

Москалюк Надія Богданівна,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри
фінансово-економічної безпеки
та інтелектуальної власності
Тернопільського національного
економічного університету

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЛЕЖНОСТІ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. У статті аналізуються вимоги міжнародного, регіонального та національного законодавства до доказів, з позиції можливості їх застосування у процесі захисту прав інтелектуальної власності. Значна увага автором приділяється нормативно-правовим вимогам можливості судових органів постановляти рішення про надання доказів, що мають значення при порушенні прав інтелектуальної власності, та знаходяться у іншій стороні без шкоди для охорони конфіденційних даних.

Ключові слова: належні докази, порушення прав, захист прав інтелектуальної власності, вимога суду, охорона конфіденційних даних.

Аннотация. В статье анализируются требования международного, регионального и национального законодательства к доказательствам, с позиции возможности их применения в процессе защиты прав интеллектуальной собственности. Значительное внимание автором уделяется нормативно-правовым требованиям возможности судебных органов принимать решение о предоставлении доказательств, имеющих значение при нарушении прав интеллектуальной собственности, и находятся у другой стороны без ущерба для охраны конфиденциальных данных.

Ключевые слова: надлежащие доказательства, нарушение прав, защита прав интеллектуальной собственности, требование суда, охрана конфиденциальных данных.

N.B. Moskaliuk Actual Problems of the Relevance of Evidences in Cases of Intellectual Property Infringement.

Abstract. This article analyzes the requirements of international, regional and national legislation to evidence due to their possible application in the protection of intellectual property. Much attention is paid to the regulatory requirements of opportunities to decree judicial decision to provide evidence that are relevant in violation of intellectual property rights, and the other party owns them without damage of confidential data protection.

Analyzing Article 43 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the author explores the impact of the international law to special legislation of Ukraine in the field of intellectual property and national codes. Describing the requirements of European legislation on regional identity proof in cases of infringement of intellectual property rights, the author outlines the possibilities for improvement of national legislation in the continuation of the European integration procedures.

The questions of demanding and resenting of evidence are shown through the prism of two components: legal and regulatory requirements and enforcement practice. The latter has revealed a problem with the protection of defendant's confidential data. In case of providing evidence to sue the indicated problem it is even more rampant. In connection with this fact, the author has proposed changes to legislation, designed to resolve, or at least minimize the problem.

Exploring the national procedural rules for court proceedings, the author points to the possibility of proceeding camera hearing to protect the public, commercial or bank secrecy. And, from this point of view, the norms for the protection of these secrets are not enough for a full protection of defendant's confidential data. Overall, there is a large amount of information that is not classified as state, commercial or banking secrets, but has an effect on the ability

and efficiency of doing business, and therefore needs protection from disclosure. In this regard, the author has proposed the amendment for Art. 38 of the Economic Procedural Code of Ukraine, "in demanding the evidence as a preventive measure, if it is motivated by the subject of the request to provide such evidence, the Commercial Court should use the measures for protection of confidential data contained in the evidence." Sample list of such measures of protection should be placed in the appropriate resolution of the Supreme Court of Ukraine.

Keywords: proper evidence, violation of rights, intellectual property rights, demand of the court, confidential data protection.

Постановка проблеми: Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), яка є обов'язковою для виконання усіма державами-членами Світової організації торгівлі, у ст. 43 містить вимоги щодо доказів. Так, якщо Сторона надала розумний доказ, достатній для обґрунтування її претензій, і навела доказ на підтвердження претензій, який знаходиться під контролем протилежної сторони, органи судової влади повинні мати право вимагати, щоб цей доказ був представлений протилежною стороною, що за отриманням у відповідних випадках умов, які гарантують захист конфіденційної інформації [1]. Тобто, вказаною нормою міжнародного нормативно-правового акта, від держав-членів вимагається забезпечення правового регулювання процесу витребування доказів для забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності.

