁶

³⁰³ Судова влада, суди та трибунали. «Біографії суддів апеляційного суду» (Судова влада Великої Британії)

<<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/court-of-appeal-home/coa-biogs/>>, доступ 10 серпня 2019 року.

³⁰⁴ Елеонора Розаті (Eleonora Rosati). «Пан суддя Арнольд став Лордом-суддею Арнольдом: вітаємо!» (блог IPKat, 16 липня 2019 року)

<<http://ipkitten.blogspot.com/2019/07/mr-justice-arnold-to-become-lord.html>>, доступ 26 серпня 2019 року.

³⁰⁵ Судова влада, суди та трибунали. «Пан суддя Арнольд» (Судова влада Великої Британії)

<<https://www.judiciary.uk/publications/mr-justice-arnold/>>, доступ 26 серпня 2019 року.

³⁰⁶ Верховний суд. «Біографії суддів» (Верховний суд) <<https://www.supremecourt.uk/about/biographies-of-the-justices.html>>, доступ 10 серпня 2019 року.

³⁰⁷ Судова влада, суди і трибунали. «Судовий коледж» (Судова влада Великої Британії)

<<https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/training-support/judicial-college/>>, доступ 26 серпня 2019 року.

³⁰⁸ Судова влада, суди та трибунали. «Рамкові умови навичок та здібностей суддів» (Судова влада Великої Британії, 2014)

<<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2010/05/judicial-skills-and-abilities-framework-2014.pdf>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³⁰⁹ Судовий коледж. «Стратегія судового коледжу 2019-2020» (Судова влада Великої Британії, листопад 2017 року)

<<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/12/judicial-college-strategy-2018-2020.pdf>>, доступ 11 серпня 2019 року, параграфи 16, 17.

³¹⁰ Там само, параграфи 13 та 20.

³¹¹ «Суди з питань бізнесу та власності» (Уряд Великої Британії) <<https://www.gov.uk/courts-tribunals/the-business-and-property-courts>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³¹² Параграф 25(3) PD 57AA. Суди з питань бізнесу та власності.

³¹³ Регіональні зв'язки включають таке: одна чи більше сторін мають адресу або зареєстрований офіс (юридичну адресу) в регіоні; один чи більше свідків проживають в регіоні; спір виник у регіоні; спір стосується землі та інших активів у регіоні; соліситори ведуть діяльність в регіоні (див. Судова влада Великої Британії «Суди з питань бізнесу та власності в Лідс» (Судова влада Великої Британії, 6 грудня 2017 року) <<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/12/leeds-bpc-brochure-20171211.pdf>>, доступ 7 вересня 2019 року).

³¹⁴ «Путівник Суду інтелектуальної власності для підприємництва» (№ 271), 3.

³¹⁵ Правило 32.3 ПЦП.

³¹⁶ Параграф 16.2 PD 63.

Водночас центри слухань в Карнанвоні, Молді та Престоні не уповноважені розглядати справи щодо зареєстрованих торговельних марок та торговельних марок Співтовариства.³¹⁷

Що стосується кількості суддів, то відділ Канцелярії загалом має у складі 14 суддів.³¹⁸ Із суддів Високого суду 10 суддів уповноважені засідати в Патентному суді,³¹⁹ і один суддя – так званий суддя у справах підприємництва – у СІВП.³²⁰ Крім цього, у одного судді в СІВП, який є суддею Високого суду, є також 3 районних суддів, що доводить загальну кількість суддів у СІВП до 4 суддів.³²¹ До складу Трибуналу з питань авторського права входять голова, 2 заступники голови та 7 звичайних членів.³²² Апеляційний суд наразі має 38 суддів,³²³ та 12 суддів є у Верховному суді.³²⁴

II. Правила процедури

Правила процедури з питань ІВ визначаються Правилами цивільної процедури (ПЦП) та відповідними Практичними настановами. Крім того, спеціалізована процедура стосовно ІВ в рамках Правил (частина 63 разом з Практичними настановами 63) застосовується як *спеціальний закон*. Деякі процедурні положення також включені до законів з питань ІВ, таких як Закон про патенти 1977 року, Закон про торговельні марки 1994 року, Закон про авторське право, дизайн та патенти 1988 року (**ЗАПДП 1988 року**), Закон про зареєстровані промислові зразки 1949 року та Закон про сорти рослин 1997 року.

2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ

Справи щодо інтелектуальної власності в першій інстанції, включно з СІВП, Патентним судом, загальним відділом канцелярії та призначеними центрами слухань Суду графства, розглядаються одним суддею.³²⁵ У справах щодо інтелектуальної власності відсутнє журі присяжних.³²⁶ У СІВП конкретний склад суду залежить від процедури, за якою розглядається справа: за паралельною процедурою або за процедурою дрібних позовів. Справи, що розглядаються за паралельною процедурою в СІВП, розглядає або суддя Хакон, або один із заступників судді та стенографи, які є фахівцями з питань інтелектуальної власності.³²⁷ Справи дрібних позовів розглядає один із трьох районних суддів у Лондоні або один з районних суддів у регіональних відділеннях. Трибунал з питань авторського права загалом засідає у вигляді колегії з трьох членів трибуналу.

Апеляцію в Апеляційному суді може розглядати один чи більше суддів.³²⁸ Кількість суддів залежить від складності справи³²⁹ та існування будь-яких додаткових умов, які може запровадити голова архіву³³⁰ в цілях конкретного провадження.³³¹

³¹⁷ Там само, 16.3.

³¹⁸ Уряд Великої Британії. «Відділ Канцелярії Високого суду» (GOVUK) <<https://www.gov.uk/courts-tribunals/chancery-division-of-the-high-court>>, доступ 30 січня 2020 року.

³¹⁹ Уряд Великої Британії. «Патентний суд» (GOVUK) <<https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court>>, доступ 30 січня 2020 року.

³²⁰ Судова влада, суди та трибунали. «Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва – судді» (Судова влада Великої Британії) <<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/intellectual-property-enterprise-court/judges/>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³²¹ Там само.

³²² Розділ 145 ЗАПДП 1988 року; див. Уряд Великої Британії «Трибунал з питань авторського права – членство» <<https://www.gov.uk/government/organisations/copyright-tribunal/about/membership>>, доступ 30 січня 2020 року.

³²³ Судова влада, суди та трибунали. «Вища судова влада» (Судова влада Великої Британії, 25 червня 2019 року) <<https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/who-are-the-judiciary/senior-judiciary-list/>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³²⁴ «Біографії суддів» (№ 21).

³²⁵ Уряд Великої Британії. «Патентний суд» (GOVUK) <<https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court>>, доступ 11 серпня 2019 року; Уряд Великої Британії. «Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва» (GOVUK) <<https://www.gov.uk/courts-tribunals/intellectual-property-enterprise-court>>, доступ 11 серпня 2019 року; ІВ Служба судів та трибуналів. «Путівник по Канцелярії» (Судова влада Великої Британії, лютий 2016 року) <<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/02/chancery-guide-feb-2016.pdf>>, доступ 12 серпня 2019 року; ІВ Служба судів та трибуналів. «Суд графства» <<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/county-court/>>, доступ 30 січня 2020 року.

³²⁶ «Патентний судовий розгляд у Великій Британії (Англія та Уельс): огляд Сюзі Міддлмісс (Susie Middlemiss) та Лаури Балфоур (Laura Balfour), Слотер енд Мей» (*Практичне право*). Примітка номер 3-623-0277.

³²⁷ Судова влада, суди та трибунали. «Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва – судді» (Судова влада Великої Британії, 2014 рік) <<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/intellectual-property-enterprise-court/judges/>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³²⁸ Розділ 54(3-4) Закону про вищі суди 1981 року.

³²⁹ Див., наприклад, Кодунелл Лтд проти Галлон (Gallon) та інших [1986], 1 All ER 429, де Апеляційний суд заявив, що «якщо адвокати вважають, що справа справді складна, вони завжди можуть подати заяву до реєстратора щодо слухань перед судом трьох».

³³⁰ Голова архіву, крім інших речей, також діє як голова цивільного відділу Апеляційного суду.

³³¹ Розділ 54(3-4) Закону про вищі суди 1981 року.

На практиці справи зазвичай слухає колегія з трьох суддів.³³² Нарешті, Верховний суд зазвичай розглядає справи колегією з п'яти суддів.³³³

2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ

Розподіл справ стосовно ІВ між трьома спеціалізованими судами першої інстанції, тобто Патентним судом, СІВП та загальним відділом Канцелярії, здійснюється відповідно до двох критеріїв: (а) тип права ІВ та (b) вартість позову. Відповідно до першого критерію, а саме типу права ІВ, ПЦП³³⁴ та Практична настанова 63³³⁵ містять вичерпний перелік типів прав ІВ, що підпадають під спеціальну процедуру прав ІВ та дозволяють розподіл кожного типу ІВ до одного з судів.³³⁶ Загалом спори стосовно патентів, зареєстрованих промислових зразків, топології напівпровідників та сортів рослин розглядаються СІВП або Патентним судом, тоді як решта спорів стосовно ІВ розглядаються СІВП або загальним відділом Канцелярії. За другим критерієм, тобто вартістю позову, залежно від винятків, що пояснені нижче, СІВП компетентний в усіх спорах, де сума або вартість позову не перевищує 500 000 фунтів стерлінгів. Патентний суд та загальний відділ канцелярії мають справу з певними типами спорів, де вартість позову перевищує згаданий поріг.³³⁷

Таким чином, відповідно до вищезазначених критеріїв, СІВП розглядає широкий спектр позовів, пов'язаних із патентами, промисловими зразками, авторським правом, правами на топологію напівпровідників, правами на сорти рослин, а також іншими правами ІВ, вказаними в Практичних настановах 63, за умови, що сума позову не перевищує 500 000 фунтів стерлінгів.³³⁸ Проте сторони спору можуть узгодити, що СІВП має юрисдикцію присуджувати виплату відшкодування шкоди або стягнення прибутку на суму більше 500 000 фунтів стерлінгів.³³⁹ Як було згадано вище, є два типи процедур у СІВП, тобто паралельна процедура та процедура дрібних позовів. Тоді як паралельна процедура є усталеним варіантом, справу буде розподілено до процедури дрібних позовів, якщо одночасно виконуватимуться такі умови:³⁴⁰ (i) справа не стосується патентів, зареєстрованих промислових зразків, прав на топологію напівпровідників та сортів рослин;³⁴¹ (ii) вартість позову не перевищує 10 000 фунтів стерлінгів; (iii) у подробицях позову вказано, що позивач бажає, щоб позов було розглянуто за процедурою дрібних позовів, і (iv) відповідачем не було висунуто жодних заперечень проти розподілу позову до процедури дрібних позовів.³⁴²

Патентний суд розглядає позови, що стосуються патентів, промислових зразків, зареєстрованих у Великій Британії, використання технічної інформації державними підприємствами для виробництва та постачання оборонних матеріалів, прав на промислові зразки, топографію напівпровідників та сортів рослин, зареєстрованих у Співтоваристві, за умови, що сума позову перевищує 500 000 фунтів стерлінгів.³⁴³ Загальний відділ Канцелярії компетентний щодо позовів, які стосуються типів ІВ, що не підпадають під юрисдикцію Патентного суду, таких як авторське право та торговельні марки, і сума або ціна позову перевищує 500 000 фунтів стерлінгів.³⁴⁴

³³² Судова влада Великої Британії. «Старший голова трибуналів – Комісія з питань призначення суддів» (Судова влада Великої Британії, лютий 2015 року), <https://jac.judiciary.gov.uk/sites/default/files/sync/basic_page/senior_president_tribunals_job_description_feb2015.doc>, доступ 12 серпня 2019 року, відповідно до якого «всі судді Апеляційного суду мають рівні повноваження, владу та юрисдикцію. Лорди/Леді судді зазвичай засідають колегіями по троє, і рішення кожного судді має рівну вагу, отже, можливе надання альтернативного рішення»; так само відбувається під час патентних спорів (див. «Патентний судовий розгляд у Великій Британії (Англія та Уельс): огляд Сюзі Міддлмісс (Susie Middlemiss) та та Лаури Балфур (Laura Balfour), Слотер енд Мей» (№ 326).

³³³ Верховний суд. «Критерії щодо кількості суддів у колегії» (Верховний суд Великої Британії) <<https://www.supremecourt.uk/procedures/panel-numbers-criteria.html>>, доступ 11 серпня 2019 року, відповідно до якого деякі справи можуть розглядатися колегіями з більш як п'яти суддів, якщо суд просить відійти або якщо він вирішить відійти від попереднього рішення, якщо справа має велику конституційну важливість, якщо справа має велику суспільну важливість, якщо справу потрібно узгодити через суперечливі рішення Палати Лордів, Судового комітету Таємної ради та/або Верховного суду, або якщо справа порушує важливе питання стосовно Європейської конвенції з прав людини.

³³⁴ Правило 63.1 ПЦП.

³³⁵ Параграф 16.1 PD 63.

³³⁶ Правило 63.1 ПЦП, яке містить усе нижчеказане: зареєстровані права інтелектуальної власності, такі як патенти, зареєстровані промислові зразки, зареєстровані торговельні марки; незареєстровані права інтелектуальної власності, такі як авторське право, право на дизайн, право на запобігання введення в оману; а також інші права, включені до Практичних настанов 63, а саме: авторське право, права на постановки, права, передані відповідно до VIII ЗАПДП 1988 року, право на дизайн, суміжні права, моральні права, права на бази даних, права на неуповноважену розшифровку, фірмові знаки, позови щодо технічних комерційних таємниць, введення в оману, захищені місця походження, захищені географічні позначення та гарантії традиційних виробів, зареєстровані торговельні марки та торговельні марки Співтовариства.

³³⁷ У цілях визначення суми та вартості позову, позову щодо відсотків, крім відсотків, що підлягають сплаті відповідно до угоди, або неврахованих витрат (Правило 63.17(A)(2) ПЦП).

³³⁸ Там само, Правило 63.13.

³³⁹ Там само, Правило 63.17A(3).

³⁴⁰ Там само, Правило 63.27(a).

³⁴¹ Там само, Правило 63.13 у поєднанні з Правилами 63.2 та 63.27(a).

³⁴² Там само, Правила 63.27(b)-(d).

³⁴³ Там само, Правило 63.2.

³⁴⁴ Там само, Правило 63.12 та Правило 63.2(1)

Юрисдикція судів з питань ІВ щодо патентів, зареєстрованих промислових зразків, топологій напівпровідників та сортів рослин є виключною. Щодо інших спорів у галузі ІВ, як вже було сказано, позови також можуть подаватися до одного з призначених центрів слухань Суду графства, де також існує регіональний відділ Канцелярії.³⁴⁵ Тоді як вибір місця судового процесу загалом залишається за позивачем, той факт, що справа є складною або вимагає спеціалізованих знань, може слугувати підставою для передачі справи відповідно до правил, зазначених вище.³⁴⁶ Якщо позивач вирішить ініціювати процес у центрі слухань Суду графства, він може обрати будь-який з призначених центрів, що вказані в розділі І.3. Центри слухань Суду графства загалом розглядатимуть менші та не такі складні справи, що вимагатимуть меншого ступеня спеціалізації; центри не компетентні розглядати апеляції на рішення контролера.³⁴⁷

Так звані додаткові питання, тобто питання, що не пов'язані з ІВ, проте є необхідними, щоб розв'язати спір стосовно ІВ, можуть розглядатися в суді стосовно ІВ.³⁴⁸ Тоді як Суд графства та Колегія королівської лави Високого суду³⁴⁹ мають загальну юрисдикцію розглядати та приймати рішення щодо будь-якого позову, що базується на контрактному та деліктному праві,³⁵⁰ справи стосовно угод про права ІВ, включно із спорами щодо порушення чи дійсності такої угоди, загалом будуть предметом юрисдикції одного зі спеціалізованих судів з питань ІВ.³⁵¹

Через те, що Велика Британія не має окремого законодавства стосовно недобросовісної конкуренції, такі спори вирішуються за доктриною звичаєвого права введення в оману.³⁵² Спори стосовно введення в оману безпосередньо зазначені в ПЦП і подібно до інших справ щодо захисту ІВ, які пояснюються вище, вирішуються загальним відділом Канцелярії, СІВП або центрами слухань Суду графства залежно від вартості позову.³⁵³ Визнання торговельних марок добре відомими здійснюється на індивідуальній основі.³⁵⁴ Таким чином, визнання торговельної марки добре відомою залежить від контролера, СІВП або загального відділу Канцелярії.

Як вже було зазначено, справу в галузі ІВ може бути розподілено між спеціалізованими та неспеціалізованими судами, а також у межах структури спеціалізованих судів з питань ІВ. Високий суд може розпорядитися про передачу провадження з будь-якого підрозділу Високого суду до іншого підрозділу.³⁵⁵ Наприклад, суддя, що розглядає позови у спеціалізованому списку, такому як СІВП або Патентний суд, може видати наказ про переведення процедури до такого списку або із нього. Заяву про переведення провадження до спеціалізованого списку або із нього потрібно подавати судді, який розглядає позови з того списку.³⁵⁶ Суддя, що засідає в Суді графства³⁵⁷ або загальному відділі Канцелярії, може видати наказ про переведення провадження до СІВП.³⁵⁸ Це може бути зроблено на підставі заяви сторін³⁵⁹ до судді, який засідає в Суді графства або в загальному відділі Канцелярії з проханням про переведення провадження до СІВП.³⁶⁰ Під час прийняття рішення, чи видавати наказ про переведення провадження до СІВП, суд бере до уваги, чи може сторона оплатити подання або розгляд справи у СІВП, чи позов є відповідним для вирішення його у СІВП, з урахуванням, наприклад, його вартості (включно з вартістю судової заборони), складність питань, що розглядаються, та очікувану тривалість процесу.³⁶¹ Подібні чинники беруться до уваги під час прийняття рішення, чи передавати справи між центрами слухання Суду графства та Високим судом. Загалом суд розгляне, наприклад, фінансову вартість позову та суму коштів, що є предметом спору, доступність судді, який спеціалізується на цьому типі позовів, і, зокрема, доступність судді-спеціаліста, що засідає у відповідному регіональному спеціалізованому суді, а також складність справи.³⁶²

³⁴⁵ Правило 63.13 (с) ПЦП.

³⁴⁶ Правило 30.3 (с-d) ПЦП; щоб знайти більше інформації, див. Анжела Фокс (Angela Fox) «Суд з питань інтелектуальної власності та підприємництва: практика та процедури» (Світ та Максвелл, 2016).

³⁴⁷ Правило 63.16 ПЦП.

³⁴⁸ Там само [2-006].

³⁴⁹ Уряд Великої Британії. «Судова колегія королівської лави: подати справу до суду» (GOV.UK, 25 лютого 2019 року) <<https://www.gov.uk/guidance/queens-bench-division-bring-a-case-to-the-court>>, доступ 23 вересня 2019 року.

³⁵⁰ Розділ 15(1) Закону про суди графств 1984 року; під час оцінки, чи дія базується на контракті, суди повинні вивчити суть питання, а не технічну форму поданих документів (Сакс (Sachs) проти Гендерсона (Henderson) [1902] 1 К.В. 612).

³⁵¹ Массімо Ості СРЛ проти Глобал Дізайн енд Інновейшн Лтд та інших [2018] EWHC 2263 (Ch); Скомаді Лтд проти РА Інжиніринг Ко Лтд [2018] F.S.R. 14; Готель Кіпріані СРЛ та інші проти Кіпріані (вулиця Гросвенор) Лтд та інших – [2010] All ER (D) 85 (Jun); див. також Фокс (Fox) (№ 337).

³⁵² Рекітт та Кольман Лтд. проти Борден Інк [1990] 1 All E.R. 873.

³⁵³ Параграф 16.1 (12) Практичних настанов 63 в поєднанні з Правилком 63.13 ПЦП.

³⁵⁴ Кіпріані СРЛ та інші проти Кіпріані (вулиця Гросвенор) Лімітед [2008] EWHC 3032.

³⁵⁵ Правило 30.5 ПЦП.

³⁵⁶ Там само, Правило 30.5(2-3).

³⁵⁷ Суд графства є судом першої інстанції, який розглядає цивільні справ (див. Судова влада, суди і трибунали «Суд графства» (Судова влада Великої Британії) <<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/county-court/>>, доступ 26 серпня 2019 року).

³⁵⁸ Правило 63.18 (1)(а) ПЦП.

³⁵⁹ ДКХ Рітейл Лтд проти Републік (Рітейл) Лтд [2012] EWHC 877 (Ch).

³⁶⁰ Правило 63.18(1)(b) в поєднанні з Правилком 30.5 ПЦП.

³⁶¹ Параграф 9.1 PD 30.

³⁶² Правило 30.3(2) ПЦП.

Юрисдикція спеціалізованих судів у галузі ІВ у Великій Британії не залежить від статусу позивача як юридичної особи або підприємця; це стосується також проваджень за процедурою дрібних позовів у СІВП. Ані Правило 63 ПЦП, ані Практичні настанови 63 не вимагають від позивача статусу юридичної особи або підприємця. Подібним чином закон не робить юрисдикцію судів з питань ІВ залежною від того, чи є позивач автором об'єкта авторського права, тобто творцем твору. ЗАПДП 1988 року, визначаючи правовий статус у випадку порушення авторського права, посилається на «власника» авторського права, з чого слідує, що Закон не забороняє іншим типам власників авторського права – таким як правонаступники, працівники або виключні ліцензіати – подавати позови до спеціалізованого суду з питань ІВ.³⁶³

Трибунал з питань авторського права розглядає спори стосовно комерційного ліцензування між власниками авторського права або товариствами власників та користувачами авторських матеріалів.³⁶⁴ Зокрема, Трибунал буде компетентним щодо, розгляду наприклад, заяв про визначення суми адекватної винагороди,³⁶⁵ посилянь щодо схем ліцензування,³⁶⁶ заяв про виплату роялті або інших платежів за оренду певних творів³⁶⁷, а також стосовно встановлення термінів ліцензії на використання об'єкта авторського права, що впливають з відповідних прав.³⁶⁸ У Трибуналі щодо авторського права застосовується дві процедури: процедура дрібних заяв і процедура стандартних заяв.³⁶⁹ Під час розподілу заяв Трибунал враховує: (i) фінансову вартість заяви для кожної з сторін; (ii) складність або простоту фактів, правових питань, правового захисту, що вимагається, або процедур; (iii) важливість результатів розгляду заяви для інших ліцензіатів або можливих ліцензіатів органу ліцензування.³⁷⁰ Заяви, де факти та правові питання є простими, а фінансова вартість менша ніж 50 000 фунтів стерлінгів для кожної сторони, розглядаються за процедурою дрібних заяв.³⁷¹ На практиці процедура дрібних заяв, найімовірніше, застосовуватиметься тільки до таких заяв, що не мають наслідків для ставок, які сплачують інші ліцензіати (наприклад, відмова ліцензійного органу надати ліцензію окремому заявнику на ліцензію), або посилення, що стосуються дуже обмеженої схеми.³⁷² До всіх інших заяв застосовується стандартна процедура. У деяких випадках Трибунал може попросити сторони вибрати процедуру, яку вони вважають найкращою, перед тим, як розподіляти заяву.

Апеляції на рішення контролера щодо патентів можуть бути подані лише до Високого суду.³⁷³ Водночас апеляції на рішення контролера щодо торговельних марок, промислових зразків та незареєстрованих промислових зразків можна подавати до Високого суду або до призначеної особи, тобто спеціальної посадової особи, призначеної лише для того, щоб приймати рішення щодо апеляцій на рішення контролера.³⁷⁴ Коли апеляція подається до призначеної особи, вона може відправити апеляцію до Високого суду, якщо (i) виявиться, що порушено питання великої юридичної важливості, (ii) цього просить контролер або (iii) таке прохання подала до контролера будь-яка сторона провадження, який прийняв рішення, яке тепер є предметом апеляції.³⁷⁵ До того як відправляти справу до Високого суду, призначена особа має дати апелянту та іншій стороні апеляції можливість висловитися стосовно того, чи передавати апеляцію до Високого суду. Якщо апеляція подається призначеній особі і вона на передає апеляцію до суду, справа буде розглядатися призначеною особою.³⁷⁶ У такому разі рішення буде остаточним без жодної можливості подальшого оскарження. Щодо сортів рослин, то апеляції на рішення контролера подаються до Трибуналу з питань сортів та насіння рослин.³⁷⁷ Якщо сторона незадоволена рішенням Трибуналу, вона може подати апеляцію до Високого суду.³⁷⁸

³⁶³ Розділ 16, 92(1), 96(1) та 101 ЗАПДП 1988 року.

³⁶⁴ Уряд Великої Британії. «Трибунал з питань авторського права» <https://www.gov.uk/government/organisations/copyright-tribunal#content>, доступ 2 січня 2020 року.

³⁶⁵ Розділ 93С ЗАПДП.

³⁶⁶ Розділ 118ff. ЗАПДП.

³⁶⁷ Розділ 142 ЗАПДП.

³⁶⁸ Розділ 144(4) ЗАПДП.

³⁶⁹ Правило 17(1) Правил трибуналу стосовно авторського права, 2010, SI 2010/791.

³⁷⁰ Там само, Правило 17/2.

³⁷¹ Там само, Правило 17(3).

³⁷² «Трибунал з питань авторського права – мета і процедура – зроблено в партнерстві із Бірд і Бірд» (LexisPSL) Практичні примітки.

³⁷³ Розділ 97(1) Закону про Патенти 1977 року.

³⁷⁴ Розділ 76(2) Закону про торговельні марки 1994 року; розділ 27А Закону про зареєстровані промислові зразки; розділ 251(4) ЗАПДП.

³⁷⁵ Розділ 76(3) Закону про торговельні марки 1994 року; розділ 27А(2) Закону про зареєстровані промислові зразки; С s. 251(4) ЗАПДП.

³⁷⁶ Розділ 76(4) Закону про торговельні марки 1994 року; розділ 27А(4) Закону про зареєстровані промислові зразки; розділ 251(4) ЗАПДП.

³⁷⁷ Розділ 27(1) Закону про сорти рослин 1997 року.

³⁷⁸ Розділ 45(1) Закону про сорти рослин 1997 року в поєднанні з розділом 11(1) Закону про трибунали та розслідування 1992 року.

Крім повноваження надавати або відмовляти у наданні права інтелектуальної власності, генеральний контролер патентів, промислових зразків та торговельних марок також має юрисдикцію щодо розгляду деяких питань, що стосуються патентів та незареєстрованих промислових зразків, включно з відкликанням патентів як недійсних, наданням обов'язкових ліцензій, врегулюванням умов ліцензій та наданням компенсації працівникам.³⁷⁹ До того ж контролер може вирішувати спори стосовно позовів щодо порушення та зустрічних позовів щодо відкликання патентів, якщо він матиме відповідні повноваження від сторін.³⁸⁰ Нарешті, сторона спору стосовно незареєстрованого промислового зразка може спрямувати справу контролеру.³⁸¹ На практиці заяви рідко подають до контролера, оскільки він не має повноважень надавати попередню судову заборону, і у випадках, коли справа програна, це не дасть підстав для заборони стороні висувати заперечення.³⁸²

Важливо зазначити, що під юрисдикцію спеціалізованих судів з питань ІВ підпадають лише цивільні спори з питань ІВ. Тому справи, що стосуються інформаційної безпеки та кіберзлочинності, не розглядаються цими судами.³⁸³ Так само адміністративні справи, пов'язані з ІВ, такі як податкові та митні справи, не підпадають під юрисдикцію спеціалізованих судів з питань ІВ. Відповідно, апеляції на рішення Прикордонних сил та Служби доходів та митниці її Величності (ІВДМ), тобто органів, що компетентні займатися забезпеченням виконання прав ІВ на митниці,³⁸⁴ розглядаються адміністративними або кримінальними судами. Адміністративна гілка (трибунали першого рівня та вищі трибунали) зазвичай матиме справу з рішеннями вищезазначених органів.³⁸⁵ Проте якщо позивач оспорує вилучення товарів митною владою, так звану процедуру примусового відчуження, заяву потрібно подавати до кримінального суду – до Високого суду (Колегія суддів королівської лави) або до суду магістрату.³⁸⁶ Подібним чином спеціалізовані суди у справах ІВ не компетентні приймати рішення в податкових справах, навіть якщо вони включають елемент ІВ; рішення ІВДМ стосовно податків переглядаються трибуналами першого рівня та вищими трибуналами.³⁸⁷

2.3. Докази у справах щодо ІВ

У справах стосовно ІВ можливе застосування доказів у різних формах. Існують особливі правила щодо моделей чи апаратів та надання доказів у вигляді експериментів у патентних спорах.³⁸⁸ У цьому контексті, якщо справа включає суттєві та складні експериментальні докази, вона не підходить для СІВП і тому розглядатиметься в загальному відділі Канцелярії або Патентному суді.³⁸⁹ Конкретні правила також існують стосовно доказів у вигляді опитувань під час судового розгляду спорів щодо торговельних марок, що зазвичай використовуються для доведення відмінності, репутації марки та ймовірності плутанини або обману.³⁹⁰ Також Практична настанова 32 визначає вимоги щодо заяв свідків та відповідних речових доказів у цивільному провадженні.³⁹¹

³⁷⁹ Розділи 72, 48, 46(3) та 40 Закону про патенти 1977 року.

³⁸⁰ Розділ 61(3) Закону про патенти 1977 року.

³⁸¹ Розділ 246 ЗАПДП 1988 року.

³⁸² Лайонел Бентлі (Lionel Bently) та Бред Шерман (Brad Sherman). Законодавство про інтелектуальну власність (4-те видання, Видавництво Оксфордського університету, 2014), 1223.

³⁸³ Окремий спеціалізований суд, що займатиметься цими питаннями, може бути створено у відповідний час. Див. Уряд Великої Британії «Затверджено створення суду щодо шахрайства та кіберзлочинності світового класу, який розміщуватиметься у Флітбанк Хаус, Лондон» (GOVUK, 4 липня 2018 року) <<https://www.gov.uk/government/news/worldclass-fraud-and-cybercrime-court-approved-for-londons-fleetbank-house-site>>, доступ 26 серпня 2019 року.

³⁸⁴ Закон про митницю та акциз 1979 року, розділ 139; Уряд Великої Британії. «Примітка 34: права інтелектуальної власності» (GOVUK, 17 липня 2019 року) <<https://www.gov.uk/government/publications/notice-34-intellectual-property-rights/notice-34-intellectual-property-rights>>, доступ 23 вересня 2019 року.

³⁸⁵ Трибунал першого рівня та Вищий трибунал (Палати). Ордер 2010 року, розділ 7 та розділ 13; щоб отримати більше інформації, див. Уряд Великої Британії «Апеляції до податкового трибуналу» (GOVUK) <<https://www.gov.uk/tax-tribunal>>, доступ 23 вересня 2019 року.

³⁸⁶ Розділ 8, пункт 3 Закону про управління митницею та акцизами 1979 року.

³⁸⁷ Розділ 7 та розділ 13 Ордера 2010, Трибунал першого рівня та Вищий трибунал (Палати); щодо ПДВ, див. розділ 83 Закону про податок на додану вартість 1994 року.

³⁸⁸ Параграфи 7.1-7.3 та 8.1 Практичних настанов 63.

³⁸⁹ «Путівник Суду з питань інтелектуальної власності та підприємництва» (№ 271), 7. Вказівки на цей випадок можна знайти в справі Інтерфлора Інк. проти Маркс енд Спенсер ПЛС [2013] WLR(D) 206, [2013] EWHC 1291 (Ch).

³⁹⁰ Інтерфлора Інк. проти Маркс енд Спенсер ПЛС [2013] WLR(D) 206, [2013] EWHC 1291 (Ch).

³⁹¹ Речовими доказами можуть бути листи, документи та інші предмети, які не є документами (наприклад, дрібні предмети, розміщені в контейнері з відповідним маркуванням).

Важливою стадією під час розгляду справи щодо ІВ є стадія розкриття, протягом якої сторони розкривають документи, актуальні для справи.³⁹² Загальні правила стосовно розкриття документів у цивільних справах містяться в частині 31 ПЦП, тоді як правила, специфічні для патентів, можна знайти в Практичних настановах 63 (Правило 63.9).³⁹³ Метою стадії розкриття документів є забезпечення того, щоб усі сторони були обізнані про всі документи, які мають вплив на справу.³⁹⁴ Розкриття документів відбувається за наказом суду і може відбуватися до початку судового розгляду.³⁹⁵

2.3.1. Докази в електронній формі

Електронні докази у Великій Британії вивчаються з точки зору належності, автентифікації та розкриття. Докази пройдуть поріг належності, якщо вони є актуальними для справи.³⁹⁶ Залежно від правил автентифікації та розкриття, які обговорюються далі, відсутня вимога щодо конкретної форми, в якій докази можуть подаватися до суду, тобто немає вимоги, щоб докази подавалися в оригінальній формі.³⁹⁷ Таким чином, якщо електронні докази актуальні для справи, вони загалом будуть прийняті в будь-якій формі. Проте навіть актуальні докази можуть бути виключені, якщо наявна одна з таких умов: докази є конфіденційними,³⁹⁸ вони кваліфікуються як показання зі слів іншої особи і встановлені законом зобов'язання не виконуються³⁹⁹ або прийняття доказів коштуватиме непропорційних витрат.⁴⁰⁰

Загальне правило таке, що бар'єр автентифікації буде подолано, коли доказ ідентифіковано як те, чим він претендує бути.⁴⁰¹ Через це будь-який документ чи копія підлягає автентифікації для того, щоб бути прийнятим.⁴⁰² Такі терміни, як «документ», «копія» включають електронні документи та копії електронних документів.⁴⁰³ Тому вимога щодо автентифікації стосується доказів в електронній формі.⁴⁰⁴ У цьому сенсі носій електронних документів не є важливим – загалом суди прийматимуть будь-які носії, якщо тільки сам електронний документ буде автентифіковано. Однак суд може визначити, що необхідний конкретний тип носія.⁴⁰⁵ Вимога щодо автентичності може бути задоволена шляхом подання документів у їх початковому форматі (див. вимоги щодо розкриття документів далі). Автентичність електронних документів також може бути доведена поданням інших допустимих доказів. Наприклад, у справі *Нобель Пірсорсез СА проти Гросс*⁴⁰⁶ SMS-повідомлення в телефоні «БлекБеррі» були оспорені як неавтентичні. Незважаючи на це, подавач довів їх автентичність, надавши технічні докази, що неможливо змінити SMS-повідомлення на «БлекБеррі» після того, як повідомлення отримане або відправлене, і що було б дуже складно змінити дані на резервному сервері.⁴⁰⁷ На практиці автентифікація не викликає жодних особливих проблем, і тому її зазвичай приймають, визнають або допускають.⁴⁰⁸ Зокрема, електронні докази вважатимуться автентичними, якщо інша сторона не поставила під сумнів розкриття документів і тим самим не вимагала, щоб автентичність документа було доведено під час судового розгляду.⁴⁰⁹ Таким чином, якщо обидві сторони та суд приймають автентичність доказу, його буде прийнято без жодної необхідності в додаткових доказах.⁴¹⁰

³⁹² Правило 31.2 ПЦП.

³⁹³ Параграфи 6.1, 6.2 та 6.3 Практичних настанов 31В.

³⁹⁴ Justice.gov.uk. «Розкриття документів» (JusticeGovUK, 30 січня 2017 року 2017)

<<https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/standard-directions/general/disclosure-of-documents>>, доступ 11 серпня 2019 року.

³⁹⁵ Правило 31.6 ПЦП.

³⁹⁶ Директор Державної прокуратури проти Кілборн (Kilbourne) [1973] AC 729.

³⁹⁷ «Правило найкращого доказу» у Великій Британії було суттєво обмежене справою Маскераде М'юзік Лтд та Орс проти пана Брюса Спрінгстїна (Bruce Springsteen) [2001] EWCA Civ 563.

³⁹⁸ Доказ є конфіденційним, якщо закон дозволяє стороні, яка має доказ, відмовитися від розкриття його змісту. Так буде відбуватися, наприклад, із доказами, що становлять професійну юридичну таємницю (R. (за заявою Морган Гренфел та Ко Лтд) проти особливих комісарів з питань податку на доходи [2002] UKHL 21).

³⁹⁹ Виняток із використання показань зі слів іншої особи застосовується лише до обмеженого кола обставин, коли сторона не може виконати вимог, визначених Законом про цивільні докази 1995 року.

⁴⁰⁰ Стивен Мейсон (Stephen Mason). «Використання електронних доказів у провадженнях цивільного та адміністративного права та їх вплив на правила доказів та способи доведення» (Рада Європи, 2016 рік) CDCJ (2015)14.

⁴⁰¹ «Допустимість доказів у цивільній процедурі» (Практичне право). Примітка номер 5-562-4665.

⁴⁰² Розділ 8 Закону про цивільні докази 1995 року.

⁴⁰³ Розділ 13 Закону про цивільні докази та Правило 31.4 ПЦП, відповідно до якого документ означає «будь-що, на чому записана інформація, в будь-якому описі» і копія документа означає «будь-що, на що інформація, записана в документі, копіювана, будь-якими засобами, прямо чи непрямо».

⁴⁰⁴ Стивен Мейсон (Stephen Mason) та Деніел Сенг (Daniel Seng). Електронні докази (4-те видання, 2017 рік) 204, 48.

⁴⁰⁵ ІВ Служба судів та трибуналів. «Путівник Патентного суду», доступно на <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/04/Patents-Court-Guide-April-2019.pdf>, доступ 20 січня 2020 року («судді просять, щоб усі важливі документи також були надані їм на флеш-накопичувачі у форматі, зручному для користування суддями (зазвичай у поточній або недавній версії Microsoft Word чи Windows або у форматі тексті pdf, що дозволяє пошук»).

⁴⁰⁶ [2009] EWHC 1435.

⁴⁰⁷ Там само [60].

⁴⁰⁸ Там само.

⁴⁰⁹ Правило 32.19 ПЦП.

⁴¹⁰ Мейсон (Mason) і Сенг (Seng) (№ 406).

У разі оспорювання електронні документи вважатимуться автентичними, якщо вони були розкриті відповідно до правил розкриття. Правила розкриття вимагають, щоб доказами управляли ефективно і надавали їх у форматі, який дає змогу стороні, що отримує документи, мати такі самі доступ, пошук, перегляд та огляд, як і сторона, що надає їх.⁴¹¹ Розкриття електронних документів, якщо не узгоджено та не постановлено інше, мають подаватися у їх «початковому форматі» у спосіб, що зберігає метадані, які стосуються створення документа.⁴¹² «Початковий формат» визначається як електронний документ, що зберігається в оригінальній формі, в якій його було створено комп'ютерною програмою.⁴¹³ Причина цієї вимоги полягає в тому, що збереження початкового формату забезпечує доступ до метаданих, які, зі свого боку, дають змогу ідентифікувати автора, час створення тощо.⁴¹⁴ Вебсторінки, включно з соціальними мережами, такими як Facebook, Twitter і LinkedIn, підпадають під визначення «документ».⁴¹⁵ Таким чином, у цілях розкриття метадані, пов'язані зі створенням такого документа, потрібно зберегти.⁴¹⁶ Якщо існують версії документів, які дозволяють пошук, їх потрібно надати.⁴¹⁷ Розкриття розкритих документів в електронній формі має бути викладене в безперервній таблиці або в електронній таблиці, якщо сторони не узгодять інше.⁴¹⁸ Для того щоб забезпечити дотримання цих правил, компанії мають запровадити Британський стандарт BS 10008:2008 «Доказова вага та юридична допустимість електронної інформації».⁴¹⁹ Після цього сторони зазвичай узгоджують спосіб та обсяг розкриття електронних доказів – наприклад, актуальні категорії електронних доказів, обсяги достатнього пошуку, інструменти та засоби, що використовуватимуться для зменшення тягаря (наприклад, обмежені дати, використання пошуку за ключовими словами, програмні інструменти та вибірки даних).⁴²⁰

2.3.2. Експерти

У судових процесах з права ІВ є два типи експертів. До першої категорії належать експерти, залучені сторонами з дозволу суду або призначені судом за власним розсудом. Друга категорія – це «оцінювачі», до яких звертається суд, або «наукові консультанти», якщо вони призначені для надання допомоги Патентному суду.⁴²¹ Крім цих двох категорій експертів, сторони можуть також призначити так званих експертів-радників, які не мають права на експертні висновки в розумінні ПЦП⁴²², але можуть надавати поради з технічних питань стороні, що їх призначила.

Зазвичай свідчення експерта надаються в письмовій формі, якщо тільки суд не визначить інше.⁴²³ Участь експерта у вирішенні спорів стосовно ІВ є важливою, проте не обов'язковою. Обов'язок експерта в тому, щоб допомогти суду в справі в межах своїх знань. Цей обов'язок переважає будь-які зобов'язання перед стороною, яка його залучила,⁴²⁴ і тому свідчення експерта мають являти собою незалежну роботу експерта, неупереджену через «потреби судового процесу».⁴²⁵ До того ж свідчення експерта мають обмежуватися тим, що «обґрунтовано необхідно для завершення провадження»,⁴²⁶ і є допустимими лише за дозволом суду.⁴²⁷

Експерти можуть надавати висновок як свідчення та свідчення стосовно фактичних питань.⁴²⁸ Висновок як свідчення стосується питань, щодо яких експерти виражають власну думку в межах своїх знань та досвіду, наприклад, вирішують, чи особа «мала б меншу ймовірність впасти, якби вдягала пристрої проти ковзання на своє взуття».⁴²⁹

⁴¹¹ Параграф 6(4) Практичних настанов 31В.

⁴¹² Правило 33 ПЦП.413] Там само.

⁴¹⁴ «Розкриття документів: електронне розкриття: що це таке, і що з ним робити?» (Практичне право). Примітка номер 6-205-5554. Наприклад, початковим форматом файлу, створеного в Microsoft Excel є XTL (Цивільні докази для практиків, 4-те видання, Додаток 3 «Глосарій термінів електронного розкриття»).

⁴¹⁵ Правило 31.4 ПЦП.

⁴¹⁶ Там само, Правило 33.

⁴¹⁷ Параграф 34 Практичних настанов 31В.

⁴¹⁸ Там само, Параграф 31(1).

⁴¹⁹ Британський інститут стандартів (1998) BS 10008:2008 «Доказова вага та юридична допустимість електронної інформації», доступно на: <www.bsigroup.com/en-GB/bs-10008-electronic-information-management> (доступ: 2 січня 2020 року).