Україна, вступаючи до СОТ, привела своє національне законодавство до вимог Угоди TRIPS і «підкоректувала» норми щодо витребування доказів до вимог світової спільноти. Проте, правозастосовна практика доводить існування певних проблем із втіленням вказаних норм у життя. До того ж, євроінтеграційні процедури, які провадяться нашою державою, вимагають гармонізації норм щодо доказів із європейським регіональним законодавством. То ж, у комплексі наведені причини впливають на

необхідність подальших наукових розвідок у вказаному напрямі і засвідчують актуальність обраної тематики дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням захисту прав інтелектуальної власності загалом, і належності доказів зокрема, у різні часи присвячувались праці таких національних та іноземних вчених як: Г. Андрошук, М.М. Богуславский, С.В. Бондаренко, Н. Бочарова, В. Валле, І.І. Ващинець, Є.П. Гаврілов, А.М. Горнісевич, О.В. Дзера, Г.В. Довгань, А.С. Довгерт, В. Дроб'язко, Р. Дроб'язко, Р. Еннан, В.О. Жаров, І. Іглезакіс, Ю.М. Капіца, О.В. Кохановська, Н.С. Кузнєцова, І. Краузе, В.В. Луць, О.П. Орлюк, О.А. Підпригора, О.Д. Святоцький, О.О. Тверезенко, І.Я. Хейфец, А. Штефан, О. Штефан та інші вчені. Засвідчуючи неоціненний вклад вказаних авторів у наукове осмислення захисту прав інтелектуальної власності, хочеться внести свою частку у загальний доробок і висвітлити ті проблемні моменти, які не знаходили, або знаходили недостатньо уваги наукової спільноти, а тому і зараз залишаються невіршеними.

Невіршени раніше проблеми. В національній науці не достатньо вирішені питання, які докази слід визнавати «достатніми» для звернення до заходів забезпечення доказів чи їх витребування, а також необхідності нормативно-правового врегулювання охорони конфіденційних даних. Дискусійними слід визнати думки вчених про статус тимчасових заходів, в процесі яких також активно витребовуються докази.

Метою цієї статті є дослідження норм Угоди TRIPS щодо доказів і їх втілення у норми процесуального законодавства України; аналіз змін, які відбувались із національним нормативно-правовим регулюванням процесів забезпечення і витребування доказів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності із обґрунтуванням можливостей до продовження такої еволюції.

Виклад основного матеріалу: Стаття 43 Угоди TRIPS передбачає, окрім можливостей судових органів витребувати докази, можливість приймати попередні або заключні рішення, проте із гарантією захисту

конфіденційної інформації. Так, п. 2 ст. 43 Угоди вказується: «У випадках, коли сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації, або іншим чином не забезпечує її у прийнятний період, або встановлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав, - Член може надавати органам судової влади право приймати попередні та заключні рішення, ствердні або заперечні, на основі представленої їм інформації, включаючи скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних наслідків через відмову у доступі до інформації, що підлягає під забезпечення сторонам можливості бути заслуханими, з питань доказів або свідчень [1]. Цим самим, Угода TRIPS встановлює баланс інтересів правовласника, чиї права порушені, і хто вимагає забезпечення доказів, та потенційного відповідача, представлення інформації про діяльність якого також може завдати збитків.

Вказаною нормою ст. 43 Угоди, міжнародна спільнота вимагає закладення норм щодо можливостей забезпечення чи витребування доказів, і поряд із цим, забезпечення прав особи, у якої будуть витребуватись чи іншим чином забезпечуватись докази. Окрім необхідності захисту конфіденційної інформації, потенційний відповідач повинен мати можливість оскарження дій правовласника щодо застосовуваних заходів із доказами.

Національне законодавство України, зокрема Цивільний процесуальний та Господарський процесуальний кодекси, містять норми щодо витребування і забезпечування доказів. Вказані норми завжди існували у процесуальному законодавстві, проте вони зазнали певних змін у зв'язку із приведенням їх у відповідність до вимог Угоди TRIPS.

Розглянемо детальніше норми, які стосуються доказів і їх впливу на процес захисту прав інтелектуальної власності. Отож, доказом у розумінні ЦПК України є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення

сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів [2]. Національне законодавство також містить вимоги щодо належності і допустимості доказів. Отож, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. З приводу допустимості, ЦПК України встановлює, що суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування [2].

Господарський процесуальний кодекс України (ГПК України) містить практично ідентичні положення щодо поняття, належності та доцільності доказів. Дещо по-різному регламентуються положення щодо забезпечення доказів та їх витребування. Так, ст. 133 ЦПК України з приводу забезпечення доказів вказує: «Особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову» [2]. ГПК України норм щодо забезпечення доказів не містить, проте подібні механізми встановлює у процедурі запобіжних заходів. Зокрема, ст. 43-1 ГПК України встановлює, що особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право

звернутися до господарського суду з заявою про вжиття, передбачених статтею 43-2 цього Кодексу, запобіжних заходів до подання позову. Видами запобіжних заходів є:

- 1) витребування доказів;
- 2) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;
- 3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб [3].

У ст. 38 ГПК України встановлені норми щодо витребування доказів. Так, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено:

- 1) який доказ витребується;
- 2) обставини, що перешкоджають його наданню;
- 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація;
- 4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребує необхідні докази. Господарський суд може витребувати докази також до подання позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями 43-1-43-10 цього Кодексу [3].

Із вказаного вище вбачається, що витребування доказів є способом забезпечення доказів у розумінні ЦПК України і видом запобіжного заходу в розумінні ГПК України. Спільним для обох кодексів є положення, що витребування доказів можна здійснювати як до подання позовної заяви, так і після такого подання. Відмінними є строки, протягом яких особа, яка зверталась за забезпеченням доказів або запобіжним заходом, має звернутись із позовною заявою: ЦПК України встановлює 3-денний строк, тоді як ГПК України - 5-денний. Вказана відмінність, на нашу думку, не має існувати, а тому доцільним вбачається уніфікація строку до меншого.

Особливістю обох видів правового регулювання витребування доказів є відсутність вимог щодо захисту конфіденційних даних, тоді як нормами міжнародного законодавства таких захист є обов'язковим. Як вказує із означеного питання Ю.М. Капіца, «Як ЦПК, так і ГПК України прямо не визначають відповідні механізми збереження конфіденційності таких доказів. Кодекси дозволяють закритий розгляд справи, коли це стосується охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи. Проте, закритий розгляд справи – це лише один з необхідних засобів збереження конфіденційності доказів» [4, с. 363]. Ми з такою думкою цілком погоджуємося, адже усвідомлюємо, що є значний масив інформації, яка не віднесена до державної, комерційної чи банківської таємниць, проте має вплив на можливість та ефективність провадження бізнесу, а тому потребує охорони від розголошення. До того ж, механізм витребування доказів може бути використано недобросовісним правовласником з метою нанесення збитків іншим особам. І що важливо, лише норми ГПК України встановлюють, що «Господарський суд може зобов'язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, яка вноситься на депозит господарського суду» [3]. Проте, «може зобов'язати» не означає «повинен зобов'язати», і депозитних рахунків господарські суди не мають і до нині. То ж, норма щодо застави не може убезпечити цілком потенційного відповідача від корисливого використання інформації правовласником.

Вимоги Угоди TRIPS щодо можливості оскарження судових рішень із забезпечення чи витребування доказів у нормах національного законодавства дотримані. Так, про вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає обрані запобіжні заходи, підстави їх обрання, порядок і спосіб їх виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копії ухвали надсилаються заявнику та особі, щодо якої мають бути вжиті запобіжні заходи, негайно після її винесення. У разі винесення ухвали за участю

заявника без повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, негайно після її виконання [3]. Тобто, вказаною нормою ГПК України вимагає інформувати осіб, щодо яких вживаються запобіжні заходи.

На ухвалу про вжиття запобіжних заходів, винесену за участю заявника без повідомлення особи, щодо якої вжито запобіжні заходи, остання протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали може подати заяву про її скасування. Подання заяви про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів не зупиняє виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів. За результатами розгляду заяви господарський суд виносить ухвалу про залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів або її зміну чи скасування.