⁴²⁰ «Патентний судовий розгляд у Великій Британії (Англія та Уельс): огляд Сюзі Міддлмісс (Susie Middlemiss) та Лаури Балфоур (Laura Balfour), Слотер енд Мей» (№ 326).

⁴²¹ Останні будуть обговорюватися в розділі II.3.3 «Повноваження суду призначити експерта в односторонньому порядку».

⁴²² «Висновок експерта: огляд» (Практичне право). Примітка номер 1-203-0900.

⁴²³ Правило 35.5(1) ПЦП.

⁴²⁴ Правило 35.3 ПЦП.

⁴²⁵ Уайтхаус (Whitehouse) проти Джордан (Jordan) [1985] 1 WLR 246; Стюарт Сайм (Stuart Sime). «Практичний підхід до цивільної процедури» (18th edn, OUP 2015) 385.

⁴²⁶ Правило 35.1 ПЦП.

⁴²⁷ Там само; Сайм (Sime) (№ 427).

⁴²⁸ Кеннеді (Kennedy) проти Кордіа (Cordia) (Послуги) [2016] I.C.R. 325.

⁴²⁹ Там само [39].

Крім того, експерти можуть також надавати свідчення стосовно фактичних питань. Зокрема, експерти використовують свої спеціальні знання та досвід і користуються іншими матеріалами, такими як висновки з опублікованих досліджень, або знання команди людей, з якими співпрацюють експерти.⁴³⁰ Наприклад, свідчення експерта щодо факту може включати оцінку «кута нахилу тротуару», на якому сталося падіння,⁴³¹ або як налаштована та працює машина, або як будується автомобільна дорога.⁴³² Проте експерти не можуть замінювати суд у з'ясуванні питання права (наприклад, питання тлумачення патентних заявок).⁴³³ Експерт також не може вирішувати змішані питання фактів та права.⁴³⁴ До того ж саме суд повинен встановити факт, тобто дійти висновку, що факт був доведений.⁴³⁵ Це пов'язано з тим, що правовий стандарт доведення відрізняється від наукового стандарту.⁴³⁶ Зокрема, експерт може бути впевнений, що з погляду науки існує зв'язок між двома фактами, але це не означає, що такий зв'язок існуватиме і в праві.⁴³⁷

З іншого боку, як зазначалося вище, роль оцінювачів і наукових консультантів відрізняється від ролі експерта. Оцінювачі та наукові консультанти не надають експертних свідчень у буквальному сенсі. Вони не беруть активної участі у провадженні, не підлягають допиту або перехресному допиту сторонами.⁴³⁸ Натомість вони просто допомагають суду у вирішенні питання, в якому оцінювачі та наукові консультанти мають навички та досвід.⁴³⁹ Наприклад, у патентних справах наукові консультанти призначаються, щоб допомогти суду зрозуміти звіт експерта або відповісти на питання суддів.⁴⁴⁰

2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку

Не дивлячись на те, що суд може призначити експерта за власною ініціативою, на практиці це відбувається дуже рідко.⁴⁴¹ Якщо дві або більше сторін бажають надати свідчення експертів з певного питання, суд може вирішити, що свідчення з цього питання надаватимуться єдиним спільним експертом.⁴⁴² Якщо сторони не можуть дійти згоди щодо кандидатури спільного експерта, суд може вибрати експерта зі списку, підготовленого або визначеного сторонами, або вирішити, що експерт має обиратися в інший спосіб, який суд вважатиме за доцільний.⁴⁴³ Відповідно, оскільки суд може вимагати від сторін спільного вибору експерта під його керівництвом, важко «передбачити ситуацію, коли буде потрібен експерт, призначений судом».⁴⁴⁴ Тому на практиці призначення експертів з власної ініціативи суду обмежується перекладачами і стенографістами,⁴⁴⁵ а також оцінювачами і науковими консультантами, якщо суд визнає це за доцільне.⁴⁴⁶ Рішення про призначення оцінювачів і наукових консультантів ухвалюється судом на власний розсуд, але суд завжди ретельно вивчає, чи пропорційні потенційні витрати сторін, пов'язані з таким призначенням, користі від призначення оцінювача або наукового консультанта.⁴⁴⁷ Тому таке призначення зазвичай відбувається у справах, коли предмет судового розгляду «технічно складний або пов'язаний з певною діяльністю, яка незнайома суду».⁴⁴⁸

⁴³⁰ Там само [41].

⁴³¹ Там само [41].

⁴³² Там само [41].

⁴³³ Патент Технік Франс Са'а [2004] R.P.C 46; Молнліке АБ та інші проти Проктер та Гембл Лімітед та інших (№ 5) [1994] R.P.C. 49. Щодо структури патентної заявки, то загальний принцип є таким, що експерту не дозволяється вирішувати жодних питань, «що належним чином є питаннями судді, і він має обмежуватися... поясненням технічних термінів у специфікаціях» (Американ Ціанамід Компані проти Етікон Лімітед [1979] R.P.C. 215, 251). Таким чином, експерт має надати суду «значення технічних термінів», але саме суддя «має читати патент очима тих, хто ймовірно матиме практичний інтерес до об'єкта патенту» (Молнліке (№ 435) 73).

⁴³⁴ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424). У справі Гравес (Graves) проти Броувера (Brouwer), [2015] EWCA Civ 595 Апеляційний суд постановив, що суд не може вважати одне речення у висновку експерта «критично важливим для результатів дослідження причинно-наслідкового зв'язку» (там само [29]). Оцінка причинно-наслідкового зв'язку базується на фактах, але потребує врахування правових концепцій, таких як обов'язок доведення, що залишається виключно в руках суддів.

⁴³⁵ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424).

⁴³⁶ Вуд (Wood) проти Міністерства оборони [2011] All ER (D) 66 (Jul), [60].

⁴³⁷ Стейджкоуч Саут Вестерн Трейнз Лтд проти пані Кеслін Хінд (Ms Kathleen Hind) [2014] EWHC 1891 [89].

⁴³⁸ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424).

⁴³⁹ Правило 35.15 ПЦП.

⁴⁴⁰ «Патентний судовий розгляд у Великій Британії (Англія та Уельс): огляд Сюзі Міддлмісс (Susie Middlemiss) та Лаури Балфур (Laura Balfour), Слотер енд Мей» (№ 326). Наприклад, у справі Електромагнетик Геосервісез АСА проти Петролеум Геосервісез і Орс [2016] EWHC 27 було призначено наукового консультанта з питань морського ЕМКД (електромагнітного методу зондування з контрольованим джерелом) для надання суду технічної інформації, оскільки справа була надзвичайно технічною.

⁴⁴¹ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424).

⁴⁴² Правило 35.7 ПЦП.

⁴⁴³ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424).

⁴⁴⁴ Там само.

⁴⁴⁵ Там само.

⁴⁴⁶ Розділ 70 ЗВС [Закон про вищі суди].

⁴⁴⁷ «Свідчення експерта: огляд» (№ 424).

⁴⁴⁸ Там само.

2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ

У Великій Британії перелік попередніх заходів забезпечення досить великий. Найпоширенішими типами таких заходів під час провадження у сфері ІВ є тимчасові заборони,⁴⁴⁹ постанови про замороження,⁴⁵⁰ ордери про поставку товарів⁴⁵¹ та ордери на обшук.⁴⁵² Зокрема, забезпечувальні заходи вживаються до початку або під час провадження. Вони являють собою постанову суду, яка вимагає від сторони вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.⁴⁵³ Попередні забезпечувальні заходи є дискреційними та тимчасовими заходами.⁴⁵⁴ Накази про заморожування, також відомі як судові заборони Марева, позбавляють сторону можливості витратити свої активи або розпоряджатися ними.⁴⁵⁵ Їх мета здебільшого полягає в збереженні активів відповідача до моменту отримання або примусового виконання судового рішення.⁴⁵⁶ Накази про заморожування дозволяють заморожувати всі види активів, включно з банківськими рахунками, акціями, автотранспортними засобами та землею. Можна добитися наказу про заморожування як всередині країни, так і у всьому світі.⁴⁵⁷ Ордери про поставку товарів діють аналогічно судовим заборонам у формі заморожування, але вимагають від відповідача віддачі товару позивачеві або будь-якій іншій особі, яка визначена в ордері, замість того, щоб просто заборонити відповідачу розпоряджатися товарами або відчужити їх. Клопотання про поставку товарів часто поєднується з ордером на обшук.⁴⁵⁸ Нарешті, ордери на обшук дозволяють позивачам (та їхнім солісіторам) оглянути приміщення відповідача і вилучити або скопіювати інформацію, яка стосується заявленого порушення. Оскільки мета наказу – зберегти докази від знищення, то клопотання зазвичай подається без повідомлення сторони.⁴⁵⁹ Невиконання наказу трактується як неповага до суду, що тягне відповідальність у вигляді ув'язнення або штрафу.⁴⁶⁰ Інші види заходів попереднього забезпечення включають, серед іншого, затримання, утримання під вартою, збереження, огляд і взяття зразка відповідного майна.⁴⁶¹ Оскільки перелік видів цих заходів є невичерпним, суди мають повноваження вжити будь-який захід, не вказаний тут явним чином.⁴⁶²

Клопотання про надання заходів попереднього забезпечення має підкріплюватися доказами, якщо суд не постановить іншого.⁴⁶³ Суд може надати вжити захід забезпечення в ході провадження за участю двох сторін або однієї сторони. Останнє може мати місце на підставі клопотання без повідомлення заінтересованої сторони, якщо суд вважає, що існують вагомі причини не робити такого повідомлення.⁴⁶⁴ У такому разі в клопотанні повинні бути вказані причини, за якими повідомлення не було надане.⁴⁶⁵

2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони

Головний принцип, за яким суди призначають будь-який вид забезпечувальних заходів, полягає в тому, чи буде призначення такого заходу «справедливим і зручним».⁴⁶⁶ Закон встановлює такі конкретні підстави для кожного виду заходів попереднього забезпечення.

Підстави для накладення попередньої судової заборони викладені у прецедентній справі *Американ Цианамід проти Етікон*.⁴⁶⁷ Відповідно до рішення суду, під час визначення, чи надавати попередню судову заборону, суд має оцінити такі питання. По-перше, чи є серйозним або спірним питання, яке необхідно розглянути?⁴⁶⁸

⁴⁴⁹ Правило 25.1(1)(а) ПЦП.

⁴⁵⁰ Там само, Правило 25.1(1)(f). Суть постанови про заморожування полягає в тому, щоб не дозволити стороні вивести активи з юрисдикції або обмежити сторону в поводженні з будь-якими активами, незалежно від того, чи перебувають вони в межах юрисдикції чи ні.

⁴⁵¹ Там само, Правило 25.1(1)(e).

⁴⁵² Там само, Правило 25.1(1)(h). Вони також називаються постановами Антона Піллера (Anton Piller) після прецеденту, який стосувався комерційної таємниці, – Антон Піллер КГ проти Мануфакчерінг Процесес Лімітед [1976] 1 All ER 779.

⁴⁵³ «Попередня заборона: огляд Стюарта Рітчі (Stuart Ritchie), королівського адвоката (КА). Суддівські палати Фоунтейн, та Джеймса Бікфорда Сміта (James Bickford Smith), палати Літлтон» (Практичне право). Примітка номер 3-619-2826.

⁴⁵⁴ *Американ Цианамід проти Етікон*, [1975] AC 396, 405. Відповідно, якщо суд ухвалив тимчасову судову заборону і основний позов призупинено з іншої підстави, ніж згода сторін, тимчасову судову заборону буде скасовано, якщо тільки суд не постановить, що її дія повинна продовжуватися (Правило 25.10 ПЦП).

⁴⁵⁵ *Марева Компанія Навієра СА проти Інтернешнл Балккерієрс СА* (1975) 2 Lloyd's Rep. 509.

⁴⁵⁶ «Постанови про заморожування: огляд» (Практичне право). Примітка номер 8-567-3145.

⁴⁵⁷ Там само.

⁴⁵⁸ «Збереження майна та забезпечення поставки товарів» (LexisPSL). Практична примітка.

⁴⁵⁹ Бентлі (Bentley) та Шерман (Sherman) (№ 384) 1216.

⁴⁶⁰ Тейлор Мейд Голф Компані проти Рата енд Рата [1996] FSR 528, де було накладено штраф у розмірі 75 000 фунтів стерлінгів.

⁴⁶¹ Правило 25.1(1) ПЦП.

⁴⁶² Там само, Правило 25.1(3).

⁴⁶³ Там само, Правило 25.3(2).

⁴⁶⁴ Там само, Правило 25.3(1).

⁴⁶⁵ Там само, Правило 25.3(3).

⁴⁶⁶ Розділ 37(1) Закону про вищі суди.

⁴⁶⁷ *Американ Цианамід* (№ 456) 396.

⁴⁶⁸ *Міраж Студіос та інші проти Каунтер-Фіт Клозінг Компані Лімітед та інших* [1991] F.S.R. 145, 152.

Інакше кажучи, не повинно виникати жодних сумнівів, що позов є необґрунтованим або надуманим. Водночас переконливість суті справи не має значення, тому оцінка не повинна передбачати «мініпровадження». Поріг на цій стадії вважається досить низьким.⁴⁶⁹ По-друге, чи є справедливим призначення попередніх заходів забезпечення? Цей елемент вимагає подальшого аналізу таких міркувань:

- (a) Чи буде відшкодування збитків адекватним засобом правового захисту для позивачів, якщо воно буде здійснене під час судового розгляду?⁴⁷⁰ Це передбачає аналіз видів відшкодування збитків, які можуть виникнути. Якщо відшкодування збитків є адекватним засобом правового захисту, то судова заборона не накладається. Отже, дійсно мають бути відсутні всі можливості для позивача отримати компенсацію тільки грошима, і одних тільки труднощів з кількісною оцінкою недостатньо.⁴⁷¹
- (b) Баланс інтересів. На цьому етапі суд бере до уваги конкретні фактичні обставини, за яких вимагається судова заборона, а потім розглядає питання, чи забезпечує накладення судової заборони баланс правосуддя. У прецедентному праві це іноді називають «особливими чинниками».⁴⁷² Якщо такі чинники рівномірно збалансовані, суд розсудливо зберігатиме статус-кво.
- (c) Фактичні обставини справи. Для цього потрібна оцінка ймовірності задоволення позову (так зване «мініпровадження»). Цей останній елемент розглядається лише як крайня міра у разі, якщо вищевикладені фактори вказують на рівне становище сторін. Зазвичай суди схильні пом'якшувати елемент балансу інтересів, дозволяючи аналізувати фактичні обставини справи, тобто силу аргументів позивача, коли важко винести справедливий вирок на основі підходу з урахуванням балансу інтересів.⁴⁷³

Можуть братися до уваги також деякі додаткові фактори. Наприклад, поведінка сторін до початку судового розгляду, та, зокрема, чи була затримка з боку позивача⁴⁷⁴, чи почав відповідач процедуру відкликання патенту до того, як запускати на ринок нібито контрафактні товари,⁴⁷⁵ а також можливе порушення свободи слова.⁴⁷⁶ Крім того, в патентних спорах, не пов'язаних з фармацевтичною й агрохімічною галузями, відшкодування збитків позивачеві та остаточна судова заборона майже завжди співпадають, і тому здебільшого суди відмовляють у накладенні тимчасової судової заборони.⁴⁷⁷ З іншого боку, у фармацевтичній і агрохімічній галузях складна регуляторна система ухвалення продукції, а також подальше різке і безповоротне зниження цін після появи нового учасника ринку привели до загальної умови, що якщо відповідач у повному обсязі не «розчистив шлях» патентам третьої сторони, то, найімовірніше, тимчасову судову заборону буде призначено.⁴⁷⁸

Також існують певні зміни і винятки, застосовувані лише до прав ІВ. Зокрема, якщо тимчасова заборона буде визначальною для позову, то тест *Американ Цианамід* не застосовується і суд має оцінювати справу відповідно до її фактичних обставин.⁴⁷⁹

⁴⁶⁹ Джон Лейбсдорф (John Leubsdorf). «Стандарти для попередніх судових заборон» [1978], 91 (3). Гарвардський огляд права, 525-566, 539.

⁴⁷⁰ Хеппі Кемпер Продакшнз Лтд проти ББС [2019] EWHC 558 (Ch).

⁴⁷¹ Молнліке Хелс Кеа Аб енд Анор проти БСН [2009] EWHC 3370 (Pat).

⁴⁷² *Американ Цианамід* (№ 456) 396, 409.

⁴⁷³ Там само, 153, суддя постановив: «Тому я вважаю, що якщо ця справа буде передана до судового розгляду, то позивач встановить своє законне право позову проти контрафактної продукції, і на цих підставах, оскільки баланс інтересів настільки добре врівноважений, я накладаю тимчасову судову заборону, про яку йдеться у клопотанні в цій справі».

⁴⁷⁴ Хеппі Кемпер Продакшнз Лтд проти ББС (№ 28).

⁴⁷⁵ Лес Лабораторієз Сервієр проти КРКА Полска Сп ЗоО [2006] EWHC 2453.

⁴⁷⁶ Розділ 12 (3) Закону про права людини [1998].

⁴⁷⁷ «Тимчасові судові заборони» (LexisPSL). Практична примітка.

⁴⁷⁸ Сміткляйн Бічем плс та інші проти Апотекс Юроуп Лтд та інших [2006] IP & T 912; Сміткляйн Бічем плс проти Джеренікс (ЮК) Лтд [2001] All ER (D) 325 (жовтень).

⁴⁷⁹ Бентлі (Bently) та Шерман (Sherman) (№ 384) 1241.

Накази про заморожування, які називають «ядерною зброєю»⁴⁸⁰ права, розглядаються як досить крайній, «драконівський» захід.⁴⁸¹ При оцінці підстав суд зберігає за собою право розсуду. У цьому сенсі у задоволенні клопотання буде відмовлено, якщо несправедливість, яка була б заподіяна відповідачеві, переважає вигоду, яку б отримав заявник. Крім того, враховуються і дії позивача – він повинен діяти розумно, свідомо і без невиправданої затримки.⁴⁸² У прецедентному праві встановлено шість таких умов для накладення заборони у формі заморожування:⁴⁸³

- (a) У позивача має бути підстава для позову, тобто основоположне юридичне або суб'єктивне право – «попередня підстава для позову проти відповідача, яка виникла внаслідок фактичного вторгнення або загрози вторгнення з його сторони, у вигляді юридичного або суб'єктивного права позивача, для забезпечення виконання якого відповідач постає під юрисдикцією суду».⁴⁸⁴ Суд не може винести наказ про заморожування, якщо у позивача немає підстави для пред'явлення позову; можливої підстави для пред'явлення позову в майбутньому буде недостатньо.⁴⁸⁵
- (b) Англійські суди повинні мати юрисдикцію щодо видачі наказу про заморожування. Суд повинен або мати юрисдикцію для розгляду позову по суті, або мати законні повноваження для видачі наказу.
- (c) Позивач повинен мати достатню аргументацію щодо справи. Суд повинен переконатися, що у позивача достатня аргументація щодо справи, яку він намагається підкріпити наказом про заморожування. Проти цього може бути поданий зустрічний позов. Хоча немає необхідності доводити, що позов «обов'язково буде задоволений» чи що у нього більше 50% шансів на успіх, але тільки спірної справи недостатньо.⁴⁸⁶ Під час аналізу цього елемента суд бере до уваги будь-який висунутий аргумент проти позову.⁴⁸⁷ Наприклад, якщо основний позов, для підкріплення якого подано клопотання про судову заборону, ґрунтується на твердженні, що висновки іноземного суду були помилковими, то суд не погоджується з тим, що справа є достатньо обґрунтованою, оскільки такий позов не може бути задоволений, доки рішення іноземного суду не буде скасовано.⁴⁸⁸
- (d) Наявність активів. Позивач повинен надати суду докази *prima facie* стосовно того, що відповідач володіє активами, що перебувають у межах цієї юрисдикції. Якщо активів, що перебувають у межах цієї юрисдикції, недостатньо для задоволення позову, суд може видати наказ про накладення судової заборони на активи в конкретних країнах або наказ про всевітнє заморожування активів.⁴⁸⁹
- (e) Ризик розсіювання. Позивач повинен продемонструвати, що (a) існує реальний ризик того, що судові рішення не буде виконане, тобто існує реальний ризик, що в разі відсутності судової заборони відповідач розсіє свої активи або позбудеться їх поза межами звичайної господарської діяльності,⁴⁹⁰ або (b) з активами, ймовірно, будуть поводитися таким чином, щоб ускладнити виконання будь-якого рішення або ухвали, якщо тільки такі дії не будуть обґрунтовані на підставі звичайних і належних ділових цілей.⁴⁹¹ Суд застосовує перевірку на об'єктивність і розглядає наслідки дій відповідача, а не його наміри. Перевірка не оцінює вірогідності розсіювання.⁴⁹² Ризик розсіювання часто важко довести, тому до уваги беруться всі обставини справи. На практиці суди можуть бути готові видати наказ про заморожування, навіть якщо докази ризику розсіювання є «менш ніж переконливими».⁴⁹³
- (f) Позивач повинен надати зустрічне забезпечення можливих збитків.⁴⁹⁴

⁴⁸⁰ Банк Меллат проти Нікпур (1985) FSR 87.

⁴⁸¹ «Наказ про заморожування: що повинно бути доведено?» (Практичне право). Примітка номер 5-567-4066.

⁴⁸² Там само.

⁴⁸³ Там само.

⁴⁸⁴ Справа Зе Сіскіна [1979] AC 210, розглянута Лордом Діплоком (Lord Diplock) [256].

⁴⁸⁵ Стімшіп Мьючуал Андеррайтинг Ассосіейшн (Бермуда) Лтд проти Тхакур Шіппінг Ко [1986] 2 Lloyd's Rep 439 (CA).

⁴⁸⁶ Нідерзаксен [1983] 1 WLR 1412.

⁴⁸⁷ Казахстан Кагазі плс та інші проти Аріп [2014] EWCA Civ 381.

⁴⁸⁸ Айріш Респонс лтд проти Дірект Б'юті Продактс та інших [2011] EWHC 37 (QB).

⁴⁸⁹ Рас Аль Хаймах Інвестмен Осоріті проти Бестфорт Девелопмент ЛЛП [2017] EWCA Civ. 1014, де Апеляційний суд роз'яснив, що правильною ознакою для підтвердження того, що відповідач має активи, які будуть заморожені наказом про всевітнє заморожування, є наявність у позивача підстав вважати, що такі активи існують, а не що відповідач імовірно має такі активи.

⁴⁹⁰ Нідерзаксен (№ 44).

⁴⁹¹ Моторола Кредіт Корпорейшн проти Узан та інших [2003] EWCA Civ 752.

⁴⁹² Кеарінг Тугезе Лтд проти Баусо та інших [2006] EWHC 2345 (Ch) (див. Бріггс Дж. (Briggs J)).

⁴⁹³ Маклейш Літтлстоун Кован енд Кемп проти Хаджіббасі [2006] EWHC 3580 (Ch).

⁴⁹⁴ Див. деталі в р. II.4.3 «Зустрічне забезпечення».

Крім того, з огляду на «драконівський» характер заходу,⁴⁹⁵ наказ про проведення обшуку видається тільки в разі, якщо питання є терміновим або з іншого погляду бажаним в інтересах правосуддя.⁴⁹⁶ Перш ніж видати наказ, суди вимагають від позивачів продемонструвати наявність у них дуже вагомих аргументів щодо порушення і довести серйозність потенційних збитків.

Позивач повинен також надати суду докази того, що у відповідача є матеріал, який є основою для підозри у вчиненні ним порушення, і що існує реальна можливість знищення такого матеріалу.⁴⁹⁷ Для наказу про обшук потрібні деякі процесуальні запобіжні заходи, як-от потреба в соліситорі-наглядачі (не пов'язаному з позивачем), який має досвід роботи з наказами про проведення обшуку.⁴⁹⁸

Нарешті, накази про поставку товарів виносяться тільки в разі неправомірного посягання на товари.⁴⁹⁹ Суд вирішує питання про видачу такого наказу на свій розсуд. Під час вирішення питання про подання клопотання щодо наказу про поставку товарів сторони повинні враховувати, чи є або чи може товар стати предметом провадження у зв'язку з неправомірним посяганням, а також чи є достатньо вагомих аргументів для видачі такого наказу судом.⁵⁰⁰ Умови терміновості не існує, тому сторона не зобов'язана доводити, що товар може бути втрачено або знищено, якщо наказ не буде видано. Зрештою, суд врівноважуватиме позиції обох сторін.⁵⁰¹

2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову

Заяву про попередню судову заборону можна подати до подачі позову. Загалом суд може надати попередній забезпечувальний захід до того, як буде подано позов, лише якщо питання невідкладне або це необхідно в інтересах правосуддя.⁵⁰² Наприклад, така невідкладність матиме місце, якщо існує реальний ризик, що кошти будуть розсіяні або докази будуть знищені.⁵⁰³ Якщо заява про попередній забезпечувальний захід стосовно права ІВ подається до подання позову, її потрібно подавати до суду, який розглядатиме справу по суті.⁵⁰⁴

2.4.3. Зустрічне забезпечення

Якщо суд не вказав іншого, у Практичних настановах 25А зазначається, що будь-який наказ про судову заборону, заморожування або обшук має містити зобов'язання позивача перед судом про відшкодування будь-яких збитків, які відповідач може понести і які, на розсуд суду, позивач повинен сплатити, тобто зустрічне забезпечення.⁵⁰⁵ До того ж, коли суд видає наказ про судову заборону або заморожування, він повинен розглянути, чи слід вимагати від позивача відшкодування будь-яких збитків, понесених будь-якою особою, яка не є відповідачем, включно з іншою стороною судового розгляду або будь-якою особою, яка може зазнати збитків унаслідок видачі наказу.⁵⁰⁶ У контексті наказів про заморожування, коли є сумніви щодо ресурсів позивача, суд може на свій розсуд вимагати або забезпечення, або виплати грошових коштів на рахунок суду для підкріплення такого зобов'язання. Ця практика бере свій початок у господарському суді Великої Британії, але відтоді застосовується універсально в усіх відділах.⁵⁰⁷ По суті, якщо сторона не в змозі пред'явити достатню кількість активів для цілей забезпечення, особливо забезпечення відшкодування збитків, суд може вимагати від неї підкріпити зобов'язання заставою.⁵⁰⁸ Форма забезпечення визначається суддею і може включати, наприклад, облігації, випущені страховою компанією, або гарантійний кредит від першокласного банку.⁵⁰⁹

⁴⁹⁵ Юніверсал Термосенсорс проти Хіббен [1992] FSR 361.

⁴⁹⁶ Правило 25.2(б) ПЦП.

⁴⁹⁷ Позивач, який подає клопотання щодо наказу про заморожування, повинен розкрити всі істотні факти відповідно до Практичних настанов ПЦП 25А [3.3].

⁴⁹⁸ Там само [7.2].

⁴⁹⁹ Розділ 4(1) Закону про цивільні правопорушення (посягання на товари) 1977 року; Правило 25.1(е) ПЦП.

⁵⁰⁰ Говард Е. Пері (Howard E Perry) проти Ради Брітіш Рейлвейз [1980] 2 All ER 579.

⁵⁰¹ «Збереження майна та забезпечення поставки товарів» (LexisPSL). Практична примітка.

⁵⁰² Там само.

⁵⁰³ Ендрю Перкінс (Andrew Perkins) «Довідник із заходів забезпечення» (Ashfords.co.uk, 5 березня 2018 року)

<<https://www.ashfords.co.uk/news-and-events/general/guide-to-injunctions>>, (доступ 12 серпня 2019 року).

⁵⁰⁴ Там само, Правило 23.2 ПЦП, відповідно до якого заяву потрібно подавати «до суду, куди ймовірно буде подано позов, якого стосується заява, якщо немає вагомій причини подати заяву до іншого суду».

⁵⁰⁵ Параграф 5.1 Практичних настанов 25А.

⁵⁰⁶ Там само [5.2].

⁵⁰⁷ «Забезпечення відшкодування збитків» (Практичне право). Номер примітки 5-204-1987.

⁵⁰⁸ ІВ Служба судів і трибуналів. «Путівник Господарського суду» (2017) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672422/The_Commercial_Court_Guide_new_10th_Edition_07.09.17.pdf>, F15.4(a).

⁵⁰⁹ ІВ Служба судів і трибуналів. «Путівник Господарського суду» (2017) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672422/The_Commercial_Court_Guide_new_10th_Edition_07.09.17.pdf>, F15.4(b).

Альтернативно суд може вимагати зобов'язання від більш фінансово надійної особи або органу.⁵¹⁰ Для оцінки збитків застосовуються звичайні договірні правила, відповідно до яких у разі репресивних дій з боку позивача можливе присудження штрафних або збільшених збитків.⁵¹¹

У рідкісних випадках позивач, що зазнає фінансових труднощів, може переконати суд накласти попередню судову заборону без зустрічного забезпечення. Наприклад, у справі *Аллен (Allen) проти Джамбо Холдінгс Лтд*⁵¹² суд постановив, що проста неможливість надати зустрічне забезпечення не перешкоджатиме призначенню забезпечувального заходу. Однак на практиці це правило не застосовується регулярно.⁵¹³ Існують два виняткові типи справ, в яких зустрічне забезпечення відшкодування збитків не потрібно: (i) справи, порушені Короною, місцевим органом влади, державним органом або посадовою особою, коли вони порушують справу для забезпечення виконання закону (на відміну від порушення справи для забезпечення власної фінансової вигоди), і (ii) справи між подружжям, не пов'язані з майновими правами.⁵¹⁴

2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду

Попередню судову заборону може бути скасовано до прийняття остаточного рішення судом за згодою сторін, на розсуд суду або за заявою відповідача.⁵¹⁵ Існує багато підстав, на яких попередню судову заборону може бути відкликано, включно з таким:⁵¹⁶

- 1) заборону було надано без повідомлення іншої сторони, хоча воно було потрібне;
- 2) у контексті заяви без повідомлення виникла несумісність між позовом і письмовими доказами, наданими щодо заяви без повідомлення;
- 3) позивач не дотримався зобов'язань, передбачених наказом;
- 4) наказ має репресивний ефект;
- 5) відбулися суттєві зміни обставин;
- 6) відбулося необґрунтоване втручання у права невинних третіх осіб;
- 7) позов відхилено через несплату судових зборів, які підлягають сплаті під час розподілу або включення до переліку справ, попередня заборона припинить чинність через 14 днів після відхилення позову;
- 8) є серйозна затримка з боку заявника щодо початку провадження.⁵¹⁷

Крім вищезгаданого, суд може призупинити дію заборони в будь-який час з метою забезпечення, щоб дія заборони була справедлива та зручна (або пропорційна).⁵¹⁸

⁵¹⁰ «Накази про заморожування: що необхідно довести?» (№ 39).

⁵¹¹ Гофман-Ла Рош енд Ко. проти Державного секретаря [1975] AC 295, згідно з позицією Лорда Діплока, який вказує, що «оцінка відшкодування збитків проводиться на тій самій основі, на якій би оцінювалося відшкодування за порушення договору, якби зобов'язання було б предметом договору між позивачем та відповідачем...».

⁵¹² [1980] 1 WLR 1252.

⁵¹³ «Судові заборони: огляд королівського адвоката Стюарта Рітчі (Stuart Ritchie QC). Суддівські палати Фоунтейн, та Джеймса Бікфорда Сміта (James Bickford Smith), палати Літлтон» (№ 455).

⁵¹⁴ Там само.

⁵¹⁵ Там само.

⁵¹⁶ Стюарт Сайм (Stuart Sime) та Дерек Френч (eds). Цивільна практика Блекстоуна, 2019 рік (нове видання, 19-те видання, Видавництво Оксфордського університету, 2019) 410.

⁵¹⁷ Хиртак Конвейорс Лтд проти Конвейорс Інтернешнл Лтд [1983] 1 WLR 44.

⁵¹⁸ Сайм (Sime) та Френч (French) (№ 518), 406.

2.5. Забезпечення щодо понесених витрат

Правило 25 (2) ПЦП регулює надання забезпечення відшкодування витрат у всіх цивільних справах. Відповідач за будь-яким позовом може подати заяву про забезпечення відшкодування своїх витрат на провадження.⁵¹⁹ Таке клопотання повинно бути підкріплене письмовими доказами.⁵²⁰ Відповідно до Правила 25.13 ПЦП суд може видати наказ про забезпечення відшкодування витрат згідно з Правилом 25.12 ПЦП, якщо з урахуванням всіх обставин справи він переконується у справедливості такого наказу. Крім того, для надання забезпечення відшкодування витрат визначаються деякі додаткові умови, наприклад, якщо позивач є компанією або іншим органом (створеним у межах або поза межами Великої Британії), і є причина вважати, що він не зможе сплатити витрати відповідача, якщо йому це буде наказано.⁵²¹ У разі видання судом наказу про забезпечення витрат він може на свій розсуд встановлювати суму забезпечення, спосіб і час надання.⁵²²

Правила дещо змінені для клопотань відповідача проти третьої особи, яка не є позивачем.⁵²³ Зокрема, крім вимоги про впевненість суду щодо справедливості наказу, такий наказ може бути виданий тільки в тому випадку, якщо з урахуванням всіх обставин справи суд переконується, що особа, проти якої подається клопотання про забезпечення, (а) відступила право на пред'явлення позову позивачеві, щоб уникнути видачі проти неї наказу про відшкодування витрат; або (б) зробила чи погодилася зробити внесок для покриття витрат позивача в обмін на частку будь-яких грошових коштів або майна, які позивач може стягнути внаслідок провадження.

2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості

Загалом Апеляційний суд дозволяє скарги на остаточні рішення Високого суду, незалежно від вартості позову, лише якщо в них порушуються «важливі питання принципів або практики» або якщо є «переконлива причина» для суду заслухати таку апеляцію.⁵²⁴ Верховний суд прийматиме скаргу на рішення Апеляційного суду незалежно від вартості позовів, лише якщо вона стосується спірного питання права загальної суспільної важливості.⁵²⁵ Винятково, в особливо важливих справах, скарги можна подавати на рішення Високого суду безпосередньо до Верховного суду (також має назву «стрибкова апеляція») загалом на тій підставі, що це стосується норми права, яка має загальну суспільну важливість.⁵²⁶

Щодо позовів дрібної вартості, то, як було зазначено вище, є дві доступні процедури в СІВП: паралельна процедура, що є усталеним варіантом для справ ІВ, та процедура дрібних позовів.⁵²⁷ Для справ, що підпадають під останню процедуру, вартість позову не повинна перевищувати 10 000 фунтів стерлінгів.⁵²⁸ Такі позови розглядаються районними суддями.⁵²⁹ Рішення, прийняті за процедурою дрібних позовів, оскаржуються до відділу паралельної процедури СІВП, тобто до так званого судді у справах підприємництва.⁵³⁰ Рішення судді у справах підприємництва можуть бути переглянуті Апеляційним судом, який у такому разі діє як суд касаційної інстанції.⁵³¹ «Стрибкова апеляція» до Верховного суду дозволяється лише щодо рішень судді у справах підприємництва; однак рішення суду першої інстанції районного судді не можуть бути оскаржені безпосередньо до Верховного суду.⁵³²

⁵¹⁹ Правило 25.12 (1) ПЦП.

⁵²⁰ Там само, Правило 25.12(2).

⁵²¹ Там само, Правило 25.13(2).

⁵²² Там само, Правило 25.12(3).

⁵²³ Там само, Правило 25.14(1).

⁵²⁴ Параграф 5А Практичних настанов 52С.

⁵²⁵ Верховний суд Великої Британії, Практика заяв щодо дозволу на апеляцію 3.3.3.

⁵²⁶ Відповідно до розділу 12(1) Закону про адміністрування правосуддя 1969 року пряма апеляція до Верховного суду на рішення Високого суду може бути дозволена, якщо задоволено так звані актуальні умови або «альтернативні умови». Відповідно до розділу 12(3) Закону про адміністрування правосуддя актуальні умови існують, якщо «це стосується положення закону загальної суспільної важливості і таке положення закону (а) належить повністю або більшою частиною до тлумачення нормативно-правового акта, який було повністю обговорено під час провадження та взято до уваги під час прийняття рішення суддею провадження, або (б) є одним з аспектів, за яким суддя зв'язаний рішенням Апеляційного суду або Верховного суду в попередньому провадженні і який повністю взято до уваги в рішеннях Апеляційного суду або Верховного суду (залежно від випадку) у попередніх провадженнях». «Відповідно до розділу 12(3)(А) закону альтернативні умови існують, коли це стосується питання загальнонаціональної важливості або міркувань про такі питання, (б) результати провадження настільки важливі (коли розглядаються самостійно або разом з іншими провадженнями), що, на думку судді, слухання у Верховному суді є виправданим, або (с) суддя вважає, що вигоди раннього розгляду Верховним судом переважають над вигодами розгляду Апеляційним судом».

⁵²⁷ Щодо детальної дискусії відмінностей між двома процедурами, а також умов, за яких справи потраплятимуть до процедури дрібних позовів, див. розділ II.1 «Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ».

⁵²⁸ Правило 63.27 ПЦП.

⁵²⁹ Там само, Правило 63.19(2).

⁵³⁰ Практичні настанови 52А.

⁵³¹ Закони Англії Халсбурі, том 12А (2015), 24. Апеляції та посилання, 1515. Вступ, примітка 17.

⁵³² Розділ 15(1) Закону про адміністрування правосуддя 1969 року.

ЧАСТИНА III: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – НІМЕЧЧИНА

I. Судова система та судді

1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ

У Німеччині спори стосовно ІВ вирішуються судами загальної судової системи та Федеральним патентним судом (*Bundespatentgericht*, **BPatG**).⁵³³ Закон про склад судів 1975 року (**ЗСС**)⁵³⁴ ділить загальну судову систему на місцеві суди (*Amtsgerichte*), регіональні суди (*Landgerichte*), вищі регіональні суди (*Oberlandesgerichte*) та Федеральний верховний суд (*Bundesgerichtshof*, **BGH**).⁵³⁵ Наразі існує 638 місцевих, 115 регіональних та 24 вищі регіональні суди.⁵³⁶ Тоді як місцеві суди діють як суди першої інстанції, регіональні суди діють як суди першої інстанції та як апеляційні суди, що переглядають деякі рішення місцевих судів.⁵³⁷ Вищі регіональні суди переглядають апеляції на рішення місцевих та регіональних судів.⁵³⁸ Федеральний верховний суд (ФВС) є судом останньої інстанції, який переглядає апеляції на рішення вищих регіональних судів⁵³⁹ та діє як суд останньої інстанції в провадженнях щодо чинності прав ІВ, які можуть бути зареєстровані.⁵⁴⁰

У першій інстанції більшість справ у галузі ІВ розглядають певні регіональні суди. Це походить від різних положень у законах, що регулюють ІВ, які дозволяють урядам федеральних земель (**земельні уряди**) надавати юрисдикцію щодо спорів, які стосуються певних типів прав ІВ, одному із регіональних судів в межах своєї території.⁵⁴¹ На основі цих положень земельні уряди призначили певні суди відповідно до принципу «концентрації юрисдикції».⁵⁴² Крім того, деякі дрібніші земельні уряди передали, на основі угод, укладених з іншими землями, юрисдикцію своїх регіональних судів щодо справ ІВ до судів інших земель.⁵⁴³

⁵³³ Німецька термінологія, що означає загальну судову систему *ordentliche Gerichtsbarkeit*, яка відрізняється від спеціалізованої судової системи. Загальна судова система компетентна щодо всіх цивільних (включно з ІВ та господарськими) і кримінальних справ. Вона не охоплює адміністративні, фінансові, трудові та соціальні спори (див. діаграму системи на [Beck.de](https://www.beck.de) «Огляд судустрой в Федеративній Республіці Німеччина» (Beck.de, жовтень 2002 року) <<https://rsw.beck.de/rsw/downloads/gesetzgebung/Gerichtsaufbau.pdf>>, доступ 14 серпня 2019 року). Німеччина є федеральною державою, що складається із 16 об'єднаних держав (або земель – *Länder*). Відносини між Федеральним урядом та землями регулюються другою частиною німецької Конституції та базуються на двох основних принципах: переваги (стаття 31 Конституції Німеччини, за якою федеральне право має перевагу над земельним правом) та субсидіарності федерального права (стаття 30, відповідно до якої землі компетентні в будь-якому державному питанні, яке ще не вирішене Федеральним урядом). Обсяги компетенції Земельних урядів включають адміністрування не федеральних судів, тобто місцевих, регіональних і вищих регіональних судів, адміністративних судів (за винятком Федерального адміністративного суду) та фінансових судів (за винятком Федерального фінансового суду); деякі питання стосовно статусу не федеральних судів залишені Федеральному уряду (стаття 74(1) Конституції Німеччини).

⁵³⁴ Німецький термін *Gerichtsverfassungsgesetz*.

⁵³⁵ § 12 Закону про склад судів.

⁵³⁶ Федеральне міністерство юстиції та захисту прав споживачів. «Федеральні та земельні суди 15 травня 2017 року (без службових судів та судів честі)» (Федеральне міністерство юстиції та захисту прав споживачів, 15 травня 2017 року) <https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Anzahl_der_Gerichte_des_Bundes_und_der_Laender.pdf?__blob=publicationFile&v=2>, доступ 5 серпня 2019 року.

⁵³⁷ § 72(1) ЗСС.

⁵³⁸ Там само, § 119.

⁵³⁹ Там само, § 133.

⁵⁴⁰ Закон про патенти 1980 року, § 100 (надалі поименований як «Закон про патенти 1980 року»), згідно з яким Федеральний верховний суд діє як суд другої інстанції під час апеляції на рішення ФПС. Термін, що використовується, коли вивчається рішення під час апеляції в 3-й інстанції: «Перегляд того, що є типом правового захисту, доступного проти остаточного рішення місцевих, регіональних та вищих регіональних судів. Цей термін перекладається як апеляція на підставі положень права відповідно до § 133 ЗСС (переклад положення ЗСС можна знайти тут: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html#p0673>, доступ 5 серпня 2019 року).

⁵⁴¹ § 143(2) Закону про патенти 1980 року; § 38(2) Закону про захист сортів рослин 1997 року (*Sortenschutzgesetz*); § 27(2) Закону про корисні моделі 1986 року (*Gebrauchsmustergesetz*); § 52(2) Закону про промислові зразки 2004 року (*DesignGesetz*); § 39 Закону про винаходи працівників 2009 року (*Arbeitnehmererfindergesetz*) в поєднанні з § 143(2) Закону про патенти 1980 року, § 140(2) Закону про торговельні марки 1994 року (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*); 1987, § 11(2) Закону про захист топографій напівпровідників 1987 року (*Halbleiterschutzgesetz*) в поєднанні з § 27(2) Закону про корисні моделі 1986 року; § 13(2) Закону про недобросовісну конкуренцію 2010 року (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*).

⁵⁴² Томас Каесс (Thomas Kaess). «§143» у Альфред Кеукеншрівер (Alfred Keukenschrijver), Рудольф Буссе (Rudolf Busse) (eds). Закон про патенти (8-ме переглянуте та доповнене видання, Де Грутер, 2016), 2378.

⁵⁴³ Рудольф Нірк (Rudolf Nirk), Ейке Уллман (Eike Ullmann) та Карл Брюххаузен (Karl Bruchhausen). *Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht* (Мюллер, 2007), 156.

Земельні уряди можуть запровадити такі рішення з концентрації стосовно одного чи більше типів справ ІВ. З іншого боку, якщо конкретний тип справи стосовно ІВ не охоплений вищезгаданими умовами концентрації, він залишається під загальними правилами територіальної юрисдикції. Таким чином, це може призвести до того, що один тип справ стосовно ІВ, наприклад, щодо торговельних марок, буде розподілений на декілька регіональних судів у межах цієї землі, тоді як інший тип справ щодо ІВ, наприклад, щодо патентів, може бути розподілений лише на один регіональний суд у межах цієї землі. Відповідно, це призвело до того, що 21 регіональний суд має розглядати виключно спори щодо торговельних марок, і 12 регіональних судів мають виключні юрисдикції щодо патентів.⁵⁴⁴ Що стосується авторського права та суміжних прав, то уряди земель мають право запроваджувати такі концентрації юрисдикцій не лише на регіональному рівні, а й на рівні місцевих судів.⁵⁴⁵

Як було згадано вище, регіональні суди є основними форумами для вирішення спорів у галузі ІВ. У рамках їх структури можна розрізнити загальні цивільні палати та два спеціальні типи цивільних палат, актуальних для справ стосовно ІВ, тобто спеціалізовані палати з питань ІВ та господарські палати.⁵⁴⁶ Утворення кожного з типів цих двох спеціальних цивільних палат не є обов'язковим і залежить від рішення, відповідно, президії суду⁵⁴⁷ та земельних урядів. Більшість регіональних судів, що були призначені земельними урядами як такі, що мають виключну компетенцію вирішувати спори в галузі ІВ на основі концентрації юрисдикції, мають спеціалізовані палати з питань ІВ. Ці спеціалізовані палати з питань ІВ не мають явної законодавчої основи, створюються за «планом розподілу справ» адміністративним документом, виданим президією регіонального суду,⁵⁴⁸ і розглядають усі типи спорів у галузі ІВ, доручені їм цими планами розподілу справ. Створення господарських палат теж не є обов'язковим і залишається на розсуд земельних урядів.⁵⁴⁹ На відміну від спеціалізованих палат з питань ІВ, господарські палати створюються нормативами земельних урядів, а не планами з розподілу справ. Відповідно до Правил цивільної процедури (ПЦП),⁵⁵⁰ крім господарських справ, господарські палати можуть також розглядати певні види спорів з питань ІВ, які включають торговельні марки та інші позначення,⁵⁵¹ недобросовісну конкуренцію та зареєстровані промислові зразки.⁵⁵² Після створення господарської палати цей тип спорів не може розподілятися до інших палат за планом розподілу справ. Незважаючи на це, за певних обставин сторони можуть вирішити відправити свою справу до загальної цивільної палати або спеціалізованої палати з питань ІВ, якщо останню було створено.⁵⁵³ Таким чином, розподіл між палатами залежить від положень ПЦП, плану розподілу справ та бажання сторін. У підсумку, як загальне правило, усі спори щодо ІВ вирішуються загальною цивільною палатою. Якщо планом розподілу справ буде створено спеціалізовану палату з питань ІВ, вона розглядатиме всі спори щодо ІВ, розподілені їй за планом. Крім того, якщо господарська палата створена в тому самому регіональному суді, тоді ця палата матиме юрисдикцію щодо розгляду всіх спорів стосовно торговельних марок, зареєстрованих промислових зразків та недобросовісної конкуренції. Водночас сторони можуть просити, щоб їхню справу було передано від господарської палати до спеціалізованої палати з питань ІВ або загальної цивільної палати цього регіонального суду.⁵⁵⁴

⁵⁴⁴ Німецька асоціація промислового правового захисту та авторського права. *Gerichtszuständigkeiten* (НАПЗА, 2017) <<http://www.grur.org/de/grur-atlas/gerichte/gerichtszustandigkeiten.html>>, доступ 5 серпня 2019 року.

⁵⁴⁵ Це так, тому що авторське право та суміжні права є єдиною сферою ІВ, в якій компетентні місцеві суди. Оскільки це стосується місцевих судів, див. § 105(2) *Urhverberrecht* (далі поіменовані як «Закон про авторське право 1965 року»); див. також § 105(1) Закону про авторське право 1965 року, щодо регіональних судів.

⁵⁴⁶ § 93(1) ЗСС; Німецька термінологія – *Kammern für Handelssachen*.

⁵⁴⁷ Президія регіонального суду – це орган, що складається з голови суду, або «керуючого судді», який діє як голова, та визначеного числа інших суддів, обраних суддями цього суду. Кількість обраних суддів залежить від загальної кількості суддів. Президія відіграє суттєву роль в організації суду (див. § 21a-j ЗСС).

⁵⁴⁸ План розподілу справ, що видається для внутрішніх цілей суду, визначає склад суду, розподіл суддів між різними палатами, а також правила розподілу справ між палатами (§ 21e ЗСС); Бернд Лоренц (Bernd Lorenz). «Державні органи та суди щодо промислової інтелектуальної власності» (*Behörden und Gerichte für gewerbliche Schutzrechte*) (St-sozien, 2010) <https://www.st-sozien.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/Lorenz/JURA_2010_46.pdf>, доступ 7 серпня 2019 року; Земельний суд Дюссельдорфа, «План розподілу функціональних обов'язків на фінансовий рік 2019» (Земельний суд Дюссельдорфа, 12 грудня 2018 року) <http://www.lg-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/gvp-rd_2019.pdf>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁴⁹ Там само, § 93(1).

⁵⁵⁰ Цивільний процесуальний кодекс, § 348.

⁵⁵¹ Німецький закон про торговельні марки захищає не лише торговельні марки у буквальному сенсі, але також інші права, такі як «торгові позначення» (*geschäftliche Bezeichnungen*) та зазначення на географічне походження відповідно до Закону про торговельні марки 1994 року, § 1.

⁵⁵² § 93, § 95(1)(4)(c) та § 95(1)(5) ЗСС.

⁵⁵³ Там само, § 96(1) та 98(1) ЗСС. Заявник може вирішити подати позов, який зазвичай розглядала б господарська палата із цивільною (спеціалізованою з питань ІВ) палатою. У такому разі є два способи розгляду справи. Якщо відповідач приймає вибір позивача, справу розглядатиме цивільна (спеціалізована з питань ІВ) палата. Якщо відповідач заперечуватиме, справу буде передано до господарської палати.

⁵⁵⁴ Правила розподілу, зокрема, коли сторони можуть просити про передачу справи до загальної цивільної або спеціалізованої з питань ІВ палати, пояснюються в розділі II.2 «Юрисдикція у справах щодо ІВ».

Спеціалізовані палати з питань ІВ також можуть створюватися у вищих регіональних судах,⁵⁵⁵ але в цих судах немає господарських палат.

ФПС є судом першої інстанції, що має виключну юрисдикцію стосовно певних типів справ щодо ІВ, у першу чергу стосовно спорів про чинність.⁵⁵⁶ Судді ФПС засідають у 27 спеціальних радах – шість Рад з анулювання патентів, одна Юридична рада та Рада з апеляції на анулювання, 12 Технічних апеляційних рад, п'ять Апеляційних рад щодо торгових марок, одна Апеляційна рада щодо торговельних марок та промислових зразків, одна Апеляційна рада щодо корисних моделей і одна Апеляційна рада щодо справ про сорти рослин.⁵⁵⁷ Апеляції на рішення ФПС подаються до Федерального верховного суду (ФВС).

ФВС у своїй структурі має дві палати, що спеціалізуються на ІВ, – Палату 1, яка має справу, серед іншого, з апеляціями на рішення ФПС, пов'язані з авторським правом, торговельними марками та недобросовісною конкуренцією, і Палату 10, яка розглядає апеляції на рішення ФПС, пов'язані з патентами, корисними моделями, сортами рослин та топологіями напівпровідників.⁵⁵⁸

1.2. Критерії для відбору суддів

Загалом положення, включені до Конституції Німеччини,⁵⁵⁹ ЗСС та Закону про суддів Німеччини,⁵⁶⁰ що регулюють кваліфікаційні вимоги, а також права та обов'язки суддів,⁵⁶¹ застосовуються як до федеральних⁵⁶², так і до нефедеральних суддів.⁵⁶³ Відповідно до Конституції судді федеральних судів відбираються спільно компетентним Федеральним міністром⁵⁶⁴ та комітетом з відбору суддів, що складається з компетентних земельних міністрів та рівної кількості членів, обраних Бундестагом.⁵⁶⁵ Процес призначення суддів нефедеральних судів регулюється законами земель,⁵⁶⁶ єдиним федеральним законом, що застосовується в цьому контексті, є Конституція, де вказано, що земельні судді можуть відбиратися, якщо це дозволяє земельний закон, спільно земельним міністром юстиції та комітетом з відбору суддів.⁵⁶⁷ На практиці землі можуть також застосовувати інші рішення, такі як призначення кандидатів вищим регіональним судом землі, міністром юстиції або спільно вищим регіональним судом, міністром юстиції та генеральним прокурором.⁵⁶⁸

Відповідно до Закону про суддів Німеччини загальні вимоги для зайняття суддівської посади як у федеральному, так і у нефедеральному суді включають, серед іншого, здатність судді постійно підтримувати базовий демократичний порядок; кандидат також повинен мати необхідні соціальні навички, скласти перші державні іспити та завершити наступний підготовчий період, склавши другі державні іспити.⁵⁶⁹ Крім кандидатів, що відповідають вищевказаним критеріям, інші кандидати, такі як, наприклад, викладачі права, вважаються за своїм статусом кваліфікованими для обіймання суддівської посади.⁵⁷⁰

⁵⁵⁵ Наприклад, у Гамбурзі 3-тя цивільна палата розглядає справи про патенти, корисні моделі, торговельні марки, винаходи працівників та недобросовісну конкуренцію, а 5-та цивільна палата розглядає справи про авторське право та промислові зразки (див. більше на юридичному порталі Гамбурга «План розподілу функціональних обов'язків» на 2019 рік» (Юридичний портал Гамбурга, 2019) <<https://justiz.hamburg.de/contentblob/12015408/9aeabab391b61dc873b6f95473f12bdd/data/geschaeftsverteilungsplan-holg-stand-01-01-2019.pdf>>, доступ 5 серпня 2019 року); у Мюнхені 6-та палата розглядає справи про патенти, корисні моделі, топографії напівпровідників, винаходи працівників, торговельні марки, сорти рослин, промислові зразки та авторське право і додатково недобросовісну конкуренцію (див. більше на юридичному порталі Баварії «План розподілу функціональних обов'язків 2019 року» (Юридичний портал Баварії, 2019) <https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/muenchen/gvp_2019.pdf>, доступ 5 серпня 2019 року).

⁵⁵⁶ Щодо обговорення юрисдикції ФПС див. розділ 2.2.

⁵⁵⁷ Організаційна діаграма ФПС доступна тут: Федеральний патентний суд. «Федеральний патентний суд – організаційна діаграма» (Федеральний патентний суд, 1 червня 2019 року) <https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Das_Gericht/Organisation/organigramm.pdf>, доступ 5 серпня 2019 року.

⁵⁵⁸ Федеральний верховний суд. «План розподілу справ на 2019 рік» (Федеральний верховний суд Німеччини), 2019 <<http://tiny.cc/xlnraz>>, доступ 5 серпня 2019 року.

⁵⁵⁹ Конституція Федеративної Республіки Німеччина 1949 року (далі поіменована як «Конституція Німеччини»).

⁵⁶⁰ Німецький Закон про суддів 1972 року (далі поіменований як «Закон про суддів Німеччини»).

⁵⁶¹ Див., наприклад, статтю 97 Конституції Німеччини та § 25 і 38ff Закону про суддів Німеччини.

⁵⁶² Судді ФВС, Федерального адміністративного суду, Федерального фінансового суду та інших судів вказані в статті 95(1) Конституції Німеччини.

⁵⁶³ Це також включає місцеві, регіональні та вищі регіональні суди. Див. статтю 74(1) Конституції Німеччини.

⁵⁶⁴ «Компетентний федеральний міністр» означає міністра, компетентного брати участь у відборі суддів відповідно з федеральним законодавством; «компетентний земельний міністр» означає відповідно міністра, компетентного брати участь у відборі суддів відповідно до законодавства землі.

⁵⁶⁵ Стаття 95(2) Конституції Німеччини.

⁵⁶⁶ Бундестаг Німеччини. «Відбір та вибір суддів у Німеччині» (2017), WD 7-3000-098/17.

⁵⁶⁷ Стаття 98(4) Конституції Німеччини.

⁵⁶⁸ Бундестаг Німеччини (№ 568)

⁵⁶⁹ § 9 Закону про суддів Німеччини.

⁵⁷⁰ Там само, § 7.

Для суддів загального судочинства, які розглядають спори з питань ІВ, немає вимоги мати спеціальні знання у сфері ІВ або технічні знання. Незважаючи на це, більшість регіональних суддів, які засідають в спеціальних палатах з питань ІВ та розглядають спори щодо ІВ, мають досвід у таких питаннях. Те саме стосується суддів спеціалізованих палат з питань ІВ вищих регіональних судів та ФВС, які зазвичай раніше обіймали посади у спеціалізованих палатах з питань ІВ регіональних судів до призначення до апеляційних або касаційних інстанцій. Щодо господарських палат, які можуть існувати на регіональному рівні, то, крім суддів загального профілю, палати також можуть наймати так званих почесних суддів,⁵⁷¹ які є членами бізнес-групи і засідають у колегії суддів як засідателі від громадськості. Як і у випадку з іншими суддями, тут немає додаткових вимог щодо знань та досвіду в галузі ІВ. Необхідно, щоб такі судді, серед іншого, були зареєстровані в торговельно-реєстрі або в реєстрі кооперативів як підприємці, були членами правління або керуючими директорами корпорації або посадовими особами в органі державної влади, вказаному в законі.⁵⁷² Спеціальний критерій місця проживання застосовується до почесних суддів, відповідно до якого такі судді повинні проживати, або мати місце ведення бізнесу, або бути працівниками компанії або її філії в районі регіонального суду, де вони засідають як судді.⁵⁷³

Унікальною властивістю ФПС є те, що його судді включають не лише юристів, а й вчених у галузі природничих наук, який називають «технічними суддями».⁵⁷⁴ Насправді майже половина суддів ФПС мають наукові або технічні знання.⁵⁷⁵ Кандидати на посади технічних суддів повинні скласти випускний іспит на факультеті техніки або природничих наук німецького університету, технічної або сільськогосподарської школи, гірничої академії або еквівалентної установи у державі-учасниці ЄС або в державі Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Кандидат також повинен мати принаймні п'ять років досвіду в галузі технічних та природничих наук і відповідні юридичні знання.⁵⁷⁶ Технічні судді засідають під час слухання всіх справ, що стосуються властивостей винаходу, наприклад, у провадженні, що стосується апеляції на рішення Німецького бюро з питань ІВ, яке відмовило в реєстрації патенту.⁵⁷⁷ І навпаки, Апеляційні ради, які розглядають справи щодо торговельних марок, мають у своєму складі виключно суддів з юридичною підготовкою.⁵⁷⁸

Не дивлячись на відсутність офіційної вимоги щодо навчання суддів, було запроваджено деякі ініціативи, що включає початкове навчання новопризначених суддів⁵⁷⁹ та безперервну освіту суддів.⁵⁸⁰ Початкове навчання суддів є неформальним і здійснюється їх більш досвідченими колегами,⁵⁸¹ але також може здійснюватися у формі обов'язкових семінарів.⁵⁸² Семінари включають такі предмети: право, навички (наприклад, навички риторики, допиту свідків), організація та інформаційні технології і деякі загальні теми (такі як події в суспільстві, правові та етичні проблеми тощо).⁵⁸³ Для досвідчених суддів участь у таких семінарах є добровільною. Навчання може бути організоване Німецькою академією суддів або землями.⁵⁸⁴

⁵⁷¹ Термінологія німецькою мовою ehrenamtlich Richter.

⁵⁷² § 109(1)(3) ЗСС, відповідно до якого такі реєстраційні вимоги не застосовуються, якщо кандидат був членом правління корпорації, створеної за публічним правом, щодо якої у відповідних нормативах вказані спеціальні умови.

⁵⁷³ Там само, § 109(2).

⁵⁷⁴ Німецький термін – «член патентного суду» (technische Mitglieder) (§ 65(2) Закону про патенти 1980 року).

⁵⁷⁵ Федеральний патентний суд. «Організація» <https://www.bundespapentgericht.de/DE/dasGericht/Organisation/organisation_node.html?sessionid=EF724A830D0A694214C8F29F2E41AEE3.internet542>, доступ 19 листопада 2019 року; щоб отримати більше інформації, див. розділ І.3 «Місцезнаходження суду з питань ІВ та кількість суддів».

⁵⁷⁶ ibid § 26(3) в поєднанні з § 65(2) Закону про патенти 1980 року.

⁵⁷⁷ Там само, § 67(1)(2a).

⁵⁷⁸ § 67(1) Закону про торговельні марки 1994 року.

⁵⁷⁹ Йоганнес Рідель (Johannes Riedel). «Навчання та набір суддів у Німеччині» [2013], 5 (2). Міжнародний журнал адміністрації судів, 1.

⁵⁸⁰ Йоганнес Рідель (Johannes Riedel). «Набір, професійна оцінка та кар'єра суддів та прокурорів у Німеччині», «Набір, професійна оцінка та кар'єра суддів та прокурорів в Європі» (Ло Скарабео, 2005) <<http://www.difederico-giustizia.it/wp-content/uploads/2010/09/recruitment-evaluation-and-career.pdf>> 113ff.

⁵⁸¹ Там само, 93.

⁵⁸² Там само.

⁵⁸³ Там само, 116–117.

⁵⁸⁴ Там само, 113–114.

1.3. Місцезнаходження суду з питань ІВ та кількість суддів

Як було згадано раніше, внаслідок концентрації юрисдикції у першій інстанції нині є 12 регіональних судів, які мають юрисдикцію слухати справи про порушення патентів,⁵⁸⁵ 18 таких судів розглядають справи стосовно промислових зразків і 21 суд – питання щодо торговельних марок.⁵⁸⁶ Але більшість справ слухаються чотирма із цих судів – регіональними судами Дюссельдорфа, Гамбурга, Маннгейма та Мюнхена.⁵⁸⁷ Кількість суддів, що займаються вирішенням спорів у галузі ІВ, в цих чотирьох судах змінюється. Наприклад, у регіональному суді в Дюссельдорфі є шість палат, кожна з яких складається з трьох суддів. Три палати розглядають спори стосовно патентів, винаходів працівників, корисних моделей та сортів рослин, одна палата розглядає спори щодо авторського права, одна – щодо торговельних марок, і одна – стосовно промислових зразків. Загальна кількість суддів у спеціалізованих палатах з питань ІВ в Дюссельдорфі становить 18.⁵⁸⁸ У Гамбурзі є 12 суддів,⁵⁸⁹ що засідають у чотирьох палатах, які розглядають спори в галузі ІВ: дві палати по троє суддів розглядають спори стосовно різних видів ІВ,⁵⁹⁰ і дві палати по троє суддів розглядають питання щодо авторського права та ІТ.⁵⁹¹ У Маннгеймі є шість суддів з питань ІВ, які поділені на дві палати по троє суддів і розглядають спори стосовно різних типів ІВ.⁵⁹² У Мюнхенському регіональному суді є 14 суддів з питань ІВ, що засідають у чотирьох спеціалізованих палатах щодо ІВ, які розглядають спори стосовно різних типів ІВ: дві палати по четверо суддів та дві палати по троє суддів.⁵⁹³

Існує 24 вищі регіональні суди.⁵⁹⁴ У складі деяких з них, зокрема тих, що переглядають рішення регіональних судів, які мають виключну компетенцію щодо спорів у галузі ІВ, функціонують спеціалізовані палати з питань ІВ. Кількість суддів у спеціалізованих палатах у галузі ІВ в цих судах також різна. Наприклад, є дві палати по троє суддів, що розглядають спори в галузі ІВ у Вищому регіональному суді Дюссельдорфа,⁵⁹⁵ дві спеціалізовані палати з питань ІВ (одна палата з чотирма суддями та одна палата з п'ятьма суддями) у Гамбурзькому вищому регіональному суді,⁵⁹⁶ та дві палати по четверо суддів у Мюнхенському вищому регіональному суді.⁵⁹⁷

ФПС Німеччини розташований у Мюнхені і наразі має 102 судді, 55 з яких володіють науковими або технічними знаннями.⁵⁹⁸ ФВС розташований у Карлсруе, цей суд поділений на 17 апеляційних рад (так звані судові колегії). Наразі там є 134 судді. Дві з 17 рад ФВС (перша та десята) спеціалізуються на правах ІВ, і кожна рада складається з восьми суддів.⁵⁹⁹

⁵⁸⁵ Вони розташовані в Дюссельдорфі, Мюнхені, Нюрнберзі-Фюрті, Гамбурзі, Маннгеймі, Франкфурті, Брауншвейзі, Берліні, Саарбрюкені, Лейпцігу, Магдебурзі та Ерфурті.

⁵⁸⁶ Повний список компетентних судів доступний на вебсайті Німецької асоціації промислового правового захисту та авторського права (НАПЗА) <<http://www.grur.org/de/grur-atlas/gerichte/gerichtsstaendigkeiten.html>>, доступ 7 серпня 2019 року).

⁵⁸⁷ «Патентний судовий розгляд в Німеччині: огляд» (*Практичне право*). Примітка номер 5-622-3450.

⁵⁸⁸ Земельний суд Дюссельдорфу. «План розподілу функціональних обов'язків на фінансовий рік 2019» (Земельний суд Дюссельдорфу, 12 грудня 2018 року) <http://www.lg-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/gvp-_rd_2019.pdf>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁸⁹ Там само.

⁵⁹⁰ Це Палата № 15 та Палата № 27, які розглядають спори про патенти, корисні моделі, топології напівпровідників, сорти рослин, торговельні марки, недобросовісну конкуренцію.

⁵⁹¹ Юстиція Гамбурга. «План розподілу функціональних обов'язків земельного суду Гамбурга» (Юстиція Гамбурга, 2 липня 2019 року) <<https://justiz.hamburg.de/geschaeftsverteilungsplan/>>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹² Земельний суд Маннгейма. «План розподілу функціональних обов'язків» (Земельний суд Маннгейма в Німеччині, 12 грудня 2018 року) <<http://www.landgericht-mannheim.de/pb/,Lde/Startseite/Das+Landgericht/Geschaeftsverteilung>>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹³ Земельний суд Мюнхена. План розподілу функціональних обов'язків <<https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren.php#geschaeftsverteilungsplan>>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹⁴ Вищі регіональні суди розташовані в Хаммі, Дюссельдорфі, Кельні, Мюнхені, Бамберзі, Штуттгарті, Карлсруе, Франкфурті-на-Майні, Дрездені, Целле, Берліні, Нюрнберзі, Шлезвігу, Кобленці, Бранденбурзі, Олденбурзі, Наумбурзі, Йені, Гамбурзі, Ростоку, Цвайбрюкені, Брауншвейгу, Саарбрюкені, Бремені (див. Ульріх Франк (Ulrich Franke) [in] Кримінальний кодекс та Федеральний закон про судову систему. Великий коментар Де Грутер (De Gruyter). 2010, 577.

⁵⁹⁵ Вищий земельний суд Дюссельдорфау План розподілу функціональних обов'язків на 2019 рік (Вищий земельний суд Дюссельдорфа, 17 грудня 2018 року) <http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/gvp_rechtsprechung/gvp_recht_2019/index.php>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹⁶ Вищий земельний суд Гамбурга. План розподілу функціональних обов'язків на фінансовий рік 2019 (Вищий земельний суд Гамбурга, 2 квітня 2019 року <<https://justiz.hamburg.de/contentblob/12408162/c6072c18e367450dacba2017efc4d65/data/geschaeftsverteilungsplan-2019-stand-02-04-2019.pdf>>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹⁷ Вищий земельний суд Мюнхена. План розподілу функціональних обов'язків на фінансовий рік 2019 (Вищий земельний суд Мюнхена) <<https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/behoerdeninformationen.php>>, доступ 7 серпня 2019 року.

⁵⁹⁸ Федеральний патентний суд. «Організація», <https://www.bundespatentgericht.de/DE/dasGericht/Organisation/organisation_node.html?sessionId=EF724A830D0A694214C8F29F2E41AEE3.internet542>, доступ 19 листопада 2019 року.

⁵⁹⁹ Федеральний верховний суд. «План розподілу функціональних обов'язків на 2019 рік» (Федеральний верховний суд Німеччини, 2019 рік) <https://www.bundesgerichtshof.de/DE/DasGericht/Geschaeftsverteilung/Geschaeftsverteilungsplan2019/Zivilsenate2019/zivilsenate2019_node.html>, доступ 7 серпня 2019 року.

II. Правила процедури

У Німеччині господарські спори та спори з питань ІВ вирішуються відповідно до Правил цивільної процедури (ПЦП)⁶⁰⁰ і Закону про структуру судів (ЗСС)⁶⁰¹. Крім того, галузеві закони, такі як Закон про патенти 1980 року,⁶⁰² Закон про авторське право 1965 року,⁶⁰³ Закон про торговельні марки 1994 року,⁶⁰⁴ Закон про корисні моделі 1986 року,⁶⁰⁵ Закон про промислові зразки 2004 року,⁶⁰⁶ Закон про захист топології напівпровідників 1987 року,⁶⁰⁷ Закон про сорти рослин 1997 року,⁶⁰⁸ Закон про винаходи працівників 2009 року,⁶⁰⁹ Закон про протидію недобросовісній конкуренції 2010 року,⁶¹⁰ також містять певні правила процедури.

2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ

Відповідно до ПЦП, за загальним правилом, у першій інстанції (в місцевих та регіональних судах) справи щодо ІВ зазвичай розглядає один суддя.⁶¹¹ Тим не менш, на практиці президії судів часто визначають, що справи стосовно ІВ повинні розглядатися колегіями з трьох суддів у відповідності до описаних нижче принципів. Коли справа розглядається суддею одноосібно, він безпосередньо займається цією справою, не отримуючи повноважень від палати, до якої він входить.⁶¹² Цей принцип не застосовується до господарських палат, щодо яких було запроваджено спеціальні правила, як вказано далі. Як уже згадувалося, стосовно загальних цивільних та спеціалізованих палат, які розглядають спори щодо ІВ, в регіональних судах, було прийнято деякі правила, що дозволяють колегіальний розгляд справ. Зокрема, справа розглядається колегією з трьох суддів замість одного судді, якщо виконуються дві такі умови. По-перше, спір має стосуватися одного з об'єктів, вказаних у § 348 ПЦП, що включає всі типи питань ІВ.⁶¹³ По-друге, вимога про колегію з трьох суддів має бути безпосередньо зазначена в плані розподілу справ відповідного суду. Президія суду може запровадити вимогу про колегію з трьох суддів для розгляду справ, що стосуються складних правових спорів, які потребують спеціального навчання, знань і досвіду. Таким чином, з позиції німецького законодавця усі питання ІВ можуть мати таку складність, що їх необхідно розглядати колегією з трьох суддів.⁶¹⁴ На практиці президії більшості регіональних судів запроваджують розгляд справ щодо ІВ колегіями у складі трьох суддів.⁶¹⁵ З іншого боку, навіть якщо відповідно до положень закону або плану розподілу справ спір має розглядати колегія з трьох суддів, справу все ще можна передати одному судді. Це можливо у разі, якщо справа не характеризується жодними фактичними чи правовими труднощами, якщо правові аспекти справи не являють собою жодної фундаментальної важливості⁶¹⁶ або якщо усні аргументи ще не були заслухані по суті справи перед колегією суддів під час основного слухання.⁶¹⁷

Також один суддя загальної цивільної палати або спеціалізованої палати з питань ІВ може просити, щоб справу передали до колегії з трьох суддів. Підстави такого запиту залежать від того, чи один суддя відповідав за справу від початку провадження або чи її було передано судді від колегії з трьох суддів пізніше. Якщо один суддя відповідав за справу від самого початку, він може передати справу колегії з трьох суддів, якщо справа характеризується особливими фактичними та правовими труднощами або правова проблема має фундаментальну важливість.⁶¹⁸

⁶⁰⁰ Цивільний процесуальний кодекс, 1950 р.

⁶⁰¹ Конституційний суд, 1950 р.

⁶⁰² Закон про патенти, 1980 р.

⁶⁰³ Закон про авторське право та суміжні права, 1965 р.

⁶⁰⁴ Закон про захист торговельних марок та інших позначень, 1994 р.

⁶⁰⁵ Закон про корисні моделі, 1986 р.

⁶⁰⁶ Закон про промислові зразки, 2004 р.

⁶⁰⁷ Закон про захист права на топологію напівпровідників, 1987 р.

⁶⁰⁸ Закон про захист нових сортів рослин, 1997 р.

⁶⁰⁹ Закон про винаходи працівників, 2009 р.

⁶¹⁰ Закон про боротьбу з недобросовісною конкуренцією, 2010 р.

⁶¹¹ § 348(1) (2f) ПЦП.

⁶¹² Йоханнес Віттчер (Johannes Wittschie) «§ 348» у Ганс-Йоахім Музілак (ed) Коментар стосовно цивільної процедури (ПЦП): у зв'язку з Федеральним законом про судову систему (Фален Франц ГмБХ 2009), 1185.

⁶¹³ § 348(1) (2f) ПЦП у поєднанні з § 95(1) ЗСС і §§48(1)(2)(i) та 348(1)(2)(k) ПЦП, що охоплюють торговельні марки, промислові зразки, недобросовісну конкуренцію, спори щодо авторського права або суміжних прав або питання, які перебувають під виключною юрисдикцією регіональних судів, тобто щодо патентів, корисних моделей, топології напівпровідників, сортів рослин.

⁶¹⁴ Друковане видання німецького Бундестагу 14/4722 88.

⁶¹⁵ Див. Вольфганг Келлентер (Wolfgang Kellenter) та Бенедикт Мігдал (Benedikt Migdal), Хенгеллер Мюллер (Hengeller Mueller) «Судова справа в Німеччині: огляд», *Практичне право*; Вольфганг Келлентер (Wolfgang Kellenter), Андреа Шлафге (Andrea Schlawge) та Астрід Гармсен (Astrid Harmsen), Хенгеллер Мюллер (Hengeller Mueller) «Судовий процес у галузі торговельних марок в Німеччині», *Практичне право*.

⁶¹⁶ Справа фундаментальної важливості, де рішення у справі може змінити попередні прецеденти суду щодо правового питання, про яке йдеться; притому фактична та юридична складність не враховуються (Віттчер (№ 614)), 1191.

⁶¹⁷ Передача справи до одного судді також буде можливою, якщо було призначено інше головне слухання. Це може бути наслідком винесення судового рішення у випадках збереження прав, часткового судового рішення або попереднього судового рішення відповідно до § 348(a)(1) ПЦП.

⁶¹⁸ Там само, § 348(3); будь ласка, перейдіть до примітки 616 щодо значення фундаментальної важливості.

З іншого боку, якщо справу було на початку розподілено до колегії з трьох суддів і потім передано до одного судді, один суддя може просити про переведення справи знову до колегії з трьох суддів, якщо стануться суттєві зміни обставин. Така зміна обставин має спричинювати особливі фактичні чи правові труднощі або призводити до правової проблеми, що стане фундаментально важливою в сенсі, поясненому вище.⁶¹⁹ У будь-якому разі один суддя може також направити справу до колегії з трьох суддів, якщо цього бажають сторони, на будь-якій з вищевказаних підстав.⁶²⁰ Після отримання такого запиту від одного судді колегія суддів повинна вирішити, чи дотримано зазначені передумови.⁶²¹

Господарські палати зазвичай засідають колегіями по троє суддів – один суддя (голова колегії) і двоє почесних суддів, причому всі троє суддів мають однакове право голосу.⁶²² Голова колегії відповідає за питання, що стосуються управління справою, що включає спрямування справи, визначення вартості позову та витрат.⁶²³ Проте голова не може приймати рішень *по суті справи*, і його повноваження приймати рішення як одного судді обмежені прийняттям доказів.⁶²⁴ Незважаючи на це, якщо сторони на це погодяться, вони можуть уповноважити голову розглядати всю справу самостійно, що передбачає прийняття рішення по суті справи.⁶²⁵

У провадженні з розгляду питання про застосування забезпечувального заходу склад суду такий самий, як і під час основного провадження.⁶²⁶ Але в усіх типах палат, що обговорювалися вище,⁶²⁷ у випадках особливої невідкладності попередня судова заборона може бути видана головою колегії суддів одноосібно, за умови, що таке рішення не потребуватиме слухання. Справа розглядатиметься як особливо невідкладна, якщо затримка, що виникне у справі, яку розглядає колегія з трьох суддів, може поставити під загрозу мету провадження з розгляду питання про застосування забезпечувального заходу.⁶²⁸

У ФПС ради мають різну кількість судів, наприклад, Ради з анулювання патентів засідають колегіями по п'ять суддів, тоді як Юридична рада з апеляцій засідає колегіями по троє суддів. На апеляційному рівні спеціальні палати з питань ІВ ухвалюють рішення у колегіях по троє суддів.⁶²⁹ Нарешті, ФВС ухвалює свої рішення у справах щодо ІВ у колегіях по п'ять суддів.⁶³⁰

2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ

У першій інстанції юрисдикцію щодо справ з питань ІВ поділено між регіональними та місцевими судами. Юрисдикція розподіляється за двома критеріями: (а) вартість позовів та (б) тип права ІВ. Щодо першого критерію, то місцеві суди мають юрисдикцію розглядати спори, вартість яких не перевищує 5000 євро.⁶³¹ Справи, де вартість позову перевищує 5000 євро, підпадають під юрисдикцію регіональних судів.⁶³² За другим критерієм юрисдикція місцевих судів обмежується спорами, що стосуються авторського права та суміжних прав. Відповідно, регіональні суди мають виключну юрисдикцію, незважаючи на вартість позову, щодо позовів, які випливають із правовідносин, що виникли відповідно до Закону про патенти 1980 року,⁶³³ Закону про винаходи працівників 2009 року,⁶³⁴ Закону про корисні моделі 1986 року,⁶³⁵ Закону про торговельні марки 1994 року,⁶³⁶ Закону про захист сортів рослин 1997 року,⁶³⁷ Закону про промислові зразки 2004 року,⁶³⁸ Закону про захист топографії напівпровідників 1987 року⁶³⁹ та Закону про недобросовісну

⁶¹⁹ Там само, § 348a(2).

⁶²⁰ Там само, § 348(3) та § 348a(2).

⁶²¹ Там само, § 348(3) та § 348a(2).

⁶²² § 105(1) та (2) ЗСС.

⁶²³ § 349(2) ПЦП.

⁶²⁴ Там само, § 349(1).

⁶²⁵ Там само, § 349(3).

⁶²⁶ Там само, § 348.

⁶²⁷ Там само, § 944.

⁶²⁸ Міхаель Хубер (Michael Huber), «§ 921», у Ганс-Йоахім Музілак (ed), коментар про цивільний -процесуальний кодекс (ZPO): в поєднанні з Федеральним законом про судову систему (Фален Франц ГмБХ, 2009), 2297.

⁶²⁹ § 122(1) ЗСС.

⁶³⁰ Там само, § 139(1).

⁶³¹ Там само, § 2 3.

⁶³² Там само, § 71(1).

⁶³³ § 143(1) Закону про патенти 1980 року.

⁶³⁴ § 39(1) Закону про винаходи працівників 2009 року.

⁶³⁵ § 27(1) Закону про корисні моделі 1986 року.

⁶³⁶ § 140(1) Закону про торговельні марки 1994 року.

⁶³⁷ § 38(1) Закону про захист сортів рослин 1997 року.

⁶³⁸ § 52(1) Закону про промислові зразки 2004 року.

⁶³⁹ § 11(2) Закону про захист топологій напівпровідників 1987 року в поєднанні з § 27(1) Закону про корисні моделі 1986 року.

конкуренцію 2010 року.⁶⁴⁰ Регіональні суди матимуть компетенцію розглядати справи щодо авторського права та суміжних прав якщо вартість позову перевищує 5000 євро.

Більш конкретно юрисдикція регіональних судів встановлюється відповідно до окремих положень галузевого права, що дають підстави для позову. Наприклад, регіональні суди мають виключну компетенцію щодо розгляду патентних спорів.⁶⁴¹ Термін «патентний спір» тлумачиться широко та не підлягає суворій юридичній перевірці, щоб уникнути додаткових витрат для сторін.⁶⁴² ФВС пояснив, що до патентних спорів належать всі спори, які мають своєю метою позов чи зустрічний позов стосовно права на винахід, або позов, що впливає з такого права, або тісно пов'язаний з ним.⁶⁴³ Таким чином, поняття патентного спору охоплюватиме позови, що стосуються порушення, власності, винахідництва, передачі патенту, а також позови щодо ліцензій, наданих згідно з § 23 Закону про патенти 1980 року, та обов'язкових ліцензій, наданих відповідно до § 24 Закону про патенти 1980 року.⁶⁴⁴ Важливо зазначити, що Німеччина має так звану розгалужену систему,⁶⁴⁵ відповідно до якої спори стосовно дійсності патенту не вважаються патентними і тому підпадають під юрисдикцію ФПС, а не регіональних судів. Крім того, спори, де зв'язок із предметом, пов'язаним із патентом, є випадковим, також не вважаються патентними.⁶⁴⁶ Наприклад, позови стосовно відшкодування вартості юридичних послуг проти сторони, що прогнала, вважатимуться патентним спором, тільки якщо вони передбачають оцінку властивостей винаходу.⁶⁴⁷ Спори, які не вважаються «патентними спорами», підпадають під юрисдикцію Німецького бюро з питань ІВ, ФПС, а також адміністративних, фінансових і трудових судів. Крім того, позови, що стосуються «несамостійних імітацій», заборонених Законом про недобросовісну конкуренцію,⁶⁴⁸ скарги на бездіяльність Німецького бюро з питань ІВ, процедур банкрутства, застосування ордеру на арешт майна до патенту відповідно до § 916 ПЦП, забезпечення виконання судових рішень, що стосуються суто фінансових позовів, також не є «патентними спорами».⁶⁴⁹

Подібним чином, відповідно до Закону про торговельні марки 1994 року, регіональні суди мають виключну компетенцію щодо «спорів стосовно торговельних марок».⁶⁵⁰ Так само, як і з патентами, термін «спір стосовно торговельної марки» тлумачиться широко.⁶⁵¹ Таким чином, крім всіх питань, що безпосередньо впливають з Закону про торговельні марки 1994 року, концепція вирішення спору про торговельну марку також охоплює всі правові угоди, які хоча б частково регулюються Законом, наприклад позови, що стосуються передачі, доручення, формування або ліцензування права, що охороняється відповідно до Закону про торговельні марки.⁶⁵² Те саме стосується спорів, що виникли внаслідок правових або ділових стосунків, які не регулюються безпосередньо законом, але пов'язані зі створенням або змістом прав, що охороняються цим законом (наприклад, угоди про спільну діяльність або угоди про врегулювання стосовно звинувачення в порушенні прав на торговельну марку).⁶⁵³ Такий самий підхід до юрисдикції регіональних судів застосовується до спорів щодо корисних моделей, сортів рослин, топологій напівпровідників та промислових зразків.

ФПС має юрисдикцію стосовно таких питань: (i) перегляд рішень Німецького бюро з питань ІВ та Федерального бюро сортів рослин щодо реєстрації патентів, корисних моделей, торговельних марок, промислових зразків, прав на сорти рослин та топології напівпровідників,⁶⁵⁴ (ii) заяви про оголошення недійсності прав на національні патенти, європейські патенти, призначені для Німеччини, додаткових сертифікатів захисту⁶⁵⁵ та (iii) видача і вилучення обов'язкових ліцензій, а також оцінка винагороди за такі ліцензії.⁶⁵⁶

⁶⁴⁰ § 13 Закону про недобросовісну конкуренцію 2010 року.

⁶⁴¹ § 143(1) Закону про патенти 1980 року.

⁶⁴² ФВС, 22.02.2011 – X ZB 4/09, [9].

⁶⁴³ ФВС, 22.02.2011 – X ZB 4/09, [9]; 22.06.1954 – I ZR 225/53.

⁶⁴⁴ Каесс (Kaess) (№ 544) 2370. Потрібно зазначити, що видача обов'язкових ліцензій підпадає під юрисдикцію ФПС.

⁶⁴⁵ § 65(1) Закону про патенти 1980 року.

⁶⁴⁶ ФВС, 20.03.2013 – X ZB 15/12, [10], остаточно.

⁶⁴⁷ ФВС, 20.03.2013 – X ZB 15/12.

⁶⁴⁸ Тип практики недобросовісної конкуренції, яка зводиться до запровадження імітації незахищених винаходів.

⁶⁴⁹ Томас Кюнел (Thomas Kühnen), «§ 143» у Райнер Шульте (ed). Закон про патенти та Європейська патентна угода: коментар (10-те видання, Хейманнс, Карл 2008), 1572.

⁶⁵⁰ §140(1) Закону про торговельні марки 1994 року.