Із вказаного вище випливає, що норми національного законодавства щодо можливостей оскарження ухвал про вжиття запобіжних заходів чи заходів забезпечення доказів відповідають міжнародним вимогам, а тому не потребують обов'язкового перегляду.

Для встановлення можливостей еволюції норм національного процесуального законодавства, яке не цілком відповідає вимогам Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності, звернемось до практики Європейського Співтовариства у вирішенні зазначеного питання. Отож, стаття 6 Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, на розвиток статті 43 Угоди TRIPS, встановлює вимоги щодо доказів і вказує: «1. Держави-члени гарантують, що на прохання сторони, яка надала виправдані наявні докази, які є достатніми для підтвердження її стверджень, та зазначила при обґрунтуванні таких стверджень, які інші докази перебувають у протилежної сторони, компетентні судові органи можуть постановити рішення, щоб протилежна сторона передала зазначені докази, без шкоди для гарантій охорони конфіденційних даних. В цілях цієї частини, держави-члени можуть ухвалювати положення, що зразок розумної кількості копій твору або будь-

якого іншого об'єкта, що охороняється, може бути визначено компетентним судовим органом як виправданий доказ. 2. За тих же умов, у разі правопорушення, скоєного з комерційною метою, держави-члени вживають заходів, необхідних для того, щоб компетентні судові органи мали змогу у відповідних випадках та на прохання однієї з сторін, постановляти рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів, які перебувають у протилежної сторони, без шкоди для охорони конфіденційних даних» [5].

Як бачимо, охорона конфіденційних даних визнана обов'язковою у випадках захисту прав інтелектуальної власності при наявності чи відсутності комерційної мети у діях порушника. Розцінюємо таку вимогу виключно як добру практику захисту прав потенційного відповідача. Для запровадження подібної практики у національних умовах, пропонуємо доповнити ст. 38 Господарського процесуального кодексу України нормою наступного змісту «При витребуванні доказів у порядку запобіжного заходу, за мотивованим клопотанням суб'єкта надання таких доказів, Господарським судом вживаються заходи охорони конфіденційних даних, які містяться у доказах». Примірний перелік таких заходів охорони повинен бути поміщений у відповідні Постанови пленуму Верховного Суду України та Вищого господарського суду України.

У п. 2 ст. 7 Директиви вказується, що Держави-члени забезпечують, аби заходи з забезпечення доказів могли обумовлюватися наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку заявника, для того щоб забезпечити компенсацію будь-якої шкоди, завданої відповідачеві згідно з положенням частини 4 [5]. Формулювання норми ГПК України щодо застави, як можливого компонента запобіжних заходів, не цілком відповідає практиці ЄС, а тому підлягає перегляду. З цією метою пропонуємо абз. 4 ст. 43⁴ ГПК України викласти у наступній редакції: Господарський суд зобов'язує заявника забезпечити його вимогу заставою або рівноцінним забезпеченням з боку заявника, достатніми для того, щоб запобігти зловживанню

запобіжними заходами. Порядок внесення застави або іншого рівноцінного забезпечення має бути визначений додатково у розділі II «Підстави та порядок вжиття запобіжних заходів» Постанови Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 [6]. В усіх інших положеннях щодо заходів із забезпечення доказів у нормах національного законодавства в порівнянні із нормами європейського суттєвих відмінностей не спостерігається.

Висновки: Дослідивши норми міжнародного, європейського та національного права щодо належності доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності, нами було встановлено недосконалість національного законодавства у питаннях: захисту конфіденційної інформації, яка може міститись у доказах; внесення застави чи іншого рівноцінного забезпечення у процесі вжиття запобіжних заходів; а також визначення строків подання позовної заяви у цивільному та господарському процесі. З приводу кожної із зазначених недосконалостей було надано авторське бачення можливостей їх подолання.

Література:

1. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56.
4. Капіца Ю.М. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Матеріали Міжнародної конференції «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та

Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції» (Київ, 2010 р.). – С. 348-415.

5. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2004/48/ЄС від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // www.minjust.gov.ua/file/31341

6. Постанова Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>