⁶⁵¹ Федеральний верховний суд, 4.03.2004 – I. Цивільне право, 50/03, [II].

⁶⁵² Там само.

⁶⁵³ Там само.

⁶⁵⁴ § 65 (1) Закону про патенти 1980 року; § 18 (1) Закону про корисні моделі 1986 року; § 66 (1) Закону про торговельні марки 1994 року; § 23 (2) Закону про промислові зразки 2004 року; § 4 (4) Закону про захист топології напівпровідників 1987 року в поєднанні з § 18 (1) Закону про корисні моделі 1986 року; § 34 (1) Закону про охорону сортів рослин 1997 року.

⁶⁵⁵ § 65 (1) Закону про патенти 1980 року; стаття 138 Європейської патентної конвенції 1973 року; стаття II § 6 Договору про патентну співпрацю 1978 року.

⁶⁵⁶ § 24 (1) Закону про патенти 1980 року.

Як було згадано вище, юрисдикція німецьких судів, що розглядають питання ІВ, є розгалуженою. Це означає, що питання щодо порушення та чинності підпадають під юрисдикцію різних судів. ФПС має виключну юрисдикцію щодо питань чинності прав власності сторін і не має юрисдикції над жодними спорами стосовно порушення прав ІВ, наприклад, у спрах стосовно патентів та торговельних марок. Останнє, як було вказано вище, підпадає під юрисдикцію регіональних судів.⁶⁵⁷ Апеляції на рішення ФПС подаються до ФВС.⁶⁵⁸

Юрисдикція ФПС та призначених регіональних судів не залежить від правового статусу позивачів. Як вже пояснювалося, суди оцінюють суть позову, тобто з'ясовують, чи базується він на галузевому законодавстві. Таким чином, власники ІВ можуть подавати свої позови в галузі ІВ до призначених регіональних судів, незалежно від свого правового статусу (тобто чи є вони фізичними особами або мають підприємницький статус). Закон також не ставить юрисдикцію призначеного місцевого або регіонального суду у залежність від того, чи позивач є автором об'єкта авторського права, тобто творцем твору, або іншим власником авторського права. Наприклад, у § 97 Закону про авторське право 1965 року визначення правового статусу посилається на «сторону, що постраждала»,⁶⁵⁹ а не на автора. Це твердження підтверджується положеннями Закону, безпосередньо уповноважують, наприклад, правонаступників, подавати позови про захист авторського права до компетентного суду.⁶⁶⁰

У Німеччині не існує окремої процедури визнання торговельних марок добре відомими. Тому це робиться на індивідуальній основі.⁶⁶¹ Унаслідок концентрованої юрисдикції визнання торговельних марок добре відомими здійснюється судами, призначеними земельними урядами, які мають виключну компетенцію у вирішенні спорів щодо торговельних марок. Якщо відомість торговельної марки використовується як основа, щоб спонукати провадження щодо заперечення або недійсності відповідно до § 42 та § 51 Закону про торговельні марки 1994 року, справу розглядатиме Німецьке бюро з питань ІВ та ФПС згідно з принципом розгалуження.

Як було вказано вище, деякі спори в галузі ІВ, такі як позови щодо бездіяльності Німецького бюро з питань ІВ, вважатимуться адміністративними і тому підпадатимуть під юрисдикцію адміністративних судів, які належать до окремої гілки німецької судової влади.⁶⁶² Загалом адміністративний спір – це будь-який спір у галузі публічного права неконституційного характеру, якщо тільки справу безпосередньо не розподілено до іншого суду федеральним законом.⁶⁶³ Кваліфікація справи як адміністративної, таким чином, залежатиме від характеру правовідносин, з яких походить позов.⁶⁶⁴ Центральне питання, на яке потрібно відповісти, – чи існують між сторонами спору правовідносини, включаючи перевагу однієї сторони над іншою, де вища сторона користується владою, наданою їй завдяки спеціальним адміністративним положенням.⁶⁶⁵

Подібні міркування застосовуються до податкових і митних спорів з елементом ІВ. Фінансові спори є особливою формою адміністративного провадження і характеризуються як адміністративні спори за вищезазначеними критеріями. Зокрема, «спір щодо фінансового права» – це будь-який спір у галузі публічного права, що стосується адміністрування податків або застосування положень податкового законодавства податковою владою.⁶⁶⁶ Вирішальним аспектом є також характер положень, на яких базується позов. Таким чином, такі справи, як, наприклад, спір щодо зменшення податку на доходи від використання запатентованого винаходу та кваліфікації патенту як «об'єкта економічної цінності» в цілях оподаткування, підпадатимуть під юрисдикцію фінансових судів.⁶⁶⁷ Подібним чином митні спори вважаються адміністративними. Дії або бездіяльність митних органів можна оскаржити у фінансових судах.⁶⁶⁸

⁶⁵⁷ Сторона, про яку йдеться, може бути винахідником або заявником на обов'язкову ліцензію.

⁶⁵⁸ § 100(1) Закону про патенти 1980 року.

⁶⁵⁹ «Порушення».

⁶⁶⁰ § 30 Закону про авторське право 1965 року.

⁶⁶¹ ОЛГ Франкфурт, 12.09.2012 – 9 U 36/11, [18]; Сонке Ахренс (Sönke Ahrens). «Інтелектуальна власність та конкурентне право» (Шпрінгер 2015) 73; Фрідріх Л. Екей та інші. «Право на торговельну марку: Закон про торговельні марки та право на торговельну марку у вибраних іноземних державах» (3-тє видання, ЦФ Мюллер 2014), 1338.

⁶⁶² У Німеччині адміністративна гілка складається з адміністративних судів (Verwaltungsgerichte), вищих адміністративних судів (Oberverwaltungsgerichte) та Федерального адміністративного суду (Bundesverwaltungsgericht); фінансова гілка: фінансові суди (Finanzgericht) та Федеральний фінансовий суд (Bundesfinanzhof).

⁶⁶³ Положення про судочинство в адміністративних судах, § 40 Правил адміністративних судів.

⁶⁶⁴ ФВС, 24.07.2001 – VI ZB 12/01.

⁶⁶⁵ № Каесс (Kaess) (№ 544), 2365.

⁶⁶⁶ § 33 Правил процедури у фінансових судах 2001 року (Положення про судочинство у фінансових судах), 28.4.1983 – IV R 77/82.

⁶⁶⁷ № Каесс (Kaess) (№ 544), 2365.

⁶⁶⁸ § 33 та 46 Правил процедури у фінансових судах 2001 року.

Як виняток цивільні суди можуть бути залучені до проваджень, що стосуються митних спорів, пов'язаних з ІВ. Наприклад, митна влада може видати наказ про конфіскацію товарів, що порушують ІВ, що може бути оскаржено власником конфіскованих товарів. У такому разі власник прав ІВ має обов'язок надати судовий ордер, де приписується арешт конфіскованих товарів, або накладення обмеження на товари.⁶⁶⁹ Правовласник може обрати звернення до місцевого суду за кримінальним ордером про вилучення товарів або до регіонального суду, щоб отримати ордер про тимчасову судову заборону.⁶⁷⁰ Якщо власник прав ІВ не надасть судовий ордер митній владі, остання підтримає конфіскацію. Такі провадження у місцевих чи регіональних судах не є адміністративними спорами; вони розглядаються відповідно до кримінального або цивільного правила процедури і стосуються наявності чи відсутності порушення.

Нарешті, відсутні спеціальні суди з питань вирішення спорів стосовно інформаційної безпеки та кіберзлочинності. Такі спори розглядає загальна судова влада цивільної чи кримінальної гілки залежно від характеру справи.

2.3. Докази у справах щодо ІВ

Правила подання доказів визначаються ПЦП. Суди приймають різноманітні типи доказів, зокрема приватні та публічні записи, такі як електронні документи,⁶⁷¹ докази, що сприймаються шляхом візуального огляду,⁶⁷² докази, надані експертами,⁶⁷³ показання свідків⁶⁷⁴ та показання сторони.⁶⁷⁵

2.3.1. Докази в електронній формі

Конкретної вимоги щодо подання електронних доказів в оригінальній формі, немає. Зокрема, будь-який доказ в електронній формі є допустимим без жодних конкретних обмежень, визначених законом. Такі докази мають назву «наочні докази» і повинні бути подані до суду шляхом створення або передачі файлу, що містить відповідну інформацію, наприклад, на жорсткому диску, компакт-диску, або виготовлення друкованого зображення на аркуші паперу.⁶⁷⁶ Екранний знімок вебсторінки є допустимою формою доказу, який можна використовувати для доведення порушення в галузі ІВ.

Крім того, немає конкретних вимог стосовно автентифікації доказів, яка може бути зроблена будь-якими засобами презентації доказів, які дозволяються законом. Проте автентифікація потрібна, коли сторони мають намір, щоб електронний доказ було кваліфіковано як приватний документ. Такий тип доказів має особливу доказову цінність, оскільки він автоматично доводить, що заяви, які він містить, були зроблені стороною або сторонами, що надали його.⁶⁷⁷ Крім того, докази у формі електронного приватного документа повинні відповідати певним вимогам закону.⁶⁷⁸ Зокрема, документ має містити кваліфікований електронний підпис.⁶⁷⁹

Таким чином, автентичність заяви в електронному форматі після перевірки кваліфікованого електронного підпису⁶⁸⁰ може бути оспорена, лише якщо виникають серйозні сумніви з приводу того, чи зроблено заяву людиною, що покладається на електронну ідентифікацію.⁶⁸¹ Навпаки, особа, яка видала відповідний документ, має використовувати свій виділений особистий обліковий запис у «Де-Мейл-Сервіс», створений державною владою відповідно до Закону про Де-Мейл від 28 квітня 2011 року.⁶⁸² Із цього випливає, що якщо документ не відповідає жодній з двох вищезгаданих вимог, його можна розглядати лише як звичайний «візуальний доказ», позбавлений особливої доказової цінності.⁶⁸³

⁶⁶⁹ § 142a(7) Закону про патенти 1980 року; § 148(3) Закону про торговельні марки 1994 року.

⁶⁷⁰ Кюннен (Kühnen) (№ 649), 1555, 1556.

⁶⁷¹ § 415ff ПЦП.

⁶⁷² Там само, § 371 та наступні параграфи.

⁶⁷³ Там само, § 402 та наступні параграфи.

⁶⁷⁴ Там само, § 373 та наступні параграфи.

⁶⁷⁵ Там само, § 445 та наступні параграфи.

⁶⁷⁶ Міхаель Хубер (Michael Huber) (№ 630), 1231; див. також Георг Александер Хасс «Вебджерела у цивільному процесі», Шпрінгер, 2019, 50.

⁶⁷⁷ Друковане видання німецького Бундестагу 14/4987 23-25.

⁶⁷⁸ § 371a ПЦП.

⁶⁷⁹ Там само, § 371a(1).

⁶⁸⁰ Стаття 32 Регламенту 910/2014 Європейського парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для операцій на внутрішньому ринку [2014] OJ L 257.

⁶⁸¹ § 371a(1) ПЦП; Регламент № 910/2014 посилається на таку особу як «сторону, що довіряє», що означає фізичну або юридичну особу, яка покладається на послуги електронної ідентифікації або довірчі послуги відповідно до статті 3.

⁶⁸² «Де-Мейл-Сервіс» є системою послуг на платформі електронних комунікацій, що має на меті створення безпечного, конфіденційного та прозорого обігу комерційної інформації в інтернеті (Закон про Де-Мейл 2011 року, § 1).

⁶⁸³ § 416 ПЦП.

Німецьке законодавство не вимагає від сторін представляти «оригінальні примірники» електронних доказів. Якщо сторона бажає покладатися, наприклад, на знімок екрана вебсторінки, вона може надати компакт-диск або флеш-носій із копією файлу, що містить знімок екрана, або просто подати роздруківку такого знімку екрана. Після того суд оцінить знімок екрана відповідно до загальних правил оцінки доказів. Якщо сторона має намір кваліфікувати електронний доказ як «приватний документ», вона повинна скористатися кваліфікованим електронним підписом або виділеним «Де-Мейл-Сервісом».

2.3.2. Експерти

Є два типи експертів, які можуть брати участь у провадженнях щодо ІВ: експерти, призначені судом (або судові експерти, *gerichtlich Sachverständige*), та експерти, залучені стороною (експерти сторін, *Privatgutachter*).⁶⁸⁴ Завданням судових експертів є надання суддям знань стосовно технічних питань справи або відповідних правил (наприклад, комерційних звичаїв чи іноземного права). Судові експерти можуть також допомагати суду в будь-яких інших питаннях, пов'язаних з їх професійним досвідом, за умови, що сам суд не має таких знань та досвіду.⁶⁸⁵ Кожна сторона може подати письмовий висновок, підготовлений відповідними експертами сторін. Такі висновки розглядаються як заяви сторін і не є свідченнями експерта. Доказова цінність таких заяв залежить виключно від розсуду суду.⁶⁸⁶ Правила, що регулюють свідчення судових експертів, не поширюються на експертів сторін. Понад це, суд не заслуховує експертів сторін і не дозволяє перехресного допиту експерта, запрошеного іншою стороною.⁶⁸⁷ Проте, як свідчить практика, якщо висновок експерта сторони суперечить аналізу, підготовленому судовим експертом, суд не може нехтувати висновком експерта сторони.⁶⁸⁸ У цьому разі суд зобов'язаний зробити запит про додатковий висновок призначеного судом експерта або викликати його для надання додаткових роз'яснень під час слухання.⁶⁸⁹ Оцінка експертного висновку, як і будь-якого іншого типу доказів, залежить від розсуду суду.⁶⁹⁰ Якщо суд вирішить відступити від експертної оцінки, він має обґрунтувати своє рішення, вказавши, що розбіжності в оцінці сталися не через відсутність знань у експерта.⁶⁹¹ У дуже складних справах у разі відсутності переконливих висновків експертів суд може призначити іншого експерта відповідно до § 412 ПЦП.⁶⁹²

Загалом експерти не можуть висловлювати свою думку з питань права⁶⁹³ і не можуть замінити суд під час оцінки правових питань, таких як тлумачення контракту, структура патентної заявки⁶⁹⁴ або вирішення, чи винахід підлягає патентуванню або чи є він достатньо розкритим.⁶⁹⁵ Наприклад, експерти можуть пояснити об'єктивні технічні концепції, такі як попередні знання фахівців у галузі або знання, навички та методологічні підходи, які можуть вплинути на розуміння патентної заявки та термінів, які в ній використовуються.⁶⁹⁶ Однак експерт не може радити суду, як вирішувати питання, включно з прямими чи непрямими заявами про те, що сторона «має право» на щось, що позов «обґрунтований» або що це право є «обумовленим» чимось.⁶⁹⁷ При визначенні обсягу експертного дослідження суд має бути дуже обережним, оскільки постановлення експерту будь-яких питань права вважається грубою суддівською помилкою.⁶⁹⁸

⁶⁸⁴ Хубер (Huber) (№ 630), 1271–1272.

⁶⁸⁵ Там само, 1272.

⁶⁸⁶ Там само, 1272.

⁶⁸⁷ «Патентний судовий розгляд у Німеччині: огляд» (№ 589).

⁶⁸⁸ Федеральний Верховний суд, 10.10.2000 – VI. Цивільне право, 10/00, II.

⁶⁸⁹ Хубер (Huber) (№ 630), 1273.

⁶⁹⁰ § 286(1) ПЦП.

⁶⁹¹ Хубер (Huber) (№ 630), 1274.

⁶⁹² Там само.

⁶⁹³ Німецька термінологія – Rechtsfrage.

⁶⁹⁴ Федеральний Верховний суд, 22.12.2009 – X. Цивільне право, 56/08.

⁶⁹⁵ Федеральний Верховний суд, 3.2.2015 – X 76/13.

⁶⁹⁶ Федеральний Верховний суд, 11.10.2005 – X Цивільне право 76/04, [16].

⁶⁹⁷ Уве Луц (Uwe Luz). Свідчення експерта: найбільша проблема будівельного права – видання «Векруф» (2017), 1 BauR 14.

⁶⁹⁸ Там само.

2.3.3. Повноваження суду призначати експерта в односторонньому порядку

Рішення про призначення експерта приймається на розсуд суду.⁶⁹⁹ Суд може призначити експерта, якщо після консультацій зі сторонами вважатиме, що допомога експертів необхідна щодо деяких аспектів спору. Відповідно до § 404(3) ПЦП, якщо експертів було акредитовано для певних видів питань, неакредитованого експерта можна обирати, лише якщо цього вимагатимуть особливі обставини.⁷⁰⁰ Суд може також вирішити замінити вже призначеного експерта іншим.⁷⁰¹ У такому разі, хоча суду рекомендується консультуватися зі сторонами, офіційно необхідності в таких консультаціях немає.⁷⁰² Навіть якщо консультації зі сторонами відбуваються, суд не зв'язаний їхньою думкою, якщо тільки обидві сторони не узгодять призначення конкретного експерта. У цьому разі суд має призначити експерта, узгодженого сторонами.⁷⁰³

2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ

У Німеччині існує два види попередніх забезпечувальних заходів – судові заборони і накази про накладення арешту. Суд може ухвалити рішення про забезпечувальний захід за участю однієї сторони або за участю двох сторін, з деякими обмеженнями, які застосовуються до розгляду за участю однієї сторони, як пояснюється нижче.

Судові заборони (*наказ про попередню заборону*) можна далі поділити на (i) проміжні судові заборони, які забезпечують майбутнє виконання негрошових позовів,⁷⁰⁴ та (ii) регуляторні заборони, які забезпечують тимчасовий статус правовідносин у спорі, за умови, що це необхідно, щоб уникнути значної шкоди, захиститися від загрози або з інших причин.⁷⁰⁵ Основна відмінність між цими двома видами судових заборон полягає в тому, що, тоді як регуляторні заборони спрямовані на тимчасове регулювання правових відносин з метою уникнення шкоди, тимчасова судова заборона може забезпечити тільки виконання негрошових вимог.⁷⁰⁶ Зокрема, сторона, що подає заяву про тимчасову заборону, добивається гарантії, що вимога проти її опонента не опиниться у такому становищі, що її буде неможливо або дуже важко виконати. До негрошових позовів належать будь-які позови про вчинення, утримання від вчинення або невтручання у вчинення певної дії.⁷⁰⁷ Таким чином, метою тимчасових судових заборон є забезпечення виконання такої вимоги. Наприклад, тимчасова судова заборона, що забезпечує задоволення вимоги стосовно конкретного предмета, може створити право утримання цього предмета або зобов'язати передати права власності на цей предмет позивачеві. З іншого боку, сторона, що подає клопотання про накладення регуляторної заборони, прагне отримати тимчасове судове регулювання спору, яке може передбачати тимчасове задоволення вимоги заявника, щоб уникнути неминучих збитків. Так станеться, наприклад, у разі, якщо суд тимчасово обмежить управлінські повноваження ради директорів компанії, або зобов'яже сторону тимчасово утриматися від блокування доступу своїх конкурентів на ринок⁷⁰⁸, або заборонить певні дії, які нібито порушують право ІВ.⁷⁰⁹

Накази про накладення арешту дають змогу кредитору грошового позову заздалегідь забезпечити майбутнє виконання судового рішення, яке очікується в рамках основного розгляду.⁷¹⁰ Наказ про накладення арешту відрізняється від судової заборони тим, що може забезпечити тільки грошові вимоги.⁷¹¹

⁶⁹⁹ § 404(1) ПЦП.

⁷⁰⁰ У цьому контексті акредитація вважається офіційним включенням до списку сертифікованих експертів. Акредитація експертів, включно з кваліфікаційними вимогами, регулюється федеральним та земельним законодавством (Хубер (Huber) (№ 630), 1277, примітка 11, і зазвичай перебуває під наглядом відповідних торгово-промислових палат. Див. детальну інформацію на вебсторінці Торгово-промислової палати (Industrie- und Handelskammer), «Питання експертів» <<https://svv.ihk.de/svv/content/home/faq.ihk?actionMethod=content%2Fhome%2Ffaq.xhtml%3AlocaleSelector.selectLanguage%28%27de%27%29&cid=171820>>, доступ 17 листопада 2019 року.

⁷⁰¹ § 404(1) ПЦП.

⁷⁰² Там само, § 404(3).

⁷⁰³ Там само, § 404(5).

⁷⁰⁴ Німецька термінологія – Sicherungsverfügung відповідно до § 935 ПЦП.

⁷⁰⁵ Німецька термінологія – Regelungsverfügung відповідно до § 940 ПЦП.

⁷⁰⁶ Родеріх С. Тюммель (Roderich C Thümmel). «Цивільний процесуальний кодекс та додаткові закони» у «Великих коментарях» Рольфа А. Шютце (Rolf A Schütze) та Бернхарда Вечорека (Bernhard Wieczorek) (eds), (4-те видання, 2014 р.), 164.

⁷⁰⁷ Хубер (Huber) (№ 630), 2276.

⁷⁰⁸ Там само, 2286.

⁷⁰⁹ Там само, 2291.

⁷¹⁰ Німецька термінологія – Arrest згідно з § 916 ПЦП.

⁷¹¹ Хубер (Huber) (№ 630), 2241.

Особливістю німецької цивільної процедури в галузі ІВ⁷¹² та конкурентного права⁷¹³ є вимога про⁷¹⁴ «попередження». Це означає, що до подання заяви про попередній забезпечувальний захід заявник має надати стороні, яка обвинувачується в порушенні, лист-попередження. Важливість вимоги про попередження стосується відповідальності за сплату судових витрат.⁷¹⁵ Якщо власник прав ІВ подасть заяву до суду без попередження і відповідач негайно визнає його вимоги, власник ІВ відповідатиме за сплату судових витрат згідно з § 93 ПЦП.⁷¹⁶ Тоді як щодо більшості прав ІВ вимога щодо попередження передбачена у § 93 ПЦП, деякі закони містять конкретне регулювання цього питання.⁷¹⁷ Крім того, в недавньому рішенні Федерального конституційного суду Німеччини було встановлено, що обов'язок попередження може впливати з конституційного принципу процесуальної рівності сторін у цивільному судочинстві.⁷¹⁸ Практичне застосування цього рішення має особливе значення для клопотань про призначення попереднього забезпечувального заходу за участю однієї сторони, оскільки суд чітко встановив, що відповідач повинен бути або попереджений, або заслуханий, перш ніж виносити рішення проти нього.

Нарешті, власник права ІВ може звернутися до суду з проханням призначити певні конкретні заходи, такі як знищення контрафактної продукції, надання інформації або документів, що стосуються порушення, або проведення відповідної інспекції.⁷¹⁹ Більшість із цих заходів можуть бути призначені шляхом судової заборони. У таких випадках позивач повинен надати підстави для призначення попереднього заходу забезпечення, які в деяких випадках відповідно змінюються.⁷²⁰

2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони

Заява про застосування попередньої судової заборони має відповідати двом загальним вимогам. По-перше, сторона повинна продемонструвати та обґрунтувати своє право на попередню судову заборону, а саме, що позивач є власником права ІВ і що відповідач зараз використовує або використовуватиме у майбутньому відповідне право ІВ без згоди позивача. Це стосується оцінки правової бази, що є основою заяви по суті.⁷²¹ По-друге, загроза для прав заявника має бути невідкладною, тобто забезпечення виконання вимоги під час попереднього провадження замість основного провадження має бути необхідним та виправданим.⁷²² Ці загальні передумови застосовуються до всіх типів попередніх судових заборон, згаданих вище. Крім того, як арешти, так і судові заборони не є засобами захисту на розсуд суду, тобто якщо дві вимоги (право та невідкладність) належним чином продемонстровано та обґрунтовано, суд зобов'язаний надати забезпечувальний захід.⁷²³ Для того щоб продемонструвати ці вимоги, сторона має вказати на своє право, підстави та факти, актуальні для питання,⁷²⁴ тоді як обґрунтування вимагає надання доказів.⁷²⁵ Однак поріг для обґрунтування є нижчим, ніж для основного провадження. Суддя діє на власний розсуд у тому, що стосується ступеня довіри,⁷²⁶ особливо коли йдеться про невідкладність чи загрозу.⁷²⁷ До того ж, як буде детально пояснено далі, попередня судова заборона може бути надана, навіть якщо заявник не обґрунтував заяви, а лише надав забезпечення.

Перша умова – наявність права – застосовується до судової заборони таким чином. Для попередньої судової заборони необхідно, щоб заявник переконав суд, що він має негрошовий позов, тобто позов щодо конкретних дій цивільно-правового характеру,⁷²⁸ таких як вимога вчинити,

⁷¹² Андреа Шмельц-Бухгольц (Andrea Schmelz-Buchhold). Медіація у конкурентних спорах (Видавництво Герберт Утц, 2010), 178.

⁷¹³ Дітер Вольст (Dieter Wolst). § 93 в Коментарі про Цивільний процесуальний кодекс» Ханс Йоахім Музілак (ed), (7-ме видання, Фален Франц ГмБХ 2009), 434.

⁷¹⁴ Шмельц-Бухгольд (Schmelz-Buchhold) (№ 714), 178.

⁷¹⁵ Кюнєн (Kühnen) (№ 651), 1453.

⁷¹⁶ § 93 ПЦП, відповідно до якого, якщо відповідач не створив причини для подання позову, позивач повинен понести витрати на провадження, якщо відповідач негайно визнає позов.

⁷¹⁷ § 97a Закону про авторське право 1965 року; § 12(2) Закону про недобросовісну конкуренцію 2010 року.

⁷¹⁸ Федеральний конституційний суд, 30.09.2018 – 1. Федеральна рада оборони, 1783/17.

⁷¹⁹ Щодо патентів див. § 140a–140c Закону про патенти 1980 року; щодо торговельних марок див. § 19a–19c Закону про торговельні марки 1994 року; щодо промислових зразків див. § 43, 46a–46b Закону про промислові зразки 2004 року; щодо корисних моделей див. § 24a–24c Закону про корисні моделі 1989 року; щодо сортів рослин див. § 37a–37c Закону про охорону сортів рослин 1997 року; щодо авторського права див. § 98, 101 і 101a Закону про авторське право 1965 року.

⁷²⁰ Можуть висуватися деякі додаткові вимоги. Наприклад, у патентних справах судову заборону, що зобов'язує відповідача надати інформацію про походження та канали збуту використовуваної продукції, може бути накладено лише в тому випадку, якщо порушення є очевидним (§ 140b Закону про патенти 1980 року). Вимога щодо очевидності замінює в цьому випадку вимогу про терміновість, що більш детально описано нижче (Кюнєн (Kühnen) (№ 65), 1513).

⁷²¹ Німецька термінологія – Verfügungsanspruch.

⁷²² Німецька термінологія – Verfügungsgrund; Хубер (Huber) (n 630), 2275.

⁷²³ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 165.

⁷²⁴ Федеральний верховний суд, 17.07.2001 – X 65/99.

⁷²⁵ Тюммель (Thümmel) (№ 708) 60 та наступні.

⁷²⁶ Федеральний верховний суд, 25.06.2008 – II. Цивільне право, 133; 4.07.2000 – IV. Цивільне право, 236/99.

⁷²⁷ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 168.

⁷²⁸ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 164.

утриматись від вчинення або не втручатися у вчинення певних дій.⁷²⁹ Позов повинен стосуватися конкретної фактичної основи та мати здатність до забезпечення виконання.⁷³⁰ Негрошовий позов – це, наприклад, вимога припинити протиправні дії в разі спору щодо патенту або торговельної марки.⁷³¹ Що стосується елементу наявності права в контексті регуляторного заходу забезпечення, то суд звертає увагу на правовідносини між сторонами, які є предметом спору.⁷³² Правовідносини можуть бути визначені на основі матеріального права ІВ відповідно до § 139(1) Закону про патенти 1980 року або § 14(7) Закону про торговельні марки 1994 року, де правовідносини виникають, якщо третя особа порушує право ІВ.⁷³³ Щодо елементу «спору», то він охоплює не лише обставини, коли відповідач заперечує право чи вимогу заявника, а й також навіть непряму, але конкретну загрозу порушення.⁷³⁴ Умова наявності права, як вона застосовується до ордера про арешт, потребує, щоб заявник переконав суд, що він має грошову вимогу до відповідача.⁷³⁵

Другою умовою є невідкладність. У положеннях стосовно різних типів забезпечувальних заходів визначено декілька типів:

- a) невідкладність загрози в тимчасових заборонах – заявник повинен продемонструвати, що зміна обставин може унеможливити реалізацію права, яке належить заявникові, або може ускладнити таку реалізацію.⁷³⁶ Інакше кажучи, загроза для забезпечення виконання вимоги має бути настільки невідкладною, що заявник не може чекати до завершення основного провадження.⁷³⁷ Така ситуація виникне, наприклад, коли існує ризик пошкодження, руйнування або незаконного привласнення об'єкта спору.⁷³⁸ Невідкладність не буде визнано, коли поведінка заявника вказує на протилежне. Це може мати місце, коли заявник, маючи знання щодо особи порушника та обставини порушення, зволікає з поданням заяви. Загроза оцінюється об'єктивно,⁷³⁹
- (b) невідкладність загрози в регуляторних судових заборонах – заявник повинен продемонструвати, що заборона буде необхідною, щоб запобігти суттєвим наслідкам, неминучій загрози або з інших причин, зокрема, в разі існування правовідносин довгострокового характеру.⁷⁴⁰ Аналіз передбачає збалансування охоронюваних законом інтересів сторін.⁷⁴¹ Наприклад, під час вирішення патентного спору суд зважає інтереси власника патенту в отриманні забезпечувального заходу і наслідки для можливого порушника, від яких той може постраждати, такі як загроза ліквідації, переривання виробництва або ризик втрати роботи працівниками. Проте ці обставини не можуть превалювати у випадку очевидного порушення.⁷⁴² Іншим важливим чинником є сила патенту, тобто зв'язування, чи існує ймовірність, що його визнають недійсним.⁷⁴³ Крім того, подібно до тимчасових заборон невідкладність може бути виключена внаслідок поведінки заявника, наприклад, якщо заявник зволікав із заявою про забезпечувальний захід занадто довго.⁷⁴⁴ Вищі регіональні суди виявили, що невідкладними є такі ситуації: якщо позов щодо недійсності патенту вже було відхилено під час провадження у першій інстанції або якщо термін патентного захисту закінчується.⁷⁴⁵ З іншого боку, не вважатиметься невідкладним таке: якщо порушник обґрунтує, що патент буде визнано недійсним у у провадженні про недійсність, якщо обсяги дії патенту було обмежено під час провадження в Бюро з питань ІВ, якщо заявник подав заяву про той самий судовий захист до іншого суду, який відмовив у ній її задоволенні, і обставини не змінилися,⁷⁴⁶

⁷²⁹ Хубер (Huber) (№ 708), 2276.

⁷³⁰ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 164.

⁷³¹ Кюнен (Kühnen) (№ 651), 1492.

⁷³² § 940 ПЦП.

⁷³³ Кюнен (Kühnen) (№ 651), 1492.

⁷³⁴ Хубер (Huber) (№ 630), 2285.

⁷³⁵ § 916 ПЦП.

⁷³⁶ Там само, § 935.

⁷³⁷ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 166.

⁷³⁸ Хубер (Huber) (№ 630), 2275.

⁷³⁹ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 166.

⁷⁴⁰ § 940 ПЦП.

⁷⁴¹ Кюнен (Kühnen) (№ 651), 1492.

⁷⁴² Там само, 1493.

⁷⁴³ Там само.

⁷⁴⁴ Там само, 1492.

⁷⁴⁵ Там само, 1493.

⁷⁴⁶ Там само.

- с) невідкладність загрози стосовно ордерів на арешт – ордер на арешт буде надано, якщо ненадання такого ордера унеможливить забезпечення виконання позову або зробить його виконання набагато складнішим.⁷⁴⁷ Загалом потрібно визначити достатню загрозу для виконання грошового позову. Така загроза може бути спричинена поведінкою відповідача, незалежно від того, чи є вона винною або незаконною.⁷⁴⁸ Приклади включають знецінення або відчуження активів відповідача, приховування його матеріального стану або навіть часті зміни місця проживання.⁷⁴⁹ Крім того, достатня загроза також охоплює стихійні лиха чи дії третіх осіб, такі як пожежі, буревії, бойкоти, страйки.⁷⁵⁰ Проте на практиці загроза зазвичай буде наслідком поведінки або позиції відповідача.⁷⁵¹ Навіть більше, загроза має бути неминучою, тобто ця вимога не буде виконана, наприклад, якщо заявник, отримавши інформацію про погіршення фінансового стану відповідача, відклав свою заяву на триваліший період часу.⁷⁵² Нарешті, загрозу слід оцінювати об'єктивно;⁷⁵³
- (d) кваліфікована невідкладність для заяв про судову заборону за участю однієї сторони⁷⁵⁴ – справа вважатиметься невідкладною за таких обставин, якщо потенційна затримка через процедурні аспекти у зв'язку зі слуханнями перешкодить меті попереднього провадження;⁷⁵⁵
- е) кваліфікована невідкладність у разі подання заяви про судову заборону до місцевих судів (див. частину II.4.2. стосовно застосування забезпечувальних заходів).

Вимога про невідкладність загалом не застосовується щодо заяв, які зроблені відповідно до Закону про недобросовісну конкуренцію 2010 року.⁷⁵⁶ Закон вводить презумпцію терміновості, яка може бути спростована, якщо буде доведено, що справа не є терміною, наприклад, тому, що позивач зволікав із поданням заяви.⁷⁵⁷ У разі застосування презумпції терміновості позивачам необхідно лише обґрунтувати елемент «права», тобто переконати суд у тому, що у них є підстави для позову.

За умови визначення кваліфікованої форми невідкладності, як пояснювалося вище, будь-яка форма попереднього забезпечувального заходу може бути надана без проведення слухання, а саме, його може бути надано за участю однієї сторони.⁷⁵⁸ Подібною є ситуація для арештів, які може бути надано за участю однієї сторони, де елемент несподіванки необхідний з метою забезпечення виконання грошової вимоги.⁷⁵⁹ У будь-якому разі важливо мати на увазі рішення Федерального конституційного суду та вимогу щодо попередження, яка там міститься.

2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову

Заява про попередню судову заборону може бути подана до подачі основного позову. Загалом такі заяви потрібно подавати до того суду, де відбуватиметься основне провадження відповідно до правил процедури.⁷⁶⁰ Якщо основний позов не подається протягом періоду, визначеного судом, судова заборона відкликається.⁷⁶¹ Під час процедури арешту, то окрім суду, компетентного в основному провадженні, заявник також має право подати заяву до місцевого суду, в районі якого

⁷⁴⁷ § 917 ПЦП.

⁷⁴⁸ Хубер (Huber) (№ 630), 2243.

⁷⁴⁹ Там само.

⁷⁵⁰ Там само.

⁷⁵¹ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 29.

⁷⁵² Там само.

⁷⁵³ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 30.

⁷⁵⁴ § 937 ПЦП.

⁷⁵⁵ Хубер (Huber) (№ 630), 2281.

⁷⁵⁶ § 12(2) Закон про недобросовісну конкуренцію 2010 року. Було запропоновано застосовувати це положення за аналогією з торговельними марками, корисними моделями і авторським правом. Думки серед судової влади та в літературі залишаються розділеними, але схильються до виключення аналогічного застосування § 12(2) Закону про недобросовісну конкуренцію (див. Гельмут Лібер (Helmut Lieber), Аксель Ціммерманн (Axel Zimmermann) «Попередня заборона щодо правової охорони промислової власності», видавництво «Verlag C.H. Beck», 2009, 35; Фрідріх Л. Екей (Friedrich L. Ekey), § 14 в (ed.) Фрідріх Л. Екей (Friedrich L. Ekey), Ахім Бендер (Achim Bender), Дітхельм Кліппе (Diethelm Klippe) «Законодавство про торговельні марки: закон та право про торговельні марки деяких іноземних держав», видавництво «CF Müller Verlag», 2-ге видання, 2009, 310–311).

⁷⁵⁷ Гельмут Лібер (Helmut Lieber), Аксель Ціммерманн (№ 759), 33.

⁷⁵⁸ § 937(2) ПЦП.

⁷⁵⁹ Хубер (Huber) (№ 630), 2248.

⁷⁶⁰ § 919, 937(1), 943 та 802 ПЦП.

⁷⁶¹ Там само, § 926 в поєднанні з § 936.

розташований об'єкт, що підлягає вилученню.⁷⁶² У цьому випадку основний позов та будь-які пов'язані з ним заяви потрібно подавати до суду, компетентного розглядати основний позов.⁷⁶³ Забезпечувальний захід може також бути наданий місцевим судом у районі, де розташований об'єкт судового розгляду, але тільки у невідкладних випадках.⁷⁶⁴ Вимога щодо невідкладності у таких справах, що також має назву кваліфікованої невідкладності, відрізняється від невідкладності, що пояснювалася вище: за таких обставин справа вважатиметься невідкладною, якщо звернення до компетентного регіонального суду спричинить затримку і таким чином поставить під загрозу мету попереднього провадження.⁷⁶⁵ На практиці така невідкладність виникає рідко.⁷⁶⁶ Якщо заяву про попередню судову заборону подано до подання основного позову, місцевий суд разом з наданням заборони повинен наказати стороні розпочати основне провадження в межах визначеного періоду часу в суді, що має юрисдикцію розглядати такий спір.⁷⁶⁷ У разі невиконання цієї вимоги заявником місцевий суд, який надав заборону, має відкликати свій наказ за заявою відповідача.⁷⁶⁸

2.4.3. Зустрічне забезпечення

Відповідно до загального принципу цивільної процедури відповідач має право на відшкодування збитків, які він поніс унаслідок попередньої судової заборони, що була надана без достатніх підстав. Крім того, в деяких випадках суд може або залежно від обставин повинен зобов'язати позивача надати зустрічне забезпечення у формі застави.

Якщо буде доведено, що попередня судова заборона безпідставна або її буде відкликано через нездатність заявника подати основний позов, заявник зобов'язаний відшкодувати відповідачу понесені ним збитки. Такі збитки можуть бути наслідком виконання судової заборони, надання відповідачем застави з метою запобігання виконанню попередньої судової заборони або отримання скасування судової заборони.⁷⁶⁹ Те саме відбувається, коли попередню судову заборону було відкликано або змінено апеляційним або касаційним судом.⁷⁷⁰ Водночас, якщо ордер, яким надається судова заборона, буде підтверджено в апеляції і в подальшому скасовано чи змінено під час наступних апеляцій, потерпіла сторона зможе отримати відшкодування лише за незаконне збагачення.⁷⁷¹ Відповідальність заявника в цьому контексті є суворою, тобто намір або необережність не мають значення.⁷⁷² Попередня судова заборона має бути необґрунтованою з самого початку, тобто з моменту видачі наказу, а не з моменту виконання заборони або ухвалення рішення про відшкодування.⁷⁷³ Отже, обов'язок з відшкодування не може бути встановлений, якщо попередню судову заборону було відкликано у зв'язку зі зміною обставин, на яких було обґрунтовано наказ, наприклад, тому, що справа більше не є терміною.⁷⁷⁴

Перед призначенням попередньої судової заборони суд може вимагати від позивача надати зустрічне забезпечення у формі застави, яка віддається на зберігання в суд з метою забезпечення можливих вимог відповідача про відшкодування збитків.⁷⁷⁵ Це може статися за таких обставин. По-перше, і тільки в зв'язку з арештом, коли право та підстави для призначення забезпечувального заходу не були обґрунтовані так, щоб це задовольняло суд, він все ж може призначити такий захід за умов надання застави для гарантування відшкодування шкоди, якої ризикує зазнати опонент. За таких обставин надання зустрічного забезпечення є обов'язковим, тобто якщо суддя призначає забезпечувальний захід попри те, що позивач не обґрунтовує клопотання, застава повинна надаватися.⁷⁷⁶ Така умова стосується ступеня обґрунтованості, але в жодному випадку вона не звільняє позивача від відповідальності за доведення права, підстав і відповідних фактів.⁷⁷⁷ По-друге, у разі як арешту, так і судової заборони⁷⁷⁸ суд може поставити призначення попереднього забезпечувального заходу в залежність від надання застави, навіть якщо позов і підстави для призначення забезпечувального заходу були достатньо обґрунтовані.⁷⁷⁹

⁷⁶² Там само, § 919.

⁷⁶³ Там само, § 919, 937(1), 943 та 802.

⁷⁶⁴ Там само, § 942(1).

⁷⁶⁵ Хубер (Huber) (№ 630), 2293.

⁷⁶⁶ Там само.

⁷⁶⁷ § 919, 937(1), 943 та 802 ПЦП.

⁷⁶⁸ Там само, § 942(3).

⁷⁶⁹ Там само, § 945 (1) у поєднанні з § 926 (2) та 942 (3).

⁷⁷⁰ Там само, § 717 (2).

⁷⁷¹ Там само, § 717 (3).

⁷⁷² Хубер (Huber) (№ 630), 2297.

⁷⁷³ Там само, 2298.

⁷⁷⁴ § 936 у поєднанні з § 927 ЦПК.

⁷⁷⁵ Там само, § 921 в поєднанні з § 936.

⁷⁷⁶ Там само, § 921, перше речення.

⁷⁷⁷ Тюммель (Thümmel) (№ 708), 193.

⁷⁷⁸ Там само, 289.

⁷⁷⁹ § 921 ПЦП.

Підставою для видачі наказу про застава в такому останньому випадку може бути погіршення фінансового стану позивача, що може поставити під загрозу майбутню вимогу про виплату відшкодування.⁷⁸⁰

Існують різні форми застави, яка може надаватися, це, зокрема, банківська гарантія, виплата грошової суми, емісія цінних паперів або надання цінних предметів, таких як ювелірні вироби та антикваріат.⁷⁸¹ Крім того, сторони можуть домовитися про конкретну форму застави, яку потім повинен ухвалити суд.⁷⁸² Це може бути, наприклад, застава на автомобіль. Що стосується суми застави, то оцінка здійснюється виключно на розсуд суду. У зв'язку з цим суд повинен брати до уваги насамперед мету зустрічного забезпечення, яка, відповідно до § 921 ПЦП, полягає в забезпеченні відшкодування за «шкоду, яку опонент ризикує зазнати».⁷⁸³ Утім, розміщення застави не порушує право відповідача вимагати відшкодування збитків.

2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду

Суд не може відкликати чи призупинити попередній забезпечувальний захід із власної ініціативи. Судову заборону може бути відкликано на вимогу сторони. Така можливість може виникнути через зміну обставин – зокрема, якщо підстави, на яких видавався ордер, остаточно вирішилися⁷⁸⁴ або заявник не подав основного позову протягом періоду, визначеного судом.⁷⁸⁵

2.5. Забезпечення щодо понесених витрат

Загалом не існує жодних вимог щодо забезпечення відшкодування судових витрат, за одним винятком. Забезпечення відшкодування витрат має надаватися на вимогу відповідача, якщо позивач проживає за межами території ЄС або Європейської економічної зони (ЄЕЗ).⁷⁸⁶ За таких обставин суд не має дискреційних повноважень, тобто в разі виконання попередніх умов і на вимогу відповідача суд повинен призначити надання застави для відшкодування витрат. Водночас сума застави, яку потрібно надати, визначається виключно на розсуд суду відповідно до положень закону⁷⁸⁷ і базується на оцінці суми, яку відповідачу, ймовірно, доведеться заплатити.⁷⁸⁸

2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості

Як було вказано вище, місцеві цивільні суди мають юрисдикцію щодо вирішенні спорів, в яких вартість позову не перевищує 5000 євро і які не охоплені виключною юрисдикцією регіональних судів.⁷⁸⁹ У таких випадках регіональні суди діють як апеляційні суди, переглядаючи рішення місцевого суду.⁷⁹⁰ Подальші апеляції можливі до вищих регіональних судів,⁷⁹¹ і ФВС діє як суд останньої інстанції.⁷⁹² Апеляція стосовно положень права до ФВС допускається тоді, коли правове питання має фундаментальну важливість або подальший розвиток права чи інтереси забезпечення одностайного судочинства вимагають, щоб рішення було прийняте судом третьої інстанції.⁷⁹³ Загалом закон не визначає жодних вимог стосовно вартості позову щодо апеляції на підставі положень права. Таким чином, будь-які апеляції, включно з позовами дрібної вартості, можуть бути подані до ФВС, якщо вони відповідають загальним вимогам такої апеляції. Проте стандартна апеляція буде загалом дозволена, лише якщо вартість позову перевищує 600 євро, якщо тільки суд першої інстанції не вирішить інакше.⁷⁹⁴ На практиці це впливає на вартість позовів під час касаційної процедури. Поріг 600 євро також застосовується до «стрижкової апеляції», тобто апеляції на рішення суду першої інстанції безпосередньо до ФВС.⁷⁹⁵

⁷⁸⁰ Хубер (Huber) (№ 630), 2249; Земельний суд м. Берлін, 08.5.2014 – 63 Т 49/14.

⁷⁸¹ Ульріх Фьорсте (Ulrich Foerste). «Коментар» у виданні Ханс-Йоахім Музілак (ed) (7-ме видання, видавництво «Фален Франц ГмбХ 2009), 488.

⁷⁸² Там само, 488.

⁷⁸³ Фьорсте (Foerste) (№ 783), 486.

⁷⁸⁴ § 927 в поєднанні з § 936 ПЦП.

⁷⁸⁵ Там само, §926 в поєднанні з § 936.

⁷⁸⁶ Там само, § 110, відповідно до якого зобов'язання надати застава не застосовуватиметься, якщо, згідно з міжнародними угодами, неможливо вимагати такого заставного депозиту, якщо рішення про відшкодування витрат відповідача, понесених під час провадження, буде виконуватися на основі міжнародних угод, якщо позивач має нерухомі активи або позови, забезпечені майном у Німеччині, якого достатньо для покриття витрат на провадження, якщо подано зустрічні вимоги або провадження було розпочато судом на підставі публічного повідомлення, виданого судом.

⁷⁸⁷ Там само, § 112(1).

⁷⁸⁸ Там само, §112(2); Фьорсте (Foerste) (№ 783), 496.

⁷⁸⁹ Щодо детального опису структури судів, див. р. І.1 «Структура судової системи та Суду з питань ІВ»

⁷⁹⁰ § 72(1) ЗСС.

⁷⁹¹ Там само, § 119.

⁷⁹² Там само, § 133.

⁷⁹³ § 543 ПЦП.

⁷⁹⁴ Там само, § 511(2) ПЦП.

⁷⁹⁵ Там само, § 566 у поєднанні з § 511(2).

ЧАСТИНА IV: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – ФРАНЦІЯ

I. Судова система та судді

1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ

У Франції більшість спорів, пов'язаних з ІВ⁷⁹⁶, розглядаються декількома призначеними судами у цивільній гілці судової системи.⁷⁹⁷ До цивільної гілки належать трибунали⁷⁹⁸, що діють як суди першої інстанції, апеляційні суди⁷⁹⁹ та Касаційний суд.⁸⁰⁰ Відповідно до Кодексу судової організації 1978 року (КСО) згідно з правилами концентрації, які пояснюються далі, десяти трибуналам було надано виключну юрисдикцію з розгляду спорів у галузі ІВ у першій інстанції.⁸⁰¹ Апеляції на рішення трибуналів розглядаються апеляційними судами.⁸⁰² Касаційний суд діє як суд останньої інстанції.⁸⁰³ У господарській гілці господарські суди діють як суди першої інстанції;⁸⁰⁴ в декількох районах їм допомагають спеціальні господарські відділення трибуналів.⁸⁰⁵ Скарги на рішення господарських судів розглядають апеляційні суди та Касаційний суд як суд останньої інстанції.⁸⁰⁶

Крім цивільної гілки судової системи, господарська гілка також має юрисдикцію для розгляду деяких типів справ, пов'язаних з ІВ, а саме спорів стосовно недобросовісної конкуренції та комерційної таємниці, якщо дотримуються певні умови, у першу чергу, щоб усі сторони були «торговцями».⁸⁰⁷ Незважаючи на це, якщо справа одночасно стосується питання, що пов'язане з правом ІВ в буквальному сенсі, наприклад, щодо патенту, її розглядатиме один із призначених трибуналів.⁸⁰⁸ Якщо жодна з умов, зазначених у цьому параграфі, не задовольняється, тобто спір виник не між торговцями і не стосується прав ІВ в буквальному сенсі, ці типи справ загалом розглядатимуть цивільні суди, компетентні за загальними правилами матеріальної та територіальної юрисдикції.

⁷⁹⁶ За винятком спорів з питань недобросовісної конкуренції та комерційних таємниць, які вважаються частиною режиму комерційного права і вирішуються господарською або цивільною гілкою судової системи. Див. статтю L721-1 у поєднанні зі статтями L420-1ff та L151-1ff Господарського кодексу 2000 року (прийнятого Постановою № 2000-912 від 18.09.2000); конкретні правила розподілу такого роду спорів пояснено далі в цій частині та в частині 2.2.

⁷⁹⁷ Крім цивільної гілки, французька судова система складається також із господарської, соціальної та кримінальної гілок. Щоб отримати більше інформації про французьку судову систему, включно з організаційною діаграмою, див. матеріал на сайті Міністерства юстиції «Презентація судової системи» (Justicegouvfr, 25 червня 2018 року) <<http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/>>, доступ 5 вересня 2019 року. Потрібно зазначити, що діаграма не включає останньої реформи, яка пояснюється далі в (№ 800).

⁷⁹⁸ Французька термінологія – tribunaux judiciaires. Наразі є 164 трибунали відповідно до статистичної інформації на сервісі публічної інформації уряду Франції «Громадське життя» (див. Громадське життя «Рада міністрів 6 січня 2020 року: створення судових трибуналів» (Громадське життя, 6 січня 2020 року), <<https://www.vie-publique.fr/taxonomy/term/7520>>, доступ 12 січня 2020 року). Вони були запроваджені внаслідок об'єднання двох попередніх форм судової організації: судів магістратів tribunaux d'instance та високих судів tribunaux de grande instance. Об'єднання становило елемент реформи судової системи, запровадженої Законом № 2019-222 від 23 березня 2019 року стосовно планування на 2018–2022 роки та реформи системи юстиції (Закон № 2019-222 від 23 березня 2019 року щодо програми реформи правосуддя на 2018–2022 роки). Щоб отримати більше інформації стосовно реформи, див. матеріал на сайті Міністерства юстиції Франції «Репформа юстиції набирає чинності» (Justicegouvfr, 25 березня 2019 року) <<http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html>>, доступ 5 вересня 2019 року.

⁷⁹⁹ Французький термін – cours d'appel.

⁸⁰⁰ Французький термін – Cour de Cassation.

⁸⁰¹ Французька назва закону – Code de l'organisation judiciaire; стаття L211-10 КСО.

⁸⁰² Там само, стаття L311-1.

⁸⁰³ Там само, стаття L411-2.

⁸⁰⁴ Стаття L721-1 Господарського кодексу 2000 року; французький термін – tribunaux de commerce. Нині є 136 господарських судів (Міністерство юстиції «Статистика правосуддя» (Justicegouvfr, 2018) <<http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/>>, доступ 5 вересня 2019 року).

⁸⁰⁵ У деяких трибуналах було створено додаткові «господарські відділи» (chambres commerciales) для розгляду господарських справ там, де були відсутні господарські суди або їх було надто мало (стаття L731-1 Господарського кодексу 2000 року); на відміну від інших організаційних структур трибуналу, які мають назву «палати трибуналу», господарські відділи мають офіційно визначений спеціалізований статус (стаття L731-1ff Господарського кодексу 2000 року). Про це далі йтиметься в розділі II.2 «Юрисдикція у справах щодо ІВ» (див. подальшу інформацію на сайті Уряду Франції «Презентація судової системи» (Gouvfr, 25 червня 2018 року) <<http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/>>, доступ 14 вересня 2019 року).

⁸⁰⁶ Міністерство юстиції (№ 799).

⁸⁰⁷ Стаття L721-1 Господарського кодексу 2000 року; юрисдикція господарських судів (або комерційних відділів трибуналів) поширюється на спори, що стосуються взаємодії між «торговцями» («комерсантами»; відповідно до статті L121-1 Господарського кодексу 2000 року «торговець» – це особа або організація, що здійснює акти торгівлі та займається цим як своєю звичайною професією), спори, що стосуються діяльності компанії, та спори, що стосуються актів торгівлі («актикомерції»; стаття L721-3 Господарського кодексу 2000 року). У випадках, коли жодну з вищевказаних умов не дотримано, справу розглядатиме цивільний суд відповідно до загальних правил юрисдикції або особливих правил для розгляду справ у галузі ІВ. Вирішувати спори між роботодавцями та працівниками компетентні трудові трибунали (conseils de prud'hommes), якщо зобов'язання стосовно недобросовісної конкуренції або комерційних таємниць виникають у рамках трудових контрактів (стаття L1411-1 Кодексу про працю 1973 (Code du travail)).

⁸⁰⁸ Кас. ком. 16 лютого 2016 року, № 14-24.295; стаття L1716-3 (торговельні марки); L615-17 (патенти); L622-7 (топології напівпровідників); L521-3-1 (промислові зразки); L623-31 (сорти рослин); L331-1 (авторське право); L622-7 (захист топології напівпровідників) Кодексу про інтелектуальну власність 1992 року (Code de la propriété intellectuelle) (KIB).

Як було вже вказано, деякий ступінь спеціалізації в галузі ІВ французької судової системи забезпечується концентрацією юрисдикції.⁸⁰⁹ Зокрема, усі справи ІВ розподілені до одного типу суду в цивільній гілці – трибуналі, і в межах цих трибуналів лише обмежена кількість судів призначена Державною радою⁸¹⁰ та прем'єр-міністром вирішувати спори стосовно ІВ в першій інстанції.⁸¹¹ Кожний трибунал поділений на палати.⁸¹² Палати мають назву «палати трибуналу».⁸¹³ Хоча це і не вимагається законом, на практиці кожна палата призначається розглядати певний тип спорів. Таким чином, трибунали, призначені розглядати спори стосовно ІВ, розподіляють суддів, що мають знання та досвід у галузі ІВ, до однієї чи більше палат. Наприклад, у Паризькому трибуналі Третя палата слухає справи стосовно ІВ.⁸¹⁴

Важливу організаційну роль у структурі трибуналу відіграють президенти. Є два основних типи президентів у трибуналі, а саме, «президент трибуналу» та «президент палати»⁸¹⁵. Перший забезпечує ефективну діяльність трибуналу та виконує цілу низку адміністративних функцій, таких як розподіл справ між палатами, а також розподіл справ між окремими суддями.⁸¹⁶ Відповідно до Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) президент трибуналу також компетентний надавати попередні забезпечувальні заходи.⁸¹⁷ З іншого боку, президент палати виконує адміністративні функції в рамках палати, а також має повноваження розподіляти справи в палаті серед окремих суддів.⁸¹⁸ Крім вищезгаданого, президенти відіграють важливу роль під час слухань, оскільки колеґія, що розглядає справу, принципово очолюється президентом трибуналу або президентом палати.⁸¹⁹

Апеляції на рішення трибуналів розглядають відповідні апеляційні суди, які організовані географічно, тобто кожен апеляційний суд розглядає всі справи в межах своєї територіальної юрисдикції.⁸²⁰ Відповідно, апеляційні суди із юрисдикцією щодо регіонів, де розташовані десять призначених трибуналів, мають виключну юрисдикцію щодо апеляцій на рішення цих трибуналів. Наприклад, Паризький апеляційний суд здійснює розгляд апеляцій на рішення Паризького трибуналу. Апеляційний суд поділяється на палати.⁸²¹ Ці апеляційні суди також мають юрисдикцію розглядати апеляції у справах стосовно ІВ та мають неофіційні спеціалізовані палати щодо ІВ.⁸²² Наприклад, палати 5-1 та 5-2 Паризького апеляційного суду зазвичай розглядають спори в галузі ІВ. Апеляційні суди також мають два типи президентів: президент апеляційного суду, який також має назву «перший президент», та президент палати в апеляційному суді. «Перший президент» виконує адміністративні функції та приймає рішення щодо заяв стосовно попередньої судової заборони,⁸²³ тоді як президент палати керує справами своєї палати.⁸²⁴

Касаційний суд є судом останньої інстанції. Він має загалом шість палат – три цивільні, одну господарську, одну соціальну та одну кримінальну.⁸²⁵ Доки в структурі суду немає спеціалізованих

⁸⁰⁹ Жак Ларю (Jacques Larrieu) та Ніколя Морвіль (Nicolas Morvilliers). «Створення спеціальних центрів з питань інтелектуальної власності та конкуренції» Спеціалізація суддів (Видавництво університету Тулузи, 2012).

⁸¹⁰ Державна рада (Conseil d'État) є однією з центральних інституцій французької конституційної системи. Вона консулює уряд у процесі підготовки нового законодавства та є судом останньої інстанції в адміністративному провадженні (щоб отримати більше інформації, див. матеріал на сайті Державної ради «Місія Державної ради» (Державна рада) <<https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/missions>>, доступ 14 вересня 2019 року).

⁸¹¹ Статті L716-3 (торговельні марки); L615-17 (патенти); L622-7 (топології напівпровідників); L521-3-1 (промислові зразки); L623-31 (сорти рослин); L331-1 (авторське право); L622-7 (захист топології напівпровідників) КІВ. Це робиться шляхом внесення змін та доповнень в рамках регуляторної частини КСО, що прийнята Указом № 78-329 від 16.03.1978. У Франції акти законодавства діляться на три типи: законодавчу частину (partie législative), яку приймає Генеральна асамблея та Сенат; регуляторну частину (partie réglementaire), яку приймають указом Державної ради або указом прем'єр-міністра. Положення законодавчої частини завжди починаються з літери L перед номером положення, тоді як положення регуляторної частини починаються з літери R, якщо вона видана Державною радою, або D, якщо вона видана прем'єр-міністром (щоб знайти більше інформації, див. Легіфранс «Кодекси Легіфранс, тексти законодавчі та регуляторні» (Legifrance, 8 червня 2015 року) <file:///C:/Users/Alina%20Trapova/Downloads/tutoriel_codes_textes_8_06_2015.pdf>, доступ 14 вересня 2019 року).

⁸¹² Стаття R212-3 КСО.

⁸¹³ «Палати трибуналу».

⁸¹⁴ Міністерство юстиції. «Організація трибуналу Парижа» <<https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/lorganisation-du-tribunal-de-paris>>, доступ 12 січня 2020 року.

⁸¹⁵ Функцію голови палати виконує «перший віце-президент» (premier vice-président), віце-президент або суддя палати, який має вищий ранг (стаття R212-3 КСО).

⁸¹⁶ Ів Стріклер (Yves Strickler). Цивільна процедура (5-те видання, Ларсьє 2014), 243.

⁸¹⁷ Стаття 834ff та стаття 845ff ЦПК. Подальші подробиці щодо цього описані в р. II.1 «Склад суду під час розгляду справ стосовно ІВ».

⁸¹⁸ Там само, стаття 812.

⁸¹⁹ Стаття 212-3 КСО. Це буде обговорюватися більш детально в частині IV, розділ II.1, щодо складу суду під час розгляду справ щодо ІВ.

⁸²⁰ Там само, таблиця IV.

⁸²¹ Там само, R312-1.

⁸²² Міністерство юстиції. «Компетенції палат» (Апеляційні суди, 3 липня 2018 року)

<<https://www.cours-appel.justice.fr/paris/competences-des-chambres>>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸²³ Стаття R311-4 КСО.

⁸²⁴ Наприклад, президенти палат залучені до розподілу справ у межах палат (стаття R312-11-1 КСО).

⁸²⁵ Касаційний суд. «Про суд» <https://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html>, доступ 14 вересня 2019 року.

палат стосовно ІВ, спори щодо авторського права розглядаються Першою цивільною палатою суду, тоді як на момент підготовки цього звіту двоє суддів цієї палати, а саме Ален Жираде (Alain Girardet) та Софі Канас (Sophie Canas), спеціалізувалися на авторському праві.⁸²⁶ До того ж спори стосовно патентів, торговельних марок, промислових зразків, географічних зазначень та захисту топології напівпровідників вирішувалися господарською палатою,⁸²⁷ де принаймні один суддя, а саме Софі Дарбо (Sophie Darbois), спеціалізується на справах патентів та торговельних марок.⁸²⁸

1.2. Критерії для відбору суддів

У Франції система призначення суддів базується на понятті «суддівська кар'єра» – більшість суддів призначаються одразу після завершення навчання, і вони присвячують всю свою кар'єру суддівській роботі.⁸²⁹ Процедура призначення здійснюється через так званий конкурсний іспит, організований Національною школою суддів.⁸³⁰ Є чотири типи конкурсних іспитів відповідно до групи кандидатів. Перша екзаменаційна група складається з випускників університету, які завершили чотирирічний університетський курс права. Екзамен включає цілий ряд тестів щодо правових знань, неупередженості, загальної культури, аналітичних та комунікативних навичок, а також передбачається навчання протягом 31 місяця.⁸³¹ Друга екзаменаційна група – це кандидати, які мають диплом неюридичного університету і які працювали державними службовцями не менше ніж чотири роки. Екзамен включає ті самі тести та навчання, що і в першій екзаменаційній групі.⁸³² До третьої екзаменаційної групи входять кандидати із державного чи приватного сектору в галузях права, економіки чи гуманітарних наук. Іспит передбачає подібні, але менші за обсягом теоретичні тести та навчання протягом 31 місяця.⁸³³ Четверта екзаменаційна група, учасники якої складають додаткові іспити, – це кандидати із судовим, адміністративним, економічним або соціальним досвідом, що мають «особливу кваліфікацію» для суддівської функції, конкурсний іспит передбачає лише п'ять місяців навчання та спрощену версію тесту.⁸³⁴ Із числа випускників школи міністр юстиції обирає кандидатів та робить їм пропозиції про призначення.⁸³⁵ Вища судова рада⁸³⁶ надає позитивну чи негативну рекомендацію стосовно пропозиції.⁸³⁷ На цій основі Президент Французької Республіки призначає суддів. Процес призначення інший щодо президентів трибуналів, президентів апеляційних судів та суддів Касаційного суду, яких призначає Президент за пропозицією Вищої ради.⁸³⁸ Судді, що займаються розглядом справ у галузі ІВ, не повинні відповідати жодним додатковим критеріям відбору. Зокрема, не вимагається досвіду у зв'язку з ІВ або наукової підготовки.⁸³⁹

Судді Франції повинні щороку проходити п'ятиденне підвищення кваліфікації, для того щоб бути обізнаними у розвитку права.⁸⁴⁰ Конкретні елементи навчання можуть бути обрані окремими суддями, але вони мають стосуватися їх поточних функцій.⁸⁴¹ Відповідно, щороку судді, які розглядають справи в галузі ІВ, проходять принаймні якесь навчання, безпосередньо пов'язане з ІВ. Судді можуть також скористатися навчанням на європейському рівні, наприклад в Європейському відомстві з питань інтелектуальної власності щодо торговельних марок та промислових зразків⁸⁴² або Європейському патентному відомстві щодо патентів.⁸⁴³ Тим не менш, судді не зобов'язуються до жодної конкретної форми навчання.

⁸²⁶ База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU1).

⁸²⁷ Касаційний суд. «Компетенції палат» <https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/competences_chambres_7467/>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸²⁸ База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU1).

⁸²⁹ «Національна школа магістратури». Касаційний суд. «Набір та розвиток кар'єри суддів у Франції» (Касаційний суд, 10 травня 2007 року) <https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/10-05-2007/10-05-2007_mcKee_fr.pdf>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸³⁰ Там само, 2.

⁸³¹ Там само.

⁸³² Там само.

⁸³³ Там само.

⁸³⁴ Юстиція Франції. «СТУДЕНТИ» (Національна школа суддів) <<https://www.enm.justice.fr/?q=Devenir-magistrat-etudiants>>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸³⁵ Вища судова рада. «Місії та властивості» (Вища судова рада) <<http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/nos-missions>>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸³⁶ Вища судова рада. «Відповідно до вебсторінки Конституційної ради (Конституційна рада, «Конституція від 4 жовтня 1958 року») (Конституційна рада) <https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constitution_anglais_oct2009.pdf>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸³⁷ Стаття 65 Конституції Франції 1958 року.

⁸³⁸ Сенат Франції. «Проект органічного закону, що стосується кар'єри магістратів» (Сенат Франції) <<https://www.senat.fr/rap/100-075/100-0752.html>>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸³⁹ База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU1).

⁸⁴⁰ НШС. Юстиція Франції. «Доступ до правосуддя: як навчаються судді» (Національна школа суддів)

<<https://www.enm.justice.fr/actu-24052019-acces-au-droit-comment-son-t-formes-les-magistrats>>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸⁴¹ Стаття 51-1 Указу № 72-355 від 4 травня 1972 року стосовно Національної школи суддів.

⁸⁴² База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU1).

⁸⁴³ База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU1).

1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів

У першій інстанції трибунали в цивільній гілці мають виключну компетенцію розглядати справи з питань ІВ. Зокрема, спеціально призначені трибунали компетентні розглядати справи щодо авторського права,⁸⁴⁴ промислових зразків та корисних моделей,⁸⁴⁵ торговельних марок та географічних зазначень. Ці десять судів розташовані в Бордо, Ліллі, Ліоні, Марселі, Нантері, Нансі, Парижі, Ренні, Страсбурзі та Форт-де-Франсі.⁸⁴⁶ Перелік трибуналів, компетентних щодо розгляду справ стосовно сортів рослин, є ідентичним, за винятком трибуналів у Форт-де-Франсі та Нантері, які замінюють трибунали в Ліможі та Тулузі.⁸⁴⁷ Паризький трибунал має виключну юрисдикцію розглядати справи щодо патентів, корисних моделей, сертифікатів додаткового захисту, топологій напівпровідників,⁸⁴⁸ торговельних марок ЄС та промислових зразків Співтовариства.⁸⁴⁹ У Паризькому трибуналі⁸⁵⁰ у 2018 році із 342 суддів суду 12 суддів займалися розглядом спорів у галузі ІВ.⁸⁵¹

Апеляційні суди, компетентні розглядати апеляції, що стосуються авторського права, промислових зразків та корисних моделей, торговельних марок та географічних зазначень, розташовані в Екс-ан-Прованс, Бордо, Дуе, Ліоні, Версалі, Нансі, Парижі, Ренні, Кольмарі та Форт-де-Франс.⁸⁵² Апеляції щодо сортів рослин розглядають у тих же десяти судах, але замість Апеляційного суду в Форт-де Франс компетентні апеляційні суди розташовані в Ліможі та Тулузі. справи, що стосуються патентів, корисних моделей, сертифікатів додаткового захисту, захисту топології напівпровідників, торговельних марок ЄС та промислових зразків Співтовариства, розглядаються в Паризькому апеляційному суді. Паризький апеляційний суд має дві палати, обидві розглядають апеляції на рішення, прийняті у справах щодо захисту авторського права, патентів та інших прав промислової власності, а також апеляції на попередні судові заборони, надані у таких справах.⁸⁵³ Лише обмежена кількість апеляційних судів компетентна переглядати рішення Французького бюро з питань ІВ, і вони розташовані в Екс-ан-Прованс, Бордо, Дуе, Ліоні, Версалі, Нансі, Парижі, Ренні, Кольмарі та Форт-де-Франс.⁸⁵⁴

Місце розташування Касаційного суду – Париж. Цивільна та господарська палати суду розглядають справи стосовно ІВ. Відповідно до найновіших джерел приблизна загальна кількість суддів суду становить 225, зокрема, принаймні троє суддів спеціалізуються на ІВ.⁸⁵⁵

Нарешті, існує вісім спеціалізованих міжрегіональних установ, що розглядають складні справи, включно з порушенням прав ІВ. Вони розташовані в Парижі, Ліоні, Марселі, Ліллі, Ренні, Бордо, Нансі та Форт-де-Франс.⁸⁵⁶

II. Правила процедури

У провадженні щодо прав ІВ французькі суди застосовують загальні правила процедури, визначені в Цивільному процесуальному кодексі 1975 року (ЦПК),⁸⁵⁷ Цивільному кодексі 1804 року та Кодексі судової організації 1978 року.⁸⁵⁸ Кодекс інтелектуальної власності 1992 року (КІВ)⁸⁵⁹ також містить деякі процедури, специфічні для ІВ, серед іншого – щодо отримання права власності, забезпечення доказів у справах про порушення або зупинення порушення щодо патентів,⁸⁶⁰ сортів рослин,⁸⁶¹

⁸⁴⁴ Французький термін – *propriété littéraire et artistique*.

⁸⁴⁵ Потрібно зазначити, що французькою «промислові зразки» буде *dessins et modèles*. Немає суттєвої відмінності між *dessin* та *modèle*.

⁸⁴⁶ Стаття D211-6-1 і таблиця VI КСО.

⁸⁴⁷ Там само, стаття D211-5 і таблиця V.

⁸⁴⁸ Там само, стаття D211-6.

⁸⁴⁹ Там само, стаття D211-7.

⁸⁵⁰ Тоді паризький трибунал мав назву «Паризький високий суд» (№ 800).

⁸⁵¹ Вищий суд. «Основна статистика» <<https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2019-01/TGI-Depliant-statistiques%202019-VF.pdf>>, доступ 2 січня 2020 року; База законодавства Хебдо № 429 від 25 червня 2015 року (№ N8018BU).

⁸⁵² Таблиця IV КСО.

⁸⁵³ Відповідними палатами є 5-1 та 5-2 (Апеляційний суд, центр 5 – економічне життя) (Апеляційний суд, 3 липня 2018 року) <<https://www.cours-appel.justice.fr/paris/pole-5-vie-economique>>, доступ 14 вересня 2019 року).

⁸⁵⁴ Стаття R-419-1 і таблиця XVI КСО.

⁸⁵⁵ «Презентація» (Касаційний суд) <https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/>, доступ 14 вересня 2019 року.

⁸⁵⁶ Стаття D47-3 Кримінального процесуального кодексу 1957 року.

⁸⁵⁷ Прийнято указом № 75-1123 від 05.12.1975.

⁸⁵⁸ Прийнято указом № 78-329 від 16.03.1978.

⁸⁵⁹ Прийнято указом № 92-597 of 1.07.1992.

⁸⁶⁰ Стаття L-615-3 КІВ.

⁸⁶¹ Там само, стаття L623-27.

топології напівпровідників,⁸⁶² промислових зразків,⁸⁶³ географічних позначень,⁸⁶⁴ торговельних марок⁸⁶⁵ та авторського права на бази даних.⁸⁶⁶

2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ

Загалом у трибуналах, що мають виключну компетенцію вирішувати спори в галузі ІВ в першій інстанції, справи розглядаються колегією,⁸⁶⁷ яка зазвичай складається з голови колегії⁸⁶⁸ та двох суддів.⁸⁶⁹ Винятки із цього загального правила було запроваджено законами та судовою практикою для забезпечення ефективності судового процесу.⁸⁷⁰ Якщо предмет спору або характер правової проблеми допускають розгляд справи одним суддею, президент трибуналу або інший суддя, уповноважений президентом з цією метою, може делегувати будь-яке подібне питання одному судді.⁸⁷¹ Такі рішення президента є дискреційними.⁸⁷² З іншого боку, навіть якщо справа була розподілена до одного судді, сторони мають право просити повернути справу назад до колегії.⁸⁷³ Таке прохання може бути подане президенту трибуналу навіть однією стороною, тобто згода сторін з цього приводу не потребується. Після того, як президент трибуналу отримає таке прохання, він має передати справу до колегії.⁸⁷⁴ Передачу справи назад до колегії може також здійснити *в силу займаної посади* президент трибуналу або суддя, уповноважений президентом з цією метою.⁸⁷⁵ Крім того, навіть якщо справу розглядає колегія, призначається так званий суддя досудового розгляду,⁸⁷⁶ щоб розглядати більшість процедурних питань, зокрема щодо попередніх судових забезпечувальних заходів та управління справою.⁸⁷⁷

Як було вже зазначено, президенти трибуналів мають повноваження вирішувати певні питання в односторонньому порядку (наприклад, стосовно тимчасових судових заборон) *за участю двох сторін* або *за участю однієї сторони*.⁸⁷⁸ Президент суду може делегувати інших суддів для розгляду таких питань від свого імені.⁸⁷⁹ Президенти трибуналів або судді, призначені в такий спосіб, мають компетенцію лише в разі, якщо основне провадження ще не почалося.⁸⁸⁰ Якщо ж очікується основне провадження, заяву буде вирішувати, залежно від типу заходу, що розглядається, один суддя, який розглядатиме спір, суддя «досудового розгляду», або президент палати, до якої було розподілено справу.⁸⁸¹

На апеляційному рівні справи зазвичай розглядаються колегією з трьох суддів.⁸⁸² Якщо справа особливо складна, вона розглядається колегією з п'яти⁸⁸³ чи семи суддів,⁸⁸⁴ і у випадку повторного слухання після рішення Касаційного суду справа розглядається колегією з п'яти суддів.⁸⁸⁵ Президент апеляційного суду має повноваження надати попередній забезпечувальний захід під час апеляційної процедури як *за участю двох сторін*, так і *за участю однієї сторони*.⁸⁸⁶

⁸⁶² Там само, стаття L622-7.

⁸⁶³ Там само, стаття L521-6.

⁸⁶⁴ Там само, стаття L722-3.

⁸⁶⁵ Там само, стаття L716-6.

⁸⁶⁶ Там само, стаття L343-2.

⁸⁶⁷ Стаття L212-1 КСО.

⁸⁶⁸ Роль голови колегії зазвичай виконується президентом суду або президентом палати, до якої було розподілено справу (щоб отримати більше інформації щодо президентів, див. розділ I.1).

⁸⁶⁹ Там само, стаття L212-3 в поєднанні з R212-7 КСО.

⁸⁷⁰ Стріклер (Strickler) (№ 818), 63–64.

⁸⁷¹ Стаття 812ff ЦПК; Стаття L212-1ff та R212-9 КСО. Після того як справу буде розподілено до одного судді, президент трибуналу або президент палати вирішують, до якого саме судді розподілити справу (стаття 212-2 КСО).

⁸⁷² Стаття R212-9 КСО.

⁸⁷³ Там само, стаття L212-2.

⁸⁷⁴ Там само, стаття L212-2.

⁸⁷⁵ Там само, статті R212-8 та R212-9.

⁸⁷⁶ «Суддя досудового розгляду».

⁸⁷⁷ Стаття 789 ЦПК.

⁸⁷⁸ Там само, статті 834ff та 845ff; це буде пояснюватися більш детально в розділі II.4.4 цієї частини Звіту.

⁸⁷⁹ Стаття L121-3 КСО та інші конкретні положення, наприклад стаття R212-9 КСО щодо передачі справ одному судді або назад до колегії.

⁸⁸⁰ Статті 789, 834 та 845 ЦПК; щоб отримати більше інформації, див. розділ II.4.

⁸⁸¹ Там само; щодо подальшої інформації див. розділ II.4.

⁸⁸² Стаття L312-2ff КСО.

⁸⁸³ Там само, стаття R312-9.

⁸⁸⁴ Там само, стаття R312-11-1.

⁸⁸⁵ Там само, стаття R312-9.

⁸⁸⁶ Там само, стаття R311-4.

За загальним правилом, розгляд справ у Касаційному суді здійснюється трьома суддями.⁸⁸⁷ Водночас існує можливість розгляду справи колегією з п'яти суддів за відповідних обставин, зазвичай якщо справа порушує складне правове питання.⁸⁸⁸ Надзвичайно важливі справи, які можуть призвести до суттєвої зміни прецеденту, розглядаються колегією з 19 суддів.⁸⁸⁹

2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ

Як було зазначено вище, справи в галузі ІВ належать до компетенції цивільної гілки судової системи Франції. Винятком із цього є спори стосовно недобросовісної конкуренції, які можуть розглядатися також господарськими судами,⁸⁹⁰ якщо тільки такі спори не пов'язані з правами ІВ в *буквальному сенсі* (наприклад патенти, торговельні марки тощо). В останньому випадку, якщо є «зв'язок з ІВ», один із трибуналів, що має виключну компетенцію розглядати справи, пов'язані із цими правами ІВ, матиме повноваження розглядати спір.⁸⁹¹ У тому обсязі, в якому спір щодо комерційної таємниці також може бути кваліфікований як спір стосовно недобросовісної конкуренції, він може бути розглянутий призначеними трибуналами. Якщо спір стосовно комерційної таємниці не є водночас спором щодо недобросовісної конкуренції, він розглядатиметься цивільним або господарським судом відповідно до правил, які пояснені вище.⁸⁹²

Існує десять трибуналів, які мають виключну юрисдикцію щодо вирішення спорів у галузі ІВ.⁸⁹³ Серед цих судів Паризький трибунал має виключну компетенцію розглядати справи, пов'язані з патентами, корисними моделями, сертифікатами додаткового захисту або захистом топології напівпровідників,⁸⁹⁴ а також торговельними марками ЄС та промисловими зразками Співтовариства.⁸⁹⁵ Справи стосовно інших прав ІВ, зокрема авторського права, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень та сортів рослин розподіляються між десятьма трибуналами, зазначеними вище, включно з Паризьким трибуналом.⁸⁹⁶ Розподіл справ між призначеними трибуналами здійснюється відповідно до правил територіальної юрисдикції.⁸⁹⁷

У Франції відсутня окрема процедура визнання торговельних марок добре відомими. Тому це здійснюється на індивідуальній основі.⁸⁹⁸ Відповідно, десять трибуналів, що розглядають справи стосовно торговельних марок, мають виключну компетенцію вирішувати питання стосовно визнання торговельних марок добре відомими разом із Французьким бюро з питань ІВ та десятьма апеляційними судами.

Апеляції на рішення Французького бюро ІВ стосовно реєстрації, відмови в реєстрації та продовження дії документів на зареєстровані об'єкти права ІВ розглядаються спеціально призначеними апеляційними судами.⁸⁹⁹ Компетенція цих призначених апеляційних судів також поширюється на інші типи питань, зокрема рішення щодо збитків, спричинених помилковими рішеннями Бюро ІВ,⁹⁰⁰ або рішення, прийняті під час провадження в Бюро ІВ, наприклад, стосовно відмови прийняти переклад патентних документів французькою.⁹⁰¹ Апеляційні суди також наділені виключною

⁸⁸⁷ Там само, стаття L431-1.

⁸⁸⁸ Касаційний суд, «Організація касаційного суду» (Касаційний суд) <https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/organisation_cour_cassation_30990.html>, доступ 15 вересня 2019 року.

⁸⁸⁹ Там само.

⁸⁹⁰ А також спеціальними господарськими підрозділами трибуналів або цивільним судом, компетентним за правилом матеріальної та територіальної юрисдикції, визначеної Господарським кодексом. Загалом юрисдикція господарських судів (або господарських підрозділів трибуналів) поширюється на спори щодо операцій між «торговцями» («комерсантами»); відповідно до статті L121-1 Кодексу комерції 2000 року «торговець – це особа або організація, що здійснює акти торгівлі і займається цим як своєю звичайною професією), спори, що стосуються діяльності компаній, та спори щодо актів торгівлі; стаття L721-3 Господарського кодексу від 2000 року). У справах, де не виконуються жодна з вищевказаних умов, справу розглядатиме цивільний суд відповідно до загальних правил юрисдикції або спеціальних правил для розгляду справ у галузі ІВ. Вирішувати спори між роботодавцями та працівниками компетентні трудові трибунали (conseils de prud'hommes), якщо зобов'язання стосовно недобросовісної конкуренції або комерційних таємниць виникають у рамках трудових контрактів (стаття L1411-1 Кодексу про працю 1973 року (Code du travail)).

⁸⁹¹ Стаття L716-3 (торговельні марки); L615-17 (патенти); L521-3-1 (промислові зразки); L623-31 (сорт рослин); L331-1 (авторське право); L622-7 (захист топології напівпровідників) КІВ.

⁸⁹² Див. (№ 892).

⁸⁹³ Указ № 2009-1205 від 9 жовтня 2009 року про встановлення місця та юрисдикції у питаннях інтелектуальної власності.

⁸⁹⁴ Стаття D211-6 КСО.

⁸⁹⁵ там само, стаття D211-7.

⁸⁹⁶ Там само, D211-6-1 та таблиця VI; потрібно зазначити, що стосовно справ про сорти рослин список компетентних судів трохи змінюється (див. розділ 1.3).

⁸⁹⁷ Статті 42-46 ЦПК; округи, приписані до кожного трибуналу, вказані в додатках V та VI до КСО.

⁸⁹⁸ Кас. ком. 20 березня 2012 року 2012, № 11-10.514.

⁸⁹⁹ Стаття R411-19 КІВ та Додаток XVI КСО.

⁹⁰⁰ Кас. ком. 13 травня 1997 року, № 95-13.841.

⁹⁰¹ Кас. ком. 29 листопада 2011 року, № 10-25.277.

компетенцією приймати рішення стосовно офіційного визнання географічних зазначень.⁹⁰² Юрисдикція конкретного апеляційного суду щодо вирішення такого спору залежатиме від місця проживання або реєстрації особи, яка подає апеляцію.⁹⁰³

Точні обсяги виключної юрисдикції призначених трибуналів щодо права ІВ кожного типу визначаються відповідними положеннями галузевого законодавства.⁹⁰⁴ Ці положення складені в такий самий спосіб і проголошують, що до виключної юрисдикції відповідного трибуналу належать усі цивільні провадження, що стосуються відповідного права ІВ, зокрема питання, які одночасно включають елемент недобросовісної конкуренції.⁹⁰⁵ Маючи це на увазі, під час визначення юрисдикції щодо спору стосовно ІВ необхідно врахувати значення терміна «пов'язаний з правом ІВ» і якщо спір одночасно охоплює елемент недобросовісної конкуренції, зв'язок між правами ІВ в *буквальному сенсі* та спорами щодо недобросовісної конкуренції.

Незважаючи на подібність формулювань у положеннях галузевого законодавства, єдине гармонізоване тлумачення терміна «пов'язаний з правом ІВ» відсутнє. У найбільш загальному розумінні суд кваліфікуватиме будь-які спори, які вимагають від суду застосування галузевих положень законодавства у сфері ІВ, як спори в галузі ІВ.⁹⁰⁶ Таким чином, типовими прикладами спорів у галузі ІВ будуть спори про порушення та недійсність прав ІВ, що підпадають під виключну юрисдикцію одного з призначених трибуналів.⁹⁰⁷ На основі цих принципів спір, що стосується виконання контракту, пов'язаного з правом ІВ, вважатиметься спором у галузі ІВ, а не спором у галузі контрактного права, якщо суд повинен застосувати положення галузевого законодавства про ІВ. Це матиме місце, наприклад, коли визначення договірних зобов'язань у галузі ІВ потребуватиме оцінки чинності права ІВ.⁹⁰⁸ З приводу цього Касаційний суд наголосив, що ідентифікація сторін спору неважлива, і той факт, що власник патенту не є стороною справи, не виключає, що спір може бути «пов'язаний із правом ІВ» і тому має перебувати у сфері компетенції призначених трибуналів.⁹⁰⁹ З іншого боку, якщо спір стосується загального контрактного права, він не вважатиметься спором щодо ІВ, навіть якщо існує певний зв'язок з ІВ, наприклад, справа стосується угоди про ліцензування.⁹¹⁰ Зв'язок з ІВ також буде недостатнім для обґрунтування юрисдикції спеціалізованого суду, якщо спір стосується договірних зобов'язань сторони передати коди доступу до бази даних, охоронюваної авторським правом,⁹¹¹ або договірних зобов'язань сторони відповідно до видавничого договору.⁹¹²

Коли йдеться про зв'язок між спорами в галузі ІВ та спорами стосовно недобросовісної конкуренції,⁹¹³ французьке законодавство поділяє справи на три типи залежно від предмета спору: (i) ІВ в *буквальному сенсі*, тобто випадки, що стосуються лише патентів, торговельних марок, авторського права та інших «традиційних» прав ІВ; (ii) змішані справи, які включають елементи як ІВ, так і недобросовісної конкуренції; та (iii) справи стосовно недобросовісної конкуренції в *строгому сенсі*. Перші дві групи справ розглядаються в призначених трибуналах відповідно до спеціальних положень Кодексу інтелектуальної власності, згаданого вище.⁹¹⁴ Справи щодо недобросовісної конкуренції випадають з виключної юрисдикції призначених трибуналів і розглядаються господарськими або цивільними судами, компетентними за правилами матеріальної та територіальної юрисдикції, визначеної Господарським кодексом.⁹¹⁵

⁹⁰² Стаття R411-19 KIB; стаття D311-8 KCO.

⁹⁰³ Там само.

⁹⁰⁴ Стаття L716-3 (торговельні марки); L615-17 (патенти); L521-3-1 (промислові зразки); L623-31 (сорти рослин); L331-1 (авторське право); L622-7 (захист топології напівпровідників); L331-1 (авторське право) KIB.

⁹⁰⁵ Там само; «Цивільні позови та вимоги, що стосуються [...] в тому числі, коли вони також стосуються пов'язаного з цим питання недобросовісної конкуренції».

⁹⁰⁶ Кас. цив. (1) 28 червня 2018 року, № 17-28.924.

⁹⁰⁷ Стаття L615-17 у поєднанні із L615-1 та L615-8-1 KIB.

⁹⁰⁸ П'єр Сірінеллі (Pierre Sirinelli) та інші. Кодекс інтелектуальної власності від 2014 року (14-те видання, Даллоз, 2014), 607.

⁹⁰⁹ Кас. ком. 16 лютого 2016 року, № 14-24.295.

⁹¹⁰ Там само.

⁹¹¹ AC Нансі, 28 березня 2018 року, № 17/02869.

⁹¹² AC Ліон, 6 червня 2019 року, № 19/01253.

⁹¹³ Потрібно зазначити, що у Франції недобросовісна конкуренція не регулюється окремо і являє собою особливий вид цивільної відповідальності, визначеної статтею 1240 Цивільного кодексу. Матеріали Касаційного суду доступні на сайті Касаційного суду. «Недобросовісна конкуренція» (Касаційний суд, 10 вересня 2013 року) <https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/livre_4_jurisprudence_cour_6619/arrets_rendus_chambres_6675/activites_economiques_commerciales_financieres_6679/concurrence_deloyle_29243.html>, доступ 15 вересня 2019 року.

⁹¹⁴ Кас. ком. 16 лютого 2016 року, № 14-24.295; стаття L716-3 (торговельні марки); L615-17 (патенти); L521-3-1 (промислові зразки); L623-31 (сорти рослин); L331-1 (авторське право); L622-7 (захист топології напівпровідників) KIB.

⁹¹⁵ Стаття L721-3 Господарського кодексу 2000 року; див. (№ 892).

Таким чином, якщо справа стосується практики недобросовісної конкуренції, такої як наклеп,⁹¹⁶ яка водночас включає використання знаків, подібних до зареєстрованих торговельних марок, спір вважатиметься спором про торговельні марки, що відноситься до юрисдикції спеціалізованих трибуналів.⁹¹⁷ Якщо, з іншого боку, практика наклепу не має відношення до торговельної марки, справу розглядатиме господарський суд або цивільний суд.

Те саме правило стосується зв'язку між спорами в галузі ІВ в *буквальному сенсі* та спорами щодо комерційної таємниці, за умови, що порушення комерційної таємниці також може бути кваліфіковане як акт недобросовісної конкуренції. Але якщо справа стосовно комерційної таємниці не містить жодного елементу, пов'язаного з іншими правами ІВ, такими як, наприклад, патент, вона випадає із виключної юрисдикції призначених трибуналів і розглядатиметься господарськими або цивільними судами.⁹¹⁸

Юрисдикція десяти призначених трибуналів не залежить від статусу позивача як юридичної особи або підприємця. Таким чином, власник ІВ – фізична особа може захистити своє право у спеціалізованих органах правосуддя в галузі ІВ. Однак правовий статус заявника актуальний для визначення компетенції господарського суду, оскільки однією з підстав підтвердження юрисдикції судів є те, що сторони є «торговцями».⁹¹⁹ Останнє буде важливим лише щодо типів справ, які потенційно можуть належати до юрисдикції господарського суду, тобто бути спорами щодо недобросовісної конкуренції. Закон не ставить юрисдикцію призначених трибуналів у залежність від того, чи є позивач автором об'єкта авторського права, тобто творцем твору, або іншим власником авторського права. Стаття L332-1 КІВ, визначаючи правову позицію у справі щодо порушення авторського права, посилається не лише на автора, а й на сторони, які «мають право»⁹²⁰ або «мають вимогу»⁹²¹, що включає, наприклад, правонаступників.

Призначені трибунали не мають виключної юрисдикції щодо адміністративних та кримінальних питань, пов'язаних з ІВ.⁹²² Питання кіберзлочинності та інформаційної безпеки також перебувають за межами їх юрисдикції та розглядаються кримінальними судами.⁹²³ Що стосується адміністративних справ, то у Франції загалом на них поширюється юрисдикція адміністративних трибуналів.⁹²⁴

Питання про те, чи підпадає конкретний предмет спору під юрисдикцію цивільного або адміністративного суду, вирішуються Трибуналом конфліктів.⁹²⁵ Як було зазначено Трибуналом, адміністративне судочинство оцінює законність діяльності органів державного управління,⁹²⁶ і тому в таких справах, пов'язаних з ІВ, виключна юрисдикція призначених трибуналів обмежена. Вона також може бути обмежена законом.⁹²⁷ За загальним правилом, там, де цивільний суд стикається з питанням, що належить до сфери юрисдикції адміністративного суду, тобто питанням, що стосується законності діяльності органу державного управління, він повинен звернутися до компетентного адміністративного суду із запитом про прийняття рішення щодо законності такої діяльності у формі досудового питання.⁹²⁸ Цивільний суд може самостійно приймати рішення щодо такого питання, якщо судова практика явно та очевидно дозволяє вирішення питання цивільним

⁹¹⁶ Французький термін – *dénigrement*, тобто публічний акт несправедливої критики конкурента (Кас. цив. (1) 27 листопада 2013 року, 12-24.651).

⁹¹⁷ Кас. ком. 20 лютого 2007 року, № 04-20646.

⁹¹⁸ Стаття L721-3ff у поєднанні зі статтею L151-1 Господарського кодексу 2000 року.

⁹¹⁹ Там само.

⁹²⁰ «призначення».

⁹²¹ «наступників».

⁹²² Потрібно зазначити, що у Франції було запроваджено деякий ступінь спеціалізації щодо кримінальних справ стосовно порушення прав ІВ, таких як введення в оману стосовно володіння правом ІВ або свідоме порушення права ІВ (стаття L615-12 та L615-14 КІВ щодо патентів. Ідентичні положення існують щодо інших прав ІВ). Якщо справа стосовно відповідальності за правопорушення, що підлягає покаранню згідно з Кодексом інтелектуальної власності, має суттєву складність, особливо через кількість звинувачених осіб, додаткові властивості або географічні масштаби діяльності, що підлягає покаранню, справу може бути передано до так званих спеціалізованих міжрегіональних установ (*jurisdictions interrégionales spécialisées* відповідно до статті 704 Кримінального процесуального кодексу (КПК) 1957 року, прийнятого Законом № 57-1426 від 31.12.1957 року). Рішення про передачу справи приймається суддею трибуналу за заявою прокурора (стаття 706-77 Кримінального процесуального кодексу 1957 року). Ці установи не є окремою групою інститутів. Натомість, вони являють собою юрисдикційний механізм, що дозволяє трибуналам здійснювати юрисдикцію над багатьма районами для забезпечення кращої спеціалізації (стаття 704 Кримінального процесуального кодексу 1957 року).

⁹²³ Стаття 323-1ff Кримінального кодексу 1992 року.

⁹²⁴ Французький термін – *tribunaux administratifs*; стаття L311-1 Кодексу адміністративного правосуддя 2000 року (*Code de justice administrative*).

⁹²⁵ Французький термін – *Tribunal des conflits*; Трибунал конфліктів є установою, що складається з рівної кількості членів Державної ради та Касаційного суду. Його завдання – вирішувати конфлікти компетенції між цивільною та адміністративною судовою владою (Трибунал конфліктів. «Трибунал конфліктів» (Трибунал конфліктів) <<http://www.tribunal-conflits.fr/>> доступ 15 вересня 2019 року).

⁹²⁶ Така діяльність називається «адміністративними актами» (Французький термін – *actes administratifs*).

⁹²⁷ Трибунал конфліктів 9 травня 2016 року, C4048.

⁹²⁸ Трибунал конфліктів 17 жовтня 2011 року, C3828-3829, СКАЕ дю Шено проти ІНАПОПК (Спілка свинарів Франції).

судом, а не адміністративним судом.⁹²⁹ І навпаки, якщо адміністративний суд виявить, що його рішення залежить від питання, що може бути вирішене лише цивільним судом, наприклад, питання ІВ, він може звернутися до цивільного суду з приводу вирішення цього питання у формі досудового питання.⁹³⁰ За таких обставин трибунал, який має виключну юрисдикцію над конкретним правом ІВ, прийме рішення щодо досудового питання, направленою йому. До того ж закон визначає певні спеціальні положення щодо патентів і сортів рослин, тобто засоби захисту прав проти адміністративних актів міністра, компетентного щодо цього типу ІВ, що виникає на основі його адміністративних повноважень стосовно патентів і сортів рослин, що явним чином виключаються з юрисдикції високого суду та підпадають під юрисдикцію адміністративних судів.⁹³¹

Перегляд рішень митної адміністрації⁹³² щодо митних спорів, які містять елемент ІВ, зазвичай підпадають під юрисдикцію цивільної гілки, а саме трибуналів. Водночас за деяких обставин ці справи можуть розглядатися адміністративними судами⁹³³ або кримінальними судами.⁹³⁴ Наприклад, якщо йдеться про платежі, застави або відшкодування боргів будь-якого характеру, що забезпечується митною адміністрацією, або будь-яке інше митне питання, на яке не поширюється юрисдикція кримінальних судів, компетенцію на розгляд такого питання матимуть цивільні трибунали.⁹³⁵ Навпаки, якщо питання передбачає оцінку законності адміністративного акта, його розглядатимуть адміністративні суди.⁹³⁶ Крім того, було запроваджено спеціальну структуру юрисдикції щодо імпорту та експорту товарів, які порушують права ІВ. Така діяльність заборонена як загальними положеннями Митного кодексу,⁹³⁷ так і конкретними положеннями КІВ.⁹³⁸ Здійснення забороненої діяльності може призвести до вилучення імпортованих або експортованих товарів, накладення штрафів⁹³⁹ митними органами.⁹⁴⁰ Митні органи вилучають товари, щодо яких є підозра про порушення, лише за письмовою заявою власника прав ІВ або виключного ліцензіата.⁹⁴¹ Потім митні органи зобов'язані поінформувати прокурора, правовласника (або ліцензіата) та власника конфіскованих товарів. Протягом десяти днів від дати конфіскації товарів правовласник (або ліцензіат) має принести ордер, виданий президентом трибуналу, про вилучення товарів або розпочати цивільне чи кримінальне провадження та представити докази надання застави, щоб забезпечити інтереси власника вилучених товарів.⁹⁴² Цивільні позови та заяви щодо цивільної попередньої судової заборони подаються до визначених трибуналів.

Юрисдикція стосовно рішень податкових органів розділяється між адміністративними судами та цивільною гілкою – трибуналами⁹⁴³ – залежно від типу спору.⁹⁴⁴ Закон не створює жодної особливої юрисдикції трибуналів щодо вирішення податкових питань, які стосуються прав ІВ. У Франції закон розглядає так зване фіскальне право ІВ⁹⁴⁵ у межах режиму адміністративного права, а не приватного права.⁹⁴⁶ Таким чином, фіскальне право ІВ залишається під єдиною юрисдикцією адміністративних судів та трибуналів, а не під виключною юрисдикцією призначених трибуналів. Компетентні суди можуть створити окремі визначення термінів ІВ у цілях податкового права, наприклад, торговельна марка була визначена як «знак, засобами якого виробник характеризує свою продукцію, а торговець характеризує об'єкт своєї торгівлі».⁹⁴⁷ Реєстрація такого знака як торговельної марки в Бюро ІВ не потрібна.⁹⁴⁸ Адміністративні суди та всі трибунали також компетентні вирішувати питання щодо податкових зобов'язань, що є результатом ліцензування прав ІВ, незалежно від призначених трибуналів, які мають виключну юрисдикцію щодо вирішення спорів у галузі ІВ.⁹⁴⁹

⁹²⁹ Там само.

⁹³⁰ Стаття 771-2 Кодексу адміністративного правосуддя 2000 року.

⁹³¹ Стаття L615-17 КІВ; як приклад влади міністра можна навести рішення дозволити публікацію патентної заявки згідно зі статтею L612-9 КІВ.

⁹³² Термін французькою – l'administration des douane.

⁹³³ Стаття 357bis Митного кодексу 1948 року; Трибунал конфліктів 6 липня 2015 року № 15-04.012.

⁹³⁴ Статті 356–357 Митного кодексу 1948 року.

⁹³⁵ Стаття L357bis Митного кодексу 1948 року.

⁹³⁶ Трибунал конфліктів 6 липня 2015 року, № 15-04.012.

⁹³⁷ Статті 414 та 428 Митного кодексу 1948 року (французький термін – Code des douanes).

⁹³⁸ Статті L722-9 (географічні зазначення), L716-8 (торговельні марки), L623-36 (сорт рослин), L614-32 (патенти), L521-14 (промислові зразки), L335-10 (авторське право) КІВ.

⁹³⁹ Французький термін – la retenue.

⁹⁴⁰ Стаття 419 Митного кодексу 1948 року.

⁹⁴¹ Статті L722-9 (географічні зазначення), L716-8 (торговельні марки), L623-36 (сорт рослин), L614-32 (патенти), L521-14 (промислові зразки), L335-10 (авторське право) КІВ.

⁹⁴² Там само.

⁹⁴³ Потрібно зазначити, що тут є посилання на всі трибунали Франції, а не лише на ті, що спеціально призначені щодо питань ІВ.

⁹⁴⁴ Статті L199 та L281ff Книг фіскальної процедури 1938 року (французький термін – Livre de Procédure Fiscale).

⁹⁴⁵ Жак Азема (Jacques Azéma) та Жан-Крістоф Галлу (Jean-Christophe Galloux). Закон про промислову власність – 8-ме видання (8-ме видання, Даллоз, 2017) 1.2, § 1.

⁹⁴⁶ Державна рада (10-9) 22 лютого 2017 року, № 392959.

⁹⁴⁷ Азема (Azéma) та Галлу (Galloux) (№ 947). Порівняйте статтю L711-1 КІВ, яка визначає торговельну марку як «знак, що слугує для вирізняння продуктів або послуг фізичної або юридичної особи від продуктів та послуг іншої фізичної або юридичної особи».

⁹⁴⁸ Державна рада (10-9) 22 лютого 2017 року, № 392959.

⁹⁴⁹ Державна рада (8-3) 23 грудня 2011 року, № 341217.

2.3. Докази у справах щодо ІВ

Відповідно до французького законодавства про докази кожна сторона має довести факти, необхідні для успіху її вимог.⁹⁵⁰ Це правило не застосовується до справ, де сторона покладається на правові або фактичні презумпції, деякі з яких більш детально пояснені далі. Крім того, якщо сторона відмовляється визначити свою позицію щодо питання чи факту без передбаченої законом причини, суд може зробити свої висновки з такого мовчання.⁹⁵¹ За загальним правилом, докази можуть бути подані у будь-якій формі («принцип свободи доказів»)⁹⁵². Однак це правило не є абсолютним і не застосовується там, де необхідна особлива форма доказів, наприклад, для доведення укладення правочину, що більш детально пояснено далі. Суди відмовлятимуться приймати докази, отримані шахрайським шляхом,⁹⁵³ та неналежні докази.⁹⁵⁴

2.3.1. Докази в електронній формі

Докази, зокрема електронні, можуть бути надані будь-якими способами, якщо законом не передбачено інше.⁹⁵⁵ Це базується на так званому принципі свободи доказів,⁹⁵⁶ який в цьому випадку означає, що суд загалом може приймати будь-який тип електронних доказів за умови, що вони є належними.⁹⁵⁷ Якщо електронні докази збираються на досудовій стадії, ініціатор такого збирання повинен мати законний інтерес.⁹⁵⁸ Відповідно до принципу свободи доказів відсутні конкретні правила автентифікації електронних доказів. Тому електронна пошта, за допомогою якої спілкувалися сторони,⁹⁵⁹ так само як скріншоти вебсторінки,⁹⁶⁰ являтимуть собою достатнє підтвердження змісту розмови та будуть прийняті без жодних подальших вимог.

Принципи свободи доказів застосовуються до електронних доказів,⁹⁶¹ але не до електронних документів, таких як електронні «записи» та електронні «приватні угоди», які потребують автентифікації способом, що вказаний далі. Записи – «це послідовність літер, знаків, цифр або будь-яких інших символів, що мають зрозуміле значення, незалежно від засобів, на яких вони містяться».⁹⁶² Вони використовуються для доведення укладення правочинів, таких як контракт, або того, що було зроблено заяву.⁹⁶³ Загалом через широту визначення записи в електронній формі (електронні записи) вважатимуться еквівалентними паперовим записам. Проте електронний документ⁹⁶⁴ матиме ту саму доказову силу, як і паперовий документ, лише «за умови, що особа, яка створила документ, може бути належним чином ідентифікована і що документ може бути створено та збережено в умовах, придатних для збереження його цілісності».⁹⁶⁵ Таким чином, традиційні та електронні записи вважатимуться еквівалентними лише за умови виконання вимог щодо ідентифікації та цілісності. Вимоги не стосуються форми доказу як такої: Касаційний суд вирішив, що текстові повідомлення,⁹⁶⁶ знімки екрана⁹⁶⁷ та електронна пошта⁹⁶⁸ можуть потенційно

⁹⁵⁰ Стаття 9 ЦПК.

⁹⁵¹ Там само, стаття 11; див., наприклад, Кас. 1е цив. 30.05.2005. 02-20.429

⁹⁵² Рада Міністрів. Звіт Президенту Республіки про реформу договірної права, загального режиму дотримання зобов'язань (2016), 2016, 131.

⁹⁵³ Кас. цив. (2) 7 жовтня 2004 року, № 03-12.653.

⁹⁵⁴ Французька термінологія – *pertinent*; ЦПК, статті 143ff та 202ff; докази будуть належними, якщо факти, навкдені стороною, будуть у разі їх доведення підтверджувати її вимоги (Ізабель Деспре (Isabelle Després) та Лоран Даргент (Laurent Dargent). Цивільний процесуальний кодекс, 2013. – 104-те видання: Кодекси Даллоз для університетів та професіоналів (104-те видання, Даллоз, 2012), 228.

⁹⁵⁵ Стаття 1358 Цивільного кодексу 1804 року.

⁹⁵⁶ Рада Міністрів. Звіт Президента Республіки про реформу договірної права, загального режиму дотримання зобов'язань (2016), 2016, 131.

⁹⁵⁷ (№ 956).

⁹⁵⁸ Французька термінологія – *motif légitime*; стаття 145 ЦПК. Оцінка законних інтересів здійснюється на розсуд суду, який повинен визначити, чи буде збирання доказів у досудовій стадії, а не під час провадження «корисним» (Анна-Марія Батут (Anne-Marie Batut) «Дослідження Анни-Марії Батут, радника-референта Касаційного суду» (Касаційний суд, 1999) <https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/etudes_documents_93/anne_marie_5790.html>, доступ 15 вересня 2019 року).

⁹⁵⁹ Кас. соц. 25 вересня 2013 року, № 11-25884; Кас. цив. (2) 13 лютого 2014 року, № 12-16.839.

⁹⁶⁰ Кас. ком. 15 вересня 2015 року, № 14-19.497, стосовно спору з приводу торговельної марки, де порушення не було врешті-решт визначено через те, що позивач представив дуже багато інших доказів, які загалом не давали узгодженого опису порушення, що було предметом звинувачення.

⁹⁶¹ Кас. цив. (1) 30 вересня 2010 року № 09-68.555; Кас. соц. 25 вересня 2013 року № 11-25884; Кас. ком. 3 травня 2012 року № 11-10.508.

⁹⁶² Касаційний суд, глава 2 «Допустимість доказів» Касаційний суд, 2012

<https://www.courdecassation.fr/2012admissibilite_modes_26241.html>, доступ 15 вересня 2019 року.

⁹⁶³ Наприклад, якщо розриву стосунків бізнесу не передувало заяву у письмовій формі, це вважатиметься порушенням відповідно до статті L442-6-1 Господарського кодексу 2000 року (Кас. ком. 8 грудня 2015 року № 14-18.228).

⁹⁶⁴ Французька термінологія – *l'écrit électronique*.

⁹⁶⁵ Стаття 1366 Цивільного кодексу 1804 року.

⁹⁶⁶ Кас. цив. (1) 11 липня 2018 року, № 17-10.458.

⁹⁶⁷ Кас. ком. 8 грудня 2015 року, № 14-18.228; Еліза Тернінк (Élise Ternynck). Суддя трудового договору та електронний доказ: есе про вплив інформаційних та комунікаційних технологій на трудові спори. Закон. Університет права та охорони здоров'я – Лілль II, 2014. 370.

⁹⁶⁸ Кас. цив. (1) 30 вересня 2010 року, № 09-68.555.

використовуватися як доказ укладення правочину або зробленої заяви. Під час оцінки вимоги щодо ідентифікації суд зверне увагу, наприклад, на те, як підписано електронну пошту; лише ініціалів може бути недостатньо.⁹⁶⁹ Під час оцінки вимоги щодо цілісності суд визначить, чи можна ідентифікувати у поданому електронному доказі всі найважливіші елементи правочину або заяви.⁹⁷⁰ Важливо знати, що оцінка цих вимог відбувається, лише якщо одна із сторін заперечує, що записи належать їй, або проголошує, що вона не визнає те, що приписується автору запису.⁹⁷¹ Процедура, що має назву «верифікація записів»,⁹⁷² здійснюється суддею першої інстанції, який має оцінити, чи дотримано вимоги ідентифікації та цілісності. Тягар доведення лежить на стороні, яка добивається можливості використовувати певний доказ.⁹⁷³ Якщо суддя не досягає переконання, що обидві вимоги дотримано, твердження сторони, яка подала докази, відхиляються.⁹⁷⁴

Іншим типом електронного документа, що потребує автентифікації, є приватний правочин.⁹⁷⁵ Він потрібен для доведення, наприклад, укладення договору купівлі-продажу.⁹⁷⁶ Для оцінки автентичності електронного приватного правочину необхідно оцінити, чи було його зроблено у спосіб, що забезпечує надійну ідентифікацію як документа, та і правочину, якого він стосується.⁹⁷⁷ Автентичність припускається, якщо документ підписано кваліфікованим електронним підписом.⁹⁷⁸

Нарешті, сторона, яка бажає, щоб електронні докази були прийняті, може добиватися послуг приставів,⁹⁷⁹ тобто чиновників суду, які допомагають під час подання судових заяв та інших судових документів, забезпечують виконання рішень та управляють слуханнями. Наприклад, якщо сторона бажає забезпечити докази з Інтернету, вона може попросити, щоб пристав зробив знімок екрана зазначеної вебсторінки. Переваги забезпечення доказів за допомогою пристава в тому, що є презумпція надійності таких доказів, яка може бути спростована.⁹⁸⁰

2.3.2. Експерти

У Франції є два типи експертів: (i) експерти суду та (ii) позасудові експерти, яких можна поділити на односторонніх та спільних експертів.⁹⁸¹ Односторонніх експертів наймає одна сторона, тоді як спільних експертів наймають обидві сторони, коли вони на це погодяться та укладуть відповідний контракт.⁹⁸²

Судові експерти вважаються експертами *в буквальному сенсі*, оскільки спеціальні положення ЦПК щодо експертних доказів застосовуються лише до них. Вони діють як чиновники суду, залишаються незалежними від сторін та повинні виконувати свої завдання добросовісно, об'єктивно та неупереджено.⁹⁸³ Судові експерти покликані надати свої висновки щодо питання чи факту, які потребують знання фахівця.⁹⁸⁴ Визначення обсягів завдань судових експертів здійснюється повністю на розсуд суду.⁹⁸⁵ Суд може наказати надавати свідчення експертів у такий спосіб: (i) висновки (також має назву «констатація»), де експерт звітує суду щодо питання, яке цікавить суд;⁹⁸⁶ (ii) консультації, що зазвичай надаються усно⁹⁸⁷ та вимагаються щодо простих технічних питань;⁹⁸⁸ та (iii) експертиза, що зазвичай готується в письмовому вигляді,⁹⁸⁹ де експерт

⁹⁶⁹ Суд касаційної інстанції (СВІ), Париж (4-1), 15 квітня № 07/15347.

⁹⁷⁰ СВІ Нантер (6), 6 січня 2006 року, № 04/08989.

⁹⁷¹ Стаття 287 ЦПК.

⁹⁷² Французька термінологія – vérification d'écriture.

⁹⁷³ Кас. ком. 8 грудня 2015 року, № 14-18.228.

⁹⁷⁴ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 287.

⁹⁷⁵ Французький термін – acte de seing privée.

⁹⁷⁶ Стаття 1582 Цивільного кодексу 1804 року.

⁹⁷⁷ Там само, стаття 1367.

⁹⁷⁸ Там само, 1367, § 2; Указ № 2017-1416 від 28 вересня 2017 року стосовно електронного підпису, стаття 1; кваліфікований електронний підпис – це підпис, створений відповідно до Регламенту Парламенту та Ради від 23 липня 2013 року, № 910/2014.

⁹⁷⁹ Французький термін – huissiers de justice; Указ № 56-222 від 29 лютого 1956 року щодо застосування Закону від 2 листопада 1945 року про статус судових приставів.

⁹⁸⁰ Постанова № 45-2592 від 2 листопада 1945 року стосовно закону про судових приставів, стаття 1.

⁹⁸¹ Касаційний суд. Інформаційний бюлетень № 632 від 15.01.2006 (Касаційний суд, 15 січня 2006 року) <https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/n_632_2006>, доступ 15 вересня 2019 року.

⁹⁸² Там само.

⁹⁸³ Стаття 237 ЦПК.

⁹⁸⁴ Там само, стаття 232.

⁹⁸⁵ Кас. цив. (2) 26 листопада 1980 року, № 79-13.870.

⁹⁸⁶ Стаття 249 ЦПК; Дейрдре Дуайер (Déirdre Dwyer). Судова оцінка експертних доказів (1-ше видання, Видавництво Кембріджського університету, 2008), 198.

⁹⁸⁷ Там само, стаття 258.

⁹⁸⁸ Там само, стаття 256.

⁹⁸⁹ Там само, стаття 282.

наводить свої висновки щодо факту, який має значення для справи, яка розглядається.⁹⁹⁰ ЦПК визначає детальну процедуру виконання обов'язків експерта; під час цієї процедури сторони можуть надавати свої коментарі.⁹⁹¹ Суд не зв'язаний твердженнями чи висновками, яких досяг судовий експерт.⁹⁹² Висновки, досягнуті експертом з конкретного технічного питання, вважаються фактом, і саме суд може на їх основі робити правові висновки.⁹⁹³

Судові експерти можуть лише звертатися до фактичних питань, які вони були запрошені оцінити, і не можуть визначати питання права.⁹⁹⁴ Суду не дозволяється делегувати свої права судовому експерту, наприклад, наказавши експерту оцінити «відповідальність сторони»⁹⁹⁵ або тлумачити будь-які умови патентної заявки, а також коментувати ідеї патентної заявки.⁹⁹⁶ Різниця між оцінкою фактів та визначенням права може потребувати уважного вивчення зі сторони суду. Наприклад, думка судового експерта, яка вказує на застосування хірургічної клейкої стрічки до пріоритетної дати патенту на винахід, чим було розкрито таку стрічку, може служити для суду основою для визнання вказаного патенту недійсним і дозволятиметься, оскільки стосується питання факту.⁹⁹⁷ З іншого боку, експертний аналіз документів, вилучених на попередній стадії провадження з метою зазначення, «які документи можуть використовуватися як докази порушення патенту, практики недобросовісної конкуренції або порушення комерційної таємниці», передбачатиме делегування судових обов'язків і буде заборонений, оскільки лише суд може оцінити належність доказів.⁹⁹⁸ Різниця між цими прикладами в тому, що в першому випадку суд лише засновує своє рішення на дослідженні, яке поводить судовий експерт, тоді як у другому випадку все завдання оцінки належності документів виконується судовим експертом. Експертний звіт, який не відповідає вимогам, може бути визнано недійсним, але суди наділені великими дискреційними повноваженнями в цьому плані.⁹⁹⁹ Маючи справу зі звітом, що потенційно містить визначення питань права, суд повинен спробувати ретельно визначити фактичні та правові елементи і відхилити звіт, тільки якщо наявність останніх є безсумнівною.¹⁰⁰⁰

2.3.3. Повноваження суду призначити експерта в односторонньому порядку

Суд може призначити експертів за власною ініціативою.¹⁰⁰¹ Призначення експертів належить до дискреційних повноважень судді, який може діяти в силу займаної посади або на вимогу сторін. Суд може також вирішити взагалі не призначити експерта, а також покладатися на експерта, запропонованого сторонами.¹⁰⁰² Суд вільний обрати будь-яку особу, яку він вважає за доцільне,¹⁰⁰³ а також може вільно вирішувати питання щодо кількості експертів.¹⁰⁰⁴ У виняткових випадках, якщо це передбачено законом, суд може бути зобов'язаний призначити експерта з конкретного питання.¹⁰⁰⁵ Сторона може припустити потребу у призначенні експерта, але суд не зобов'язаний враховувати такі пропозиції.¹⁰⁰⁶ Хоча у Франції є національний перелік експертів, створений Касаційним судом, та окремі переліки для апеляційного суду, той факт, що експерт зазначений у переліку, не впливає на рішення суду. Таким чином, суд може також обрати експерта, якого немає у відповідному переліку.¹⁰⁰⁷

⁹⁹⁰ Там само, стаття 263; Адвокати Даллоз. «Настанови щодо експертизи (Цивільне провадження)» (Адвокати Даллоз, вересень 2018 року) <<https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000453>>, доступ 15 вересня 2019 року.

⁹⁹¹ Там само, стаття 263ff.

⁹⁹² Там само, стаття 246.

⁹⁹³ Кас. ком. 4 липня 1978 року, № 77-11.104.

⁹⁹⁴ Стаття 238 ЦПК.

⁹⁹⁵ АС, Париж, 13 березня 2002 року, № 2001/19068 Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956) 269.

⁹⁹⁶ ТВІ, Париж (3-1), 14 січня 2009 року № 05/07419.

⁹⁹⁷ Кас. ком. 9 лютого 1982 року, № 80-15.011.

⁹⁹⁸ Кас. ком. 17 січня 2018 року, № 15-29.114.

⁹⁹⁹ Ніколя Конті (Nicolas Contis) та Джулі Гейрард (Julie Gayard). «Визнання недійсним висновку судового експерта» [лютий 2016] 5 Юридичний тиждень <https://www.lexisnexis.fr/pdf/2016/En_questions.pdf>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹⁰⁰⁰ Там само.

¹⁰⁰¹ Стаття 232 ЦПК.

¹⁰⁰² Там само, статті 10 та 232; Кас. цив. (2) 16 грудня 2004 року, Бюлетень II, № 529, 452.

¹⁰⁰³ Там само, стаття 232.

¹⁰⁰⁴ Кас. цив. (2), 13 липня 2005 року, № 03-19.945.

¹⁰⁰⁵ Кас. цив. (1), 28 березня 2000 року, № 98-12.806, де це було необхідно у справі, що стосувалася визначення походження дитини.

¹⁰⁰⁶ Касаційний суд. Інформаційний бюлетень № 632 від 15.01.2006. Потрібно зазначити, що Касаційний суд рекомендує (в необов'язковому порядку) відхилити клопотання сторони про призначення експерта лише за певних обставин, наприклад, щодо клопотання під час судового розгляду, коли суддя вважає, що сам має достатньо знань, або денеможливо визначити законну причину (рекомендації належної судової практики; 15–16 листопада 2007 року. Касаційний суд. Питання 2.2; <https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2007_2254/recommandations_bonnes_pratiques_jurisdictionnelles_11103.html>, доступ 24 вересня 2019 року).

¹⁰⁰⁷ Статті 1 та 2 Закону № 71-498 від 29 червня 1971 року.

2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ

Питання щодо попередніх забезпечувальних заходів у справах щодо ІВ регулюються правилами загальної цивільної процедури, а також конкретними правилами для розгляду справ у галузі ІВ.

Відповідно до загальної цивільної процедури рішення про вжиття попередніх забезпечувальних заходів у справах у галузі ІВ можна отримати як у процедурі за участю двох сторін¹⁰⁰⁸, так і в процедурі за участю однієї сторони.¹⁰⁰⁹ Під час процедури за участю двох сторін може бути призначено вжиття таких типів попередніх забезпечувальних заходів: (i) загальна заборона, що дозволена у невідкладних випадках;¹⁰¹⁰ (ii) заходи зі збереження – суддя може видати наказ про захисні заходи або заходи для повернення сторін до їхнього попереднього стану;¹⁰¹¹ (iii) забезпечувальні положення – суддя може видати наказ про виплату боргу або виконання зобов'язання.¹⁰¹² Процедури за участю двох сторін є швидким та ефективним механізмом для забезпечення відновлення прав позивача.¹⁰¹³ Під час провадження в першій інстанції в трибуналі повноваження щодо вжиття попередніх забезпечувальних заходів під час процедури за участю двох сторін належать президенту трибуналу,¹⁰¹⁴ а не іншим суддям через великий ризик, що виникає внаслідок попереднього характеру провадження. Цей ризик пом'якшується досвідом та навичками президента трибуналу.¹⁰¹⁵ Президент може делегувати свої повноваження іншим суддям¹⁰¹⁶ або уповноважити на вжиття таких заходів колегію суддів.¹⁰¹⁷ Таке рішення залишається на розсуд президента трибуналу. Коли основне провадження ще не розпочалося, рішення про попередні забезпечувальні заходи приймається суддею попереднього провадження або одним суддею, який слухатиме основну справу.¹⁰¹⁸

Питання про вжиття попередніх забезпечувальних заходів також може розглядатися за участю однієї сторони.¹⁰¹⁹ Заходи, рішення про вжиття яких приймається у провадженні за участю однієї сторони, можуть бути різноманітними і не вказані окремо в законах. Президент трибуналу компетентний вирішувати такі питання, якщо основне провадження не розпочато.¹⁰²⁰ Якщо основне провадження ще не завершено, рішення за заявою буде приймати президент палати або один суддя, який слухає основну справу.¹⁰²¹

Крім попередніх заходів загальної цивільної процедури, вказаних вище, було запроваджено широкий перелік попередніх забезпечувальних заходів, щоб запобігти або заборонити порушення щодо патентів, сортів рослин, промислових зразків, географічних зазначень, торговельних марок та захистити авторське право розробників баз даних.¹⁰²² Положення, якими створювалися ці заходи, мають окремий режим застосування і визначають окремі підстави для надання таких заходів.¹⁰²³ Ці заходи повинні подаватися президенту трибуналу, який має повноваження надавати забезпечувальні заходи через процедуру за участю двох сторін або за участю однієї сторони.¹⁰²⁴ Стосовно заяв про наданих попередніх забезпечувальних заходів, які подаються в очікуванні початку провадження по суті справи, діють правила щодо складу суду відповідно до загальної цивільної процедури, як пояснено вище. Попередні забезпечувальні заходи, специфічні для ІВ, включають.¹⁰²⁵

¹⁰⁰⁸ Французький термін – *procédure de référé*; статті 484ff та 834ff ЦПК.

¹⁰⁰⁹ Французький термін – *procédure sur requête*; статті 493ff та 845ff ЦПК.

¹⁰¹⁰ Стаття 834 ЦПК.

¹⁰¹¹ Французький термін – *référé-conservatoire*; стаття 835(1) ЦПК; Касаційний суд. «Передовий досвід цивільної судової експертизи» (Касаційний суд, 2007) <https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/conf_de_consensus/consensus_synthese_alain_nuee.pdf>, доступ 24 вересня 2019 року 2019.

¹⁰¹² Французький термін – *référé-provision*; стаття 835(2) ЦПК.

¹⁰¹³ Ів Стріклер (Yves Strickler) (№ 818), де статистика показує, що з 2 665 664 рішень, прийнятих у цивільних та господарських справах у 2005 році, 270 178 рішенням передували процедури за участю двох сторін.

¹⁰¹⁴ Стаття 835 ЦПК.

¹⁰¹⁵ Стріклер (Strickler) (№ 818), 258.

¹⁰¹⁶ Стаття 121-3 ЦПК.

¹⁰¹⁷ Там само, стаття 487.

¹⁰¹⁸ Статті 789 та 813 ЦПК; АС, Париж, 2 липня 2014 року, № 13/02367.

¹⁰¹⁹ Там само, стаття 845.

¹⁰²⁰ Там само.

¹⁰²¹ Там само.

¹⁰²² Статті L615-3 (патенти), L623-27 (сортів рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-6 (промислові зразки), L722-3 (географічні зазначення), L716-6 (торговельні марки), L343-2 (авторське право на бази даних) КІВ.

¹⁰²³ Сірінеллі (Sirinelli) та інші (№ 910), 473.

¹⁰²⁴ Там само; ці правила пояснюються далі стосовно заяв, що подаються в очікуванні основного судового розгляду. Потрібно зазначити, що процедура за участю однієї сторони у сфері патентів є винятковою і здійснюється лише у випадках крайньої терміновості, коли затримка спричинюватиме завдання правовласнику непоправної шкоди (Сабіне Аге (Sabine Age) та Едді Прот'є (Eddy Prothière) «Патентний розгляд у Франції: огляд» (2016). Країна практичного права, запитання та відповіді, 5-622-0668)

¹⁰²⁵ Статті L615-3 (патенти), L623-27 (сортів рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-6 (промислові зразки), L722-3 (географічні зазначення), L716-6 (торговельні марки), L343-2 (авторське право на бази даних) КІВ.

- (a) заборонний ордер – цей захід забороняє або перешкоджає ймовірному порушнику під загрозою покарання чи штрафу займатися або починати займатися діяльністю, яка ймовірно порушує права;
- (b) ордер про надання застави – цей захід забезпечує захист заявника від збитків;
- (c) ордер про вилучення товарів, що є за звинуваченням незаконними, або розміщення їх під охорону третьої особи;
- (d) ордер про «превентивне вилучення»¹⁰²⁶ рухомого чи нерухомого майна з метою забезпечення можливості відшкодування збитків ймовірним порушником. У цьому випадку для того, щоб визначити, чи дійсно відповідні товари порушують права ІВ, суд може зобов'язати сторону надати банківську, фінансову, бухгалтерську чи торгову документацію та іншу актуальну інформацію.

Крім того, після заяви сторони-правовласника президент трибуналу може також видати «випробувальний ордер» за участю однієї сторони.¹⁰²⁷ Цей захід дає змогу стороні просити судового пристава у супроводженні експерта за вибором сторони підготувати детальний опис товарів, щодо яких є підозра про порушення, із взяттям зразків або без нього, або вилучити товари та будь-яку актуальну документацію.¹⁰²⁸ Ордер може також передбачати вилучення матеріалів та інструментів, що використовувалися для виробництва та розповсюдження товарів, щодо яких є звинувачення в порушенні.¹⁰²⁹

Перелік заходів, специфічних для ІВ, відрізняється щодо авторського права, крім авторського права розробників баз даних.¹⁰³⁰ Власники авторського права можуть подавати заяву про видачу випробувального ордера, що дозволить їм запросити пристава у супроводженні експерта на вибір сторони, щоб підготувати детальний опис товарів, щодо яких є підозра про порушення, з відбором зразків або без нього, або вилучити товари та будь-яку актуальну документацію.¹⁰³¹ Крім того, КІВ містить декілька прикладів інших специфічних наказів, що застосовуються до порушення авторського права, наприклад, вилучення копій, що являють собою незаконне відтворення твору, які вже виготовлені або перебувають у процесі виготовлення, вилучення доходів від будь-якого відтворення, постановки чи розповсюдження охоронюваного твору будь-якими засобами, що здійснюється в порушення авторського права, або призупинення будь-якого виробництва, що триває, яке стосується незаконного відтворення твору.¹⁰³² Заходи можуть також передбачати вилучення матеріалів та інструментів, що застосовуються для виробництва та розповсюдження товарів, щодо яких є звинувачення в порушенні.¹⁰³³ Крім того, власники авторського права, як і власники будь-яких інших типів прав ІВ, можуть подати заяву про вжиття попередніх забезпечувальних заходів відповідно до загальних правил процедури.

¹⁰²⁶ Французький термін – *saisie conservatoire*.

¹⁰²⁷ Французький термін – *saisie-contrefaçon*.

¹⁰²⁸ Статті L615-5 (патенти), L623-27-1 (сорти рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-4 (промислові зразки), L722-4 (географічні зазначення), L716-7 (торговельні марки), L343-1 (авторське право на бази даних), L332-1 (авторське право) КІВ.

¹⁰²⁹ Там само.

¹⁰³⁰ Там само, стаття L 332-1ff.

¹⁰³¹ Там само.

¹⁰³² Там само.

¹⁰³³ Там само.

2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони

(i) Попередня судова заборона відповідно до загальної процедури цивільного права

За правилами загальної процедури цивільного права підстави для застосування попередньої судової заборони залежать від типу заходів, про які просить заявник. Щодо загальних забезпечувальних заходів під час процедури за участю двох сторін, то першою вимогою, яку потрібно задовольнити, є невідкладність. Оцінка того, чи заява є невідкладною, є «суверенним повноваженням суду» і тому є предметом дискреційного рішення суду.¹⁰³⁴ Касаційний суд не відкликатиме ордер щодо попередньої судової заборони, якщо було враховано питання невідкладності. Стандарт невідкладності дуже низький, тобто в деяких випадках навіть згадка, що забезпечувальний захід надано «через невідкладність»,¹⁰³⁵ загалом буде достатньою.¹⁰³⁶ Заява є невідкладною, якщо час, потрібний для прийняття рішення по суті справи, порушить інтереси заявника або призведе до завдання непоправної шкоди.¹⁰³⁷ Тому президент суду має врахувати кількість часу, необхідного на прийняття рішення в основному провадженні.¹⁰³⁸ При цьому аналіз стосується характеру справи, а не старанності сторін. Тобто, затримка з поданням заяви про вжиття забезпечувального заходу не свідчить про відсутність невідкладності. Проте незрозуміла затримка зі сторони заявника, наприклад, на вісім тижнів не вважатиметься «сумісною із невідкладністю, на якій наполягає заявник».¹⁰³⁹ Крім того, невідкладність повинна існувати в момент, коли президент суду приймає рішення про надання судової заборони.¹⁰⁴⁰

Після встановлення вимоги невідкладності президент трибуналу повинен переконатися, що захід «не стикатиметься із серйозним запереченням, або [захід] обґрунтований існуванням спору».¹⁰⁴¹ Таким чином, відправною точкою є те, що захід, щодо якого подається заява, має насамперед не наражатися на «серйозне заперечення». Ця вимога спрямована на уникнення попереднього розгляду по суті справи. Інакше кажучи, президент не може приймати рішення з питань, які будуть вирішуватися під час основного провадження.¹⁰⁴² Це матиме місце, наприклад, якщо контракт, про який йдеться в заяві, є незрозумілим і потребує тлумачення президентом.¹⁰⁴³ Серйозний елемент заперечення може стосуватися фактичного або юридичного питання, включно з питанням про право власності на якусь річ.¹⁰⁴⁴ Навіть якщо забезпечувальний захід, щодо вжиття якого подається заява, стикається із будь-яким серйозним запереченням, такий захід все ще може бути надано за умови, що він «обґрунтований наявним спором».¹⁰⁴⁵ Це вважається підставою «останнього порятунку», на яку можна покладатися, якщо характер справи вимагає від суду збереження позицій сторін, часто саме через те, що ситуація є спірною.¹⁰⁴⁶ Наприклад, це матиме місце у спорі стосовно призупинення будівельних робіт, якщо відповідність будівельних робіт вимогам будівельного права є основним спірним аспектом справи.¹⁰⁴⁷ Суд також може видати наказ про вилучення товарів, якщо виявиться, що це збереже права сторін.¹⁰⁴⁸ Ця підстава не передбачатиме раннього провадження по суті справи, оскільки суд збереже права сторін, а не ухвалить вирішальне рішення у справі.

¹⁰³⁴ Кас. цив. (1), 21 червня 1989 року, № 87-18.210; Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956) 692.

¹⁰³⁵ Французький термін – *vu de l'urgence*.

¹⁰³⁶ Стріклер (Strickler) (№ 818), 260; Деспре (Després) (№ 919), 692.

¹⁰³⁷ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 692.

¹⁰³⁸ Там само.

¹⁰³⁹ Там само.

¹⁰⁴⁰ Там само.

¹⁰⁴¹ Стаття 834 ЦПК. Потрібно зазначити, що формулювання положення має назву «граматичний курйоз» (Стріклер (Strickler), № 818); як пояснено більш детально далі, «серйозне заперечення» являє собою «перешкоду», тоді як «обґрунтування існуванням теперішнього спору» є додатковою підставою, на основі якої може бути надано забезпечувальний захід.

¹⁰⁴² Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 693.

¹⁰⁴³ Стріклер (Strickler) (№ 818), 261.

¹⁰⁴⁴ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 694.

¹⁰⁴⁵ Стріклер (Strickler) (№ 818), 261.

¹⁰⁴⁶ Там само.

¹⁰⁴⁷ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 696.

¹⁰⁴⁸ Там само.

Як було вказано вище, другим типом забезпечувальних заходів, які надаються в процедурі за участю двох сторін за правилами цивільної процедури, є заходи зі збереження, які можуть бути надані, навіть якщо справа стосується серйозних правових або фактичних питань, тобто суд зіткнеться із «серйозними запереченнями», або якщо заява не є невідкладною. Судову заборону буде надано з метою уникнення неминучої шкоди або подолання явно незаконних перешкод.¹⁰⁴⁹ Ризик неминучої шкоди означає, що судовий захист, якого добиваються в цьому випадку, є превентивним¹⁰⁵⁰ і його оцінка залежить від власного розсуду суду.¹⁰⁵¹ Надання заходу має бути єдиним шляхом для уникнення неминучої шкоди. Наприклад, так станеться, якщо суд заборонить розповсюдження журналу з тією самою назвою, як у конкурента.¹⁰⁵² З іншого боку, явно незаконна перешкода означає, що судовий захист, який потрібен, полягає у скасуванні, а не запобіганні перешкод.¹⁰⁵³ Перешкода – це агресивна дія зі сторони відповідача та відповідна шкода зі сторони заявника.¹⁰⁵⁴ Перешкода має бути незаконною, тобто забороненою законом, традиціями чи мораллю.¹⁰⁵⁵ Прикладом перешкоди є публікація неавторизованого інтерв'ю або статті, де описується, як створити піратський декодер.

Забезпечувальне положення, останній тип забезпечувальних заходів, може надаватися в процедурі за участю двох сторін в рамках правил загальної цивільної процедури, якщо існування боргу чи зобов'язання, яке заявник намагається стягнути в попередній процедурі, не викликає серйозних заперечень.¹⁰⁵⁶ Єдиною умовою є відсутність «серйозних заперечень», тобто відсутність серйозних правових чи фактичних питань; поняття «серйозного заперечення» в цьому контексті те саме, як і щодо загальної судової заборони (див. вище). На практиці заявник повинен лише довести, що борг або зобов'язання, про яке йдеться, справді існує. Відповідач може відповісти на твердження заявника, вказавши, що борг чи зобов'язання насправді можуть бути предметом «серйозного заперечення».¹⁰⁵⁷ Однак самого заперечення відповідача проти існування або можливості стягнення боргу чи зобов'язання недостатньо, тобто суд повинен переконатися, що існує законна підстава для такої відмови.¹⁰⁵⁸

Щодо заходів, які можуть бути надані у процедурі за участю однієї сторони, заявник може обґрунтувати свою заяву особливими положеннями, такими як положення щодо ІВ, про які йдеться далі, або на статтю 845 ЦПК. Відповідно до останнього положення заходи, що надаються у процедурі за участю однієї сторони, можуть бути надані, якщо справа настільки невідкладна, що обставини не дозволяють, щоб справа розглядалася у процедурі за участю двох сторін.¹⁰⁵⁹ Накази, видані за участю однієї сторони, можуть бути оскаржені за спеціальною процедурою, що має назву «направлення-відкликання». Під час цієї процедури, що розпочинається за клопотанням відповідача, проти якого було видано судову заборону, заявник повинен ще раз довести, що захід, про який йдеться, має бути наданий згідно з положенням, на яке він посилається.

(ii) Спеціальні процедури для спорів у галузі ІВ

Спеціальні попередні забезпечувальні заходи можуть застосовуватися до патентів, сортів рослин, промислових зразків, географічних зазначень та авторського права розробників баз даних,¹⁰⁶⁰ і рішення про їх вжиття приймається за участю двох сторін або однієї сторони. Усі ці положення викладено ідентично, так само визначено однакові критерії, які залежать від типу заходів, про які просять заявники. Базовою підставою для видачі заборонного ордеру, ордеру про надання застави, ордеру про вилучення та ордеру превентивного вилучення (все за участю двох сторін або однієї сторони) є ймовірність (неминучість) порушення.¹⁰⁶¹ Забезпечувальний захід надаватиметься лише коли подані заявником докази, достатні для підтримки його вимог, свідчать, що порушення ймовірно сталося або неминуче станеться.¹⁰⁶²

¹⁰⁴⁹ Стаття 835 ЦПК.

¹⁰⁵⁰ Стріклер (Strickler) (№ 818), 261.

¹⁰⁵¹ Серж Гіншар (Serge Guinchard) та інші. Цивільна процедура (6-те видання, Даллоз, 2019), 330.

¹⁰⁵² Кас. цив. (2), 9 березня 1978 року, 76-14.862.

¹⁰⁵³ Стріклер (Strickler) (№ 818), 261.

¹⁰⁵⁴ Там само, 262.

¹⁰⁵⁵ Там само.

¹⁰⁵⁶ Стаття 835(2) ЦПК.

¹⁰⁵⁷ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 711.

¹⁰⁵⁸ Стріклер (Strickler) (№ 818), 265.

¹⁰⁵⁹ Стаття 845 ЦПК.

¹⁰⁶⁰ Статті L615-3 (патенти), L623-27 (сорт рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-6 (промислові зразки), L722-3 (географічні зазначення), L716-6 (торговельні марки), L343-2 (авторське право на бази даних) КІВ.

¹⁰⁶¹ Там само.

¹⁰⁶² Там само.

Оцінка ймовірності залишається на розсуд суду та включає два кроки.¹⁰⁶³ По-перше, аналіз очевидної чинності відповідного права ІВ, по-друге, ймовірність того, що відповідач вже порушив або порушить це право.¹⁰⁶⁴ Що стосується першої стадії, то очевидна чинність не оскаржуватиметься, якщо тільки не будуть надані достатньо серйозні та точні аргументи протилежного.¹⁰⁶⁵ Таким чином, надання подібних аргументів залежить від відповідача. Незважаючи на це, стосовно торговельних марок суд має самостійно підтвердити, чи зареєстрована відповідна торговельна марка щодо категорії товарів, які розповсюджує відповідач.¹⁰⁶⁶ На другій стадії заявник має надати достатні докази порушення. Порушення може бути доведено у будь-який спосіб та має бути забезпечене засобами випробувального ордеру, тобто через попередню судову заборону за участю однієї сторони.¹⁰⁶⁷ Наприклад, існування упаковки продукту конкурента із торговельною маркою заявника на ній або наявність товарів із торговельною маркою на них на територіях чи в країнах, де вони офіційно не розповсюджуються, буде достатнім доказом.¹⁰⁶⁸ Після оцінки цих двох елементів суд оцінює пропорційність запиту про попередню судову заборону порівняно з ризиками, з якими можуть зіткнутися сторони.¹⁰⁶⁹

Як було вже вказано, всі заходи можуть бути призначені за участю однієї сторони. Із цією метою заявник повинен переконати суд, що обставини справи потребують, щоб захід не призначався в провадженні за участю двох сторін і, зокрема, що будь-яка затримка спричинить непоправні збитки.¹⁰⁷⁰

Щодо випробувального ордеру,¹⁰⁷¹ тобто судової заборони за участю однієї сторони, що дає можливість правовласнику ІВ отримати докази порушення, то заявник повинен лише довести, що він є правовласником або виключним ліцензіатом і що право протиставляється третім особам, і воно є чинним.¹⁰⁷² Крім того, заявник повинен надати первинні докази порушення.¹⁰⁷³

Щоб підбити підсумок в питанні про підстави для накладення попередньої судової заборони, слід підкреслити, що існує істотна відмінність між заборонаю за загальною законодавчою цивільною процедурою та заборонаю відповідно до спеціалізованих положень у галузі ІВ. Загальна цивільна процедура ставить призначення заборони в залежність від невідкладності справи, існування будь-яких серйозних заперечень вимоги або загрози забезпеченню виконання вимоги. Відповідно до конкретних правил ІВ необхідно оцінити лише очевидну чинність відповідного права ІВ та ймовірність, що відповідач порушив або порушить це право.

2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову

Відповідно до правил загальної цивільної процедури провадження щодо попередньої судової заборони в процедурі за участю двох сторін або однієї сторони¹⁰⁷⁴ може розпочинатися до або після початку судового розгляду справи по суті.¹⁰⁷⁵ Такі заяви загалом подаються до розгляду трибуналом, який є компетентним для розгляду основної справи.¹⁰⁷⁶ Заявник може також подати заяву до трибуналу, який не є компетентним розглядати основну справу,¹⁰⁷⁷ але розташований у межах району, де сталася подія, на якій базується заява, або буде впроваджуватися захід, про який йдеться в заяві.¹⁰⁷⁸ У будь-якому разі саме президент трибуналу призначає попередній забезпечувальний захід.¹⁰⁷⁹

¹⁰⁶³ АС, Париж (5-1), 23 жовтня 2018 року, № 18/04944.

¹⁰⁶⁴ ТВІ, Париж, 22 лютого 2019 року, № 2018/58204.

¹⁰⁶⁵ Там само; потрібно зазначити, що є друга лінія прецедентів, яка вимагає оцінки, чи не є право ІВ «очевидно» недійсним» («Патентний судовий розгляд у Франції: огляд» (№ 1029)).

¹⁰⁶⁶ Сірінеллі (Sirinelli) та інші (№ 910), 723.

¹⁰⁶⁷ Статті L615-5 (патенти), L623-27-1 (сорти рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-4 (промислові зразки), L722-4 (географічні зазначення), L716-7 (торговельні марки), L343-1 (авторське право на бази даних), L332-1 (авторське право) КІВ.

¹⁰⁶⁸ Сірінеллі (Sirinelli) та інші (№ 910), 723.

¹⁰⁶⁹ ТВІ, Париж, 22 лютого 2019 року, № 2018/58204.

¹⁰⁷⁰ Статті L615-3 (патенти), L623-27 (сорти рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-6 (промислові зразки), L722-3 (географічні зазначення), L716-6 (торговельні марки), L343-2 (авторське право на бази даних) КІВ.

¹⁰⁷¹ Там само, статті L-615-5 (патенти), L623-27-1 (сорти рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-4 (промислові зразки), L722-4 (географічні зазначення), L716-7 (торговельні марки), L343-1 (авторське право на бази даних), L332-1 (авторське право) КІВ.

¹⁰⁷² «Патентний судовий розгляд у Франції: огляд» (№ 1029).

¹⁰⁷³ Там само.

¹⁰⁷⁴ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 453.

¹⁰⁷⁵ Статті 484ff та 834ff ЦПК; статті 493ff та 845ff ЦПК.

¹⁰⁷⁶ Деспре (Després) і Даргант (Dargant) (№ 956), 691.

¹⁰⁷⁷ Там само.

¹⁰⁷⁸ Кас. цив. (2) 10 липня 1991 року, № 90-11.815.

¹⁰⁷⁹ Стаття 834 ЦПК.

Щодо спеціальної попередньої судової заборони в галузі ІВ, яка призначається до початку основного провадження, заяви про процедуру за участю як двох сторін, так і однієї сторони мають подаватися до суду, компетентного розглядати основну справу. Таким чином, десять призначених трибуналів матимуть виключну компетенцію щодо попередньої судової заборони стосовно прав ІВ, яка підпадатиме під їхню юрисдикцію. Зазвичай ці трибунали також будуть компетентними розглядати заяви в тих районах, де відповідач має зареєстровану адресу в межах територіальної юрисдикції, де здійснено дії, що порушують право ІВ, або там, де було понесено збитки.¹⁰⁸⁰ Виняток із цього правила було запроваджено стосовно випробувальних ордерів у справах щодо патентів, топології напівпровідників та захисту сортів рослин. Для вирішення таких справ компетентним судом буде один із призначених трибуналів, у межах району якого будуть здійснюватися випробувальні заходи.¹⁰⁸¹ Хоча Паризький трибунал має виключну юрисдикцію в цих справах, таке рішення було визнане доцільним з метою уникнення необхідності для власників патентів з інших територій, наприклад Провансу, їхати до Парижа для отримання випробувального ордеру. З огляду на невідкладність таких заяв необхідність долати таку відстань видаватиметься дуже непрактичною.

2.4.3. Зустрічне забезпечення

Сторона, яка понесла збитки через накладення попередньої судової заборони, має право на відшкодування.¹⁰⁸² Відповідальність базується на припущенні, що сторона, яка скористається такою заборонаю, також має відповідати за наслідки у випадках, коли судова заборона виявиться невинуватою. Така відповідальність не базується на вині сторони.¹⁰⁸³ Підстави для такого положення – передусім це захист сторони, проти якої було винесено заборону, від наслідків неплатоспроможності заявника, оскільки у такому разі стягнення відшкодування збитків неможливе.¹⁰⁸⁴

З метою забезпечення потенційних претензій відповідача щодо збитків до накладення попередньої судової заборони суд може на власний розсуд забезпечити виконання попередньої судової заборони залежно від внесення застави відповідно до загального принципу, визначеного у ЦПК,¹⁰⁸⁵ або відповідно до конкретних положень, що застосовуються до патентів, сортів рослин, промислових зразків, географічних зазначень, торговельних марок та авторського права на бази даних.¹⁰⁸⁶ Особливі положення стосовно ІВ, кожне з яких викладене однаково, вказують, що суд може вжити забезпечувальні заходи залежно від внесення застави, що має на меті потенційне забезпечення інтересів відповідача, якщо позов про порушення згодом буде визнаний судом необґрунтованим, або якщо забезпечувальний захід буде відкликано. Саме забезпечення виконання заходу призупиняється залежно від надання застави. Таким чином, попередній забезпечувальний захід може бути призначено, але він не буде виконуватися приставами за відсутності доказів, що заставу було надано.

Підстави для надання застави не визначені законом і вирішуються судом на власний розсуд.¹⁰⁸⁷ Застава може надаватися в будь-якій формі, наприклад, постачання рухомого майна, депонування суми коштів¹⁰⁸⁸ або банківська гарантія. Проте вона має бути достатньою для покриття всіх відшкодувань та збитків.¹⁰⁸⁹ Єдиною визначеною законом вимогою стосовно суми збитків є «достатність», тобто забезпечення має бути достатнім для покриття всіх відшкодувань та збитків, що можуть виникнути внаслідок призначення судової заборони.¹⁰⁹⁰

¹⁰⁸⁰ Там само, статті 42 і 46.

¹⁰⁸¹ Статті R615-2, R622-6 та R623-51 KIB.

¹⁰⁸² Касаційний суд. «Висновок пана де Гута, першого генерального адвоката» (Касаційний суд)

<https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/gouttes_premier_389.html>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹⁰⁸³ Кас. цив. (2), 22 січня 2004 року, № 01-00.580.

¹⁰⁸⁴ Серж Гіншар (Serge Guinchard) та інші. Цивільний процес, внутрішнє право та право Європейського Союзу (32-ге видання, Даллоз, 2014), 1352.

¹⁰⁸⁵ Стаття 517ff ЦПК. Раніше, до впровадження Указу від 11 грудня 2019 року, яким було реформовано цивільну процедуру (Указ № 2019-1333 від 11 грудня 2019 року про реформування цивільної процедури), положення про заставу регулювалося відповідно до статті 489 ЦПК. Хоча джерела, представлені в цьому звіті, були опубліковані до реформи, вони застосовуються до нового нормативу.

¹⁰⁸⁶ Статті L615-3 (патенти), L623-27 (сортів рослин), L622-7 (топології напівпровідників), L521-6 (промислові зразки), L722-3 (географічні зазначення), L716-6 (торговельні марки), L343-2 (авторське право на бази даних) KIB.

¹⁰⁸⁷ Серж Гіншар (Serge Guinchard) та інші (n 1089).

¹⁰⁸⁸ Там само, 1354.

¹⁰⁸⁹ Стаття 517 ЦПК.

¹⁰⁹⁰ Там само.

2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду

Загальна цивільна процедура та конкретні правила ІВ застосовують той самий принцип: попередні судові заборони не можуть відкликатися судом за власною ініціативою, для цього необхідна заява сторони. Заходи, призначені під час процедури за участю двох сторін, загалом не можуть бути відкликани судом, який їх призначив, якщо тільки не сталося зміни обставин.¹⁰⁹¹ Забезпечувальний захід, призначений за участю однієї сторони, може бути змінений або відкликаний суддею, який призначив його, навіть якщо справу було передано до судді, що вирішує справу по суті.¹⁰⁹² Крім того, стосовно провадження у справі ІВ як за процедурою за участю обох сторін, так і за процедурою за участю однієї сторони, заходи можуть бути відкликани, коли позов щодо основного провадження не було подано протягом зазначеного періоду.¹⁰⁹³

2.5. Забезпечення щодо понесених витрат

У Франції відсутні спеціальні організаційні умови, пов'язані із витратами на провадження. Результат надання застави щодо понесених витрат може бути досягнутий лише в межах зустрічного забезпечення, описаного вище.

2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості

У Франції не існує окремої процедури розгляду спорів у галузі ІВ щодо позовів невеликої вартості. Проте якщо вартість позову не перевищує 5000 євро, апеляція до апеляційного суду на рішення трибуналу не дозволяється.¹⁰⁹⁴ Цей поріг не застосовується до касаційної процедури: касація до Касаційного суду допустима щодо всіх рішень першої інстанції, у яких допущено порушення закону, незважаючи на вартість позову та той факт, що апеляція не дозволялася.¹⁰⁹⁵ За таких обставин касація являє собою фактично «стрибкову апеляцію». Касація може базуватися на таких підставах: порушення галузевого або процесуального права, відсутність правових підстав для ухвалення оскаржуваного рішення, відсутність обґрунтування судового рішення або протиріччя з іншим судовим рішенням.¹⁰⁹⁶

¹⁰⁹¹ Стаття 488(2) ЦПК; зміною обставин буде будь-який новий елемент, який імовірно впливатиме на ордер про призначення судової заборони або обумовить надання заперечення щодо підстав для такої заборони (Кас. цив. (2), 5 вересня 2019 року, № 17-28722); зміна обставин може стосуватися лише фактів, що виявилися після видачі ордеру, яким було призначено судову заборону, а не доказів, наданих після видачі ордеру, які стосуються фактів, що мали місце або стали відомі раніше (Кас. ком. 6 липня 1993 року, № 91-15.99691-16.535); суди вважатимуть зміною обставин надання експертного звіту, якщо звіт містить висновки, яких суддя не мав під час прийняття рішення щодо надання заборони (Кас. ком. 6 липня 1993 року, № 91-15.996 та 91-16.535).

¹⁰⁹² Стаття 497 ЦПК.

¹⁰⁹³ Статті L615-3, L623-27, L521-6, L722-3, L716-6, L343-2 KIB.

¹⁰⁹⁴ Стаття R211-3-25 KCO.

¹⁰⁹⁵ Стаття 604ff KCO.

¹⁰⁹⁶ Service-Publique.fr. «Оскаржити рішення суду: звернутися до касаційного суду» (Державна служба, 1 січня 2020 року) <<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1382>>.

ЧАСТИНА V: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВ СУДІВ – НІДЕРЛАНДИ

I. Судова система та судді

1.1. Структура судової системи та Суду з питань ІВ

Нідерланди не мають жодного спеціалізованого суду з питань ІВ. Таким чином, у першій інстанції справи в галузі ІВ розглядаються районними судами, які поділяються на декілька типів: адміністративні, кримінальні, сімейні та ювенальні, цивільні та підрайонні.¹⁰⁹⁷ Справи стосовно ІВ загалом розглядаються цивільними підрозділами районних судів.¹⁰⁹⁸ Районний суд Гааги (РСГ) має спеціалізовану палату щодо ІВ¹⁰⁹⁹ з виключною юрисдикцією в першій інстанції щодо багатьох питань ІВ.¹¹⁰⁰ Ця палата також відома як «патентна палата».¹¹⁰¹ Крім того, Закон про судову організацію також передбачає створення палати з питань захисту прав селекціонерів рослин у рамках РСГ.¹¹⁰² Позови стосовно прав ІВ, які не охоплені виключною юрисдикцією РСГ, можуть розглядатися в будь-якому з 11 районних судів. Ці суди організовані географічно та розглядають справи відповідно до територіальної юрисдикції. За умови, що позов не перевищує 25 000 євро, справи щодо ІВ також можуть розглядатися у підрайонному секторі¹¹⁰³ районних судів.¹¹⁰⁴ Дрібні позови стосовно ІВ, які є предметом виключної юрисдикції РСГ, зазвичай розглядаються спеціалізованим суддею з питань ІВ, який засідає в підрайонному секторі РСГ.

Апеляції на рішення районних судів подаються до одного з чотирьох апеляційних судів¹¹⁰⁵ відповідно до правил територіальної юрисдикції.¹¹⁰⁶ У більшості апеляційних судів немає спеціалізованих палат ІВ в, неформальна спеціалізація досягається призначенням справ стосовно ІВ декільком спеціалізованим апеляційним суддям.¹¹⁰⁷ В апеляційному суді Гааги, який розглядає апеляції з РСГ та Роттердамського районного суду, є спеціалізована палата з питань ІВ, а також застосовується спеціальна процедура щодо ІВ, доступна для учасників судового розгляду.¹¹⁰⁸

Рішення апеляційного суду може бути оскаржене до Верховного суду Нідерландів, який не має палати з питань ІВ.¹¹⁰⁹ Подібно до практики Європейського суду, Верховний суд має генеральних адвокатів, головне завдання яких надавати членам Верховного суду незалежні поради, також відомі як «дорадчі висновки».¹¹¹⁰ Деякі з генеральних адвокатів та деякі із суддів, які призначені розглядати справи щодо ІВ, загалом мають великий досвід у галузі ІВ.¹¹¹¹

¹⁰⁹⁷ Судова влада. «Районні суди» (Rechtspraaknl)

<<https://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system-and-legislation/Pages/District-courts.aspx>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹⁰⁹⁸ Судова влада. «Організаційний суд Гааги» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Organisatie/Paginas/default.aspx>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹⁰⁹⁹ «Судовий розгляд щодо торговельних марок в Голландії: огляд» (Практичне право). Примітка номер W-010-5573.

¹¹⁰⁰ Правові основи для кожного права ІВ визначені у відповідному положенні галузевого закону та пояснюються детально в розділі II.2 «Юрисдикція у справах щодо ІВ».

¹¹⁰¹ Судова влада. «Маріє Найф» (Судова влада 2010)

<<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechtbanken/Bijzondere-Rechtbanken/Paginas/Marije-Knijff.aspx>>.

¹¹⁰² Стаття 55а Закону про судову організацію 1827 року («Закон про судову організацію»). Судова влада Rechtspraak «Попереднє вирішення питань», див. <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Regels-en-procedures/Paginas/Behandeling-van-zaken-per-team.aspx>, доступ 11 січня 2020 року.

¹¹⁰³ Голландський термін – Kantonrechter.

¹¹⁰⁴ Щодо детальної інформації див. р. II.4.6 «Позови дрібної вартості». Детальніше на сайті судової влади в матеріалі «Підрайонні судові суб'єкти (цивільне право)» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Kantonrechter/Onderwerpen/Paginas/default.aspx#с4а23b56с7cf457f88f671b4с4а1edce>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹⁰⁵ Гаага, Амстердам, Арнем-Леуварден або Хертогенбос (Судова влада, «Суди»)(Rechtspraaknl)

<<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven>>, доступ 20 серпня 2019 року).

¹¹⁰⁶ Стаття 60(1) Закону про судову організацію 1827 року («Закон про судову організацію»); Судова влада. «Суди» (Судова влада)

<<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven>>, доступ 20 серпня 2019 року.

¹¹⁰⁷ «Патентний судовий розгляд в Нідерландах: огляд» (Практичне право). Примітка номер 7-621-9211.

¹¹⁰⁸ Апеляційний суд Гааги, справи про інтелектуальну власність, <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Over-het-gerechtshof/Organisatie/Paginas/Intellectuele-eigendomszaken.aspx>>, доступ 12 грудня 2019 року.

¹¹⁰⁹ Стаття 79(1) Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹¹⁰ Там само, стаття 113(2)

¹¹¹¹ Судова влада. «Про верховний суд» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Supreme-court-of-the-Netherlands>>, доступ 10 серпня 2019 року.

1.2. Критерії для відбору суддів

Для суддів, які розглядають справи у сфері ІВ, відсутні конкретні критерії щодо досвіду в галузі ІВ або наукового досвіду. Таким чином, до суддів, які розглядають справи стосовно ІВ, застосовуються загальні вимоги. Рада правосуддя, яка є частиною судової системи, але сама не розглядає справи,¹¹¹² залучена до набору та навчання суддів.¹¹¹³ Призначення суддів здійснюється Коронаю під керівництвом міністра безпеки та юстиції.¹¹¹⁴

Загалом вимоги до судді включають голландське громадянство,¹¹¹⁵ університетський диплом з «цивільним ступенем»,¹¹¹⁶ досвід роботи у сфері права більше п'яти років після отримання диплома з «цивільним ступенем»,¹¹¹⁷ досвід написання юридичних документів, управління справами та представництва сторін у провадженні судових процесах.¹¹¹⁸ Потрібно зазначити, що більшість суддів, які розглядають справи щодо ІВ, зазвичай є професіоналами в галузі права з питань ІВ.¹¹¹⁹ Крім того, деякі судді в палаті ІВ РСГ мають науковий досвід.¹¹²⁰ У Нідерландах обов'язкове навчання суддів стосується лише кандидатів на посади і здійснюється в рамках програм початкового навчання, організованих Центром навчання та освіти судової влади, Радою правосуддя Нідерландів та судами.¹¹²¹

1.3. Місцезнаходження Суду з питань ІВ та кількість суддів

11 районних судів, що мають юрисдикцію у вирішенні спорів у галузі ІВ, мають свої основні офіси¹¹²² в Гаазі, Амстердамі, Гелдерланді, Лімбурзі, Центральних Нідерландах, Північній Голландії, Східному Брабанті, Оверейселі, Роттердамі та Зеландії-Західному Брабанті.¹¹²³ Кожен районний суд має багато додаткових приміщень, які також називаються «вторинними приміщеннями»,¹¹²⁴ їх вичерпний перелік міститься в Додатку до Закону про судову організацію.¹¹²⁵ Наприклад, вторинні приміщення РСГ розташовані в Лейдені та Гауді.¹¹²⁶ У вторинних приміщеннях судді можуть здійснювати всі функції, які вони компетентні здійснювати в основному приміщенні районного суду.¹¹²⁷ Те саме правило вторинних приміщень застосовується до підрайонного сектора, тобто справа може розглядатися в підрайонному секторі у вторинному приміщенні.¹¹²⁸ На практиці судді першої інстанції Амстердама та Гааги здобули найбільше досвіду в галузі ІВ.¹¹²⁹ Це має місце в силу того, що сектори друкованих та візуальних ЗМІ в основному розташовані в районі Амстердама, тоді як Гаага здобула величезні знання у сфері ІВ завдяки виключній компетенції

¹¹¹² Судова влада. «Рада правосуддя» (Rechtspraaknl, -) <<https://www.rechtspraak.nl/English/The-Council-for-the-Judiciary#c9058a55-5cea-4ae7-ab46-8bf49767aa827268c952-b3a7-439c-9c95-c1a2dd66677a4>>, доступ 26 серпня 2019 року.

¹¹¹³ Стаття 91(f) Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹¹⁴ Європейська комісія. «Юридичні професії – Голландія», (Європейська юстиція, 7 жовтня 2016 року) <https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-nl-en.do?member=1#n02>, доступ 30 січня 2020 року.

¹¹¹⁵ Друге громадянство, крім голландського громадянства, не є перешкодою.

¹¹¹⁶ Голландський термін – *civiel effect*. Диплом із «цивільним ступенем» видається тим, хто прослухав певну кількість університетських курсів голландського права під час навчання. Для того, щоб отримати доступ до юридичної професії або суддівства, всі кандидати повинні мати диплом з «цивільним ступенем» (див. більше на сайті Асоціації адвокатів Нідерландів «Юридичне дослідження в Нідерландах» (Advocatenorden) <<https://www.advocatenorde.nl/afgestudeerd-oude-stijl-rechtsgeleerdheid>>, доступ 25 серпня 2019 року).

¹¹¹⁷ Потрібно зазначити, що для деяких суддівських посад може бути достатньо два або п'ять років. Голландський термін – *Rechter in opleiding (beperkte werkervaring)*, або «RIO». Див. більше на *Werkenbijderechtspraaknl* «Процедура відбору суддів під час навчання (обмежений досвід роботи)» (Werkenbijderechtspraaknl) <https://www.werkenbijderechtspraak.nl/wp-content/uploads/2019/05/19.04.19-RVR-Selectieprocedure_beperkt_4-alttext.pdf>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹¹⁸ *Werkenbijderechtspraaknl*. «Процедура відбору суддів під час навчання (обмежений досвід роботи)» (Werkenbijderechtspraaknl) <https://www.werkenbijderechtspraak.nl/wp-content/uploads/2019/05/19.04.19-RVR-Selectieprocedure_beperkt_4-alttext.pdf>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹¹⁹ Метью Бультман (Matthew Bultman). «Патентний судовий розгляд в Голландії: що вам потрібно знати» (LAW 360, 20 серпня 2018) <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/08/patent_litigation_in_the_netherlands_what_you_need_to_know.pdf>, доступ 26 серпня 2019 року.

¹¹²⁰ Судова влада. «Судова система в Голландії» (Судова влада, 2010) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/The-Judiciary-System-in-the-Netherlands.pdf>>.

¹¹²¹ Судова влада. «Судова реформа в Голландії» (Rechtspraaknl, 2015) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Judicial-reform-2015-compleet-alttekst.pdf>>, доступ 25 вересня 2019 року.

¹¹²² Стаття 41(1) Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹²³ Судова влада. «Суди» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹²⁴ Електронне правосуддя Європи. «Організація правосуддя – судові системи» (E-justiceeuropa.eu, 7 березня 2016 року) <https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-nl-en.do?member=1>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹²⁵ Стаття 41(2) Закону про судову організацію 1827 року. Щодо мапи місцезнаходження всіх судів див. на сайті судової влади «Мапа реформи судової системи» (Rechtspraaknl, 1 квітня 2013 року) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Reform-of-the-Judicial-map-2013.pdf>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹²⁶ Судова влада. «Мапа реформи судової системи» (Rechtspraaknl, 1 квітня 2013 року) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Reform-of-the-Judicial-map-2013.pdf>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹²⁷ Стаття 41(5) Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹²⁸ Там само, стаття 47(2).

¹¹²⁹ «Патентний судовий розгляд в Голландії: огляд» (№ 1112).

у справах щодо патентів та торговельних марок і промислових зразків ЄС.¹¹³⁰ Що стосується кількості суддів, то спеціалізована палата в галузі ІВ РСГ складається з десяти суддів.¹¹³¹

Чотири апеляційні суди розташовані в Гаазі, Амстердамі, Арнхем-Леувардені та s-Гертогенбосі. Станом на листопад 2017 року до складу апеляційних судів входили 110 суддів, деякі з них мали досвід у галузі ІВ.¹¹³² Верховний суд Нідерландів розташований в Гаазі та наразі складається із 36 суддів.¹¹³³ Цивільна палата суду, яка розглядає справи в галузі ІВ, має 11 суддів.¹¹³⁴ Хоча відсутній подальший формальний поділ у межах цивільної палати, ті самі судді зазвичай залучаються до певних видів справ, наприклад, судді Е.Дж. Нуманн, Г. Снійдерс та М. В. Полак зазвичай займаються вирішенням спорів у галузі ІВ.¹¹³⁵

II. Правила процедури

Під час розгляду справ у галузі ІВ суди застосовують загальні правила процедури, встановлені в Голландському кодексі цивільної процедури (ГКЦП). Деякі процедурні положення можна також знайти в законах щодо ІВ або міжнародних угодах (наприклад, в Голландському законі про патенти 1995 року, Голландському законі про авторське право 1912 року, Законі про насіння та посадковий матеріал 2005 року та Конвенції про інтелектуальну власність Бенелюкса 2006 року). Крім того, РСГ має набір спеціальних правил, що можуть застосовуватися у справах щодо ІВ:

- (i) режим прискореного розгляду по суті справи у патентних справах¹¹³⁶ – більшість справ районних судів стосовно патентів розглядається за цим режимом,¹¹³⁷
- (ii) режим усних слухань після заяви захисту,¹¹³⁸
- (iii) інструкції щодо надання речових доказів у справах стосовно ІВ,¹¹³⁹
- (iv) настанови стосовно орієнтовних витрат у справах ІВ,¹¹⁴⁰
- (v) режим для заходів, прийнятих за участю однієї сторони.¹¹⁴¹

2.1. Склад суду під час розгляду справ щодо ІВ

У Нідерландах провадження у першій інстанції зазвичай здійснює один суддя.¹¹⁴² Один суддя також розглядає справи у підрайонному секторі районних судів.¹¹⁴³ Але якщо справа складна, один суддя може передати справу колегії з трьох суддів.¹¹⁴⁴ На відміну від інших справ стосовно

¹¹³⁰ Там само.

¹¹³¹ Судова влада. «Інтелектуальна власність» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Rechtsgebieden-en-teams/Paginas/Intellectuele-Eigendom.aspx>>, доступ 25 серпня 2019 року.

¹¹³² Звертаємо увагу, що цифра точна станом на листопад 2017 року; Джос Патс (Jos Puts). «Фінансування голландської судової системи – бюджетування на основі ефективності – судова влада» (Рига, листопад 2017 року)

<<http://rm.coe.int/presentation-funding-of-the-dutch-judiciary-performance-based-budgetin/168076d495>>, доступ 26 серпня 2019 року.

¹¹³³ Судова влада. «Рада» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Raad>>, доступ 26 серпня 2019.

¹¹³⁴ Там само.

¹¹³⁵ HR, 3.11.2017 (ECLI:NL:HR:2017:2807); 19.07.2019 (ECLI:NL:HR:2019:1237); 5.04.2018 (ECLI:NL:HR:2019:503); 15.04.2016, (ECLI:NL:HR:2016:666).

¹¹³⁶ Судова влада. «Положення про патентні справи – перегляд прискореної процедури у патентних справах» (Rechtspraaknl, 2010) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Reglement-versneld-regime-in-octrooizaken-VRO-reglement.pdf>>, доступ 20 серпня 2019 року, за цією процедурою всі терміни заздалегідь визначені з метою надання рішення протягом одного року. Проведення розпочинається детальною повісткою, яка містить формулювання позову, факти та правові підстави разом із речовими доказами, які там вказані. Відповідач повинен відповісти власною заявою про захист стосовно усіх фактів, підстав і речових доказів, які там згадані. Якщо якась сторона діятиме всупереч цим точним правилам, справу може бути вилучено із реєстру прискореної процедури розгляду по суті і вона розглядатиметься як звичайна справа.

¹¹³⁷ Метью Бультман (Matthew Bultman). «Патентний судовий розгляд в Нідерландах: що вам потрібно знати» (LAW 360, 20 серпня 2018) <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/08/patent_litigation_in_the_netherlands_what_you_need_to_know.pdf>, доступ 26 серпня 2019 року.

¹¹³⁸ Судова влада. «Вимоги щодо подальшого розгляду справи після відповіді» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Rechtsgebieden-en-teams/Paginas/Regeling-pleidooi-na-antwoord.aspx>>, доступ 20 серпня 2019 року.

¹¹³⁹ Судова влада. «Інструкції щодо подання документів у справах ІВ» (Rechtspraaknl, 1 July 2014)

<<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Instructie-indienen-stukken-in-IE-zaken.pdf>>, доступ 20 серпня 2019 року

¹¹⁴⁰ Судова влада. «Орієнтовні тарифи у справах ІВ» (Rechtspraaknl, 1 квітня 2017)

<<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietarieven-in-ie-zaken-rechtbanken-04-2017.pdf>>, доступ 21 серпня 2019 року.

¹¹⁴¹ Судова влада. «Правила щодо заходів у значенні статей 1019b-d Rv та 1019e Rv» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Reglement-maatregelen-in-de-zin-van-de-artikelen-1019b-d-Rv-en-1019e-Rv.pdf>>, доступ 21 серпня 2019.

¹¹⁴² Стаття 15(1) ГКЦП.

¹¹⁴³ Стаття 47(1) Закону про судову організацію 1827 року. Потрібно зазначити, що винятками є сільськогосподарські справи, які потребують розгляду колегією з трьох суддів (Стаття 48(3) Закону про судову організацію 1827 року).

¹¹⁴⁴ Стаття 15(2) ГКЦП.

ІВ у першій інстанції, колегія з трьох суддів розглядає патентні спори у спеціалізованій палаті з питань ІВ РСГ.¹¹⁴⁵ Коли справу слухає колегія з трьох суддів, заступник судді також може засідати в колегії.¹¹⁴⁶ Заступник судді може також допомагати одному судді, за умови що він є навченим суддею або суддею у відставці.¹¹⁴⁷ Заступник судді не може бути юристом, що має власну практику, або патентним повіреним. На практиці це зазвичай суддя у відставці, що працює в Патентному бюро Нідерландів і діє як юридичний помічник генерального адвоката або Верховного суду, або займається академічною діяльністю. У Нідерландах відсутнє журі присяжних у справах щодо ІВ.¹¹⁴⁸

Один суддя на першому¹¹⁴⁹ та апеляційному рівні¹¹⁵⁰ вирішує питання щодо попередньої судової заборони¹¹⁵¹ як в процедурі за участю однієї сторони, так і в процедурі за участю двох сторін. Апеляційна процедура передбачає розгляд справи колегією трьох апеляційних суддів.¹¹⁵² В касаційній інстанції справи щодо ІВ слухаються колегією з п'яти суддів, де один з п'яти суддів діє як головуючий.¹¹⁵³

2.2. Юрисдикція у справах щодо ІВ

Як було згадано вище, юрисдикція щодо розгляду справ стосовно ІВ у першій інстанції розподіляється між 11 районними судами. У рамках цих судів палата щодо ІВ РСГ має виключну юрисдикцію стосовно справ про патенти,¹¹⁵⁴ торговельні марки ЄС,¹¹⁵⁵ промислові зразки ЄС,¹¹⁵⁶ права селекціонерів,¹¹⁵⁷ схеми відшкодування стосовно суміжних прав, таких як права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення,¹¹⁵⁸ приватних відшкодувань за авторське право,¹¹⁵⁹ топології напівпровідників¹¹⁶⁰ та оскарження рішень Голландського патентного бюро.¹¹⁶¹ Щодо патентних спорів, то виключна юрисдикція РСГ також охоплює справи, що стосуються обов'язкових патентних ліцензій.¹¹⁶² Позови про авторське право,¹¹⁶³ торговельні марки Бенелюксу,¹¹⁶⁴ промислові зразки, недобросовісну конкуренцію, такі дії, як «несамостійні імітації», оманлива та порівняльна реклама, торгові назви та комерційні таємниці, а також питання кіберзлочинності не належать до виключної юрисдикції РСГ і тому мають бути подані до одного з 11 голландських районних судів, включно з РСГ, залежно від правил територіальної юрисдикції.¹¹⁶⁵

¹¹⁴⁵ Метью Бультман (Matthew Bultman). «Патентний судовий розгляд в Голландії: що вам потрібно знати» (LAW 360, 20 серпня 2018) <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/08/patent_litigation_in_the_netherlands_what_you_need_to_know.pdf>, доступ 26 серпня 2019 року

¹¹⁴⁶ Стаття 8 Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹⁴⁷ Європейська мережа рад з питань судової влади (ЄМРС). «Проект опитування групи своєчасності Ради правосуддя (Нідерланди)» <https://www.enj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/Timeliness/response_questionnaire_timeliness_netherlands.pdf>, доступ 26 серпня 2019 року.

¹¹⁴⁸ Метью Бультман (Matthew Bultman). «Патентний судовий розгляд в Голландії: що вам потрібно знати» (LAW 360, 20 серпня 2018) <https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/08/patent_litigation_in_the_netherlands_what_you_need_to_know.pdf>, доступ 26 серпня 2019 року

¹¹⁴⁹ Статті 254, 700 та 1019 ГКЦП.

¹¹⁵⁰ Стаття 63 Закону про судову організацію 1827 року.

¹¹⁵¹ Там само, стаття 50(1) та (2), відповідно до якої суддя під час попередньої судової заборони також називається «суддею умовної заборони» (голландський термін – *voorzieningenrechter*).

¹¹⁵² Стаття 16. ГКЦП.

¹¹⁵³ Там само, стаття 17(1); див МСД проти ТЕВА, Верховний суд Нідерландів, 3 листопада 2017 року (ECLI:NL:HR:2017:2807), яка вирішувалася Е. Дж. Нуманном як головуючим, чотирма іншими касаційними суддями були Г.Снійдерс, М.В. Полак, Ц.Е. дю Перрон та М. Дж. Кроезе.

¹¹⁵⁴ Стаття 80 Голландського закону про патенти 2009 року.

¹¹⁵⁵ Регламент (ЄС) 207/2009 зі змінами та доповненнями відповідно до Регламенту (ЄС) 2015/2424 та Регламенту (ЄС) 2017/1001, стаття 123 в поєднанні зі статтею 3 Голландського закону про впровадження.

¹¹⁵⁶ Стаття 80 (1) Регламенту (ЄС) 6/2002, в поєднанні зі Статтею 3 Голландського закону про впровадження.

¹¹⁵⁷ Стаття 78 Закону про насіння та посадковий матеріал 2005 року. Позови щодо прав селекціонерів, які не стосуються чинності цих прав (див. статтю 94-101 Регламенту (ЄС) 2100/94 в поєднанні зі статтею 78 Закону про насіння та посадковий матеріал 2005 року.

¹¹⁵⁸ Стаття 15с Закону про суміжні права 1993 року.

¹¹⁵⁹ Стаття 16g та 81 Голландського закону про авторське право 1912 року.

¹¹⁶⁰ Стаття 19 Голландського закону про топології напівпровідників 1987 року.

¹¹⁶¹ Стаття 81 Голландського закону про патенти 1995 року; позови, що стосуються надання сертифікатів додаткового захисту та продовження терміну їх дії, є адміністративними позовами, які належать до юрисдикції адміністративної палати РСГ, яка є окремою від цивільної палати, що розглядає ІВ. Потрібно зазначити, що РСГ може призначити заступників суддів або суддів із інших відділів цих палат до справи, яка розглядається декількома палатами (див. На сайті судової влади «Інтелектуальна власність» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Rechtsgebieden-en-teams/Paginas/Intellectuele-Eigendom.aspx>>, доступ 25 серпня 2019 року 2019).

¹¹⁶² Стаття 80(с) в поєднанні зі статтею 58 Голландського закону про патенти 2009 року. Потрібно зазначити, що ліцензії надаються міністром на основі міркувань «суспільних інтересів».

¹¹⁶³ Водночас потрібно зазначити, що в дуже вузькій формі РСГ має юрисдикцію щодо певних питань, що пов'язані з авторським правом, такі як спори щодо справедливої винагороди за певні дозволені форми використання об'єктів авторського права, наприклад, у зв'язку з правами осіб з інвалідністю (статті 15e та 16g Голландського закону про авторське право 1912 року). Не визначено жодних процедурних обмежень стосовно особи позивача. Наприклад, як автор, так і його правонаступник можуть подавати позов до суду щодо справедливої винагороди у випадку дозволеного використання на користь осіб з інвалідністю (стаття 16i Закону про авторське право 1912 року).

¹¹⁶⁴ Потрібно зазначити, що Нідерланди не мають національних торговельних марок як таких. У цьому сенсі «національна» торгова марка – це торгова марка Бенелюксу, яка надає право на всій території Бенелюксу, тобто Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

¹¹⁶⁵ Судова влада. «Суд» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken>>, доступ 25 серпня 2019 року.

Юрисдикція районних судів не залежить від статусу позивача, але залежить від суті позову. Отже, власник ІВ може захистити свої права в суді, незалежно від того, чи він є фізичною або юридичною особою. Закон також не ставить юрисдикцію районних судів у залежність від того, чи є позивач автором або власником авторських прав іншого типу. Закон про авторське право 1912 року чітко встановлює, що право на захист авторського права поширюється на, наприклад, правонаступників, які можуть просити суд про вжиття різноманітних заходів.¹¹⁶⁶

Відсутня спеціальна процедура визнання торговельних марок добре відомими. Такі питання вирішуються 11 районними судами та Бюро інтелектуальної власності Бенелюксу на індивідуальній основі.¹¹⁶⁷ Районні суди вирішуватимуть це питання під час проваджень після реєстрації, наприклад, при розгляді спору про порушення прав, тоді як Бюро інтелектуальної власності Бенелюксу робитиме це під час реєстрації, наприклад, під час процедури заперечення.

Адміністративні спори, пов'язані з ІВ, підпадають під юрисдикцію адміністративних підрозділів районних судів.¹¹⁶⁸ Таким чином, скарги на рішення Податкової та Митної служби, загального податкового та митного органу забезпечення виконання¹¹⁶⁹ можуть подаватися до адміністративних відділів районних судів,¹¹⁷⁰ навіть якщо вони містять елемент ІВ.

Два різних позови в галузі ІВ можуть розглядатися в тому самому провадженні за умови, що вони мають достатній зв'язок, тобто позивачі та відповідачі ті самі або є спільна фактична база чи вимога.¹¹⁷¹ Наприклад, якщо на один позов поширюється виключна юрисдикція спеціалізованої палати РСГ, що займається питаннями захисту ІВ, то інший позов, що має достатній зв'язок з першим, також може розглядатися спеціалізованою палатою РСГ з питань ІВ. Таким чином, судове провадження з об'єднанням позову про патентне порушення (який підпадає під виключну юрисдикцію палати з питань ІВ РСГ) та позову про порушення комерційної таємниці (що не підпадає під виключну юрисдикцію палати з питань ІВ РСГ) здійснюється в РСГ. Однак якщо позов, що не підпадає під виключну юрисдикцію, розглядається іншим судом, аніж РСГ, такий суд не може розглядати позов, на який поширюється виключна юрисдикція спеціалізованої палати РСГ з питань ІВ, незважаючи на зв'язок між позовами. Це правило також стосується прав ЄС та Бенелюксу.¹¹⁷² Якщо суд не компетентний вирішувати конкретну справу, він повинен передати справу до компетентного суду.¹¹⁷³ Наприклад, якщо районний суд, інший, ніж РСГ, отримує позов стосовно порушення або відклику патенту, торговельної марки або промислового зразка ЄС, такий суд повинен передати справу до РСГ. Суддя суду, до якого спрямовано справу, у цьому випадку РСГ, зобов'язаний дотримуватися наказів суду, що направляє справу.¹¹⁷⁴

2.3. Докази у справах щодо ІВ

У Нідерландах докази можуть подаватися будь-якими способами, якщо тільки закон не передбачає інше.¹¹⁷⁵ Таким чином, в принципі голландське законодавство не накладає жодних обмежень на допустимість доказів,¹¹⁷⁶ залишаючи оцінку допустимості на розсуд судді.¹¹⁷⁷ Однак із цього загального принципу було запроваджено винятки у випадках, де законодавець виявив, що конкретний факт потребує особливої форми доказів, в основному заради впевненості для третіх осіб.¹¹⁷⁸

¹¹⁶⁶ Статті 1, 2, та, наприклад, 15i (позови стосовно справедливої винагороди) Закону про авторське право 1912 року.

¹¹⁶⁷ Суд Гааги, 13 липня 2016 року (ECLI:NL:RBDHA:2016:8130).

¹¹⁶⁸ Голландський термін – bestuursrechter; стаття 8(1)(2) Загального адміністративного закону 1992 року (Algemene wet bestuursrecht).

¹¹⁶⁹ Центральний уряд. «Організаційна схема Міністерства фінансів» (Центральний уряд)

<<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie/organogram>>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹¹⁷⁰ Щодо податкових спорів зверніться до статті 26 Загального закону про податки 1959 року (Загальний закон про державні податки) в поєднанні зі статтями 8(1)(2) та 8:2 Загального адміністративного закону 1992 року (Закон про загальне адміністративне право); щодо митниці зверніться до статті 8(2) Загального закону про митницю 2008 року (Загальний митний закон) в поєднанні із статтею 26 Загального закону про податки 1959 року та статтями 8(1)(2) Загального адміністративного закону 1992 року.

¹¹⁷¹ Статті 217-220 ГКЦП.

¹¹⁷² Статті 4.6(4) та 4.6(5) Конвенції Бенелюксу з інтелектуальної власності 2006 року.

¹¹⁷³ Стаття 270(1) ГКЦП.

¹¹⁷⁴ Там само, стаття 270(3).

¹¹⁷⁵ Там само, стаття 152(1).

¹¹⁷⁶ Маартен ван Стекеленбург (Maarten van Stekelenburg). Крайній байт у боротьбі за право (Ебурон Делфт 2009), 48.

¹¹⁷⁷ Стаття 152(2) ГКЦП; ван Стекеленбург (van Stekelenburg) (№ 1181), 46.

¹¹⁷⁸ ван Стекеленбург (van Stekelenburg) (№ 1181).

2.3.1. Докази в електронній формі

Електронні докази мають таку саму доказову цінність, як і інші типи доказів, і з цією метою можуть використовуватись у такий самий спосіб. Це походить від принципу свободи доказів.¹¹⁷⁹ Таким чином, голландські прецеденти враховують знімки екрана як докази порушення прав ІВ.¹¹⁸⁰ Голландські суди можуть запровадити власні правила стосовно форми подання доказів. Наприклад, палата з питань ІВ РСГ визначила, що палата віддає перевагу, щоб «вебсторінки були оцифровані знімком екрана за допомогою так званого принтера PDF (наприклад, PDFcreator, Cute PDF або Adobe Professional)».¹¹⁸¹

Крім того, немає конкретних положень стосовно автентифікації, яка може здійснюватися будь-якими способами подання доказів, які дозволені законом, і врешті залежатиме від дискреційного рішення суду.¹¹⁸² Причиною відсутності конкретних правил є зобов'язання суду пояснювати в своїх рішеннях критерії, які застосовуються для оцінки доказів.¹¹⁸³ Тягар доведення в цьому контексті лежить на сторонах.¹¹⁸⁴

Там, де не існує вимог щодо автентифікації стосовно до електронних доказів, конкретні вимоги щодо автентифікації застосовуються до доказів, представлених у формі «записів», та приватних угод. Таким чином, доказ у вигляді «запису» може допомогти під час визначення, наприклад, укладення договору оренди.¹¹⁸⁵ Документ, створений в електронному вигляді, може вважатися «електронними записами», і, таким чином, він має ті самі доказові цінності за умови що: (i) документ залишається доступним для сторін; (ii) автентичність документа достатньо гарантована; (iii) момент укладення документа може бути визначений з достатньою впевненістю; (iv) особи сторін можна визначити з достатньою впевненістю.¹¹⁸⁶ Приватна угода – це підписаний письмовий документ, який являє собою тип «переконливого доказу».¹¹⁸⁷ Суд зазвичай приймає його зміст, якщо тільки однією із сторін не подано докази протилежного.¹¹⁸⁸ Приватна угода дає змогу стороні, яка покладається на неї у доказуванні, залежно від доказів протилежного, що декларація, яка міститься в угоді, є автентичною, тобто справді була зроблена стороною, яка підписала угоду.¹¹⁸⁹ Приватна угода, укладена в електронному вигляді, повинна зберігати зміст угоди у спосіб, що робить такий зміст доступним для майбутнього використання, а саме в період, для обслуговування якого угода була створена, і відтворення змісту угоди без змін має бути можливим.¹¹⁹⁰ До того ж електронний підпис, яким було підписано угоду, має задовольняти вимогам статті 15(а) Цивільного кодексу.¹¹⁹¹

2.3.2. Експерти

Експертні свідчення в цивільному провадженні можуть надаватися експертом, призначеним судом із власної ініціативи або на прохання сторін («експерти, призначені судом»),¹¹⁹² або експертом, запрошеним стороною («експерт сторони»).¹¹⁹³ Оцінку доказів здійснює суддя.¹¹⁹⁴ Саме суд визначає доказову цінність висновків експертів. Ці висновки не є обов'язковими, але якщо суд вирішить не враховувати їх, відхилення має бути обґрунтовано.¹¹⁹⁵

¹¹⁷⁹ Стаття 152(1) ГКЦП.

¹¹⁸⁰ Суд Центральних Нідерландів, 6.03.2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:960); 13.03.2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:1068), щодо порушення авторського права.

¹¹⁸¹ Спеціальні правила процедури палати з питань ІВ РСГ, параграфи 2.2–3.

¹¹⁸² Стаття 152(2) ГКЦП.

¹¹⁸³ HR, 4.06.1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC0986); 7.04.1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1702); 29.06.2001 (ECLI:NL:HR:2001:AA9560); ван Стекленбург (van Stekelenburg) (n 1181), 60.

¹¹⁸⁴ Там само, 64.

¹¹⁸⁵ Статті 6:227а та 7:317 Голландського цивільного кодексу.

¹¹⁸⁶ Там само, стаття 6:227а.

¹¹⁸⁷ Голландський термін – *dwingend bewijs*.

¹¹⁸⁸ Стаття 151(1)-(2) ГКЦП.

¹¹⁸⁹ Там само, стаття 157(2).

¹¹⁹⁰ Там само, стаття 156а(1).

¹¹⁹¹ Метод, що застосовується для автентифікації електронного підпису, має бути достатньо надійним, з огляду на мету, з якою використовуються електронні дані, а також з огляду на всі інші обставини конкретної ситуації.

¹¹⁹² Стаття 194 ГКЦП.

¹¹⁹³ Там само, стаття 200.

¹¹⁹⁴ Там само, стаття 152(2).

¹¹⁹⁵ HR, 12.07.2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE1532).

Експерти надають свої висновки зі спеціалізованих, наприклад, технічних питань.¹¹⁹⁶ Їх основна функція – надавати висновки щодо фактичних питань. Вони також можуть надавати висновки зі змішаних питань фактів та права,¹¹⁹⁷ але загалом їм не дозволяється займати певної позиції з цього питання. Проте за рідкісних обставин суд може просити експерта надати свою думку стосовно питання права.¹¹⁹⁸ Наприклад, у рішенні від 2 лютого 1990 року Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення апеляційного суду, де експертні висновки було прийнято з питання тлумачення законодавчого терміна «стримування», що використовувався у законодавстві 1904 року.¹¹⁹⁹ Метою цього висновку було визначення, як значення цього терміна змінилося з плином часу.¹²⁰⁰ Що стосується тлумачення іноземного права, хоча загалом це також є завданням суду, однак експерта можуть попросити висловити свою думку з цього питання.¹²⁰¹ Поширеною практикою є надання сторонами юридичних висновків.

Під час вирішення спорів у галузі ІВ суди зазвичай покладаються на експертів сторін. Сторони здебільшого підтримують свої заяви щодо позову чи захисту висновками експерта. Сторона може просити суд призначити слухання, де буде заслухано експерта сторони.¹²⁰² Суд може також за власною ініціативою або за заявою сторони просити експерта сторони надати подальші усні або письмові пояснення.¹²⁰³

2.3.3. Повноваження суду призначити експерта в односторонньому порядку

Суд може призначити експерта із власної ініціативи.¹²⁰⁴ Суд консультиється зі сторонами з цього питання,¹²⁰⁵ проте думки сторін не є обов'язковими для суду.¹²⁰⁶

2.4. Попередні забезпечувальні заходи у справах щодо ІВ

Попередні забезпечувальні заходи, незалежно від їх типу, загалом призначаються «суддею попередньої заборони» компетентного суду.¹²⁰⁷ Голландське законодавство передбачає можливість отримати попередню судову заборону в такому вигляді:¹²⁰⁸

- (i) *судова заборона за участю двох сторін*, так звана процедура скороченого провадження,¹²⁰⁹
- (ii) *вилучення товарів, щодо яких є звинувачення у порушенні*,¹²¹⁰
- (iii) *вилучення доказів порушення*,¹²¹¹
- (iv) *попередній забезпечувальний захід за участю однієї сторони у справі про порушення прав ІВ*.¹²¹²

¹¹⁹⁶ PHR, 14.12.2018, (ECLI:NL:PHR:2018:1410).

¹¹⁹⁷ Г. де Гроот (G. de Groot). Поради експертів у цивільному процесі, Девентер: Ключер, 2008, доступно <<http://dare.ubv.vu.nl/bitstream/handle/1871/15573/8461.pdf;jsessionid=592895F771188C7275628543A0ECC90F?sequence=5>>, Г. де Гроот (G. de Groot). «Поради експертів у цивільному процесі» (Вільний Університет Амстердама)

<<https://research.vu.nl/en/publications/het-deskundigenadvies-in-de-civiele-procedure>>, доступ 24 вересня 2019 року, 164–165.

¹¹⁹⁸ Г. де Гроот (G. de Groot) та Н. А. Елберс (H.A. Elbers). «Залучення експертів до правосуддя. Звіт про дослідження вузьких місць та пропозиції щодо вдосконалення» (Вільний Університет Амстердама) <<https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2415539/Rapport.pdf>>, доступ 24 вересня 2019 року, 27.

¹¹⁹⁹ HR, 02.02.1990 (ECLI:NL:HR:1990:ZC8398, NJ 19910).

¹²⁰⁰ PHR, 14.12.2018, (ECLI:NL:PHR:2018:1410).

¹²⁰¹ Гроот (Groot) та Елберс (Elbers) (№ 1203), 28.

¹²⁰² Стаття 200(1)-(3) ГКЦП.

¹²⁰³ Там само, стаття 200(4).

¹²⁰⁴ Там само, стаття 194(1).

¹²⁰⁵ Р. М. Германс, (R.M. Hermans). «Причини, чому бажана консультація зі сторонами щодо призначення експертів» (НавігаторНЛ – Уолтерс Ключер, 1 листопада 2011 року) <https://www.navigators.nl/document/idfa3caf705493466eb405fb28ce562a86/het-onderzoek-in-de-enqueteprocedure-serie-van-der-heijden-instituut-nr-145-322-redenen-waarom-overleg-met-partijen-over-de-benoeming-van-deskundigen-wenselijk-is?ctx=WKNL_CSL_2490>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹²⁰⁶ Гроот (Groot) та Елберс (Elbers) (№ 1203), 26.

¹²⁰⁷ Голландський термін – *voorzieningenrechter*; стаття 50 та 60 Закону про судову організацію 1827 року.

¹²⁰⁸ Джордж Каммінг (George Cumming). Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в голландській, англійській та німецькій цивільній процедурі (Уолтерс Ключер. Закон та бізнес, 2008), 118ff.

¹²⁰⁹ Стаття 254 ГКЦП.

¹²¹⁰ Статті 700ff та 730ff ГКЦП; статті 2.22(2) та 3.18(2) Конвенції Бенелюксу з питань прав інтелектуальної власності 2006 року; стаття 70(9) Закону про насіння та посадковий матеріал 2005 року; стаття 14(9) Закону про якість в сільському господарстві 1971 року; стаття 28 Закону про авторське право 1912 року; стаття 17(2) Закону про суміжні права 1993 року; стаття 70(7) Закону про патенти 1995 року або стаття 843а ГКЦП.

¹²¹¹ Статті 1019b, 1019c та 709(3) ГКЦП.

¹²¹² Там само, стаття 1019e.

Мета процедури скороченого провадження в тому, щоб надати можливість сторонам отримати умовне рішення із таким самим змістом, як і рішення в основному провадженні, якщо обмеження часу не дозволяють чекати закінчення основного провадження.¹²¹³ Умовне рішення не зобов'язує суд приймати рішення по суті справи,¹²¹⁴ і основне провадження має розпочинатися протягом шести місяців.¹²¹⁵ Проте на практиці часом сторони вважають результат процедури скороченого провадження кінцевим результатом судового розгляду.¹²¹⁶ Типи заходів, що надаються у процедурі скороченого провадження, включають:

- (i) судову заборону, що зобов'язує відповідача припинити або утриматися від вчинення певних дій, які є порушенням;¹²¹⁷
- (ii) відкликання продуктів-порушників;
- (iii) зобов'язання розкрити подробиці стосовно постачальників та замовників.
- (iv) зобов'язання розкрити подробиці стосовно цифр та прибутків; а також
- (v) виплата авансу на відшкодування збитків, але лише у виключних випадках.

Провадження за *процедурою скороченого провадження* здійснюється за заявою позивача. Початок такої процедури не є автоматичним: позивач вільний розпочати основне провадження замість скороченого. Відповідач зв'язаний заявою позивача в тому сенсі, що якщо передбачені законом умови буде дотримано, наприклад, справа є невідкладною, він не може вимагати початку основного провадження. Провадження за *процедурою скороченого провадження* швидке та просте. Дата слухань зазвичай призначається на основі ретельно підготовленої повістки, що включає текст позову, фактичні вимоги та посилення на докази.¹²¹⁸ Наступним кроком є надання відповідачеві повістки разом із усіма доказами, поданими на підтримку та обґрунтування вимог або тверджень.¹²¹⁹ Потім відповідач отримує наказ повернути будь-які докази протягом одного чи двох тижнів перед слуханнями. Відповідач також може подати письмову заяву захисту. Останньою фазою є усне слухання. Суддя зазвичай надасть своє письмове рішення через два або чотири тижні. Якщо є негайна загроза порушення, наприклад, запланований запуск продукту, суддя також може ухвалити усне тимчасове рішення безпосередньо під час слухання. Слід зауважити, що попередні забезпечувальні заходи можуть бути призначені іншим суддею, аніж один суддя, який розглядає справу в провадженні по суті справи, або суддями, з яких складається колегія, яка розглядає справу по суті.

Другим типом попереднього забезпечувального заходу є наказ про вилучення продукції, яка за звинуваченням порушує права ІВ.¹²²⁰ Цей тип попереднього забезпечувального заходу практично завжди призначатиметься протягом декількох днів без зайвих затримок.¹²²¹ На основі цього ордеру пристав (у разі потреби, за допомогою поліції), може увійти до приміщення ймовірного порушника, описати товарні запаси (кількість та коди продуктів), фізично вилучити їх та зберігати в іншому місці.¹²²² За ордером про вилучення має слідувати подання позову, що розпочинає провадження з приводу порушення по суті справи в рамках періоду, визначеного судом, який триває зазвичай від шести до дванадцяти тижнів.¹²²³

¹²¹³ Фелісі Шнайдер (Félicie Schneider). Надання пільг у голландському, німецькому та європейському цивільному процесуальному законодавстві (Хохе Зібек 2013), 75.

¹²¹⁴ Джероен Хорус (Jeroen Chorus) та інші. Вступ до голландського права (5-те видання, Уолтерс Клювер, 2016), § 7.22.

¹²¹⁵ «Патентний судовий розгляд в Голландії: огляд» (№ 1112); Каммінг (№ 1213), 181.

¹²¹⁶ Джероен Хорус (Jeroen Chorus) та інші (№ 1219).

¹²¹⁷ Порушення такого ордеру призведе до застосування цивільних штрафів (Марієке ван Хоойдонк (Marieke van Hooijdonk) та Пітер В. Ейсвоогель (Peter V. Eijvoogel). Судовий розгляд у Голландії: цивільна процедура, арбітражний та адміністративний судовий розгляд (2-ге видання, Уолтерс Клювер, 2009), 9.1.3).

¹²¹⁸ Судова влада. «Швидка процедура (коротка процедура) у цивільному суді» (Rechtspraaknl) <<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Civiele-rechter/procedures/Paginas/Civiel-recht-kort-geding.aspx#62bbe7af-3218-4b06-8a13-12b3897f012ef4c35da0-db5e-4baf-8754-8058da8fdcf11>>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹²¹⁹ Там само.

¹²²⁰ Статті 700ff та 730ff ГКЦП; статті 2.22(2) та 3.18(2) Конвенції Бенелюксу з питань прав інтелектуальної власності 2006 року; стаття 70(9) Закону про насіння та посадковий матеріал 2005 року; стаття 14(9) Закону про якість в сільському господарстві 1971 року; стаття 28 Закону про авторське право 1912 року; стаття 17(2) Закону про суміжні права 1993 року; стаття 70(7) Закону про патенти 1995 року або стаття 843а ГКЦП.

¹²²¹ Стаття 20 ГКЦП; М. Мейджен (M Meijssen) та А. В. Джонгбloed (A W Jongbloed). «Забезпечувальні заходи в Нідерландах» (Rechtspraaknl, 6 січня 2010 року) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RM-Conservatoir-beslag-in-Nederland.pdf>>, доступ 24 вересня, 2019 року, 26ff.

¹²²² Судова влада. «Програма вилучення» (Rechtspraaknl, серпень 2019 року 2019) <<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf>>, доступ 24 вересня 2019 року.

¹²²³ Там само, стор. 18 та 60.

Ці заходи вважаються «забезпечувальними» в тому сенсі, що власник вилучених товарів вже не матиме права торгувати цими товарами до завершення провадження з приводу порушення по суті справи. Власник продукції може намагатися отримати скасування тимчасового вилучення або арешту під час підсумкової процедури щодо забезпечувальних заходів відповідно до статті 705(2) ГКЦП.

Іншим видом попереднього забезпечувального заходу є вилучення доказів, що дасть можливість забезпечити збереження доказів порушення прав ІВ.¹²²⁴ Загалом пристав (у разі потреби, за допомогою поліції), зазвичай у супроводженні судового та технічного експерта, може увійти у приміщення ймовірного порушника та зробити копії доступних доказів та/або описати процеси, які вони спостерігають.¹²²⁵ Попередній забезпечувальний захід може також включати наказ стороні, у якій відбувається вилучення, співпрацювати шляхом надання необхідних паролів, кодів та облікових записів.¹²²⁶

Нарешті, багато заходів може бути предметом ордера про судову заборону шляхом застосування процедури *за участю однієї сторони*, наприклад, ордер про блокування проксі-адреси, де відбувалося порушення авторського права,¹²²⁷ або заборона порушення під загрозою щоденного штрафу.¹²²⁸ У патентних справах забезпечувальні заходи за процедурою *за участю однієї сторони* застосовуються у виключних випадках, що пов'язано з дуже суворими вимогами стосовно підтвердження терміновості вжиття таких заходів.¹²²⁹ Попередні забезпечувальні заходи *за участю однієї сторони* особливо актуальні у так званих повторних справах. Наприклад, фармацевтична компанія-винахідник, яка має патент щодо медичного продукту, після перемоги в суді проти компанії непатентованих продуктів, де суд підтвердив чинність патенту і те, що непатентована версія медичного продукту порушує патент винахідника, потім подасть до суду ще на одну компанію непатентованих продуктів за звинуваченням у порушенні патенту і вимагатиме від суду призначити попередню судову заборону проти такої компанії непатентованих продуктів.¹²³⁰

2.4.1. Підстави для застосування попередньої судової заборони

Попередні забезпечувальні заходи за процедурою участі двох сторін застосовуватимуться «в усіх невідкладних випадках, де з огляду на інтереси сторін необхідні термінові заходи».¹²³¹ На основі цього положення прецеденти дали змогу ідентифікувати дві загальні вимоги: (i) невідкладність та (ii) ймовірність успіху.¹²³² Питання невідкладності вимагає врахування інтересів сторін, які оцінюються відповідно до ситуації в момент прийняття рішення.¹²³³ Суд припускає, що невідкладність існує, оскільки надаються достатньо переконливі докази або порушення тривало довший період часу.¹²³⁴ По-друге, оцінка інтересів сторін робить необхідним аналіз ймовірності успіху. Таким чином, суд має оцінити правові підстави, на які посилається позивач.¹²³⁵ Наприклад, суд повинен визначити, чи є право ІВ чинним і чи порушується воно.¹²³⁶ Суд розглядатиме, наприклад, чи надав відповідач переконливі докази, що існує серйозна можливість скасування патенту під час провадження по суті справи або під час процедури заперечення в Європейському патентному відомстві (ЄПВ).¹²³⁷

Підстави для надання ордера для вилучення товарів, щодо яких є звинувачення в порушенні, залежать від положення, на яке посилається заявник як на правову підставу.¹²³⁸ Стосовно прав ІВ положення галузевих законів вимагають підтвердження невідкладності або ймовірності успіху.¹²³⁹

¹²²⁴ Стаття 1019b-d ГКЦП.

¹²²⁵ «Програма вилучення» (№ 1227).

¹²²⁶ Там само.

¹²²⁷ Суд на площі Гравенхаге, 10.05.2012, (ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5407).

¹²²⁸ Суд на площі Гравенхаге, 22.02.2008, (ECLI:NL:RBSGR:2008:BC4990).

¹²²⁹ Дірк Віссер (Dirk Visser). Хроніка інтелектуальної власності (Юридичний журнал Нідерландів, 2009), 916-917.

¹²³⁰ Суд на площі Гравенхаге, 5.10.2009 (KG RK 09-2584).

¹²³¹ Стаття 254 ГКЦП.

¹²³² HR 15.04.2016, (ECLI:NL:HR:2016:666).

¹²³³ Суд Гааги, 16.07.2019, (ECLI:NL:RBDHA:2019:6968), [4.2].

¹²³⁴ HR, 23.01.1998, (ECLI:NL:HR:1998:ZC2553).

¹²³⁵ HR, 21.04.1995, (ECLI:NL:HR:1995:ZC1705); 15.04.2016, (ECLI:NL:HR:2016:666).

¹²³⁶ Суд Гааги, 14.11.2017, (ECLI:NL:RBDHA:2017:13109).

¹²³⁷ Справа С-616/10 Сольвей СА проти Ханівелл Флуорін Продактс Юроп БВ та інших [2012] ECLI:EU:C:2012:445, параграфи 49-50.

¹²³⁸ «Програма вилучення» (№ 1227).

¹²³⁹ Статті 700ff та 730ff ГКЦП; статті 2.22(2) та 3.18(2) Конвенції Бенелюксу з питань прав інтелектуальної власності 2006 року; стаття 70(9) Закону про насіння та посадкові матеріали 2005 року; стаття 14(9) Закону про якість в сільському господарстві 1971 року; стаття 28 Закону про авторське право 1912 року; стаття 17(2) Закону про суміжні права 1993 року; стаття 70(7) Закону про патенти 1995 року або стаття 843a ГКЦП.

У таких випадках суд оцінює інтереси сторін на основі документів, наданих заявниками. Ці документи повинні містити інформацію, що вказує на характер товарів та прав, на які посилається заявник для обґрунтування вилучення.¹²⁴⁰ Отримавши ордер про вилучення, сторона, проти якої його було видано, може просити суд про відкликання ордера.¹²⁴¹ Після того суд оцінить суттєву основу заяви, наприклад, чи є права дійсними та порушеними.¹²⁴²

Що стосується ордера про вилучення доказів порушення, то, крім обґрунтування існування прав ІВ та їх порушення, необхідна також оцінка пропорційності та необхідності заходу.¹²⁴³ Зокрема, суд оцінить, чи обґрунтоване вжиття заходу, про який просить сторона, у світлі порушення, що є предметом звинувачення, і чи існують заходи з меншим ступенем втручання,¹²⁴⁴ тобто чи справді вилучення є необхідним.¹²⁴⁵

Нарешті, рішення про вжиття попередніх забезпечувальних заходів за участю однієї сторони можна отримати, якщо власник ІВ може продемонструвати: (i) чинне право власності на перший погляд, (загрозу) порушення на перший погляд та непоправну шкоду, якщо правовласнику ІВ доведеться очікувати результату провадження по суті справи.¹²⁴⁶ Третя умова потребує оцінки терміновості вимоги заявника та серйозності збитків, які він може понести, тобто справа має бути настільки невідкладна, що відсутність призначення попереднього забезпечувального заходу за участю однієї сторони спричинить непоправну шкоду.¹²⁴⁷ На практиці, якщо подано достатні докази порушення, пояснювати, чому справа не термінова і непоправна шкода не буде заподіяна, повинен вже відповідач.¹²⁴⁸

2.4.2. Заява про застосування попередньої судової заборони до подання позову

Усі попередні судові заборони можуть бути застосовані до подання основного позову до суду. Після заяви має слідувати початок провадження щодо порушення по суті справи. Щодо заходів, які застосовуються за участю однієї сторони, період часу становить від шести до дванадцяти тижнів,¹²⁴⁹ тоді як щодо заходів за участю двох сторін – шість місяців.¹²⁵⁰ Що стосується суду, компетентного розглядати заяву, що передуює позову, то це залежатиме від типу заходу, про який просять. Рішення про тимчасові судові заборони за участю двох сторін за процедурою скороченого провадження та за участю однієї сторони під час провадження в галузі ІВ приймаються судом за місцем зареєстрованої адреси відповідача, або за місцем ведення бізнесу, або за місцем, де відбулося порушення.¹²⁵¹ Це не стосується спорів, що підпадають під виключну юрисдикцію РСГ, у яких заяви про вжиття забезпечувальних заходів завжди потрібно подавати до цього суду. Заходи щодо вилучення товарів та доказів застосовуються судом, в районі якого знаходяться товари та докази.¹²⁵²

¹²⁴⁰ М. Мейджен (M Meijssen) та А.В. Джонгблоед (A W Jongbloed) (№ 1226), 26ff.

¹²⁴¹ Стаття 705 ГКЦП.

¹²⁴² Суд Гааги, 20.10.2016, (ECLI:NL:RBDHA:2016:12658).

¹²⁴³ Суд Східного Брабанту, 23.03.2019, (ECLI:NL:RBOBR:2019:1783).

¹²⁴⁴ Суд Східного Брабанту, 23.03.2019, (ECLI:NL:RBOBR:2019:1783) [3.2.7], [5.1.].

¹²⁴⁵ «Програма вилучення» (№ 1227), 53.

¹²⁴⁶ Стаття 1019е ГКЦП.

¹²⁴⁷ Суд на площі Гравенхаге, 22.02.2008, (ECLI:NL:RBSGR:2008:BC4990); Суд в Арнемі, 12.11.2010 (ECLI:NL:RBARN:2010:BO7612).

¹²⁴⁸ Суд на площі Гравенхаге, 10.05.2012, (ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5407).

¹²⁴⁹ Стаття 1019і ГКЦП; «Програма вилучення» (№ 1227), стор. 18 та 60.

¹²⁵⁰ «Патентний судовий розгляд в Нідерландах: огляд» (№ 1112); Стефан Лугінбюль (Stefan Luginbuehl). «Європейське патентне право: в напрямку до єдиного тлумачення». Видавництво Едуард Елгар, 2011, стор. 68.

¹²⁵¹ Статті 99-102 ГКЦП.

¹²⁵² Там само, стаття 700.

2.4.3. Зустрічне забезпечення

В принципі, для отримання попередньої судової заборони зі сторони заявника не вимагається жодного зустрічного забезпечення. Проте подібний результат може бути досягнутий за допомогою судового ордеру щодо надання застави¹²⁵³ або відшкодування відповідачу, якщо захід виявиться необґрунтованим.¹²⁵⁴ Можлива видача наказу про надання застави під час провадження стосовно призначення заходу з вилучення товарів та тимчасової судової заборони за процедурою участі однієї сторони.¹²⁵⁵ Головний чинник, який потрібно взяти до уваги, це платоспроможність заявника, і більш конкретно, чи зможе він відшкодувати збитки відповідачу, якщо заходи виявляться безпідставними. Отже, застава не вимагатиметься, якщо заявник має достатньо фінансових ресурсів для відшкодування іншій стороні збитків, понесених унаслідок застосування судової заборони.¹²⁵⁶

Під час розгляду справи в галузі ІВ сторона, проти якої видано ордер про вилучення як захід забезпечення доказів, як судову заборону за процедурою участі однієї сторони або як судову заборону *за участю двох сторін*, може просити суд зобов'язати особу, яка подавала заяву про такий захід, адекватно відшкодувати збитки, спричинені вжиттям такого заходу.¹²⁵⁷ Це буде можливо, зокрема, якщо захід було надано помилково. Це положення, таким чином, створює ситуацію, коли відповідач, який виграв основне провадження або добився відкликання попередньої судової заборони, може просити про відшкодування збитків, понесених унаслідок застосування забезпечувального заходу.¹²⁵⁸

2.4.4. Відкликання попередньої судової заборони за ініціативою суду

Суд, який призначив попередню судову заборону за процедурою участі *двох сторін* або *однієї сторони*, не має повноваження відкликати таку заборону за власною ініціативою.

2.5. Забезпечення щодо понесених витрат

У Нідерландах відповідачі можуть розпочати провадження щодо відшкодування витрат лише проти іноземних позивачів.¹²⁵⁹ Це положення не застосовується, коли є ймовірність, що іноземний позивач зможе відшкодувати витрати, не надаючи застави.¹²⁶⁰ Для того, щоб скористатися цим винятком, заявник повинен надати конкретну інформацію щодо можливих шляхів забезпечення виконання, які доступні в Нідерландах стосовно заявника,¹²⁶¹ наприклад, що він має акції в голландських компаніях.¹²⁶² Однак буде недостатньо, якщо заявник лише стверджуватиме, що він має дебіторів у Нідерландах, не вказавши їх імен та суми боргу.¹²⁶³ Виняток не потребуватиме гарантії, що заявник сплатить всі витрати: потрібен лише певний ступінь ймовірності, що він зможе це зробити.¹²⁶⁴

Іншим винятком із зобов'язання про надання застави буде обставина, коли вимагання застави заважатиме ефективному доступу до правосуддя для заявника.¹²⁶⁵ Заявник має надати суду детальний опис свого фінансового стану, пояснюючи, чому надання застави завадить доступу до правосуддя.¹²⁶⁶ Простої заяви про «втрату контролю над активами» буде замало.¹²⁶⁷ Крім того, багато міжнародних угод забороняють заставу відшкодування витрат зі сторони позивача, якщо Нідерланди та держава, де зареєстрований такий іноземний позивач, є сторонами такої угоди.¹²⁶⁸ Отже, заставу для відшкодування витрат не можна стягувати із позивачів із, серед іншого, держав-учасниць ЄС.

¹²⁵³ Там само, стаття 701(1) та 1019e(2).

¹²⁵⁴ Там само, стаття 1019g.

¹²⁵⁵ Там само, стаття 701(1) та 1019e(2).

¹²⁵⁶ Суд на площі Гравенхаге, 7.11.2011, (ECLI:NL:RBSGR:2008:BG3868); 02.06.2009 (KG RK 09-1374).

¹²⁵⁷ Стаття 1019g ГКЦП.

¹²⁵⁸ Суд в Гаазі, 01.06.2016, (ECLI:NL:RBDHA:2016:5773).

¹²⁵⁹ Стаття 224 ГКЦП.

¹²⁶⁰ Там само, стаття 224 (2c).

¹²⁶¹ Суд Амстердама, 15.08.2018, (ECLI:NL:GHAMS:2018:2953); 28.08.2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3117).

¹²⁶² Суд Амстердама, 23.08.2017, (ECLI:NL:RBAMS:2017:6533).

¹²⁶³ Суд Роттердама, 03.04.2019, (ECLI:NL:RBROT:2019:3181).

¹²⁶⁴ Суд Гертогенбоса, 06.10.2009, (ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7393).

¹²⁶⁵ Стаття 224(2d) ГКЦП.

¹²⁶⁶ HR, 14.06.2019 (ECLI:NL:PHR:2019:622).

¹²⁶⁷ Там само.

¹²⁶⁸ Гаазька конвенція із цивільної процедури 1954 року; Гаазька конвенція про вручення закордонних судових та позасудових документів у цивільних або господарських справах 1965 року.

2.6. Касація щодо позовів невеликої вартості

Якщо заявлена вартість порушення прав ІВ менша від 25 000 євро,¹²⁶⁹ таку справу може розглядати палата з розгляду дрібних позовів у районних судах (*kantonrechter*).¹²⁷⁰ Таким чином, палата розглядатиме справи щодо збитків на суму нижче 25 000 євро, але не у випадках, де вартість позову неможливо належним чином оцінити, таких як позови щодо заборони порушення. Палата з розгляду дрібних позовів має юрисдикцію також щодо позовів, на які поширюється виключна юрисдикція палати з питань ІВ РСГ. У цих випадках суддя палати ІВ засідатиме як суддя у палаті з розгляду дрібних позовів. Апеляційну скаргу на рішення окружного суду можна подати лише в тому випадку, якщо позов перевищує 1750 євро.¹²⁷¹ Апеляцію потрібно подавати до апеляційного суду відповідно до правил територіальної юрисдикції протягом трьох місяців.¹²⁷² Також можна звернутися за касаційною процедурою до Верховного суду Нідерландів.¹²⁷³

Закон не містить жодних обмежень стосовно доступності касації для позовів дрібної вартості. Проте якщо касацію подано проти судового рішення, щодо якого не було подано або не могло бути подано апеляції, сторона апеляції може покладатися на такі підстави для касації: (а) неможливість продемонструвати підстави, на яких ґрунтується рішення суду або ордер; (б) судове рішення не було оголошене; (с) некомпетентність; (д) перевищення юрисдикції.¹²⁷⁴

¹²⁶⁹ Стаття 79(2) в поєднанні із статтею 93(2) ГКЦП. У таких випадках голландське право дозволяє сторонам розпочинати цивільне провадження особисто, без представництва адвокатом.

¹²⁷⁰ Там само.

¹²⁷¹ Там само, стаття 332.

¹²⁷² Там само, стаття 339(1).

¹²⁷³ Там само, стаття 398.

¹²⁷⁴ Стаття 80 Закону про судову організацію 1827 року.

Центр досліджень комерційного права (CCLS)
Університет Квін Мері у місті Лондон
67-69 Lincoln's Inn Fields
Лондон WC2A 3JB
Тел.: +44 (0)20 7882 51 79
email: m.tymofienko@qmul.ac.uk

 [@qmul](#)

 [@qmul](#)

 [officialqmul](#)

qmul.ac.uk
